

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า

2.1 ความหมายของการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า

การศึกษาเพื่อหาความหมายของคำว่า "ใช้" หรือ "จะใช้" นั้น ในประการแรกน่าที่จะได้พิจารณาถึงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เสียก่อน ซึ่งเมื่อได้ดูบทบัญญัติทั้งหลายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว จะเห็นว่าคำว่า "ใช้" หรือ "จะใช้" นั้น มีบัญญัติอยู่ในมาตรา 4, 14, 17, 27, 44, 47, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 90 และ 91 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีส่วนใดที่จะให้คำนิยามของคำว่า "ใช้" หรือ "จะใช้" ไว้โดยตรงและส่วนของคำดังกล่าวที่ได้บัญญัติไว้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการที่จะไปประกอบกับคำว่า "เครื่องหมายการค้า" หรือเครื่องหมายอื่น ๆ เท่านั้น เหตุที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะโดยปกติแล้วมีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศในโลกล้นหลามที่จะให้บทนิยามของคำว่า "ใช้" หรือ "จะใช้" ไว้โดยตรง ยกเว้นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศบางประเทศ เช่น สหรัฐและญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนจะได้ทำการศึกษาในบทต่อไปในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพราะ "การใช้" หรือ "การจะใช้" เครื่องหมายการค้า ไม่อาจตั้งเป็นบทนิยามว่าคืออะไร หรือมีความหมายอย่างไรได้ เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นลักษณะของการกระทำที่ได้กระทำลงต่อตัวเครื่องหมายการค้าหรือตัวสินค้า อีกทั้งในบางกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าเพียงเครื่องหมายเดียวก็อาจเกี่ยวพันกับธุรกิจและผลประโยชน์ต่าง ๆ ในทางธุรกิจทั่วโลก อาทิเช่น การใช้เครื่องหมายการค้า McDONALD, BURGER KING, PIZZA HUTS, SWENSENS หรือ BENETTON เป็นต้น การใช้เครื่องหมาย ยังมีเหตุผลด้านของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องอีกโดยการใช้ อาจก่อให้เกิดสิทธิหรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดต่อผู้อื่นได้ การกำหนดบทนิยาม

ของคำว่า "ใช้" หรือ "จะใช้" ไว้โดยตรง จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยาก ในตำราหรือคำอธิบายของประเทศไทยที่ได้มีการตีพิมพ์จำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีปรากฏอยู่น้อยมากและไม่ปรากฏว่าเป็นการอธิบายถึงความหมายของคำว่า "ใช้" หรือ "จะใช้" ไว้โดยตรง ผู้เขียนได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลเช่นนี้จากตำราหรือคำอธิบายของประเทศไทยและพบว่ามีความอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของศาสตราจารย์ ดร.มานะ พิทยาภรณ์ 1 ได้ให้คำอธิบายในเรื่องนี้ไว้บางส่วน ซึ่งสรุปได้ว่าคำว่า "ใช้" หมายถึงการพิมพ์, ระบายสี, ประทับตรา, ทอ ฯลฯ หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เครื่องหมายการค้า ปรากฏบนสินค้า, บนตัวหรือบนสลากซึ่งปิดบนสินค้าหรือภาชนะที่ใส่สินค้านั้น การใช้เครื่องหมายกับสินค้านั้น จะต้องมีการทำให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายนั้นที่ตัวสินค้า, ทับ, ท่อ ฯลฯ แต่การกระทำดังกล่าวไม่จำเป็นต้องถาวร ทั้งไม่จำเป็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องติดอยู่จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เช่น เครื่องหมายการค้าของร้านขายส่งอาจจะสิ้นสุดลงแก่ร้านขายปลีก และเจ้าของร้านขายปลีกอาจจะเอาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวออก แล้วใช้เครื่องหมายการค้าของตนแทนก็ได้ ส่วนคำว่า "จะใช้" หมายความว่าความถึงเจตนาในปัจจุบันที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าซึ่งอยู่ในหรือที่ประสงค์จะนำเข้าในประเทศไทย จากคำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของศาสตราจารย์ ดร.มานะ พิทยาภรณ์ ข้างต้น จะเห็นแนวได้ว่า การพิจารณาถึงการใช้หรือจะใช้นั้น เป็นการพิจารณาถึงการกระทำทั้งหลาย ที่ได้ทำต่อเครื่องหมายหรือสินค้านั้นได้กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายมีความเกี่ยวข้องที่จะต้องพิจารณาถึงการกระทำเป็นหลัก การศึกษาเพื่อหาคำจำกัดความของการใช้หรือจะใช้ จึงควรพิจารณาถึงผลที่ได้จากการกระทำทั้งหลายที่ได้ทำต่อเครื่องหมายหรือสินค้าเป็นแนวในการพิจารณา นอกจากนี้การศึกษาเพื่อหาคำ

1มานะ พิทยาภรณ์, "คำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า," (พิมพ์ครั้งที่ 5), (มกราคม 2533), หน้า 15-17.

จำกัดความของการใช้หรือจะใช้ ยังจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความหมายของคำว่า "เครื่องหมาย" ด้วย

ในการพิจารณาถึงความหมายของการใช้ จากผลที่ได้จากการกระทำทั้งหลายที่ได้ทำต่อเครื่องหมายหรือสินค้านั้น อาจแบ่งเป็นผลต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

(ก) การใช้ด้วยวิธีการสื่อความหมายด้วยตา (visual representation) ²

ผลประการหนึ่งที่ได้มาจากการใช้เครื่องหมายการค้า มักจะอยู่ในรูปแบบของการสื่อความหมายด้วยตาของเครื่องหมาย ข้อยกเว้นที่เห็นได้อย่างชัดเจนของผลนี้ คือคำบรรยายด้วยเสียงของเครื่องหมายหรือความเป็นไปได้ของกลิ่นซึ่งเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนได้* การใช้กับสินค้า หมายความถึงการใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือการใช้ในทางกายภาพ (in physical) หรือในความสัมพันธ์อื่นกับสินค้า (use in other relation to goods) การใช้เครื่องหมายในความเกี่ยวพันทางกายภาพกับสินค้า ครอบคลุมไปถึงแบบใด ๆ ของการปรับใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือส่วนที่หุ้มห่อภายนอกของสินค้านั้น การใช้เครื่อง

²Michael Blakeney, "The Management and Protection of Marks", (paper presented at Seminar on Trademarks, Dhaka, October 1985, p. 1.

*รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน ส่วนของกลิ่น สามารถค้นคว้าได้จากบทความ Fragrance Registration in the US, Trademark World, February 1991, p. 18-21.

หมายในความเกี่ยวพันกับสินค้าหรือบริการ หมายความว่ารวมถึงการใช้เครื่องหมาย
ในทางเอกสารทางการค้าที่ติดไปกับสินค้านั้นด้วย เช่นใบกำกับการขาย เป็นต้น

(ข) การใช้ด้วยวิธีการโฆษณา (use by advertisements)³

ในขณะนี้ ประเทศส่วนมากยังไม่มี การก่อตั้งสิทธิจากการใช้
เครื่องหมายโดยการโฆษณา แต่มีข้อยกเว้นในกรณีของประเทศเวียดนาม ซึ่งยอม
รับว่าการโฆษณาเป็นการก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีประเด็นคำถามว่า
การใช้เครื่องหมายโดยการโฆษณาหรือในวัสดุการส่งเสริมอื่นเพียงอย่างเดียวจะ
ก่อให้เกิดการใช้ที่เพียงพอที่จะป้องกันมิให้มีการเพิกถอนทะเบียนเพราะการไม่ใช้
ได้หรือไม่ ? หน่วยงานของบางรัฐในหลาย ๆ ประเทศ มีความเห็นว่าการใช้
เครื่องหมายโดยการโฆษณาสามารถที่จะก่อให้เกิดการใช้ที่เป็นละเมิดได้ การ
โฆษณาเปรียบเทียบไม่ถือว่าเป็นการละเมิด อาทิเช่น ในกรณีการโฆษณาที่มีข้อ
ความอย่างชัดเจนว่า เครื่องหมายที่จดทะเบียนมิใช่เกิดจากผู้โฆษณา ตัวอย่าง
เช่น ถ้อยคำที่โฆษณาว่า "ยาเม็ดยีสต์ สิ่งแทนยีสต์-ไวท์" ("Yeast Tablets,
a substitute for Yeast-vite") ไม่ถือเป็นถ้อยคำที่เป็นการละเมิด ใน
คดีระหว่าง Irving's Yeast-Vite Ltd กับ Horsenail(1943) 51 RPC
110

ในส่วนของการใช้เครื่องหมาย โดยการโฆษณาที่จะก่อให้เกิด
การใช้ที่เพียงพอ นั้น หน่วยงานของบางรัฐ เช่น ญี่ปุ่นหรือเกาหลี เป็นต้น ได้กา-
หนดให้มีการใช้เช่นนั้นในเวลาพร้อม ๆ กันกับที่สินค้ามีวางจำหน่ายในตลาด มิ-

³Michael Blakeney, "The Management and Protection
of Marks", p. 2.

ฉะนั้นแล้วการใช้เช่นนั้นอาจถูกพิจารณาได้ว่า "ไม่ได้อยู่ในทางการค้า"

(ค) ขอบเขตและปริมาณในความหมายของการใช้ (extent and amount of use) ⁴

ในขณะนี้ประเทศส่วนมาก ยังไม่มีการให้คำนิยามไว้อย่างเป็นทางการถึงจำนวนของการใช้ที่จำเป็นในการก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในเครื่องหมายการค้า "โนดอซ (NODOZ)" (ปี ค.ศ. 1963) RPC 1 การใช้เพียงครั้งเดียวถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอแล้วและเมื่อไม่นานมานี้ในเครื่องหมายการค้า "เฮอร์เมส (HERMES)" (ปี ค.ศ. 1982) RPC 425 การเตรียมการใช้ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ ในกรณีที่เจ้าของได้ทำการสั่งซื้อส่วนประกอบจากผู้จัดซื้อแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เมื่อไม่นานมานี้ศาลสูงแห่งออสเตรเลียได้มีคำวินิจฉัยว่าการจัดส่งวัสดุในการโฆษณาโดยเจ้าของสัญชาติสหรัฐ ไปให้แก่ผู้ที่งานจะรับสิทธินั้น ไม่ก่อให้เกิดการใช้ก่อน (prior use) เพราะการเช่นนี้ไม่ได้ตามด้วยการขายภายในอาณาเขตดินแดน (คดีระหว่าง Moorgate Tobacco Ltd. กับ Philip Morris Ltd and Another (No.2) (ปี ค.ศ. 1985) 59 ALTR

ข้อกำหนดที่ให้การใช้ต้องอยู่ในทางการค้า แสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดที่บังคับให้มีการใช้หลายครั้งหลายหน หากพิจารณาว่าการประกอบหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งก่อให้เกิดการค้านั้น ขอบเขตของการใช้ ขึ้นอยู่กับระดับของลักษณะบ่งเฉพาะที่มีมาตั้งแต่แรกของเครื่องหมาย หากยังไม่มีมีการปรับใช้เครื่องหมายเท่าใด ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่า ความจำเป็นที่ต้องมีหลักฐานของการใช้ที่

⁴ Ibid.

แพร่หลายทั่วทั้งประเทศเพิ่มมากขึ้น การจดทะเบียนโดยอ้างถึงการใช้อย่างนอกประเทศ มักไม่นำมาพิจารณา

(ง) การใช้เพื่อบ่งชี้แหล่งกำเนิด (use of indicating origin) ⁵

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า คือ การบ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้าหรือการบริการ คำนียามของเครื่องหมายการค้าจะอ้างอิงถึงการใช้เครื่องหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการบ่งชี้ "ความสัมพันธ์ในทางการค้า" (a connection in the course of trade) ระหว่างสินค้าหรือการบริการกับเจ้าของซึ่งมีสิทธิใช้เครื่องหมายนั้น ยี่ห้อที่มีวัตถุประสงค์ในการแสดงถึงคุณภาพ ไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ และในทานองที่คล้ายคลึงกัน การใช้เครื่องหมายโดยมีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เป็นละเมิด ในคดีของออสเตรเลีย ระหว่าง The Shell Company of Australia Limited กับ Esso Standard Oil (Australia) Limited (ปี ค.ศ. 1963) 109 CLR 407 ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นภาพบุคคลซึ่งมีศรีษะใหญ่ในลักษณะคล้ายหยดน้ำมันและโจทก์ได้ฟ้องจำเลยเพราะเหตุที่จำเลยได้ทำการโฆษณาสินค้าของจำเลยทางทีวีโดยใช้ภาพยนตร์การ์ตูนที่มีลักษณะหยดน้ำมันที่เคลื่อนไหวได้ โจทก์เห็นว่าภาพเช่นนี้ของจำเลยเป็นการละเมิดภาพของโจทก์ ศาลสูงได้วินิจฉัยว่า การใช้ภาพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยเฉพาะในจอทีวีนั้น จะต้องพิจารณาว่า การใช้นั้นอยู่ในลักษณะที่เป็นการถือเป็นเจ้าของภาพนั้นในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อซึ่งจำเลยมีความ

⁵ Ibid.

งานที่จะใช้ เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับน้ำมันเพื่อวัตถุประสงค์ในการบ่งชี้ หรือ เพื่อบ่งชี้ความสัมพันธ์ในทางการค้าระหว่างน้ำมันกับจำเลยหรือไม่ ศาลเห็นว่าใน ข้อเท็จจริงในคดีนี้ จำเลยนำภาพนั้นมาใช้เพื่อสื่อข้อความเฉพาะที่เกี่ยวกับคุณภาพ ในน้ำมันของจำเลย แต่ภาพยนตร์การ์ตูนที่จำเลยนำมาใช้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะพอ ที่จะถือว่าภาพของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าได้ กรณียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์

(จ) การใช้ผ่านคนกลาง (use through middlemen) ⁶

เมื่อผู้ประกอบการได้ใช้เครื่องหมาย เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิด ของสินค้า ทุกครั้งที่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์จะมีการใช้เครื่องหมายอยู่ด้วยเสมอ แม้ แต่ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต, ผู้ค้าส่ง, ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค ยังเกี่ยวข้อง ไปถึงการใช้เครื่องหมายที่บ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้า ข้อเท็จจริงที่ว่ากรรมสิทธิ์ ในสินค้าที่มีเครื่องหมายอาจโอนจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ไม่เป็นการ ขัดขวางเครื่องหมายในการทำหน้าที่ของมันในการบ่งชี้แหล่งกำเนิด จากผลต่อ เนื่องเช่นนี้ ในคดีหนึ่งของออสเตรเลียในเรื่องนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่า การขายปลีก ในออสเตรเลีย ซึ่งสินค้านำเข้าที่มีเครื่องหมายของผู้ผลิตอังกฤษ ถือเป็นการใช้ เครื่องหมายนั้นในออสเตรเลียด้วย (คดีระหว่าง Estex Clothing Manu- facturers Pty Limited กับ Ellis and Goldstein Limited (ปี ค.ศ. 1967) 116 CLR 254.

⁶Ibid, p. 3.

(ฉ) การใช้ที่เป็นการละเมิด (infringing use)⁷

การละเมิดมีขึ้นเมื่อบุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าของที่จดทะเบียน หรือไม่ใช้ผู้ใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียน ใช้เครื่องหมายซึ่งเหมือนในลักษณะสำคัญ หรือ คล้ายคลึงในลักษณะที่เป็นการลวงต่อเครื่องหมายที่จดทะเบียน การใช้ที่เป็นการละเมิด จะต้องเป็นการใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดในทางการค้า ในคดีระหว่าง Mark Foy's Limited กับ Davies Coop and Company Limited (ค.ศ.1956) 95 CLR 190 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน "ทับ แฮปปี้ (TUB HAPPY)" และขอให้มีการระงับการโฆษณาสินค้าของจำเลยที่มีข้อความว่า "เสื้อผ้าฝ้ายเอ็กซ์แซคโต-การจ่ายที่ฉลาดในผ้าฝ้ายแท้แบบทับแฮปปี้ (Exacto Cotton Garments-Tub Happy Cotton Fresh Budget Wise)" จำเลยต่อสู้ว่าคำว่า "ทับ แฮปปี้ (TUB HAPPY)" ที่ใช้เป็นเพียงการโฆษณาเช่นเดียวกับคดี Yeast-Vite เพื่อการโฆษณาเปรียบเทียบเท่านั้น ศาลสูงได้วินิจฉัยว่า จำเลยไม่ได้ใช้คำดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ แต่เป็นการใช้ "เพื่อเน้นค่าเช่นนั้น กับเสื้อผ้าฝ้ายของจำเลยเพื่อวัตถุประสงค์ในการบ่งชี้ความสัมพันธ์ในทางการค้าระหว่างสินค้ากับจำเลย" จากผลเช่นนี้การใช้จึงเป็นการละเมิด

จากผลที่ได้จากการกระทำทั้งหลายของการใช้หรือจะใช้ ที่ได้ทำต่อเครื่องหมายหรือสินค้าข้างต้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะที่เป็นหลักของสิทธิและการเยียวยาที่ได้จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประการหนึ่ง ก็คือ สภาพและคุณภาพของการใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียนและเมื่อพิจารณาต่อไปถึงบทนิยามของ

⁷ Ibid.

คำว่า "เครื่องหมายการค้า" ซึ่งได้มีการให้ความหมายไว้ว่า คือเครื่องหมายที่ ใช้หรือจะใช้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อบ่งชี้ความเกี่ยวข้องกันของการค้าหรือการพาณิชย์ ระหว่างสินค้าหรือบริการเหล่านั้นกับบุคคลผู้มีสิทธิใช้ เครื่องหมายนั้น เมื่อนำคานิยามเช่นนี้ไปพิจารณารวมกับผลที่ได้จากการกระทำทั้งหลายของการใช้หรือจะใช้ ที่ได้ทำต่อเครื่องหมายหรือสินค้า ทำให้นึกถึงประเด็นบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือจะใช้ เครื่องหมายดังต่อไปนี้

(ก) เครื่องหมายซึ่งไม่ได้ใช้หรือจะใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบ่งชี้ความเกี่ยวข้องกันกับสินค้า ไม่สามารถจดทะเบียนได้ และในกรณีที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายเช่นนี้อาจถูกเพิกถอนออกจากสารบบทะเบียนได้

(ข) การไม่ใช้เครื่องหมายมีผลทำให้มีการเพิกถอนเครื่องหมายออกจากสารบบทะเบียนได้

(ค) การใช้เครื่องหมายอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่สมควร อาจเป็นการหลอกลวง หรือก่อให้เกิดความสับสนและการใช้เช่นนี้กระทบกระเทือนต่อความคุ้มครองที่ได้มาจากการจดทะเบียน

(ง) การใช้เครื่องหมายอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่สมควร อาจทำให้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะและมีผลทำให้มีการเพิกถอนเครื่องหมายออกจากสารบบทะเบียนได้

(จ) การใช้โดยสุจริตบางประเภท ก่อให้เกิดข้อต่อสู้ในคดีละเมิดสิทธิ และ

(ฉ) การใช้เครื่องหมายอันคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกันในส่วนสำคัญ โดยสุจริตพร้อมกัน (honest concurrent use) ก่อให้เกิดหลักของการจดทะเบียนเครื่องหมายเหล่านั้นได้

ประเด็นข้างต้นเหล่านี้ ผู้เขียนจะทำการศึกษาในบทต่อไปในวิทยานิพนธ์

ฉบับนี้

2.2 องค์ประกอบเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า

2.2.1 ระยะเวลาของการใช้ ⁸

ในระบบการใช้เครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ใช้ในเครื่องหมายที่ใช้ขึ้น และสิทธิที่จะนำเครื่องหมายนั้นจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน แต่ในระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้จดทะเบียนสามารถทำการจดทะเบียนเครื่องหมายของตนได้โดยไม่ต้องมีการใช้มาก่อน แม้ทั้งสองระบบข้างต้นจะมีข้อแตกต่างเช่นนี้ในวิธีปฏิบัติ แต่ทั้งสองระบบมีข้อเหมือนกันอยู่สิ่งหนึ่ง คือแนวคิดที่ว่าเครื่องหมายจะต้องมีการใช้ เครื่องหมายนั้นจึงจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ เมื่อเครื่องหมายจะต้องมีการใช้แล้ว การใช้ควรเกิดขึ้นเมื่อใด ในระบบการใช้เครื่องหมายการค้าคงไม่มีปัญหานัก เพราะการใช้ต้องมีมาก่อนจึงจะเกิดเป็นสิทธิได้ แต่ในระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การใช้เกิดขึ้นหลังจากจดทะเบียนได้ ดังนั้น ในส่วนนี้ ผู้เขียนจะทำการศึกษาถึงแนวความคิดที่ว่าเมื่อใดที่ควรจะมีการใช้ โดยในขั้นแรก จะเป็นการศึกษาถึงข้อกำหนดในการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน หรือในระยะเวลาพิเศษอื่น โดยจะพิจารณาถึงความยาวของระยะเวลาในการใช้และแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายของข้อกำหนดต่อการใช้ไม่ว่าในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ และจะทำการศึกษาถึงปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการ

⁸Richard J. Taylor, "Loss of Trademark Rights Through Non Use : A Comparative Worldwide Analysis," The Trademark Reporter, Vol. 80, May-June, 1990, No.3, p.203.

การคำนวณระยะเวลาเริ่มต้นของการใช้ และการพิจารณาถึงผลกระทบของการใช้ที่มีขึ้นภายหลังจากการขู่ว่าจะเริ่มดำเนินการกับการไม่ใช้ด้วย

ก. การพิสูจน์ถึงการใช้เมื่อมีการต่ออายุทะเบียน หรือในระยะเวลาอื่น ๆ

ตามที่กล่าวไว้ในบทนำว่า ปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในโลกนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะการขยายตัวของธุรกิจต่าง ๆ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดไว้นี้ บางส่วนไม่ได้จดไว้โดยมีเจตนาที่จะทำการใช้เครื่องหมายนั้นในขณะที่จดทะเบียน แต่จดไว้เพื่อเป็นการรักษาสีทธิของตนในเครื่องหมายนั้นเพื่อไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้ ผลที่ตามมาทำให้การพัฒนาการของเครื่องหมายการค้า ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง เพราะการจดทะเบียนเพียงเพื่อรักษาสีทธิของตนโดยไม่มีการใช้เครื่องหมายที่จดไว้ ทำให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติใช้บังคับเป็นเพียงเครื่องมือของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการป้องกันมิให้ผู้อื่นจะลอกเลียนหรือปลอมเครื่องหมายของตนเท่านั้น ความคิดในการกำหนดให้มีการใช้จึงเกิดขึ้น โดยการออกข้อกำหนดในการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนเพื่อให้ผู้จดทะเบียนทราบแต่เนิ่น ๆ ว่าผู้จดทะเบียนจะต้องทำการใช้เครื่องหมายที่ได้จดไว้และหากไม่มีการใช้เช่นนั้นจะไม่สามารถต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายนั้นต่อไปได้

ข้อกำหนดในการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนได้เริ่มมีการพัฒนาขึ้น โดยในสหรัฐ ได้มีข้อกำหนดเช่นนี้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 และในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 แนวโน้มในการนำข้อกำหนดในการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนมีเพิ่มมากขึ้นในประเทศทั้งหลาย โดยสเปนได้นำข้อกำหนดเช่นนี้ มาบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1988 และยังมีอีกหลาย ๆ ประเทศที่นำข้อกำหนดนี้มาใช้ อาทิเช่น เวเนซุเอล่าและแทนซาเนีย เป็นต้น

สำหรับไทยนั้นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีบทบัญญัติโดยตรงในเรื่องข้อกำหนดที่ให้มีการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่

มีการต่ออายุทะเบียนแต่เมื่อพิจารณาในส่วนที่ 4 เรื่องการต่ออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในมาตรา 63 จะเห็นว่ามาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ในเรื่องนี้มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติว่า

"ผู้มีส่วนได้เสีย หรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ขอจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น มิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าดังกล่าวเลย หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอน มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นพิสูจน์ได้ว่า การที่มิได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า และมีได้มีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า และมีได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือจะละทิ้ง เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้"

จะเห็นได้ว่า แม้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนของไทย ผู้จดทะเบียนไม่จำเป็นต้องยื่นพิสูจน์ถึงการใช้นายทะเบียนก็ตาม แต่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียน สามารถร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้ หากมีกรณีที่เข้าเงื่อนไขของมาตรา 63 ข้างต้น ระยะเวลาที่เป็นข้อกำหนดตามมาตรานี้คือสามปี และเมื่อมีการร้องขอเช่นนั้นแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องพิสูจน์ถึงการใช้นายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ในส่วนนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าบทบัญญัติในจุดนี้ เป็นบทบัญญัติที่สามารถเปรียบเทียบได้ว่า เป็นเสมือนหนึ่งข้อกำหนดที่ทำให้มีการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน

ดังนั้นจึงพอที่จะนับได้ว่า ในปัจจุบัน ไทยเป็นประเทศหนึ่งเช่นกันที่มีข้อกำหนดต่อการใช้ในเรื่องนี้ ในประเทศอื่น ๆ ที่ได้ทำการศึกษา ผู้เขียนพบว่าในปัจจุบันนี้ประเทศและองค์กรดังต่อไปนี้มีข้อกำหนดให้มีการพิสูจน์ถึง

การใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน คือ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกัน อาเจนติน่า บาร์บาโดส บัลแกเรีย โคลัมเบีย อีควาดอร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เม็กซิโก เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ สหภาพโซเวียต สเปน ไต้หวัน และสหรัฐ ในประเทศซึ่งมีข้อกำหนดให้มีการพิสูจน์ ถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน นั้น เพียงแต่การประกาศว่ายังมีการใช้ เครื่องหมายนั้นอยู่ไม่เป็นที่ยอมรับได้ และ จะต้องมีการยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดยตรงให้เห็น เช่น ใบกำกับสินค้า ฉลากหรือสิ่งอันคล้ายคลึงกัน

ผลจากการนำข้อกำหนดที่ให้ต้องมีการพิสูจน์ถึงการใช้ ใน เวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนนี้ ทำให้การจัดการสารบบทะเบียนของสำนักงาน เครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น ในเปรู ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเปรูประมาณร้อยละสามสิบถึงสี่สิบ ไม่มีการต่อ อายุทะเบียนใหม่ ในเม็กซิโก ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประมาณร้อยละสามสิบ ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการไม่ใช้ ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนใหม่ ในสหรัฐ สภาเนติบัณฑิตยสภาของอเมริกัน ได้ประมาณการว่าจำนวนร้อยละสามสิบสามของ ทะเบียนที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ ถูกเพิกถอนไป เพราะไม่สามารถยื่นค่าให้การ เป็นลายลักษณ์อักษร (Affidavit) ตามมาตรา 8 ได้⁹ ในอาร์เจนติน่า จำนวนของค่าขอจดทะเบียนใหม่ ๆ ได้ลดลงไปเกือบแปดพันราย¹⁰

⁹ABA, Section on Patent, Trademark and Copyright Law, 1977 Committee Reports, P. 114.

¹⁰Industrial Property Statistics for 1982, 1983 Industrial Property, Annex Table 2.

การที่ประเทศใดจะนำข้อกำหนดให้มีการพิสูจน์ถึงการใช้
 ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนมาใช้บังคับหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละ
 ประเทศเป็นสำคัญ โดยปกติข้อกำหนดให้มีการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่มีการ
 ต่ออายุทะเบียนนับว่าเป็นข้อกำหนดที่เข้มงวดมาก เพราะเป็นข้อกำหนดที่ถอดถอน
 สิทธิในทะเบียนเครื่องหมายที่มีการก่อตั้งไว้แล้วจากการจดทะเบียน ในการปฏิบัติ
 ตามข้อกำหนดนั้นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประวัติ จัดหาหลักฐาน และบ่อย
 ครั้งที่ต้องทำในรูปแบบของกฎหมาย รวมทั้งการเก็บรักษาหลักฐานของการขายอีก
 ด้วย เหตุนี้ทำให้องค์การระหว่างประเทศบางองค์การ เช่น องค์การเอไอพีพีไอ
 (AIPPI) ลงมติว่าไม่ควรนำข้อกำหนดให้มีการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่อ
 อายุทะเบียน ดังนั้น ข้อกำหนดนี้สมควรจะนำมาใช้ในไทยหรือไม่นั้น คงต้องขึ้นอยู่กับ
 องค์ประกอบหลายประการ ข้อพิจารณาเรื่องนี้ในต่างประเทศจะคำนึงถึงตลาด
 ของผู้บริโภค จำนวนประชากรและระยะเวลาของทะเบียนดังเช่นในสหรัฐซึ่งเป็น
 ประเทศที่มีการจดทะเบียนกลางแห่งเดียวที่ครอบคลุมตลาดผู้บริโภคอยู่ถึงสองร้อย
 ล้านราย สหรัฐจำเป็นต้องมีข้อกำหนดเช่นนี้บังคับใช้ แต่ข้อกำหนดนี้มีความ
 จำเป็นน้อยลงในประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรไม่กี่ล้านคน เช่น ออสเตรเลียและเปรู
 หรือในโคลัมเบียที่มีตลาดใหญ่กว่า แต่เป็นประเทศที่มีระยะเวลาของทะเบียนสั้น
 เพียงห้าปี ในกรณีของไทยปรากฏว่ายังไม่มีกรรมการนำข้อกำหนดนี้มาใช้บังคับโดยตรง
 เพราะมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้
 แต่เพียงให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อนายทะเบียน ภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุเท่านั้น
 และมาตรา 55 บัญญัติว่า ถ้าการขอต่ออายุนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
 กำหนดในกฎกระทรวง ก็ให้นายทะเบียนต่ออายุทะเบียนนั้นไปอีกสิบปี ผู้เขียนได้
 ทำการศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความใน
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ไม่ปรากฏว่ามีประกาศฉบับใด
 ในขณะนี้ ที่จะนำข้อกำหนดให้มีการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
 หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยส่วนใหญ่ เป็นเรื่องการใช้แบบ
 พิมพ์และค่าธรรมเนียมทั้งหลายเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในความเห็นของผู้เขียน
 เห็นว่า ข้อกำหนดให้มีการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน เป็นข้อ
 กำหนดที่ดีหากได้มีการนำมาใช้ในไทย แต่ต้องมีการนำเฉพาะส่วนที่สอดคล้องกับ
 ลักษณะของไทยมาใช้

ข. ความยาวของระยะเวลา

ประเทศที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าตามจำนวนปีที่ระบุไว้ :

- องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกัน : 5 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้ และในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
- อาร์เจนตินา : 5 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้ และในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
- ออสเตรเลีย : 3 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- เบนเนลักซ์ : 3 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้ และ 5 ปี ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
- บราซิล : 2 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- แคนาดา : 3 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้ และไม่มีข้อจำกัดระยะเวลา และมีข้อกำหนดการละทิ้งการใช้
- ไคมิกัน รีพับลิก : 1 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- ฟินแลนด์ : 5 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- ฝรั่งเศส : 5 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- เยอรมัน : 5 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- ** - กัวเตมาลา : 2 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้ และ 1 ปี ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
- ไฮติ : 5 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้และมีข้อกำหนดในการประกาศการใช้/การไม่ใช้
- ฮอนดูรัส : 1 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- อิตาลี : 3 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- ญี่ปุ่น : 3 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้และในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
- สาธารณรัฐเกาหลีใต้ : 1 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้และในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน

- เม็กซิโก : 3 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้ และ 5 ปี ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
- ** - นิคاراกัว : 2 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้ และ 1 ปี ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
- บานามา : 1 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- ** - บารากวัย : 2 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้ และ 1 ปี ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
- อัฟริกาใต้ : 5 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- สเปน : 5 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- สวีเดน : 5 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- ไต้หวัน : 2 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้ และใน เวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
- ไทย : 3 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- อังกฤษ : 5 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้
- สหรัฐ : 2 ปี ในการถือว่ามี การละทิ้งการใช้ และ 6 ปี ในการพิสูจน์ถึงการใช้และในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน
- เวเนซุเอล่า : 2 ปี สำหรับการพิสูจน์ถึงการใช้

ประเทศที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ ไม่มีข้อกำหนดต่อการใช้เครื่องหมายการค้า คือ โบลิเวีย ชิลี คอสตาริกา เดนมาร์ค เอล ซัลวาดอร์ นอร์เวย์และอุรุกวัย

ในบรรดาประเทศที่มีสองระยะเวลา ในระยะเวลาแรกเริ่มนับจากวันแรกที่ยื่นคำขอหรือมีการจดทะเบียน และระยะเวลาหลังเป็นการอ้างอิงถึงระยะเวลาที่มีการหยุดการใช้ครั้งสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ จะต้องมีการใช้เครื่องหมายภายในสามปี นับแต่วันที่มีการจดทะเบียนและหลังจากนั้นสิทธิในเครื่องหมายอาจสูญสิ้นลงได้ถ้าไม่มีการใช้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาห้าปี ข้อกำหนดต่อการใช้ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นข้อกำหนดที่เกิดจากบทบัญญัติทั้งหลายของกฎหมายของแต่ละประเทศทั้งสิ้น ยกเว้นข้อบังคับระดับนานาชาติซึ่งมีข้อกำหนดต่อการใช้ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกัน , กลุ่ม

ประเทศเบลจิกซ์ และตามสนธิสัญญาอินเตอร์อเมริกัน ปี ค.ศ. 1929 ประเทศที่มีเครื่องหมายดอจันสองอัน คือประเทศที่นำข้อกำหนดต่อการใช้ตามมาตรา 9 ของสนธิสัญญาอินเตอร์-อเมริกัน ปี ค.ศ. 1929 มาใช้บังคับ

เมื่อได้พิจารณาจากรายชื่อประเทศที่มีข้อกำหนด เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่บุคคลภายนอกอาจขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนที่ไม่มีการใช้ นั้น มีระยะห่างกันตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี แต่อย่างไรก็ดี ในอินโดนีเซีย เครื่องหมายจะต้องมีการใช้ภายในหกเดือน นับแต่ได้จดทะเบียนเป็นต้นไปและภายหลังจากนั้น หากไม่มีการใช้เป็นเวลาสามปี ก็จะทำให้มีการเพิกถอนทะเบียน ในเกือบทุก ๆ ประเทศยกเว้นในสหรัฐ ฟิลิปปีนส์ และแคนาดา เจ้าของเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายของตนก่อนที่จะทำการจดทะเบียนและเมื่อมีการจดทะเบียนแล้ว ผลของการจดทะเบียนใหม่นั้น จะคุ้มครองถึงการไม่ใช้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะสามารภทำให้ผู้จดทะเบียน ได้มีโอกาสปล่อยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายนั้นออกสู่ตลาดได้

ระยะเวลาแค่นั้นเพียงใด ที่จะเป็นข้อกำหนดให้ต้องมีการใช้ ก่อนที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกเพิกถอนเพราะการไม่ใช้นั้นยังคงเป็นที่โต้เถียงกันอยู่ มาตรา 5 (ค)(1) แห่งอนุสัญญาปารีส บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่มีข้อบังคับให้ต้องมีการใช้เครื่องหมายที่ได้จดทะเบียน ทะเบียนอาจถูกเพิกถอนได้

¹¹Stephen P. Ladas, "The Lisbon Conference for Revision of the International Convention for the Protection of Industrial Property," 48 TMR 1291, 1297 and 1298 (1958).

"ภายหลังระยะเวลาอันสมควรเท่านั้น" ในการประชุม ณ กรุงลิสบอน เมื่อปี ค.ศ. 1958 ได้มีการพยายามที่จะให้ความหมายของคำว่า "ระยะเวลาอันสมควร" ไว้ว่าเป็น "ห้าปี" แต่ข้อเสนอนี้ไม่มีการยอมรับเพราะมีข้อคัดค้านจากญี่ปุ่น ซึ่งเห็นว่าระยะเวลาเช่นนั้นนานเกินไป 11 ระยะเวลาใด ๆ ที่สั้นกว่าห้าปีเป็น ระยะเวลาที่ก่อภาระอันไม่สมควรต่อการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากระยะเวลา ที่มีการนำเครื่องหมายมาใช้ในประเทศต้นกำเนิด ไปจนถึงระยะเวลาที่เจ้าของ เครื่องหมายอยู่ในฐานะที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายนี้ในต่างประเทศได้ อาจกินเวลาห้าปีได้เช่นกัน ปัจจัยที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในทางการค้ากับขั้นตอนทางกฎหมายมักเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ ระยะเวลาเหล่านี้อาจรวมถึงการทดสอบผู้ บริโภคและการขาย การวิจัยตลาด ความล่าช้าอันสมควรเพื่อดูว่าเครื่องหมายนั้น ประสบผลสำเร็จครั้งแรกในทางการค้าในประเทศต้นกำเนิดหรือไม่ การหาผู้นำ เข้าหรือผู้รับอนุญาตและการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตตามกฎหมายทั้งหลาย 12 มีข้อ สันนิษฐานที่น่าพิจารณาในเรื่องที่ว่าระยะเวลาการใช้ควรมีระยะห้าปี สหรัฐ 13 และกลุ่มประชาคมยุโรปได้นำข้อสันนิษฐานนี้เข้าในการเจรจาแกตต์ (GATT) เมื่อ เร็ว ๆ นี้ ในการประชุมเรื่องแง่คิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าของสิทธิในทรัพย์สินทาง



¹² Stephen P. Ladas, "Patents, Trademarks and Related Rights," 1155 (1975).

¹³ International Property Fraud Reporter 4 (1990).

ปัญญา (TRIPS) ¹⁴ มาตรา 10 ของคำสั่งของกลุ่มประชาคมยุโรป (เลขที่ 89/104 EEC) ที่ให้มีการร่วมกลุ่มกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้กำหนดให้รัฐสมาชิกใช้บังคับระยะเวลาห้าปีเป็นข้อกำหนดต่อการใช้และมาตรา 39 แห่งร่างระเบียบแห่งกลุ่มเครื่องหมายการค้า ก็จะมีระยะเวลาห้าปีมาบังคับใช้เช่นกัน ¹⁵ และองค์กรเอไอพีพีไอ (AIPPI) ได้ยอมรับถึงหลักการนี้แล้วว่า ระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ควรเป็นห้าปี

ปัญหาของความยาวของระยะเวลาที่เหมาะสม ในระหว่างที่ทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองจากการถูกเพิกถอนเป็นปัญหาพิเศษในสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบัญญัติยินยอมให้มีการเพิกถอนทะเบียนในเวลาใด ๆ ก็ตาม หากมีการละทิ้ง และเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงปารีส ในสหรัฐ ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติให้นำข้อสัน

¹⁴ Commission of the European Communities, "Guidelines and Objectives, Proposed by the European Community for the Negotiations on Trade Related Aspects of Substantial Standards of Intellectual Property Rights, unpublished communication, June 29, 1988, and Article 15(1) draft EC proposed Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Brussels, March 27, 1990.

¹⁵ Amended Proposal for a Council Regulation on the Community Trade mark, consolidated text, Com.8896/84 PI 19 (MARCA) May 11, 1988.

นิชฐานเกี่ยวกับการละทิ้งมาใช้ภายหลังจากที่ไม่มีการใช้สองปี ในเรื่องนี้จะทำการศึกษาต่อไปในบทที่ 3.3 ปัญหาที่ต้องพิจารณาในประเด็นนี้ คือ มาตรฐานนี้จะนำไปใช้บังคับได้หรือไม่กับกรณีของประเทศอื่นซึ่งมีผู้จดทะเบียนเครื่องหมาย โดยใช้หลักฐานของทะเบียนที่จดไว้ในสหรัฐ แต่ไม่มีการใช้ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ในระหว่างสองปีแรก นับจากวันที่ได้จดทะเบียน หากการจดทะเบียนในสหรัฐถูกเพิกถอนได้เพราะการละทิ้งในทันทีที่มีการออกทะเบียน การเพิกถอนเช่นนี้ จะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 5 (ค)(1) แห่งอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งมีข้อกำหนดให้มีระยะเวลาอันสมควรที่การจดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองจากการเพิกถอนเพราะการไม่ใช้ ในมุมมองนี้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติอเมริกันผู้ได้มาซึ่งการจดทะเบียนเช่นนั้น ควรได้รับความคุ้มครองจากการถูกเพิกถอนทะเบียน เพราะการละทิ้งเป็นระยะเวลาสองปี¹⁶ ในกรณีของไทย ผู้เขียนเห็นว่าแม้มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง แต่ระยะเวลาสามปีที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรานี้ มีความหมายว่า ระยะเวลาที่ไทยกำหนดให้มีการใช้คือ สามปี

ค. การคำนวณระยะเวลา

การคำนวณระยะเวลา ของการใช้เครื่องหมายจดทะเบียน มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ในบางประเทศระยะเวลาจะเริ่มต้นนับในวันแรกที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือในวันที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในบางประเทศระยะเวลาจะเริ่มต้นนับใน

¹⁶Beat Messerli, "Registration of a Trademark Under Section 44 of the Lanham Act and the Requirement of Actual Use." 77 TMR 103 (1987).

เวลาสุดท้ายที่มีการหยุดการใช้ หรือระยะเวลาอาจนับย้อนหลังไปจากวันแรกที่มีการดำเนินการต่อการไม่ใช้ สำหรับในเรื่องนี้ของไทย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 42 ได้บัญญัติว่า เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้วให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือวันที่ถือว่าเป็นวันยื่นคำขอจดทะเบียนตามมาตรา 28 เป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น จากบทบัญญัติมาตรา 42 นี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าระยะเวลาสามปีซึ่งเครื่องหมายจดทะเบียนจะต้องมีการใช้ของไทยนั้น ระยะเวลาควรที่จะเริ่มต้นนับในวันที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนตามมาตรา 42 นี้

ในบางประเทศ ซึ่งยึดถือวิธีการระดับนานาชาติอันมีข้อกำหนดต่อการใช้เป็นหลัก มีปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาของการใช้ ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ก็คือ คำวินิจฉัยที่ 85 ขององค์การตลาดสามัญแอนดิสและอนุสัญญาอินเตอร์-อเมริกัน ปี ค.ศ. 1929

คำวินิจฉัยที่ 85 ขององค์การตลาดสามัญแอนดิส คือวิธีการระดับนานาชาติซึ่งใช้บังคับอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหลาย คำวินิจฉัยนี้ได้ก่อตั้งบทบัญญัติแม่แบบเครื่องหมายการค้าให้แก่โคลัมเบีย อีควาดอร์และเปรู ตามคำวินิจฉัยที่ 85 นั้น ไม่มีศูนย์จดทะเบียนกลางและการแยกจดทะเบียนในแต่ละประเทศสมาชิกให้ได้รับอนุญาตให้มีระยะเวลาห้าปี และตามมาตรา 70 แห่งคำวินิจฉัยที่ 85 นี้ จะต้องมีการแสดงถึงการใช้ ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณระยะเวลาการใช้ตามคำวินิจฉัยที่ 85 นี้คือการใช้ที่กำหนดให้มีในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนนั้นจะต้องเกิดขึ้นในเวลาที่มีการยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนหรือจะต้องเกิดขึ้นในเวลาใด ๆ ก็ตามก่อนที่จะมีการยื่นคำขอต่ออายุทะเบียน มาตรา 70 แห่งคำวินิจฉัยที่ 85 บัญญัติไว้ว่า เพื่อที่จะให้เกิดสิทธิในการต่ออายุทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องพิสูจน์ว่าตนได้กำลังใช้เครื่องหมายของตนอยู่คำว่า "กำลังใช้" ในรูปประโยคของกริยาที่กำลังกระทำอยู่ตามมาตรา 70 นี้ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของบางประเทศบางราย สรุปว่า การใช้จะต้องกำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลาที่มีการยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนและการใช้จะต้องไม่เพียงเกิดขึ้นในเวลาอื่นในระหว่างอายุของทะเบียนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 คำวินิจฉัยที่

85 ถูกยกเลิก และองค์การตลาดสามัญแอนดีนได้ออกคำวินิจฉัยที่ 311 แทนคำวินิจฉัยที่ 85 แล้ว 17 โดยในคำวินิจฉัยที่ 311 นี้กำหนดให้ไม่ต้องมีการพิสูจน์ถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนอีกต่อไป และให้มีการขยายระยะทะเบียนจากเดิมห้าปีเป็นสิบปี แต่อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยที่ 311 นี้ ใช้บังคับเฉพาะกับคำขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นในวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไปเท่านั้น และใช้บังคับในโคลัมเบีย อีควาดอร์และเปรู ในขณะที่คำวินิจฉัยที่ 85 ซึ่งถูกยกเลิกไปนั้นไม่ได้บัญญัติไว้ถึงการดำเนินการเพิกถอนทะเบียนเพราะสาเหตุจากการไม่ใช่โดยบุคคลภายนอก แต่การดำเนินการเพิกถอนทะเบียนดังกล่าวมีอยู่ในโคลัมเบียและเปรู ตามมาตรา 9 แห่งอนุสัญญาอินเตอร์อเมริกัน ปี ค.ศ. 1929 ในอีควาดอร์ซึ่งไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกในอนุสัญญานี้ ก็ไม่มีบทบัญญัติในการดำเนินการเพิกถอนดังกล่าว

อนุสัญญาอินเตอร์-อเมริกัน ปี ค.ศ. 1929 มีผลใช้บังคับในประเทศดังต่อไปนี้ โคลัมเบีย คิวบา กัวเตมาลา ไฮติ ฮอนดูรัส นิคารากัว ปานามา บาราโกะ เปรู และสหรัฐ มาตรา 9 แห่งอนุสัญญานี้ บัญญัติว่าในกรณีที่มีการยกคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใด เนื่องจากเครื่องหมายนั้นได้มีการจดทะเบียนมาก่อน การจดทะเบียนเดิมนั้น ก็อาจถูกเพิกถอนได้ หากเครื่องหมายนั้นได้ถูก "ละทิ้ง" แล้ว ในขณะที่กฎหมายของแต่ละประเทศจะพิจารณากำหนดระยะเวลาซึ่งอาจมีการประกาศว่าเครื่องหมายนั้นมีการละทิ้งแล้ว ในเรื่องนี้ มาตรา 9 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่กฎหมายของแต่ละประเทศไม่มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว้ ระยะเวลาเช่นนั้นให้มีการกำหนดเวลาสองปีและหนึ่งวันนับจากวันจดทะเบียน ในกรณีที่เครื่องหมายนั้นไม่มีการใช้เลยหรือให้มีการกำหนดเวลาหนึ่งปีและหนึ่งวันในกรณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่เกิดการละทิ้งหรือขาดตอนการใช้ขึ้น ภายหลังจากที่ได้มีการใช้เครื่องหมายนั้นแล้ว แม้มาตรานี้จะได้มีการอ้างถึงการละทิ้งไว้ก็ตาม น่าที่จะได้มีการตีความเพื่อให้เห็นถึงการไม่มีเจตนาที่จะละทิ้ง แต่เป็นเพียงการไม่ใช้ในระยะเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าข้อกำหนดต่อการใช้ตามอนุสัญญาไม่สามารถนำมาใช้บังคับกับ หรือนำมาใช้โดยประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกในอนุสัญญานี้ได้

ประเทศสมาชิกทั้งหมด ของอนุสัญญาอินเตอร์-อเมริกัน ยกเว้นกัวเตมาลา นิคารากัวและปารากวัย ต่างก็มีข้อกำหนดต่อการใช้ในแต่ละประเทศ ดังนั้น คำถามที่ว่าอนุสัญญาจะนำไปใช้บังคับได้หรือไม่จึงเกิดขึ้นกับประเทศทั้งสามประเทศดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งกับโคลัมเบีย และเปรูตามที่ได้ศึกษาไว้ข้างต้น ในปารากวัย มีข้อขัดแย้งระหว่างอนุสัญญากับมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของปารากวัย ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "การใช้เครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไม่จำเป็นต้องมี" แต่เนื่องจากระบกกฏหมายรัฐธรรมนูญของปารากวัย บทบัญญัติของกฏหมายไม่สามารถปรับเปลี่ยนความตกลงที่กระทำก่อนหน้านั้นได้ นักกฏหมายของปารากวัย มีความคิดว่า มาตรา 17 นี้ ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ศาลฎีกาของปารากวัยยังไม่มีคำวินิจฉัยที่เป็นบรรทัดฐานในเรื่องนี้ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลอุทธรณ์แห่งปารากวัย ได้มีคำวินิจฉัยที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามและตัดสินว่าอนุสัญญาไม่มีผลใช้บังคับในปารากวัยได้ * แต่อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดต่อการใช้ของอนุสัญญานี้ได้มีการใช้บังคับกันในกัวเตมาลาและนิคารากัว

การคำนวณระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ ในหลาย ๆ ประเทศจำเป็นต้องใช้ความเห็นพิเศษ ในที่นี้จะนำกฏหมายของอังกฤษ

*Brown & Williamson Tobacco Corporation v. Philip Morris, Inc., Asuncion, March 19, 1987, S.D. No. 7.

มาพิจารณาก่อน

มาตรา 26 (1)(ข) ของพระราชบัญญัติอังกฤษ บัญญัติว่า ให้มีการเพิกถอนทะเบียนภายหลังจากระยะเวลาอัน "ต่อเนื่อง" ห้าปีที่ไม่มีการใช้ ซึ่งจะสิ้นสุดลงหนึ่งเดือนก่อนที่จะมีการเริ่มต้นการดำเนินการเพิกถอนทะเบียน มาตรา 26 (1)(ก) บัญญัติว่าให้มีการเพิกถอนทะเบียนในเวลาใด ๆ ก็ตาม หากผู้จดทะเบียนไม่มีเจตนา "อันสุจริต" ที่จะใช้เครื่องหมายในเวลาที่มีการยื่นคำขอและปรากฏว่าไม่มีการใช้ เครื่องหมายเช่นนั้นมากกว่าหนึ่งเดือนก่อนที่จะมีการเริ่มต้นการดำเนินการเพิกถอนทะเบียน บทบัญญัติข้างต้นนี้มีความคล้ายคลึงกับบทบัญญัติในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากผู้จดทะเบียนไม่มีเจตนาสุจริตในการที่จะใช้เครื่องหมายและไม่มีการใช้เลย คู่แข่งขันอาจดำเนินการเพิกถอนทะเบียนได้ทุกเมื่อ การจดทะเบียนในประเทศทั้งหลายที่ใช้กฎหมายของอังกฤษ มักถูกโจมตีด้วยเหตุผลนี้มากที่สุดโดยข้อกล่าวหาทั้งหลายนี้มักรวมเอาสินค้าที่ไม่อยู่ในวงธุรกิจของผู้จดทะเบียนเข้าด้วย แต่ข้อเท็จจริงข้อนี้โดยลำพังไม่ได้หมายความว่าผู้จดทะเบียนขาดเจตนาที่เป็นข้อกำหนด หากในตอนเริ่มแรกได้ปรากฏว่ามีเจตนาสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายแล้ว การดำเนินการตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติของอังกฤษ ก็ไม่สามารถที่จะกระทำต่อการจดทะเบียนได้ จนกว่าระยะเวลาจะล่วงไปแล้วห้าปีกับหนึ่งเดือน ภายหลังจากนั้นแล้วระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ จึงจะนับย้อนหลังไปจากวันแรกที่มีการดำเนินการต่อการใช้

ระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนใหม่อาจจะไม่ได้เริ่มนับจากจุดเริ่มต้นเดียวกันในประเทศทั้งหลายที่ใช้กฎ

หมายของอังกฤษ เมื่อเร็ว ๆ นี้ คาวินิจัยในคดี BON MATIN * ของศาลสูงอังกฤษ โดยนายทะเบียนของอังกฤษได้วางระเบียบไว้ว่า ในอังกฤษ ระยะเวลาที่กำหนดให้มีการใช้ของการจดทะเบียนใหม่ให้เริ่มนับจากวันซึ่งเครื่องหมายได้จดลงไว้ในสารบบทะเบียนเป็นต้นไป ซึ่งศาลเห็นด้วยกับระเบียบนี้และไม่เห็นด้วยกับคดีในออสเตรเลียซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าที่วินิจัยว่า ระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้เริ่มนับจากวันยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นต้นไป** ศาลสูงมีฐานของคาวินิจัยนี้ จากเหตุผลที่ว่า บทบัญญัติที่ถูกต้องของส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ (มาตรา 68) มีความแตกต่างไปจากมาตราที่ใกล้เคียงกัน ในกฎหมายของออสเตรเลีย คาวินิจัยนี้ มีความยากในการกำหนดว่า การเพิกถอนทะเบียนเพราะการไม่ใช้ควรกระทำเมื่อใด โดยที่วันยื่นคำขอจดทะเบียน ถือเป็นวันจดทะเบียนตามความมุ่งหมายในการต่ออายุทะเบียนในอังกฤษ รายงานในการตรวจสอบของอังกฤษ จึงมักจะไม่นับวันที่ซึ่งเครื่องหมายได้จดลงไว้ในสารบบทะเบียน แต่อย่างไรก็ตาม วันที่เช่นนี้ได้มีการบันทึกลงไว้ในใบรับรองการจดทะเบียน ยิ่งไปกว่านี้ยังปรากฏว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจะบันทึกวันที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียน เป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายของตนโดยส่วนมาก

ในบางประเทศ มีการนับระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมี

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*Midland Cosmetic Sales Limited v. Perma S.A.,
1989 RPC 537.

**Perma Blinds v. Hunter Douglas Australia Pty.
Ltd., High Court, June 19, 1969, 1972 RPC 31; Paul B.
Morofsky, Notes From Other Nations 61 TMR 401 (1971).

การใช้จากวันที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเพราะถือว่าเป็นวันที่การจดทะเบียนมีผล
 เช่นในกรณีของไทย ตามมาตรา 42 ในประเทศเหล่านี้ หากการออกคำขอเป็นที่
 ล่าช้าเพราะมีการคัดค้าน เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรพยายามโต้เถียงว่ามี
 ข้อแก้ตัวที่ไม่มีการใช้ในระยะเวลาที่เป็นปัญหานั้น ยกตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส
 ในกรณีของการจดทะเบียนใหม่ ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ เริ่มนับ
 จากวันที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนซึ่งถือเป็นวันที่การจดทะเบียนมีผลเป็นต้นไป แต่
 อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนในเรื่องความสามารถในการจด
 ทะเบียนและมีคำคัดค้านเกิดขึ้น กรณีอาจใช้เวลาหลายปีก่อนที่จะเสร็จสิ้นการอุท-
 ธรณ์ ในระหว่างเวลานี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจสามารถใช้ "ข้อแก้ตัว
 ตามกฎหมาย" ต่อการไม่ใช้ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการ
 ค้า 18 ได้

ปัญหาต่อไปที่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาที่กำหนดให้ต้อง
 มีการใช้ได้เกิดขึ้น เมื่อมีการบังคับใช้ข้อกำหนดต่อการใช้เป็นครั้งแรกในประเทศ
 หนึ่งประเทศใด เพราะกรณีไม่เป็นที่ประจักษ์ว่า เครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้
 แล้วและไม่ได้มีการใช้เลยภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ของกฎหมาย
 ใหม่จะถูกโจมตีโดยสาเหตุจากการไม่ใช้ในทันทีทันใดได้หรือไม่ หรือเครื่องหมาย
 นั้น จะถูกโจมตีเช่นนั้นได้ภายหลังจากที่การจดทะเบียนนั้นมีผลใช้บังคับได้ตามกฎ-
 หมายใหม่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่กำหนดให้
 ต้องมีการใช้ตามกฎหมายใหม่ วิธีหลังจะเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบย้อนหลังที่
 เกิดขึ้นกับข้อกำหนดต่อการใช้ได้ ปัญหานี้ได้มีการโต้เถียงกันในฝรั่งเศสเมื่อมีการ

18 Yves Saint-Gal, Importance et principes caractéristiques de l'usage de la marque en droit français, 1975 La Semaine juridique (Ed Commerce et Industrie II no.11868 at 511).

นำข้อกำหนดต่อการใช้ระยะเวลาห้าปีมาใช้บังคับในปี ค.ศ. 1964 ในที่สุด ศาลสูงของฝรั่งเศสได้วินิจฉัยว่าระยะเวลาเช่นนั้นจะเริ่มนับจากวันที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับเท่านั้น

ในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปนั้น มาตรา 10 ของคำสั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ทำให้มีการร่วมกลุ่มกฎหมายเครื่องหมายการค้าของรัฐสมาชิก ได้ก่อตั้งระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้มาตรฐานห้าปีขึ้น เพื่อใช้บังคับกับประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปทั้งสิบสองประเทศ ในจำนวนประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปนั้น เดนมาร์ค เป็นประเทศเดียวเท่านั้นที่ไม่มีข้อกำหนดต่อการใช้ แต่อย่างไรก็ดี ระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ตามกฎหมายของแต่ละประเทศในปัจจุบัน มีเวลาน้อยกว่าห้าปีในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ (ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนใหม่) กรีก อิตาลีและโปรตุเกส ข้อกำหนดต่อการใช้ตามมาตรา 10(4) ของคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้บังคับกับการจดทะเบียนในแต่ละประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป ในวันที่ "บทบัญญัติที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับ" ในแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป เป็นต้นไป ตามมาตรา 10 (4)(ก) ในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้มีข้อกำหนดต่อการใช้ ระยะเวลาห้าปีที่ระบุไว้ในคำสั่ง ให้ถือว่าได้มีการเริ่มนับในเวลาเดียวกันกับที่ระยะเวลาในการไม่ใช้เครื่องหมายตามกฎหมายเก่าของแต่ละประเทศได้เริ่มนับ ยกตัวอย่างเช่น หากในวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับในโปรตุเกส มีเครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองโดยการจดทะเบียนของโปรตุเกส เครื่องหมายหนึ่งไม่ได้มีการใช้ มาเป็นระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาแห่งการใช้สามปีของโปรตุเกส ในกรณีเช่นนี้ การโจมตีการจดทะเบียนด้วยเหตุการไม่ใช้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นผลเป็นระยะเวลาอีกสองปี (คือ ระยะเวลาเมื่อรวมกันแล้วคือห้าปี) การไม่ใช้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศจะนำบทบัญญัติของคำสั่งดังกล่าวมาใช้บังคับให้นำมาพิจารณาด้วย ตามมาตรา 10(4) (ข) นั้น ในเดนมาร์ค ระยะเวลาห้าปีที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ตามคำสั่งดังกล่าวให้ถือว่าเริ่มนับจากวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเดนมาร์ค เป็นต้นไป

ง. การขู่ว่าจะเพิกถอนทะเบียน

ปัญหาที่ว่า ภายหลังจากที่มีการขู่ว่าจะเพิกถอนทะเบียน จากคู่แข่งในทางการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายที่ไม่มีการใช้จะกลับมาใช้ และ รักษาทะเบียนของตน ก่อนที่จะมีการดำเนินการยื่นคำร้องให้มีการเพิกถอนทะเบียนโดยสาเหตุของการไม่ใช้ได้หรือไม่นั้น ในปัญหานี้ประเทศต่าง ๆ มีการนำวิธีการที่แตกต่างกันมาใช้กับปัญหานี้

วิธีแก้ปัญหของฝรั่งเศสในเวลานี้ มีผลไม่ค่อยน่าพอใจนัก ในฝรั่งเศส ผู้ขอจดทะเบียนสามารถเยียวยาการไม่ใช้ได้โดยการเริ่มต้นกลับมาทำการใช้ภายหลังจากที่ตนได้รับคำขู่ของคู่แข่ง และเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผู้ขอจดทะเบียนจะไม่กลับไปเริ่มใช้เช่นนั้น คู่แข่งขันรายนั้นจะต้องเริ่มต้นดำเนินการขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนทันที จดหมายที่ขู่ว่าจะมีการเพิกถอนทะเบียนอาจเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมให้ผู้ขอจดทะเบียนทำการใช้เครื่องหมาย ในเยอรมัน การใช้ภายหลังจากที่มีคำขู่ว่าจะเพิกถอนทะเบียน ไม่สามารถนำมาเป็นข้อพิจารณาได้* ในร่างแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของฝรั่งเศสได้นำวิธีการของเยอรมันมาใช้ด้วย

ในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายของอังกฤษ การใช้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนวันที่จะมีการเริ่มต้นดำเนินการต่อการใช้ ไม่สามารถนำมาเป็นข้อพิจารณาในการคำนวณระยะเวลาที่ใช้ได้** วิธีการของเยอรมันและอังกฤษ เป็นวิธีการที่น่าพอใจมากกว่าวิธีการของฝรั่งเศส เพราะมีการนำระยะเวลามาใช้ในในการต่อรองได้

*Article 11(5)(1) Trademark Act of Germany.

**Section 26 (1)(b) Trade Marks Act of Germany.

ในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปนั้น ตามคำสั่งของกลุ่มประชาคมยุโรปที่ให้มีการร่วมกลุ่มกฎหมายเครื่องหมายการค้าและระเบียบเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประชาคมยุโรป การเริ่มต้นหรือการกลับมาทำการใช้หลังจากสิ้นระยะเวลาห้าปีของระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ ตามวิธีการของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปนั้น ให้ถือว่า "ไม่มีผล" หากการเตรียมการเพื่อการเริ่มต้นหรือเพื่อการกลับมาทำการใช้นั้น ได้เกิดขึ้นเพียงภายหลังจากที่เจ้าของเครื่องหมายรู้ตัวว่าจะมีการยื่นคำร้องขอให้มีการดำเนินการกับการไม่ใช้

แม้ในระบบที่ผู้จดทะเบียน มีอิสระที่จะกลับมาทำการใช้อย่างมีเทคนิคได้ภายหลังจากที่มีคำขู่ว่าจะมีการเพิกถอนทะเบียนก็ตาม การใช้ที่ได้ดำเนินการขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้เข้าตามข้อกำหนดต่อการใช้อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับได้ หากการดังกล่าวไม่มีสภาพในทางการค้าที่สุจริตและยิ่งไปกว่านั้น อาจมีการคัดค้านการขายสินค้าของผู้ประสงค์จะนำเครื่องหมายใหม่ ๆ มาใช้ได้ เพราะถือว่า การกระทำเช่นนั้นเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักกฎหมายในระบบประมวลกฎหมายในเรื่องความสุจริต

2.2.2 สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 19

ตามสภาพอาณาเขตของสิทธิในเครื่องหมายการค้า การใช้ในกรณีส่วนใหญ่ จะต้องเป็นการใช้ภายในอาณาเขตดินแดนของประเทศซึ่งเครื่องหมายนั้นถูกโจมตีจากการไม่ใช้ แต่อย่างไรก็ดี ในมุมมองของกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์กรเอไอพีพีไอ (AIPPI) เกือบทั้งหมดเห็นว่า การใช้ในพื้นที่ทาง

19 Richard J. Taylor, "Loss of Trademark Right Through Non Use: A Comparative Worldwide Analysis," p.216.

ภูมิศาสตร์ที่จำกัดของอาณาเขตของประเทศนั้นถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะสนับสนุน
 ทะเบียนให้มีผลครอบคลุมทั่วประเทศได้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าหลายฉบับได้
 ให้คำนิยามของคำว่า "ใช้" ให้หมายความรวมถึง การวางสินค้าในการค้าระ-
 หว่างประเทศด้วย การให้คำนิยามเช่นนี้น่าจะมีความหมายว่า การใช้ในต่าง
 ประเทศเป็นการเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ด้วย

ในประเทศเล็กก็สืบห้าประเทศ และประเทศในกลุ่มคอมมอน
 เวลธ์ของอังกฤษหรือประเทศสมาชิกของอดีตประเทศในกลุ่มคอมมอนเเวลธ์ การ
 จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อาจได้มาโดยการขยายทะเบียนของอังกฤษไปยัง
 เขตอำนาจท้องถิ่นเหล่านี้ ในกรณีเช่นนี้สิทธิในทะเบียนของอังกฤษจะใช้บังคับกับ
 ประเทศดังกล่าวโดยอนุโลม ในกรณีที่ทะเบียนของอังกฤษถูกเพิกถอนเพราะเหตุ
 การไม่ใช้ การขยายทะเบียนของอังกฤษเช่นนี้ย่อมต้องถูกเพิกถอนไปด้วย แต่
 อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสงสัยว่า การไม่ใช้ดังกล่าวในประเทศท้องถิ่นเช่นนั้นเอง จะ
 เป็นเหตุให้มีการเพิกถอนทะเบียนของอังกฤษที่ได้ขยายไปด้วยหรือไม่ สิ่งเหล่านี้
 ปรากฏเป็นข้อยกเว้นหลักของสภาพอาณาเขตของข้อกำหนดต่อการใช้ของโลก ซึ่ง
 เกิดขึ้นจากกฎหมายของชาติ

สนธิสัญญาและกฎหมายมาตรฐานบางฉบับ ได้บัญญัติให้มีข้อยก
 เว้นในสภาพอาณาเขตของข้อกำหนดต่อการใช้ด้วย ตามสนธิสัญญาระหว่างสวิส-
 เซอร์แลนด์และเยอรมัน ฉบับวันที่ 13 เดือนเมษายน ค.ศ. 1892 และฉบับวันที่
 26 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1902 การใช้เครื่องหมายทั้งในเยอรมันหรือในสวิส-
 เซอร์แลนด์เป็นการส่งเสริมทะเบียนของเครื่องหมายเดียวกันนี้ในอีกประเทศหนึ่ง
 ด้วย และการยกเลิกสนธิสัญญาดังกล่าว ทาได้แต่โดยชาติและพลเมืองของแต่ละ
 ประเทศเท่านั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้ามาตรฐาน มีผลใช้บังคับอยู่ในประ-
 เทศในกลุ่มองค์การทรัพย์สินทางปัญญาของแอฟริกัน กลุ่มองค์การตลาดสามัญของ
 แอนดีน ประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์และบางส่วนของอเมริกากลาง ในกลุ่มประเทศ
 สแกนดิเนเวียกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มาตรา 39 (1) ของร่างกฎประชาคมในเรื่องเครื่องหมาย
 การค้า กำหนดให้มีการใช้ในกลุ่มประชาคม แม้มาตรานี้ อาจจะมีการตีความที่แตก

ต่างกัน แต่การใช้ในประเทศหนึ่ง ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอหากการใช้นั้นมีขึ้นเพียงในประเทศเดียวในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป เครื่องหมายการค้าของกลุ่มประชาคมยุโรป เป็นที่น่าสนใจมากต่อบริษัทข้ามชาติทั้งหลาย

ในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ และในกลุ่มประเทศองค์การทรัพย์สินทางปัญญาของแอฟริกัน มีทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง และทะเบียนเพียงทะเบียนเดียวครอบคลุมไปถึงสามประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์หรือในประเทศสมาชิกสิบสี่ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ในกลุ่มองค์การทรัพย์สินทางปัญญาของแอฟริกัน ในทั้งสองกลุ่มประเทศนี้ การใช้ในรัฐสมาชิกหนึ่งเป็นการคุ้มครองทะเบียนกลางในรัฐสมาชิกอื่น ๆ ทั้งบังจากการถูกโจมตีเพราะการใช้*

สนธิสัญญาอเมริกากลางที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอุตสาหกรรมซึ่งใช้บังคับอยู่ในคอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลาและนิคารากัว มีกฎหมายมาตรฐานอยู่ด้วย แต่ไม่มีข้อกำหนดต่อการใช้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องส่วนใหญ่ ตราบเท่าที่ไม่เกี่ยวข้องต่อข้อกำหนดต่อการใช้ ฟินแลนด์และสวีเดนเท่านั้นที่มีข้อกำหนดต่อการใช้

การใช้เครื่องหมายในการส่งออก ทำให้เกิดประเด็นข้อพิจารณาขึ้น ถ้าการใช้เครื่องหมายในการส่งออกเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ในประเทศที่มีการส่งออก จะทำให้ผู้ส่งออกสามารถต่อสู้กับผู้ละเมิดทั้งหลายใน

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*Articles 22(1) and 19(1) of Annex III of the Bangui Agreement revising the African Intellectual Property Organization's Libreville Accord and Article 5(3), of the Uniform Benelux Trademark Law.

ประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด และสามารถขยายการขายไปยังตลาดท้องถิ่นในภายหลังได้หากต้องการ ตามกฎหมายอังกฤษ การใช้เครื่องหมายการค้าในการส่งออกเป็นการก่อตั้งการใช้เครื่องหมายในอังกฤษ* คำสั่งของกลุ่มประชาคมยุโรปที่ให้มีการร่วมกลุ่มกฎหมายเครื่องหมายการค้าและระเบียบเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประชาคมยุโรปได้นำลักษณะนี้ไปใช้บังคับด้วยซึ่งรวมทั้งกฎหมายในอาเจนติน่าและเยอรมัน แต่อย่างไรก็ดี ในบางประเทศ กลับมีมุมมองที่ตรงกันข้าม คำวินิจฉัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ของสวิสเซอร์แลนด์ ระบุว่า การใช้ในการส่งออกเพียงอย่างเดียวไม่เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ ** ในประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์และอิตาลี ปัญหาข้อนี้ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากศาลและมีความแตกต่างในเรื่องนี้ ระหว่างความเห็นของผู้ร่างกฎหมายกับผู้ใช้กฎหมาย ปัญหาข้อนี้ยังเกิดขึ้นแม้ในบางประเทศซึ่งอาจมีการยอมรับการใช้ในการส่งออกว่า เครื่องหมายจะต้องเป็นที่เห็นได้ในเวลาที่มีการส่งออกหรือไม่

กลุ่มประเทศสมาชิกขององค์กรเอไอพีพีไอ (AIPPI) ได้ให้ความเห็นในปัญหานี้ในกรุงซิดนีย์ว่า ในกรณีของเครื่องหมาย "ที่มีการใช้ในการค้าระหว่างประเทศ" นั้น การใช้ที่ควรเพียงพอที่จะเข้าตามเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ เมื่อเครื่องหมายนั้นเป็นที่รู้จักในประเทศซึ่งเครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนไว้หรือเมื่อได้มีการยื่นขอเสนอที่จะมีการใช้ในประเทศนั้น ในทางปฏิบัติ มุมมองนี้ไม่เป็นยอมรับ โดยปกติจะมีการเพิกถอนทะเบียนจากการไม่ใช้แม้ว่า

*Section 31 Trade Marks Act of England.

**Ferrari Sp. A Esercizio Fabbriche Automobili e Corse v. Big Ben S.A. et al., Federal Court-First Civil Section, October 28, 1985, 1987 SMI 51.

เครื่องหมายนั้นจะมีชื่อเสียงก็ตาม เว้นเสียแต่ว่าผู้จดทะเบียนจะสามารถพิสูจน์หลักฐานบางอย่างของการใช้ในท้องถิ่นได้

2.2.3 แบบของการใช้ที่จำเป็นต้องมี 20

ก. การใช้เครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเจาะจง

โดยแท้จริงแล้ว การใช้โดยเฉพาะเจาะจง น่าจะเป็นคานิยามหลักของคำว่า "ใช้" และคำว่า "เครื่องหมายการค้า" สิ่งที่มาจากบทนิยามเหล่านี้ คือ ไม่ว่าปริมาณการใช้จะมีจำนวนเท่าใด การใช้ควรเป็นการใช้ในฐานที่เป็นเครื่องหมายการค้า ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 68(1) แห่งพระราชบัญญัติอังกฤษ และมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติแคนาดา ซึ่งบัญญัติว่าการใช้เครื่องหมายจะต้องเป็นการใช้ เพื่อแยกความแตกต่างของสินค้าของผู้จดทะเบียนกับสินค้าของผู้อื่น ดังนั้น หากเครื่องหมายสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะเสียแล้ว การใช้ใด ๆ ในทางการค้าอาจจะไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นการใช้ได้ แคนาดาน่าจะเป็นประเทศที่เข้มงวดที่สุดในเรื่องนี้ จำนวนคดีของการไม่ใช้ในแคนาดา ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า เครื่องหมายทั้งหลายที่ได้จดทะเบียนไว้ในแคนาดา มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ และการใช้ที่ได้กระทำไปเป็นการใช้ตามความรู้สึกทางเทคนิคของเครื่องหมายการค้า ที่กำหนดไว้โดยมาตรา 2 แห่งกฎหมายของแคนาดาหรือไม่ การพิจารณาได้เน้นไปที่การปิดฉลากและการโฆษณามาก ดังนั้น หากป้ายฉลากเพียงแต่ระบุชื่อของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ระบุชื่อผู้จดทะเบียน ทะเบียนนั้นจะถูก

²⁰Richard J. Taylor, "Loss of Trademark Right Through Non Use: A Comparative Worldwide Analysis.", p.223.

เพิกถอนตามมาตรา 45 เพราะไม่มีการใช้โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า * หากได้มีการระบุชื่อผู้จดทะเบียน กรณีน่าจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายได้จดทะเบียนไว้เป็นผู้ใช้ (เช่น เป็นผู้รับอนุญาตที่มีการ จดทะเบียนไว้) ผลของกรณีนี้ก็มักจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน (ดูการ ศึกษาเรื่องวิธีการจดทะเบียนการรับอนุญาตที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้)

ตามหลักเกณฑ์ การใช้เครื่องหมาย เป็นเครื่องหมายบ่งชี้รูปแบบ การใช้เครื่องหมายในความรู้สึกที่เป็นภูมิศาสตร์หรือสิ่งสามัญ อาจเป็นการ ใช้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ เนื่องจากการใช้ดังกล่าวไม่ใช้การ ใช้เครื่องหมายการค้า กรณีเช่นนี้ยังเกิดขึ้นอีกในกรณีที่มีการนำเครื่องหมายที่ออก แบบไว้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นองค์ประกอบด้านการตกแต่งและไม่ได้ใช้เพื่อ บ่งชี้แหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของสินค้า เพราะว่าการใช้เช่นนี้ไม่อาจถือได้ว่า เป็นการใช้เครื่องหมายการค้า

ประเด็นที่ว่า การใช้ชื่อทางการค้าจะเป็นการส่งเสริม ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในคำ ๆ เดียวกันหรือหลายคำหรือไม่ องค์การเอไอพีพีไอ (AIPPI) มีความเห็นว่าเครื่องหมายที่เพียงแต่ใช้เป็นชื่อในทางการค้าไม่ เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ แต่อย่างไรก็ดี ในบางคดีศาลอาจมีข้อยุติ- ฉัยที่แตกต่างกันออกไปได้ และองค์ประกอบในการวินิจฉัยอาจอยู่ที่การใช้คำเหล่านั้น อาทิเช่น มีการใช้สิ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ไม่แต่เฉพาะในทางธุรกิจ แต่เพื่อการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ด้วย ในอีกแง่มุมหนึ่ง มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าของอาเจนติน่า กำหนดว่าการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย

* Mayborn Products Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al., 70 CPR (2d) 1 (1983).

หมายการค้าอาจหลีกเลี่ยงเสียได้ หากเครื่องหมายนั้นเพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบของกิจกรรมในทางธุรกิจ ดังนั้น การใช้ชื่อทางการค้าจึงเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ได้

ข. การใช้พอเป็นพิธีกับการใช้ในทางการค้า

มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าจำนวนมากที่พยายามกำหนดบทนิยามถึงปริมาณหรือลักษณะของการใช้ที่จำเป็นต้องมี และโดยส่วนใหญ่เพียงแต่กำหนดไว้ว่าเครื่องหมายจะต้องมี "การใช้" เท่านั้น แต่มีข้อยกเว้น ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าบางฉบับ คือ กฎหมายของเม็กซิโก กำหนดว่าจะต้องมี "ผลในทางปฏิบัติ"* หรือมี "การใช้ในทางการค้า"** กฎหมายของอาเจนติน่ากำหนดให้ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ "เน้นในทางการค้า"*** ส่วนกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับอื่น ให้คำนิยามไว้คลุมเครือมากกว่า พระราชบัญญัติอังกฤษในปัจจุบันนี้กำหนดให้ต้องมี "เจตนาที่สุจริต" ในการใช้ "ในทางการค้า"+ มาตรา 13(1) ตามร่างกฎเกณฑ์ประชาคมเครื่องหมายการค้า กำหนดให้ต้องมี "การใช้อันแท้จริง" กฎหมายมาตรฐานของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์กำหนดให้มีการใช้ "ที่สม่ำเสมอ"

*Article 117 of Trademark Act of Mexico.

**Ibid Article 118 of Trademark Act of Mexico.

***Article 20 and 26 of Trademark Act of Argentina.

+Section 26 and 68 of Trade Marks Act of England.

เสมอ" (และของฝรั่งเศส คือการใช้ "ที่เป็นปกติ")* พระราชบัญญัติฝรั่งเศสในปัจจุบันนี้กำหนดให้มีการใช้ "ที่เป็นสาธารณะและไม่เป็นที่คลุมเครือ"*** ในสหรัฐ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการให้บทนิยามของคำว่า "ใช้" ไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่ได้ตรวจชำระใหม่ในปี ค.ศ. 1988 ว่า ให้หมายความถึงการใช้ "ที่ได้กระทำขึ้นในปกติธรรมดาทางการค้า และมีได้กระทำขึ้นเพียงเพื่อเป็นการสงวนสิทธิในเครื่องหมายเท่านั้น" บทนิยามบทนี้ได้ใช้บังคับในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าอเมริกันที่ได้ตรวจชำระใหม่กับทั้งคำว่า "การใช้ในทางการค้า" และคำว่า "การละทิ้งการใช้"

ในประเทศซึ่งกำหนดให้ต้องมีการใช้ ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน สำนักงานเครื่องหมายการค้าหลายแห่ง เช่นของโคลัมเบียและของญี่ปุ่น ได้ออกแนวทางปฏิบัติไว้ว่า อะไรจะเป็นข้อพิจารณาถึงหลักฐานที่มีอยู่ของการใช้ โดยทั่วไป สำนักงานเครื่องหมายการค้าหรือศาล หรือทั้งสองแห่งจะเป็นผู้ทำการพิจารณาเป็นราย ๆ ไปถึงประเภทของการใช้ที่จำเป็นต้องมี ในสหรัฐ การขายแบบพอเป็นพิธีหรือในลักษณะป้องกันสิทธิในทะเบียนไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นการใช้ การใช้ที่น่าเชื่อถือต้องเป็นการใช้ในทางการค้าอันแท้จริง และมีผลในทางปฏิบัติได้ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อมีการตัดสินคดีในประเด็นเรื่องนี้ ศาลในคดีส่วนใหญ่มักกำหนดให้ต้องมีการใช้บนพื้นฐานทางการค้าเป็นส่วน

*Article V(3) of Trademark Act of France.

**Article 11 of Trademark Act of France.

ใหญ่ คดีเหล่านี้จะมีอยู่ในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์* อังกฤษ** เยอรมัน*** องค์
กรเอไอพีพีไอ (AIPPI) แสดงความเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ไว้ถึงสองโอกาส และ
ในทานองเดียวกันนี้ อัฟริกาใต้ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับการใช้แบบพอเป็นพิธีด้วย+ ใน
คดี Winston ได้มีผู้ให้ความเห็นรายหนึ่ง ตั้งข้อสังเกตไว้ถึงการพิจารณาว่าการ
ใช้จะต้องมีลักษณะในทางการค้าหรือไม่ ไว้ดังนี้ :

ในการพิจารณาว่าได้มีการใช้ตามปกติหรือไม่ (ตามที่
กำหนดไว้โดยมาตรา 5 (3) ของกฎหมายเบเนลักซ์)
ควรมีการพิจารณาถึงแนวคิดทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องกับคดี

*R. J. Reynolds Tobacco Company, Inc. v. Turmac
Tobacco Company B.V., Benelux Court of Justice, January 21,
1981, Revue de Droit Intellectuel 113 (April 1981) and
GRUR Int 640 (1981), noted by Stephen Bigger, Notes From
Other Nations, 71 TMR 659 (1981).

**Imperial Group, Ltd. v. Philip Morris & Co.,
Ltd., Court of Appeal, 1982 FSR 72.

***ส่วนนี้ถูกระบุไว้อยู่ในประวัติการร่างบทบัญญัติ ที่เป็นข้อกำหนดให้มี
การใช้ของประเทศเยอรมัน มาตรา ๕(๗) และมาตรา ๑๑ และได้มีการนำ
มาตราสองมาตรานี้ไปใช้เป็นบรรทัดฐานในคดีหลายคดี

*Gulf Oil Corporation v. Rembrant Fabrikante, 1963
(2) S.A.10 (T).

ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะ, ขนาด, ความถี่, ความปกติ และระยะเวลาของการใช้ลักษณะของสินค้าและลักษณะ และขนาดของบริษัทที่เกี่ยวข้องในคดี มาตรการที่น่าคำนึงถึง คือการรวมองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยมีการพิจารณาอย่างสมควรว่าอะไรควรจะถือว่าเป็นธรรมในทางการค้าและในทางปกติ ในแวดวงการค้าเฉพาะราย จะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า การใช้ได้กระทำไปเพื่อที่จะให้ได้รับหรือเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ และมีใช้เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งสิทธิของเครื่องหมายนั้น

อะไรคือการใช้ "ในทางการค้า" ? ขนาดและลักษณะของธุรกิจปกติประเภทอื่น ๆ ของผู้จดทะเบียนอาจถูกนำมาพิจารณาในการวินิจฉัยว่า การใช้ที่เป็นข้อพิพาทกันในคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้เป็นการใช้ "ในทางการค้า" หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น การขายยาขี้ผึ้งของเภสัชกรรายหนึ่งอาจเป็นการก่อตั้งการใช้ในทางการค้าได้ ถึงแม้ว่าปริมาณที่ขายจะต่ำก็ตาม แต่ปริมาณการขายในจำนวนเดียวกันนี้ของโรงงานผลิตยาขนาดใหญ่ อาจจะไม่ถือว่าเป็นการก่อตั้งการใช้ในทางการค้าก็ได้ ข้อพิจารณาในการตัดสินปัญหานี้ ควรอยู่ที่คุณภาพ อาทิเช่น ลักษณะทางการค้าของการขายซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงปริมาณหรือจำนวนของการขายเท่านั้น ดังนั้นการใช้เครื่องหมายในทางที่จำกัดน่าจะเป็นการเพียงพอถ้ามีธุรกรรมทางการค้าเกี่ยวข้องอยู่ด้วย กรณีนี้น่าจะเป็นกรณีที่การขายได้กระทำไปในระหว่างการรณรงค์การขายในช่วงเทศกาล หรือการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในทั้งสองกรณีข้างต้น หากว่ามีความพยายามในการขายอย่างแท้จริง และมีกิจกรรมในทางการค้าอย่างแท้จริง เมื่อเทียบกับกิจกรรมปกติอื่น ๆ ของผู้จดทะเบียน การขายแม้ในจำนวนน้อยอาจถือได้ว่าเป็นการเพียงพอ นอกจากนี้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ยังประกอบไปด้วยลักษณะทางการค้าอันสุจริตของการขายซึ่งน่าเชื่อถือได้อีกด้วย ดังนั้น การขายเครื่องบินลาละหลายล้านเหรียญเพียงครั้งเดียว อาจถือเป็นการเพียงพอที่จะเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ ในขณะที่การขายบุหรี่ยาสูบจำนวนมากในหลาย ๆ ครั้ง อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ที่ไม่เพียงพอก็ได้ ในคดีหนึ่งของอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับพยานหลักฐานของ

การขายบุหรีของละยี่สิบมวนจำนวน 50,000 มวน ซึ่งขายไปยังจุดขายอิสระ 2,500 แห่งในขณะที่การขายเช่นนั้นได้จัดให้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านเครื่องหมายการค้า แต่ศาลแห่งเดียวกันนี้ได้มีคำวินิจฉัยก่อนหน้าคดีนี้ว่า การขายขวดน้ำยาคาเฟอีนขวดเล็กยี่ห้อ NODOZ จำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบขวด ในราคาขายขวดละ 2.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา น่าจะถือเป็นการเพียงพอที่จะเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ ถ้ามีการพิสูจน์ถึงการจัดส่งเช่นนั้น เพราะในคดีดังกล่าวไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับลักษณะทางการค้าอันสุจริตในธุรกรรมนั้น*

เจตนาที่มีอยู่ในการขายมีส่วนในการพิจารณาถึงลักษณะทางการค้าของการขายนั้นได้ ในประเทศเครือจักรภพ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเจตนาในคดีเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายเป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในสหรัฐ เจตนาของผู้จดทะเบียนในการทำการขายอาจเป็นตัวชี้ขาดได้ ** ในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย การหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยฉ้อฉลหรือการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อาจเกิดขึ้นได้ในคดีซึ่งเจตนาที่มีอยู่นั้นมีเพื่อการหลีกเลี่ยงต่อข้อกำหนดต่อการใช้ การส่งบรรจุภัณฑ์ภายในระหว่างบริษัทด้วยกันเอง อาจถือว่าไม่เป็นการใช้ที่เพียงพอและการส่งบรรจุภัณฑ์ ไปยังบริษัทอื่นแต่ยังคงเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันอาจมีข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีการส่งสิ่งของที่มีเครื่องหมายไปยังต่างประเทศ แต่ไม่มีการขายสิ่งของเช่นนั้น อาจถือว่าเครื่องหมายนั้น ไม่มีการใช้ในช่องทางการค้าที่เป็นปกติได้ มีปัญหาในเรื่องนี้เกี่ยวกับการขายให้แก่ฐานทัพทางทหารของต่างชาติ, เขตการค้าเสรี, ร้านค้าปลอดอากร และสถานทูตทั้งหลาย ผู้เขียนเห็นว่าการใช้ใน

*Muir & Neil Pty. Ltd. v. Grove laboratories, 1962

RPC 1.

**Section 45 Trademark Act of the United States.

เขตการค้าเสรีและร้านค้าปลอดอากร ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ แต่การขายให้แก่สถานทูตทั้งหลายไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ ผู้เขียนเห็นว่าการขายในร้านค้าปลอดอากรและเขตการค้าเสรี เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงธุรกรรมทางการค้าปกติมากกว่าการขายให้แก่สถานทูตทั้งหลาย ยิ่งไปกว่านั้น การขายในร้านค้าปลอดอากรและเขตการค้าเสรียังไม่ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายแห่งชาติหรือกฎเกณฑ์ทั้งหลายใด ๆ ด้วย และเป็นที่น่าประหลาดจากการศึกษาถึงข้อกำหนดต่อการใช้ ทั้งที่เป็นขององค์กรเอไอพีพีไอ (AIPPI) และของเอบีเอ (ABA) ว่า ในหลาย ๆ ประเทศ ถือว่าการขายให้แก่ฐานทัพทางทหารของต่างชาติควรเป็นการก่อตั้งสิทธิแห่งการใช้แล้ว

ค. การใช้โดยการโฆษณา

การโฆษณา จะเป็นการก่อตั้งสิทธิแห่งการใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อแรกที่ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดให้เครื่องหมายต้องมีการใช้โดยความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสินค้าหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ก็เป็นที่แน่นอนว่าการโฆษณาไม่มีคุณสมบัติที่จะถือว่าเป็นการก่อตั้งสิทธิแห่งการใช้ได้ ในบางประเทศ การใช้โดยการโฆษณาเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนโดยกฎหมาย และในบางประเทศ การใช้โดยการโฆษณา อาจจะเป็นการใช้ที่เพียงพอในบางสถานการณ์ นอกจากนี้ การใช้ที่เกี่ยวกับการโฆษณา อาจจะเป็นสิ่งเกื้อกูลการใช้ได้ในบางประเทศ แต่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม สถานะของการโฆษณาในฐานะที่เป็นการใช้ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาในเชิงนโยบายอยู่มาก ประเด็นเหล่านี้จะได้มีการศึกษากันในข้อย่อต่อไปนี้

1. กรณีที่เป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนโดยกฎหมาย

การโฆษณาเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนโดยกฎหมายมากกว่าหกประเทศ ในประเทศอื่น ๆ นั้น การโฆษณาเป็นที่ยอมรับโดยกฎเกณฑ์

ของสำนักงานเครื่องหมายการค้าหรือ "แนวทางในทางปฏิบัติ" * ในญี่ปุ่นมีการยอมรับโดยกฎหมายว่า การโฆษณาเป็นการก่อตั้งสิทธิแห่งการใช้ มาตรา 2(3) (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ได้นิยามคำว่า "ใช้" ให้หมายความรวมถึง "การโฆษณาที่เป็นการแสดงหรือการจัดจำหน่าย ราคาสินค้าหรือเอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าซึ่งเครื่องหมายนั้นได้ถูกนำไปใช้" แต่ถ้าหากการโฆษณาสามารถเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการใช้ได้ สินค้าจะต้องมีอยู่เพื่อการจำหน่ายในท้องถิ่นของญี่ปุ่นหรือจะต้องมีการนำเข้ามาในญี่ปุ่น การโฆษณาในสิ่งตีพิมพ์ต่างประเทศโดยมีการวางจำหน่ายสิ่งตีพิมพ์นั้นในญี่ปุ่นด้วยน่าจะถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอหากว่าสินค้านั้นมีอยู่เพื่อการนำเข้าด้วย ส่วนในสาธารณรัฐเกาหลีได้กำหนดไว้เป็นกฎหมายในทำนองเดียวกับบทบัญญัติของกฎหมายญี่ปุ่นว่าการโฆษณาเป็นการก่อตั้งสิทธิแห่งการใช้** การโฆษณาในท้องถิ่นและการโฆษณาในสิ่งตีพิมพ์ต่างประเทศโดยมีการวางจำหน่ายสิ่งตีพิมพ์นั้นในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยถือว่าเป็นการเข้าเงื่อนไขต่อข้อกำหนดต่อการใช้แล้ว แม้ถึงว่าจะไม่มีการขายโดยแท้จริงก็ตาม ในได้หวั่นตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของได้หวั่น การโฆษณาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการขายในได้หวั่นถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ

*บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าจำนวนน้อยมากซึ่งมีการบัญญัติว่า การโฆษณาเป็นการก่อตั้งหลักฐานแห่งการใช้ ในจำนวนนี้รวมทั้งบทบัญญัติของอิตาลี (มาตรา 1) ญี่ปุ่น (มาตรา 2(3)) สาธารณรัฐเกาหลี (มาตรา 2(4)) ได้หวั่น (มาตรา 6(1)) บัลกาเรีย (มาตรา 23 ข) ฮังการี (มาตรา 18.1) โปแลนด์ (มาตรา 13.2) และเวียดนาม (มาตรา 12ค) ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและในเช็กโกสโลวาเกีย บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้ายอมรับว่าการโฆษณาเป็นหลักฐานแห่งการใช้

**Article 2(4) Trademark Act of Korea.

ทั้งในแง่ของการต่ออายุทะเบียน และในแง่ของการต่อสู้คดีที่มีการขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีสินค้าวางขายอยู่ในท้องถิ่นเลขก็ตาม ส่วนมาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของอิตาลีกำหนดไว้ว่าการโฆษณาเครื่องหมายถือว่าเป็นการก่อตั้งการใช้ และถึงแม้ว่าจะไม่มีการขายสินค้าในอิตาลีในระหว่างระยะเวลาเริ่มต้นสามปีก็ตาม แต่ถ้าหากมีการโฆษณาในท้องถิ่นในระดับที่เพียงพอในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ศาลจะไม่ทำการเพิกถอนทะเบียนนั้น* ศาลไม่ได้ให้คำนิยามถึงคำว่าโฆษณา "อย่างเพียงพอ" ไว้ แต่อย่างไรก็ดี การจัดการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์ในทางเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ และผู้จดทะเบียนจะต้องมีความจำเป็นอย่างชัดเจนที่จะทำการขายสินค้าในอิตาลี

ในประเทศอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจะมีการยอมรับว่าการโฆษณาเป็นการใช้ก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าการใช้เพียงใดจึงเป็นการใช้ที่เพียงพอ ? การโฆษณาในแต่ละครั้งจำนวนเท่าใดที่จำเป็นต้องมี ? และจะต้องลงโฆษณาในรูปแบบใด ? ในอิตาลีมีคำวินิจฉัยระบุไว้ว่าการโฆษณาจะต้องมีจำนวนที่พอสมควรและต้องปรากฏว่ามีความสม่ำเสมอในระดับที่สูง**

2. กรณีที่ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นที่ยกเว้นอย่างชัดเจน

*ยกตัวอย่างเช่น คดีในโบโลเนีย, ศาลอุทธรณ์แห่งเมืองโบโลเนีย, 20 ธันวาคม ค.ศ. 1956, Catania Tribunal, Januray 25, 1977.

**ยกตัวอย่างเช่น คดีระหว่าง Moorgate Tobacco v. Phillip Morris, Court of First Instance, Rome, May 5, 1985.

ในประเทศอื่นๆ ทั้งหลาย เมื่อใดก็ตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนให้ไม่เป็นที่ยกเว้น โดยกำหนดให้ต้องมีการใช้เครื่องหมายโดยสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสินค้า บทบัญญัติแห่งกฎหมายเช่นนั้นก็กำหนดให้ การใช้โดยการโฆษณาควรจะถือว่าเป็นการเพียงพอ หากว่าเครื่องหมายนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มีของสินค้านั้นและหากว่าสินค้านั้นมีอยู่เพื่อการจำหน่าย การใช้โดยการโฆษณาเพียงลำพัง โดยไม่มีสินค้าอยู่เพื่อการจำหน่ายอย่างทั่วไป ไม่น่าเป็นที่ยอมรับ เพราะว่าเครื่องหมายนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ของมันในการบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของสินค้านั้นในตลาด ความเห็นข้างต้นเป็นความเห็นของประเทศในกลุ่มองค์กรเอไอพีพีไอ (AIPPI) รวมทั้งยังเป็นความเห็นที่มาจากคำวินิจฉัยของศาลในอีกหลาย ๆ แห่งอีกด้วย และความเห็นนี้เป็นที่ยอมรับในออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และประเทศอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการใช้ เครื่องหมายโดยสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสินค้า มีปัญหาเกิดขึ้นว่า สินค้าจะต้องมีอยู่หรืออย่างน้อยจะต้องมีไว้เพื่อการขายหรือไม่ ? หากว่าสินค้านั้นมีอยู่เพื่อการขาย โดยทั่วไปแล้ว สถานะของการโฆษณาในฐานะที่เป็นการใช้ มักไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ เพราะว่าในกรณีส่วนใหญ่ เครื่องหมายจะติดอยู่กับตัวสินค้าและสามารถเชื่อได้ว่าจะมีการขายเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ดี สถานะของการโฆษณากลายเป็นสิ่งสำคัญในกรณีที่มีการปล่อยโฆษณาล่วงหน้า ในกรณีเช่นนี้มีการกำหนดกันไว้ว่าการโฆษณาเครื่องหมายควรจะถือว่าเป็นการก่อตั้งการใช้ได้ แต่ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า ลูกค้านั้นจะต้องสามารถหาซื้อสินค้าตามที่โฆษณาได้ภายในอนาคตอันใกล้ นั้น ความเห็นนี้เป็นความเห็นขององค์กรเอไอพีพีไอ (AIPPI) ครั้งแรกในกรุงมิวนิค ในปี ค.ศ. 1978 และอีกครั้งหนึ่ง ในกรุงซิดนีย์ในปี ค.ศ. 1988*

*องค์กรเอไอพีพีไอ (AIPPI) ไม่มีความเห็นในลักษณะยืนยันเช่นนี้อีกในเรื่องที่ว่า การโฆษณาเป็นการกระทำที่เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้

ในประเทศ ที่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ มีการยอมรับการโฆษณาว่าเป็นการใช้เครื่องหมายบริการ แต่กระนั้นก็ตาม การใช้เครื่องหมายการค้าโดยการโฆษณา กลับไม่เป็นที่ยอมรับ (อาทิเช่น ในสหรัฐ เป็นต้น)

๓. การใช้ที่ใกล้เคียงกับการโฆษณา

ในประเทศซึ่งมีการยอมรับการโฆษณา การใช้เครื่องหมายในแค็ตตาล็อกหรือในใบแสดงราคา อาจจะถูกถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอในบางกรณี การใช้เครื่องหมายโดยใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสั่งซื้อสินค้าตามแค็ตตาล็อกทางไปรษณีย์ เป็นตัวอย่างที่สำคัญในประเด็นเรื่องนี้ มีข้อเสนอแนะในหลายกรณีว่า เครื่องหมายไม่จำเป็นต้องใช้กับสินค้าเสมอไป การใช้กับใบกำกับสินค้าหรือกับเอกสารทางการค้าประเภทอื่น ๆ น่าจะถูกถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ ในขณะที่การใช้กับการโฆษณาไม่น่าจะถูกถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ดี หากบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติว่า การใช้ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสินค้า กฎหมายจะกำหนดให้การใช้โดยการโฆษณาจะต้องมีผลกระทบอย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมทางการค้าเป็นอย่างน้อย เพราะการนำการโฆษณามาใช้จะต้องกระทำไปโดยมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการค้า

๔. การพิจารณาด้านนโยบาย

ถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจนก็ตาม ศาลในบางประเทศอาจจะไม่ยอมรับการโฆษณาในฐานะที่เป็นกิจการที่เกิดจากนโยบายในทางธุรกิจของเจ้าของ เพราะศาลเห็นว่า การยอมรับการโฆษณาในฐานะที่เป็นการใช้ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการตีพิมพ์โฆษณาเพียงเพื่อคงไว้ซึ่งทะเบียน และนอกจากนี้ ศาลยังเห็นอีกว่า การยอมรับการโฆษณาในฐานะที่เป็นการใช้ อาจเป็นผลทำให้เกิดทะเบียนที่มีค่าสโลแกนที่มีอายุสั้น ๆ จำนวนมากซึ่งจะทำให้ทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลหนึ่งในจำนวนหลาย ๆ เหตุผลในสหรัฐ ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในเวลาที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการทบทวนเครื่อง

หมายการค้า ไม่ได้เสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทนิยามของการใช้ให้มีความหมายรวมไปถึงการโฆษณาสินค้าด้วย แต่อย่างไรก็ดี หากศาลได้กำหนดว่าสินค้าซึ่งมีการโฆษณานั้นจะต้องมีการขายด้วยหรืออย่างน้อยจะต้องมีอยู่เพื่อการขายตามที่ได้ศึกษาไว้ข้างต้น หรือหากศาลได้กำหนดว่า การใช้จะต้องมีลักษณะในทางการค้าแล้ว ข้อที่น่าเป็นห่วงเหล่านี้จะลดลงและจะมีการยอมรับว่าการโฆษณาอยู่ในฐานะอย่างหนึ่งของ "การใช้" มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ง. การเตรียมการขาย

การขายหรือการโฆษณา อาจไม่จำเป็นต้องกระทำเพื่อให้เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ หากปรากฏว่าได้มีกิจกรรมทางการค้าในการจัดเตรียมการขายตามเครื่องหมายนั้นอย่างแท้จริง ในอังกฤษ เครื่องหมายจะต้องมีการใช้ด้วยวิธีการอันสุจริตและสัมพันธ์กับสินค้าในปกติทางการค้า และถือกันว่าการจัดส่งตัวอย่างจากต่างประเทศมาให้แก่บริษัทร่วมในอังกฤษในระหว่างที่มีการเจรจาเพื่อทำการตลาดให้แก่สินค้านั้น ๆ ถือได้ว่าเป็นการก่อตั้งการใช้แล้ว ในความเห็นของศาลเห็นว่าตัวอย่างสินค้ามีความเพียงพอ เพราะถือได้ว่ามีความพยายามอย่างแท้จริงในการแนะนำสินค้านั้นในตลาดของอังกฤษแล้ว* ในคดีหนึ่งของอังกฤษ ศาลได้ยกคำร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมาย HERMES ซึ่งใช้กับสินค้าจำพวกนาฬิกาข้อมือโดยเหตุที่ไม่มีการใช้ เพราะผู้จดทะเบียนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดเตรียมการเพื่อจะวางผลิตภัณฑ์สู่ตลาด โดยมีการจัดเตรียมใบราคาสินค้าซึ่งมีรูปเครื่องหมาย และมีการวางหมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อสายข้อมือและส่วนประกอบอื่น ๆ โดยมีการอ้างอิงถึงเครื่องหมายนั้น นอกจากนี้ยังปรากฏว่าได้มีการจัดเตรียมต้นแบบของนาฬิกาข้อมืออีกด้วย ศาลจึง

*OAC-U-FLEX, (1965) FSR 176.

ได้วินิจฉัยว่า ผู้จดทะเบียนได้ทำการก่อตั้งการใช้ "โดยสุจริต" แล้ว* และในคดี BON MATIN มีข้อเท็จจริงว่า เจ้าของสินค้าชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าของทะเบียนที่ถูกโจมตีไม่ได้ทำการขายสินค้าของตนในประเทศอังกฤษเลย แต่อย่างไรก็ดี ผู้จดทะเบียนได้นำส่งใบราคาสินค้าและใบโฆษณาสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่น่าจะเป็นผู้ขายสินค้านั้นได้ถึงสองราย ใบโฆษณาสินค้านี้ได้มีการระบุถึงผลิตภัณฑ์ของผู้จดทะเบียนจำนวนมากที่มีการขายภายใต้เครื่องหมายหลายเครื่องหมายซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมาย BON MATIN ด้วย และมีการส่งวัสดุไปทั้งสิ้นสองครั้ง ศาลเห็นว่า ความพยายามในการติดตามผลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่น่าสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ขายสินค้านั้นได้ยังมีไม่เพียงพอ แม้ว่าในที่สุดจะมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายก็ตาม แต่การแต่งตั้งนั้นมีขึ้นภายหลังจากการเริ่มต้นการค้าในคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้เสียแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ การใช้โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายจึงไม่อาจเชื่อถือได้แต่อย่างไรก็ตาม ในการทาคำวินิจฉัยในคดีนี้ ศาลได้พิจารณาว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ในคดีเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ตามมาตราแล้ว เพราะได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าของเครื่องหมายมีการเตรียมการเพื่อการขายอย่างแท้จริงบนพื้นฐานของความคงที่ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้กระทำไปก่อนการค้าในคดีใด ๆ อาทิเช่น การโฆษณาควรถือว่าเป็นการก่อตั้งสิทธิแห่งการใช้ในหลาย ๆ กรณีด้วย หากว่าได้มีการดำเนินการขั้นต่อไปที่กระชั้นชิด ด้วยการขายในทางการค้าเป็นอย่างน้อย ในที่สุด ศาลสูงได้วินิจฉัยว่า กรณีน่าจะเป็นการยอมรับได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้ความพยายามที่น้อยกว่านี้ในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ในเรื่องของการเตรียมการขายนี้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ของฝรั่งเศส ได้แสดงการยอมรับถึง "การเตรียมการอย่างแท้จริง" เพื่อการขายไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อต่อสู้ในคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ *

2.2.4 รูปแบบของเครื่องหมายจดทะเบียนที่ใช้ 21

ก. บททั่วไป

ในกรณีที่เครื่องหมายไม่ได้ใช้ ตามรูปแบบที่ได้จดทะเบียนไว้ ทะเบียนอาจถูกเพิกถอนได้ แม้ว่าจะมีการใช้ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกันก็ตาม ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อเครื่องหมายที่ออกแบบขึ้นมีการปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยขึ้น แต่เครื่องหมายที่อยู่ในลักษณะของคำก็อาจเกิดปัญหาเช่นเดียวกันได้ ในฝรั่งเศสมีคดีหนึ่ง ซึ่งมีข้อเท็จจริงในการใช้เครื่องหมาย TIFFANY'S และ TIFFANY'S TOULOUSE ซึ่งศาลถือว่าเป็นการส่งเสริมทะเบียนเครื่องหมาย TIFFANY ด้วย ** แต่ในทางตรงกันข้ามในเยอรมัน การใช้เครื่องหมายที่เกี่ยวกับยาซึ่งได้เขียนไว้เป็นสองบรรทัดว่า

ARTHREX

FORTE

*Article 24, proposition de loi No.164, Assemblée Nationale, Seconde session ordinaire, 1988-1989.

²¹Richard J. Taylor, "The Loss of Trademark Right Through Non Use: A Comparative Worldwide Analysis." p.237.

**Court of Appeals, Paris, June 13, 1978, Ann.1978 at 238.



ไม่ถือว่า เป็นการส่งเสริมทะเบียนเครื่องหมาย ที่แสดงไว้ในบรรทัดเดียวว่า ARTHREX FORTE ด้วย ศาลไม่ได้เปลี่ยนคำวินิจฉัยโดยศาลได้พิจารณาว่า คำว่า FORTE มีความหมายแปลว่าแข็งแรงและดังนั้นจึงเป็นคำที่แสดงถึงการเตรียมการที่พร้อม ในขณะที่คำว่า ARTHREX เป็นส่วนที่แสดงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย *

มาตรา 5 (ค)(2) แห่งอนุสัญญากรุงปารีสได้บัญญัติไว้ว่า การใช้เครื่องหมาย "ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากสาระซึ่งไม่เป็นการเปลี่ยนลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายในรูปแบบซึ่งเครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนไว้.. ไม่เป็นการทำให้ทะเบียนนั้นเสียไป และไม่เป็นการลบล้างผลของความคุ้มครองที่ให้แก่เครื่องหมายนั้น"

มาตรา 13 แห่งอนุสัญญาอินเตอร์-อเมริกัน ปี ค.ศ. 1929 ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบอันหลากหลายซึ่งเครื่องหมายได้มีการใช้ตามรูปแบบที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ มาตรานี้บัญญัติว่าการใช้เครื่องหมายการค้า "ในรูปแบบที่แตกต่างไปในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของรูปแบบที่เครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนไว้..... ไม่เป็นการทำให้ทะเบียนนั้นเสียไป และไม่เป็นการลบล้างผลของความคุ้มครองที่ให้แก่เครื่องหมายนั้น"

ในงานวนประเทศทั้งหลายที่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาปรากฏว่า เม็กซิโก บราซิล สาธารณรัฐโดมินิกัน เยอรมันและเปรู เป็นประเทศที่มี

* German Federal Supreme Court, July 4, 1980, GRUR 53 (1981) Stephen Bigger, Notes From Other Nations, 71 TMR 71 (1981).

มาตรฐานที่เข้มงวด จนเป็นที่รู้จักกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระดับของความหลากหลายในการอนุญาตรูปแบบของเครื่องหมาย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของเม็กซิโกมีบทบัญญัติเป็นข้อห้ามไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้มีการใช้รูปแบบที่หลากหลายกับเครื่องหมายนอกไปจากรูปแบบที่เครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนไว้ มาตรา 115 บัญญัติไว้ว่า "เครื่องหมายจะต้องมีการใช้ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ การใช้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ จะเป็นผลทำให้มีการเพิกถอนทะเบียนนั้น" มาตรานี้ยังบัญญัติไว้อีกว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ [ในรูปแบบของเครื่องหมาย] จะทำได้แต่โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ เว้นเสียแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเป็นเพื่อการอ้างอิงถึงขนาดหรือวัสดุที่ใช้พิมพ์เครื่องหมายนั่นเอง.." ในกรณีที่มีปัญหาขึ้นสู่ศาลฎีกาของเม็กซิโก นักกฎหมายชาวเม็กซิกันมีความเห็นว่าศาลควรจะถือว่ามาตรา 115 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า ไม่มีผลใช้บังคับได้เนื่องจากขัดต่อมาตรา 5 (ค) (2) แห่งอนุสัญญากรุงปารีส โดยที่อนุสัญญาดังกล่าวได้อนุญาตให้มีการใช้รูปแบบที่หลากหลายได้กับเครื่องหมายอย่างชัดเจน แต่กฎหมายของเม็กซิโกกลับห้ามไม่ให้มีการใช้ความหลากหลายนั้นเสียทั้งหมด

มาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของบราซิลบัญญัติว่า เครื่องหมายที่มีการใช้โดยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนลักษณะของเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในใบรับรองการจดทะเบียนจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองซึ่งรับประกันไว้โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ได้มีการตีความไว้แคบมาก ผู้ดำเนินคดีในบราซิล ไม่สามารถที่จะยกอ้างมาตรา 5 (ค)(2) แห่งอนุสัญญากรุงปารีสเพื่อที่จะมาป้องกันการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ได้ เมื่อบราซิลใช้อนุสัญญากรุงปารีสในส่วนที่เป็นบทความของกรุงสต็อกโฮล์ม บราซิลนำเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการบริหารมาใช้บังคับเท่านั้น โดยไม่รวมบทบัญญัติอันสำคัญตามมาตรา 1 ถึง 12 ไว้ด้วย ดังนั้น บราซิลจึงต้องถูกผูกพันโดยบทบัญญัติอันสำคัญตามอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรา 5 (ค)(2) แห่งอนุสัญญากรุงสต็อกโฮล์มหรือกรุงลอนดอนเลย

มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติอังกฤษบัญญัติให้ผู้จดทะเบียน-

เขียน สามารถการแก้ไขรูปแบบของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ได้ในบางกรณี โดยยังคงวันที่เดิมที่ได้จดทะเบียนไว้ และในทำนองเดียวกันนี้ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสหรัฐ บัญญัติอนุญาตให้มีการแก้ไขใด ๆ ซึ่งไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของรูปแบบของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ได้ บทบัญญัติเหล่านี้เป็นบทบัญญัติที่ค่อนข้างยุ่งยากและมักไม่ค่อยมีการนำมาใช้บังคับและปรากฏว่าผู้จดทะเบียนชอบที่จะยึดถือการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายชุดมากกว่าตามที่จะได้ศึกษาข้างทำยนี้

ในส่วนของไทยนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเครื่องหมายนั้น เป็นการรวมกันของทั้งคำและอุปกรณ์หรือตัวเลขหรือการรวมกันของส่วนประกอบอื่น ๆ อีกหลายประการ เป็นการเพียงพอหรือไม่ที่จะมีการใช้เพียงส่วนหนึ่งของเครื่องหมายนั้น เพื่อป้องกันการถูกเพิกถอนทะเบียนโดยสาเหตุแห่งการไม่ใช้ ? ตามหลักแล้ว การใช้ส่วนหนึ่งของเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ ควรจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะถือว่าได้มีการใช้เครื่องหมายนั้นทั้งหมดแล้ว เว้นเสียแต่ว่าการใช้นั้นจะเป็นการปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายนั้นทั้งหมดที่ได้จดทะเบียนไว้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีบทบัญญัติบังคับไว้โดยตรงว่า ผู้จดทะเบียนจะต้องใช้เครื่องหมายตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ในมาตรา 44 มีบทบัญญัติไว้เพียงให้ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มียุติแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และในมาตรา 45 มีบทบัญญัติว่าเครื่องหมายการค้าอันจดทะเบียนไว้โดยไม่จำกัดสินนี้ ให้ถือว่าจดทะเบียนไว้ทุกสิน นอกจากนี้ ในส่วนที่ 3 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีบทบัญญัติใด ๆ เป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ ในกรณีของไทยเช่นนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในเรื่องนี้ ไทยควรยึดถือแนวความคิดที่เป็นสากล โดยต้องถือว่าการใช้เครื่องหมายในรูปแบบที่แตกต่างไปจากสาระซึ่งไม่เป็นการเปลี่ยนลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย ในรูปแบบซึ่งเครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนไว้ ไม่ทำให้ทะเบียนที่ได้จดไว้นั้นเสียไปและไม่เป็นการลบล้างผลของความคุ้มครองที่ให้แก่เครื่องหมายนั้น

ในทุก ๆ ประเทศมีสิ่งๆ ที่เหมือนกัน คือทะเบียนจะไม่ถูก

โจมตีโดยสาเหตุแห่งการไม่ใช้ หากเครื่องหมายมีการใช้ควบคู่ไปกับเครื่องหมายการค้าอื่น หรือกับถ้อยคำบรรยายอื่นหรือกับชื่อทางการค้าอื่นด้วย ในกรณีของเครื่องหมายที่อยู่ในรูปของคำ เครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ในรูปของตัวอักษรตัวใหญ่ธรรมดา อาจสามารถนำไปใช้ในรูปแบบใด ๆ หรือในลักษณะของการพิมพ์ใด ๆ ได้เสมอ ในกรณีเช่นเดียวกันนี้หากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่อยู่ในรูปของคำ และเครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้นเองแยกกัน การใช้เครื่องหมายทั้งสองเครื่องหมายร่วมกัน ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นการเพียงพอที่จะคงไว้ซึ่งทะเบียนของทั้งสองเครื่องหมาย

ข. เครื่องหมายชุด

การศึกษาในบทก่อนนี้ เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกรณีซึ่งเครื่องหมายมีการจดทะเบียนไว้ในรูปแบบหนึ่ง แต่วิธีการใช้เครื่องหมายนั้นไม่ได้ใช้ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมมีผลประโยชน์ได้เสียในทางกฎหมายในการที่จะใช้ และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีความเหมือนอย่างใกล้ชิดกัน ยกตัวอย่างเช่น ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในกลุ่มของเครื่องหมาย อาจเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความหลากหลายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ สี หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ การใช้เครื่องหมายในรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะที่ได้จดทะเบียนครอบคลุมไว้อยู่ในทะเบียนหนึ่งทะเบียนใดเหล่านี้ จะเป็นการส่งเสริมไปถึงทะเบียนอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมรูปแบบของความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของเครื่องหมายที่ไม่มีการใช้ด้วยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยเบื้องต้นที่ว่า มีบทบัญญัติกำหนดเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่

มาตรา 30 (1) แห่งพระราชบัญญัติอังกฤษ บัญญัติให้ศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจยอมรับการใช้ "เครื่องหมายชุดที่ได้จดทะเบียน" หรือเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้แต่ไม่ได้เป็นเครื่องหมายชุดและมีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องหมาย แต่ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนที่มีผลกระทบในส่วนสาระสำคัญของลักษณะรูปแบบของเครื่องหมายนั้น โดยให้ยอมรับเสมือนหนึ่งว่าเป็นการใช้ของทะเบียนที่ถูกโจมตีนั้น ส่วนมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ได้มีบทบัญญัติเรื่องเครื่องหมายชุดไว้ใน

ท่านองเดียวกัน

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการที่มีเครื่องหมายชุด คือ การปรับระดับมาตรฐานของการโอนสิทธิในเครื่องหมายที่มีความสับสน ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ตามหลักแล้วการโอนเครื่องหมายชุด จะต้องโอนด้วยกันไปทั้งหมด แต่ในทางปฏิบัติ การที่มีเครื่องหมายชุด อาจทำได้โดยการยอมให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าคงมีสิทธิในเครื่องหมายที่องค์กรณ์นั้นไม่ได้ใช้ แต่มีความเหมือนกันกับเครื่องหมายที่องค์กรณ์นั้นได้ใช้ก็ได้ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดทางเลือกในการมีเครื่องหมายชุดไว้ในประเทศที่ใช้กฎหมายของอังกฤษ โดยให้มีการแก้ไขรูปแบบของเครื่องหมายได้ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติของอังกฤษ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหยุดการใช้ในเครื่องหมายในรูปแบบหนึ่ง และนำรูปแบบใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยมาใช้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถจดทะเบียนรูปแบบใหม่ของเครื่องหมายนั้น โดยให้รูปแบบใหม่ของเครื่องหมายนั้นอยู่ในทะเบียนที่ได้จดทะเบียนครอบคลุมรูปแบบเก่าไว้แล้วได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ความเสี่ยงที่ทะเบียนของรูปแบบเก่าจะถูกเพิกถอนเพราะสาเหตุแห่งการไม่ใช้ ก็จะลดลงไป

ในประเทศทั้งหลายที่ไม่มีบทบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง เกี่ยวกับการมีเครื่องหมายชุด ทะเบียนของเครื่องหมายที่ไม่มีการใช้ แต่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีการใช้ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แยกต่างหากจากกัน อาจถูกเพิกถอนได้ในฝรั่งเศส ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเครื่องหมาย NAPOLEON, NAPOLEONI, N. NAPOLEON และ NAPOLEON et Cie* แต่ได้ใช้แต่

*Court of Appeals, Paris, March 21, 1983, Ann. 1983, fasc.1.

เพียงเครื่องหมาย NAPOLEON ศาลของฝรั่งเศสจะเพิกถอนทะเบียนอื่น ๆ โดยสาเหตุที่ไม่มีการใช้ เคยมีผู้วิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยนี้โดยโต้แย้งว่า ในกรณีดังกล่าวควรจะมีการนำมาตรา 5 (ค)(2) แห่งอนุสัญญากรุงปารีสมาใช้บังคับ ถึงแม้ว่าจะมีทะเบียนที่แตกต่างกันเข้ามาเกี่ยวข้อง และกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีการใช้เครื่องหมายชุดก็ตาม อนุสัญญาดังกล่าวสามารถนำมาตีความในกรณีนี้ได้อย่างชัดเจน และข้อโต้แย้งนี้สามารถกระทำได้ในประเทศอื่น ๆ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้มีการใช้เครื่องหมายชุด

ค. เครื่องหมายร่วม

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 "เครื่องหมายร่วม" หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน จากบทนิยามเช่นนี้ จะเห็นได้ว่าในกรณีของเครื่องหมายร่วม มีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายทำการใช้เครื่องหมายร่วม จุดนี้ทำให้การใช้เครื่องหมายร่วมแตกต่างไปจากการใช้เครื่องหมายการค้าธรรมดา รวมทั้งแตกต่างไปจากการใช้เครื่องหมายชุดด้วย เพราะเครื่องหมายชุดมีจำนวนเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย แต่เครื่องหมายร่วมเป็นกรณีของเครื่องหมายเดี่ยวแต่มีบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ ร่วมใช้เครื่องหมายรายเดี่ยวนั้น การใช้เครื่องหมายร่วมโดยบุคคลหลายคนร่วมกันจึงต้องใช้ความระมัดระวังถึงรูปแบบของการใช้ที่ถูกต้อง และการใช้เครื่องหมายร่วมจะต้องใช้ในแนวเดียวกันทั้งหมด มิฉะนั้น ประชาชนผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนในเครื่องหมายร่วมนั้นได้ ในประเด็นของการใช้เครื่องหมายร่วมในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ นั้น ผู้เขียนมีความเห็นในแนวคิดเดิมว่า หากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนั้นมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายร่วมในรูปแบบซึ่งเครื่องหมายร่วมนั้นได้จดทะเบียนไว้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเช่นนั้น ไม่ทำให้ทะเบียนที่ได้จดไว้สิ้นเสียไป และไม่เป็นการลบล้างผลของความคุ้มครองที่ให้แก่เครื่องหมายนั้นแต่เครื่องหมายร่วมที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้นจะต้องมีการใช้โดยบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดและผู้เขียนเห็นว่าการใช้เครื่องหมายร่วมโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งในจำนวน

ผู้มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายร่วมนั้น ถือได้ว่ามีการใช้เครื่องหมายร่วมนั้นแล้ว โดยไม่จำเป็นที่ผู้มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายร่วมนั้น จะต้องใช้เครื่องหมายร่วมนั้น ได้จดทะเบียนทุกราย

ง. ค่าแปลของทะเบียน

ในประเทศซึ่งมีการใช้ภาษาประจำชาติที่ไม่ใช่ตัวอักษรโรมัน เป็นการดีที่จะมีการจดทะเบียนโดยการแปลเป็นภาษาประจำชาตินั้นไว้ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดโดยบุคคลอื่น สิ่งที่ต้องระวัง คือค่าแปลที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องสอดคล้องตรงกับค่าแปลที่จะนำไปใช้กับฉลากหรือใช้ในการโฆษณาในประเทศนั้นด้วย การใช้ค่าแปลของทะเบียนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากถ้อยคำที่ได้จดทะเบียนไว้ อาจจะไม่เป็นการสนับสนุนทะเบียนในกรณีที่ถูกโจมตีจากสาเหตุของการไม่ใช้ได้

ในหลาย ๆ ประเทศ มีความเป็นไปได้ที่จะทำการจดทะเบียนตัวอักษรโรมัน และตัวอักษรภาษาประจำชาติของเครื่องหมายรวมไว้ในทะเบียนเดียวกันได้ ในการตัดสินใจว่าควรจะมีตัวอักษรทั้งสองภาษาไว้ด้วยกันหรือไม่นั้น ควรพิจารณาข้อกำหนดต่อการใช้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการจดทะเบียนลักษณะของตัวอักษรโรมันและตัวอักษรท้องถิ่นไว้ด้วยกัน แต่มีการใช้ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว เพราะสินค้านั้นได้มีการนำเข้ามาจากสหรัฐ เครื่องหมายที่มีการใช้นั้น อาจจะไม่เป็นการส่งเสริมรูปแบบของทะเบียนที่มีการจดรวมกันไว้ในเรื่องนี้วิธีในทางปฏิบัติมีอยู่อย่างหลากหลาย ในญี่ปุ่น การใช้เครื่องหมายในตัวอักษรโรมันเพียงอย่างเดียวในทะเบียนที่จดไว้เพื่อครอบคลุมทั้งลักษณะของตัวอักษรโรมัน และตัวอักษรคาตากานา ถือว่าเป็นการใช้ที่ส่งเสริมทะเบียนนั้นได้ แต่อย่างไรก็ดี ในสาธารณรัฐเกาหลี ในกรณีที่มีการจดทะเบียนตัวอักษรโรมันและตัวอักษรเกาหลีของเครื่องหมายไว้ในทะเบียนเดียวกัน การใช้เครื่องหมายในตัวอักษรโรมันเพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่ส่งเสริมทะเบียนนั้นทั้งหมด ในประเทศทั้งสองประเทศข้างต้นนี้ ลักษณะของตัวอักษรโรมันและตัวอักษรประจำชาติ อาจเป็นตัวอักษรร่วมได้และการใช้ตัวอักษรในภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงอย่างเดียว จะเป็นการส่งเสริมทะเบียนเพื่ออีกภาษาหนึ่งด้วย ในประเทศที่เป็นภาคี

ของอนุสัญญากรุงปารีส ในกรณีที่มีการจดทะเบียนแยกค่าแปลออกไปเป็นอีกทะเบียนหนึ่ง แต่ปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติกำหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการมีเครื่องหมายชุต มาตรา 5 (ค)(2) ที่ได้ศึกษาไว้ข้างต้น อาจนำมาใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ส่วนของภาษา ที่ไม่มีการใช้ในกรณีที่มีการใช้เพียงภาษาเดียวได้ ²²

ในประเด็นเรื่องแบบของการใช้ที่จำเป็นต้องมี และรูปแบบของเครื่องหมายจดทะเบียนที่ใช้ นั้น ผู้เขียนได้ทำการค้นคว้าข้อมูลในเรื่องรูปแบบของขอบเขตของการใช้และรูปแบบของเครื่องหมายจดทะเบียนที่ใช้ และพบว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้คณะอนุกรรมการยุโรปตะวันตกของสมาคมเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐ ในระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534 ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐ ได้รวบรวมการสำรวจของข้อกำหนดต่อการใช้ในประเทศทั้งหลายในยุโรปตะวันตกจำนวนสิบสองประเทศ ประเด็นของคำถามซึ่งได้มุ่งสำรวจ คือรูปแบบ และขอบเขตของการใช้และรูปแบบของเครื่องหมายจดทะเบียนที่ใช้ ผู้เขียนเห็นว่าข้อมูลที่ได้รวบรวมมานี้ มีประโยชน์ต่อการทำการศึกษ และทำความเข้าใจถึงความแตกต่างในแนวความคิดในเรื่องนี้ของแต่ละประเทศในยุโรปตะวันตกที่เป็นกลุ่มประเทศซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาคมยุโรป ผู้เขียนจึงได้แปลและคัดลอกลงไว้ในส่วนท้ายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบต่อไปดังต่อไปนี้ ²³

²²G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 76 (WIPO 1968).

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

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในออสเตรเลีย

จำนวนของการใช้ที่เป็นข้อกำหนด พิจารณาจากประเภทของสินค้าหรือ การบริการและจากขนาดของธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมาย การใช้จะต้อง เป็น การใช้ในทางธุรกิจอย่างจริงจัง และการใช้พอเป็นพิธีไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ การใช้ที่จำเป็นต้องมีนั้นเพียงแต่ใช้ในบางส่วนของออสเตรเลีย ก็เป็นการเพียงพอแล้วและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายเพียงในบาง ส่วน ของประเทศ การใช้เครื่องหมายอย่างเหมาะสมในต่างประเทศอาจคุ้มครองทะเบียนได้ ในกรณีที่ระยะเวลาของการไม่ใช้ในออสเตรเลียถึงกำหนดตามข้อจำกัด ทางกฎหมายที่มีผลต่อสินค้าหรือการบริการที่เป็นปัญหาหรือในกรณีสถานการณ์อื่น ๆ เช่นอาจมีผลเป็นคุณในทางคุ้มครองในออสเตรเลียได้

ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อการใช้ เครื่องหมายไม่จำเป็นต้องใช้ตรง ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ การใช้เครื่องหมายที่สื่อถึงความรู้สึกได้ในฐานะที่เป็น เครื่องหมายจดทะเบียนเป็นการใช้ในผลอย่างเดียวกันได้ นอกจากนี้ ทะเบียนจะ ไม่ถูกเพิกถอนโดยการพิสูจน์ถึงการใช้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง โดยเป็น การใช้กับสินค้าหรือการบริการซึ่งคล้ายคลึงกับสินค้าหรือการบริการที่เครื่องหมาย ได้จดทะเบียนไว้

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์

การใช้ตามปกติจะต้องมีขึ้นภายในระยะเวลาสามปี นับจากวันจดทะเบียน เพื่อกันการถูกละเลยการถูกเพิกถอนทะเบียนจากการไม่ใช้ การใช้ตามปกติจะ ต้องเป็นการใช้ในทางการค้าอย่างแท้จริงในระหว่างระยะเวลาที่เป็นปัญหา การ ใช้กับสินค้า หรือหีบห่อ หรือแผ่นปิดซึ่งบรรจุอยู่ในหีบห่อถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ การใช้กับการโฆษณา, วัสดุที่ใช้ในการส่งเสริม, การทดสอบการตลาดหรือความ พยายามในการขายจะถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ หากมีการขายอย่างแท้จริง เกิด ขึ้นภายในระยะเวลาอันสมควร และล่าช้าแต่เพียงการใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียน หรือการใช้กับส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของชื่อบริษัทหรือชื่อองค์กร (ในฐานะที่ ไม่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า) ไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ จำนวนการใช้ที่จำ

เป็นต้องมีขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการใช้พอเป็นพิธีไม่เป็นที่ยอมรับแต่อย่างใด การใช้ที่จำเป็นต้องมีนั้นเพียงแต่ใช้ในบางส่วนในดินแดนของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ก็เป็นการเพียงพอแล้ว และไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ที่ให้มีการเพิกถอนทะเบียนเพียงบางส่วนของดินแดนดังกล่าว การใช้ในต่างประเทศไม่เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์

ถึงแม้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องหมายให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ตามแต่ความแตกต่างจะต้องเป็นเพียงความแตกต่างที่เล็กน้อยเท่านั้น และเครื่องหมายนั้นจะต้องปรากฏอยู่ในรูปแบบของเครื่องหมายเช่นเดิมในส่วนสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีการใช้กับสินค้าหรือการบริการซึ่งเครื่องหมายได้จดทะเบียนไว้ภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง จะมีการเพิกถอนทะเบียนในจำพวกสินค้าหรือการบริการเหล่านั้นได้ การใช้กับสินค้าหรือการบริการอื่น แม้ว่าจะจะเป็นสินค้าหรือการบริการที่คล้ายคลึงกันก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเพิกถอนทะเบียนได้

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในฝรั่งเศส

การใช้เครื่องหมายไม่จำเป็นต้องใช้ถูกต้องตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้ การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับได้ตราบใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องหมาย คำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนจะถูกยกเสียได้หากมีการใช้เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการบริการในจำพวกเดียวกันหรือสินค้าหรือการบริการที่คล้ายคลึงกันในจำพวกอื่น ในกรณีของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง คำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียน อาจถูกยกเสียได้หากมีความสับสนจากการใช้สินค้าหรือการบริการ ซึ่งแตกต่างกันและต่างจำพวกกัน

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในเยอรมัน

การใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้าหรือในใบปิดที่บรรจุอยู่ในหีบห่อ ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ การใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนในทางธุรกิจหรือแผ่นปลิวข้อมูล หรือในการโฆษณาหรือในวัสดุที่ใช้ในการส่งเสริม ถือว่าเป็นการใช้ที่ไม่เพียงพอในตัวเอง แต่ในกรณีของเครื่องหมายบริการ การใช้กับ

วัสดุ เช่นนั้นอาจจะเป็นที่ยอมรับได้

ตัวอย่างของคดีเป็นตัวพิจารณาถึงปริมาณของการใช้ที่จำเป็นต้องมีและปริมาณของการใช้ที่จำเป็นต้องมี ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เอกเทศของแต่ละรายด้วยการใช้ในการทดสอบการตลาดจะถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอหากว่าไม่ใช่เป็นการใช้พอเป็นพิธี การใช้ที่จำเป็นต้องมีนั้น เพียงแต่ใช้ในบางส่วนของเยอรมัน ก็เป็นการเพียงพอแล้ว และไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ที่ให้มีการเพิกถอนทะเบียนเพียงบางส่วนของประเทศ การใช้ในต่างประเทศไม่เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้

มีการยอมรับการใช้เครื่องหมายการค้าในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ในขอบเขตที่จำกัดมาก แม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถทำได้ หากความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบสำคัญซึ่งเป็นประเด็นโดยตรงของความรู้สึกโดยรวมของเครื่องหมายนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องมีการพิสูจน์ได้ และจะต้องมีประเพณีให้ทำเช่นนั้นได้ อีกทั้งจะต้องมีเหตุผลที่เป็นไปได้ด้วย ในกรณีของเครื่องหมายเดียวกันที่มีหลายรูปแบบ เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจดทะเบียนมากกว่าหนึ่งทะเบียน การใช้ในรูปแบบเหล่านั้นเพียงรูปแบบเดียวสามารถปกป้องทะเบียนของรูปแบบอื่น ๆ ได้ด้วย ในกรณีที่มีการนำเครื่องหมายจดทะเบียนเครื่องหมายหนึ่ง ไปใช้กับเครื่องหมายจดทะเบียนอีกเครื่องหมายหนึ่ง การรวมการใช้ เช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่สมควรของทั้งสองเครื่องหมายนั้น การใช้กับสินค้าหรือการบริการที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงเท่านั้น จึงจะเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ของเยอรมัน

ภายหลังจากการรวมเยอรมัน เมื่อวันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 และตามสนธิสัญญาของการรวมตัวกัน ("Einigungsvetrag" ["Unification Treaty"]) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของเยอรมันตะวันตกได้ขยายไปบังคับใช้ในเยอรมันตะวันออก ซึ่งรวมไปถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดต่อการใช้ด้วย (ดูรายงานข่าวของสมาคมเครื่องหมายการค้าสหรัฐ (USTA) Vol. 46 No. 7, February, 1991)

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในกรีก

โดยทั่วไปแล้วการใช้จะต้องเป็นการใช้กับสินค้าหรือหีบห่อที่บรรจุสินค้า การใช้แต่เพียงในการโฆษณาหรือวัสดุที่ใช้ในการส่งเสริม หรือในอุปกรณ์เครื่องเขียนในทางธุรกิจโดยลำพังของตัวเองแล้วไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ การใช้กับส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของชื่อบริษัท หรือชื่อองค์กรไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า

จำนวนของการใช้ที่เป็นข้อกำหนดขึ้นอยู่กับสภาพของสินค้าในแต่ละรายการ การใช้กับการทดสอบตลาดและการใช้พอเป็นพิธีไม่เป็นที่ยอมรับ การใช้จะต้องเป็นการใช้อย่างแท้จริง, มีสาระแห่งการใช้อันสำคัญและไม่ใช่เป็นการใช้ชั่วคราว การใช้แม้เพียงในส่วนเล็ก ๆ ของประเทศ ก็เข้าตามเงื่อนไขแล้ว และไม่มีข้อกำหนดใดๆ ในทางกฎหมายที่ทำให้มีการเพิกถอนทะเบียนเพียงบางส่วนของประเทศ การใช้ในต่างประเทศไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ แต่การใช้กับสินค้าส่งออกของกรีกจะเป็นการยกคำขอที่ทำให้มีการเพิกถอน ซึ่งอาศัยเหตุแห่งการไม่ใช้ได้

การใช้เครื่องหมายไม่จำเป็นต้องใช้ถูกต้องตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้น โดยปกติแล้ว การเพิ่มเติมองค์ประกอบในทางบรรยายจะไม่ทำให้เครื่องหมายนั้นอ่อนแอลง

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในไอร์แลนด์

การใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้าหรือในใบปิดที่บรรจุอยู่ในหีบห่อ ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอที่จะเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้แล้ว การใช้ในการโฆษณา หรือในวัสดุที่ใช้ในการส่งเสริมโดยลำพังในตัวเองแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ การใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนในทางธุรกิจไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงการใช้กับส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของชื่อของบริษัทหรือองค์กรด้วย

ในไอร์แลนด์ในขณะนี้ ยังไม่มีข้อสรุปถึงจำนวนของการใช้ที่จำเป็นต้องมี และปัญหาว่าการใช้ อย่างไร จึงเป็นการใช้ "อย่างสุจริต" คำตอบก็คือต้องเป็นการใช้อย่างแท้จริงในความรู้สึกในทางการค้า ถึงแม้ว่าการพยายามที่จะขายผลิตภัณฑ์ไม่น่าที่จะถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอก็ตาม แต่การใช้ในการทดสอบทางตลาดเป็นที่ยอมรับได้ การใช้พอเป็นพิธีในบางกรณีก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้ "อย่างสุจริต"

การใช้ "อย่างสุจริต" เพียงแค่ในบางส่วนของไอร์แลนด์ ถือเป็นการยกคำขอที่ให้มีการเพิกถอนทะเบียนซึ่งอาศัยเหตุแห่งการไม่ใช้ได้ ถึงแม้ว่าในทางทฤษฎีจะมีข้อจำกัดในการจดทะเบียนโดยไม่รวมถึงพื้นที่ซึ่งเครื่องหมายไม่มีการใช้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติข้อจำกัดเช่นนี้ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศไม่ถือว่าเป็นการใช้ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ แต่การใช้กับสินค้าส่งออก ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ

กฎหมายของไอร์แลนด์บัญญัติให้มีการใช้เครื่องหมายตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่อย่างไรก็ดี การใช้เครื่องหมายโดยมีการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงส่วน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายหรือการใช้เครื่องหมายการค้าชุด อาจถือได้ว่าเป็นการใช้เช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียน คำขอที่ให้มีการเพิกถอนทะเบียนอาจถูกยกเสียได้ หากปรากฏว่ามีการใช้ "อย่างสุจริต" กับสินค้าบางอย่าง ซึ่งได้มีการจดทะเบียนครอบคลุมไว้ และเป็นสินค้าในลักษณะเดียวกันกับสินค้าที่ไม่ได้มีการใช้มาภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดคำขอที่ให้มีการเพิกถอนทะเบียนเช่นนั้น นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการจดทะเบียน "ป้องกัน" ให้เป็นพิเศษอีกด้วย ในกรณีของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษ (ซึ่งไม่ใช่เครื่องหมายบริการ) ซึ่งก็คือคำที่คิดค้นขึ้นนั้นอาจจะได้รับการจดทะเบียนและคงไว้ซึ่งทะเบียนได้ ถึงแม้ว่าการจดทะเบียนเช่นนั้นจะหายไปโดยไม่มีเจตนาที่จะใช้หรือไม่มีการใช้ที่แท้จริงกับสินค้าซึ่งได้มีการจดทะเบียนครอบคลุมไว้ก็ตาม

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในอิตาลี

การใช้กับสินค้าหรือหีบห่อหรือแผ่นปิดซึ่งบรรจุอยู่ในหีบห่อ จะเป็นการป้องกันมิให้มีการเพิกถอนทะเบียนโดยอาศัยเหตุแห่งการไม่ได้ใช้ การใช้กับการโฆษณาหรือกับวัสดุที่ใช้ในการส่งเสริมอาจถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ หากไม่ใช่เป็นการใช้ที่เป็นระยะ ๆ หรือเป็นครั้งคราว การใช้ในงานแสดงทางการค้าถือได้ว่าเป็นการใช้ แต่ภายหลังจากนั้นต้องปรากฏว่ามีการใช้จริงเกิดขึ้นด้วย การใช้พอเป็นพิธี ไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ หลักการอันคล้ายคลึงกันนี้ใช้บังคับกับเครื่องหมายบริการในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าด้วย

การใช้แต่เพียงบางส่วนในอิตาลีจะเป็นการหลีกเลี่ยงการเพิกถอนทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนแต่เพียงในบางส่วนของอิตาลีไม่สามารถทำได้

รูปแบบต่างๆ ของการใช้เครื่องหมายเป็นที่ยอมรับได้และสามารถเพิ่มเติมหรือละเว้นองค์ประกอบในทางบรรยายของเครื่องหมายได้ ตราบใดที่เครื่องหมายที่ใช้ยังไม่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ การใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือการบริการเพียงบางอย่าง ซึ่งเครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนไว้ จะคุ้มครองสินค้าหรือการบริการนั้นและสินค้าหรือการบริการอื่นที่คล้ายคลึงกันได้

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในสเปน

การใช้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศเป็นการเพียงพอที่จะป้องกันทะเบียนได้ และไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ที่ให้มีการเพิกถอนทะเบียนเฉพาะเพียงในบางส่วนของสเปนได้ การใช้กับสินค้าส่งออกของสเปนเป็นที่ยอมรับได้ ส่วนการใช้ในต่างประเทศ ไม่เป็นที่ยอมรับ

กฎหมายยอมรับถึงการใช้เครื่องหมายการค้า ในรูปแบบที่แตกต่างจากองค์ประกอบซึ่งไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรูปแบบซึ่งเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ การเพิ่มเติมรูปแบบเป็นที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่เครื่องหมายที่

ได้จดทะเบียนไว้แล้วยังคงเป็นที่รู้จักได้อยู่

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในสวีเดน

การใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือหีบห่อหรือในแผ่นปิดที่บรรจุอยู่ในหีบห่อหรือในการโฆษณา หรือวัสดุที่ใช้ในการส่งเสริม และแม้กระทั่งการใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนในทางธุรกิจ (ในกรณีที่มีสาระสำคัญ) ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพออันเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ของสวีเดนแล้ว การใช้พอเป็นพิธีและการใช้ในการทดสอบการตลาด หรือการใช้ในการพยายามขายผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นการป้องกันทะเบียนได้

การใช้เพียงแต่ท้องถิ่นหนึ่งในสวีเดน จะถือเป็นการใช้ที่เพียงพอ ต่อเมื่อการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นสาระสำคัญ การเพิกถอนทะเบียนไม่สามารถทำได้ หากเป็นการเพิกถอนเฉพาะเพียงบางส่วนของประเทศ การใช้ในต่างประเทศไม่ถือเป็นการใช้ที่เพียงพอ

ความหลากหลายในรูปแบบของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน สามารถนำไปใช้ได้หากการใช้นั้น ยังคงอยู่ในข้อจำกัดของมาตรา 5 (ค)(2) แห่งอนุสัญญากรุงปารีส กล่าวคือ หากลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายไม่ถูกเปลี่ยนแปลง การรวมกันของเครื่องหมายจดทะเบียนด้วยการเพิ่มเติมองค์ประกอบ ไม่ว่าจะมึลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ก็ตาม สามารถทำได้ แต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีการละเว้นองค์ประกอบอันเป็นสาระสำคัญอาจจะก่อให้เกิดผลที่ตามมา คือการไม่ใช้ก็ได้ การใช้กับสินค้าหรือการบริการเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ ที่จะเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้สำหรับทะเบียนทั้งทะเบียน และการใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือการบริการเฉพาะอย่าง จะช่วยป้องกันทะเบียนให้ครอบคลุมไปถึงสินค้า หรือการบริการอื่นอันคล้ายคลึงกันได้แม้จะเป็นสินค้า หรือการบริการที่ต่างจากพวกกันก็ตาม

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในสวิสเซอร์แลนด์

การใช้ที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการใช้กับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า การใช้ในแผ่นปิดที่อยู่กับหีบห่อหรือในการโฆษณาหรือวัสดุที่ใช้ในการส่งเสริม ไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอโดยลำพังตัวเอง วิธีเดียวกันนี้ทำให้บังคับไปถึงการใช้กับเอกสารในทางธุรกิจด้วย การใช้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของชื่อบริษัทหรือชื่อองค์กร ไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า ในสวิสเซอร์แลนด์ยังไม่มี การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ

กฎหมายไม่มีข้อกำหนดถึงจำนวนของการใช้ จำนวนของการใช้พิจารณาจากคำพิพากษาคดีต่าง ๆ และขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละราย การใช้พอเป็นพิธีไม่เป็นที่ยอมรับ แต่อย่างไรก็ดี การใช้ในการพยายามขายสินค้าถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงการใช้ในการทดสอบการตลาดซึ่งมีเจตนาสุจริตที่จะมีการใช้เครื่องหมายในอนาคตด้วย

การใช้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นการใช้ และไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ที่ให้มีการเพิกถอนทะเบียนเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศ การใช้ในต่างประเทศหรือการใช้กับสินค้าส่งออกไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นการใช้ แต่มีข้อกำหนดพิเศษ (สนธิสัญญาระหว่างเยอรมันกับสวิสเซอร์แลนด์ 1892/1902) ซึ่งตามข้อกำหนดดังกล่าวการใช้โดยบุคคลสัญชาติเยอรมัน ให้ถือเท่ากับว่าเป็นการใช้ในสวิสเซอร์แลนด์ด้วย

ความหลากหลายในรูปแบบของการใช้เครื่องหมายจดทะเบียนอาจเป็นที่ยอมรับได้ในขอบเขตหนึ่ง แต่จะต้องมีการใช้ลักษณะสำคัญของเครื่องหมายนั้น การใช้เครื่องหมายจดทะเบียนโดยรวมใช้กับเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะมึลักษณะบังเฉพาะหรือไม่ก็ตาม ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนไม่ได้รับความคุ้มครองจากการใช้อย่างสมควรกับสินค้าที่คล้ายคลึงกันกับ หรือสินค้าที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับสินค้าที่ได้รับความคุ้มครอง โดยทะเบียนเดียวกันหรือโดยทะเบียนอื่น

รูปแบบและขอบเขตของการใช้ในอังกฤษ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษในปัจจุบัน มีความเหมือนกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไอร์แลนด์มาก ดังนั้นโดยหลักการแล้ว การบังคับใช้กฎหมายจึงเหมือนกัน แม้ถึงว่าศาลที่เกี่ยวข้องจะทำการตีความข้อกำหนดของกฎหมายแตกต่างกันในบางประเด็นก็ตาม นับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2529 กฎหมายของอังกฤษมีข้อกำหนดให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายบริการด้วย

ไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ว่าเครื่องหมายการค้า ควรจะต้องมีการใช้ภายในระยะเวลาใดภายหลังจากวันจดทะเบียน

การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า หรือกับหีบห่อหรือในแผ่นปิดที่บรรจุอยู่ในหีบห่อ ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอที่จะเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ แต่การใช้ในการโฆษณา หรือการใช้กับวัสดุที่ใช้ในการส่งเสริมโดยตัวมันเองแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ การใช้เครื่องหมายในการเตรียมการเพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด อาจถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ ในบางกรณีการใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนในทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นที่เพียงพอซึ่งรวมไปถึงการใช้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งส่วนของชื่อบริษัทหรือชื่อองค์กรด้วย

จำนวนการใช้ที่จำเป็นต้องมีนั้นยังไม่มีข้อสรุป ปัญหาสำคัญที่ว่าอย่างไรจึงจะเป็นการใช้ "อย่างสุจริต" นั้น ตอบได้ว่า คือ ความแท้จริงในความรู้สึกในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น การใช้ในการทดสอบการตลาดจึงเป็นที่ยอมรับได้และแม้กระทั่งการใช้ในความพยายามที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์ก็มีการวินิจฉัยกันว่าเป็นที่ยอมรับได้เช่นกัน การใช้พอเป็นพิธีอาจจะไม่ถือว่าเป็นการใช้อย่างสุจริตและการใช้ซึ่งมีเจตนาเพียงเพื่อใช้เป็นการชั่วคราว ก็มีการวินิจฉัยไว้ว่าไม่ใช่เป็นการใช้อย่างสุจริต หลักการที่คล้ายคลึงกันนี้ใช้บังคับถึงเครื่องหมายบริการในลักษณะทั่วไปด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะโดยสภาพของการบริการ ดังนั้น การใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนในทางธุรกิจ จึงมักถือว่าเป็นการใช้ที่สมควรด้วย

การใช้อย่างสุจริตแม้เพียงในบางส่วนของอังกฤษ ก็สามารถเอาชนะ

คำขอที่ให้มีการเพิกถอนทะเบียนได้ในทางทฤษฎี ทะเบียนสามารถมีข้อจำกัดได้ โดยการไม่รวมถึงพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องหมาย แต่ในปัจจุบันนี้ในทางปฏิบัติไม่น่าที่จะเกิดเช่นนั้นได้ การใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอที่จะเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ แต่การใช้กับสินค้าส่งออกถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ

ถึงแม้ว่า กฎหมายจะได้บัญญัติให้ต้องมีการใช้ เครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่กฎหมายก็ได้กำหนดไว้ว่า การใช้เครื่องหมายโดยมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่มีผลกระทบในสาระสำคัญต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายนั้น หรือต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายชุด ก็อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ที่เท่าเทียมเช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนนั้น ในกรณีในระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีการใช้กับสินค้าหรือการบริการบางประเภทที่ได้จดทะเบียนครอบคลุมไว้ คำขอที่ให้มีการเพิกถอนทะเบียนก็อาจจะ (แต่ไม่เสมอไป) ถูกยกเลิกได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการใช้อย่างสุจริตกับสินค้า หรือการบริการจากพวกอื่นซึ่งมีการจดทะเบียนครอบคลุมไว้ด้วย โดยเป็นสินค้าหรือการบริการที่มีลักษณะเหมือนกันหรือมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมกับสินค้าหรือการบริการที่เป็นปัญหานั้นในทางธุรกิจได้ การจดทะเบียน "ป้องกัน" สามารถกระทำได้ ในกรณีของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะ (ซึ่งไม่ใช่เครื่องหมายบริการ) ซึ่งเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น การจดทะเบียนอาจกระทำได้ และอาจรักษาทะเบียนไว้ได้ แม้ว่าจะไม่มีเจตนาที่มีการใช้เครื่องหมายนั้นเลยก็ตาม หรือแม้ว่าจะไม่มีการใช้เครื่องหมายนั้นอย่างแท้จริงกับสินค้า หรือการบริการที่ได้จดทะเบียนครอบคลุมไว้เลยก็ตาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย