

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด

อุดมสิทธิ์ ภัทรทวีลักษณ์

นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในการขยายตลาดสินค้าหรือบริการ นอกจากการสร้างแบรนด์ การพัฒนาคุณภาพ การลดต้นทุน การจัดหาตัวแทนจำหน่าย หรือการโฆษณาหรือการจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับและประทับใจแล้ว การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เป็นกระบวนการที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีผลให้เครื่องหมายการค้านั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้ผู้อื่นไม่มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงสามารถพัฒนาและขยายตลาดสำหรับสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นได้ด้วยความมั่นใจภายใต้ความคุ้มครองทางกฎหมาย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเปรียบเสมือนกุญแจสู่การขยายตลาดสินค้าและบริการให้เติบโตต่อไปได้

การเข้าสู่ยุคสมัยของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นทั้งการขยายตลาดของสินค้าและบริการไทยและเป็นการเปิดรับสินค้าและบริการจากต่างประเทศ จึงถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายแก่ผู้ประกอบการที่จะพัฒนาและขยายตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการของตน แต่นอกจากการเข้าสู่ AEC ตลาดในสหรัฐอเมริกา หรือในยุโรปแล้ว ยังมีตลาดขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกล เช่น จีน อินเดีย หรือรัสเซีย ที่อาจเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับสินค้าและบริการจากประเทศไทย และไม่ว่าในอดีตหรือในอนาคต และไม่ว่าในประเทศใด เครื่องหมายการค้าก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าหรือบริการได้ ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยจำนวนมากมีศักยภาพในการขยายตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการของตนไปยังประเทศต่างๆ แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศยังคงเป็นความท้าทาย ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายอาจเห็นว่า การดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และมีความยุ่งยากในกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเป็นภาษาต่างประเทศ การตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้า การแก้ไขคำขอจดทะเบียน การติดตามผลการตรวจสอบเครื่องหมายนั้น เป็นต้น ซึ่งเป็นการบั่นทอนโอกาสของสินค้าและบริการไทยที่จะขยายตลาดให้กว้างไกลมากขึ้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตระหนักว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเป็นกุญแจสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเติบโตในตลาดต่างประเทศ จึงได้ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนไปยังต่างประเทศทั้งในประเทศกลุ่มอาเซียน หรือในประเทศอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยผ่านระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (ระบบมาดริด)

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดในเบื้องต้นในหลักการ ประโยชน์ และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและบุคคลผู้สนใจ เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดในอนาคตอันใกล้

1. พิธีสารมาดริดและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด คืออะไร

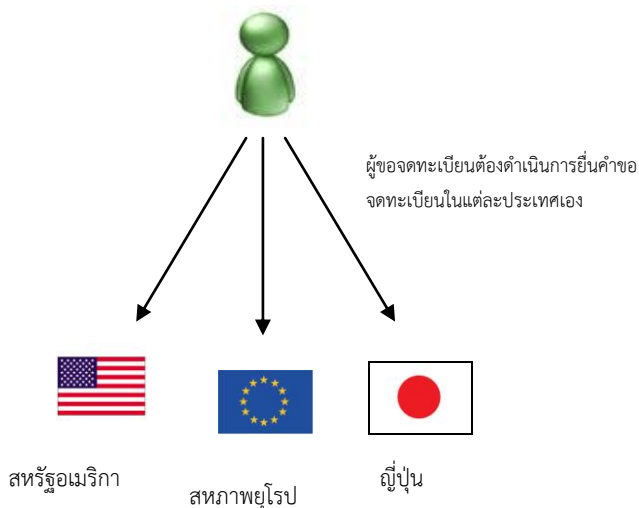
พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือ พิธีสารที่เกี่ยวกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ซึ่งได้รับการรับรอง ณ กรุงมาดริด ในปี พ.ศ. 2532 มีเจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงมาดริด (Madrid Agreement) หรือ ความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) โดยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามความตกลงมาดริด

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (ระบบมาดริด) เป็นระบบซึ่งอำนวยความสะดวกในการกระจายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดจำนวน 91 ประเทศทั่วโลก ได้ด้วยคำขอจดทะเบียนเพียง 1 ฉบับ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพียงครั้งเดียวโดยเงินสกุลเดียว ซึ่งระบบมาดริดนี้จะช่วยกระจายคำขอจดทะเบียนไปยังประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนเลือกโดยไม่จำเป็นต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้า

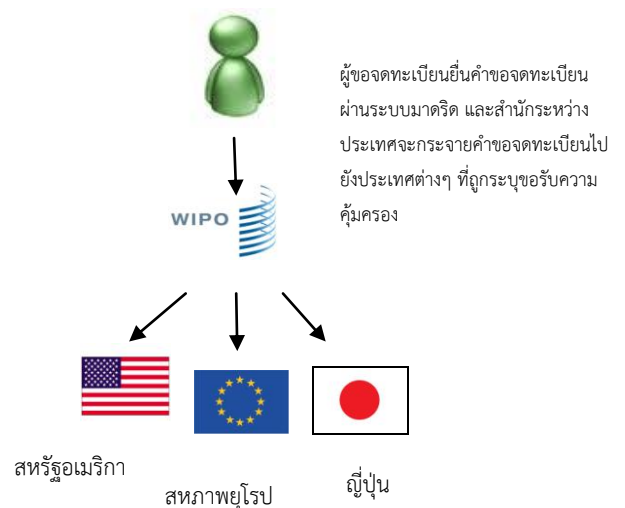
ทั้งนี้ ระบบมาดริด เป็นเพียงทางเลือกนอกเหนือจากระบบการจดทะเบียนภายในประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนยังคงสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริด หรือจะยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบการจดทะเบียนภายในประเทศของประเทศนั้นๆ ได้เช่นเดิม เพียงแต่หากผู้ขอจดทะเบียนเลือกที่จะจดทะเบียนภายในประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนก็ต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนตามที่กฎหมายภายในประเทศนั้นๆ บัญญัติไว้

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

การยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบภายในประเทศ การยื่นคำขอ



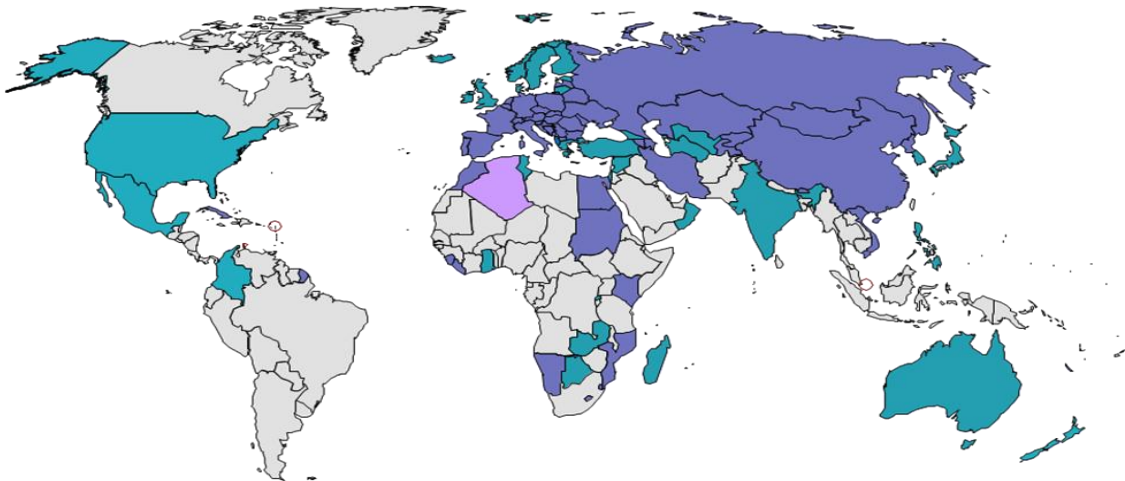
จดทะเบียนโดยผ่านระบบมาดริด



2. ระบบมาดริดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ระบบมาดริดให้ประโยชน์แก่ผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนี้

2.1 ระบบมาดริดช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการยื่นคำขอจดทะเบียนไปยังต่างประเทศ ผู้จดทะเบียนไม่ต้องเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนในแต่ละประเทศ รวมถึงไม่จำเป็นต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ ด้วยการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริดเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ อาศัยเพียงคำขอหนึ่งฉบับ และสามารถขอรับความคุ้มครองได้ใน 91 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (Community trade mark) สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย หรือประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น



1 Agreement only
37 Protocol only (including EU)
54 Agreement and Protocol
92 Members

ภาพแสดงประเทศที่เป็นภาคีความตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด 92 ประเทศ (เฉพาะประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด มีจำนวน 91 ประเทศ)

(ข้อมูลจากเว็บไซต์องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ที่

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557)

2.2 ระบบมาดริดอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสิทธิในเครื่องหมายการค้า เช่น

- 1) ผู้จดทะเบียนจะรู้ผลการพิจารณาว่าเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนนั้นได้รับจดทะเบียนหรือไม่ภายใน 18 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียน
- 2) ผู้จดทะเบียนสามารถต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ที่ได้รับการคุ้มครองทั้งหมดโดยการดำเนินการเพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องยื่นคำขอต่ออายุการจดทะเบียนในแต่ละประเทศและไม่ต้องกังวลใจว่าตนจะหลงลืมกำหนดการต่ออายุในแต่ละประเทศ
- 3) ผู้จดทะเบียนสามารถบริหารจัดการสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่างๆ ในเรื่องอื่นๆ เช่น การโอนสิทธิ สละสิทธิในเครื่องหมายการค้าในบางประเทศหรือในประเทศที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

4) หลังจากที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นเพิ่มเติมในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ขอจดทะเบียนในคำขอจดทะเบียนฉบับแรกได้อีก

5) สำนักระหว่างประเทศจะเป็นผู้แจ้งสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่ต้องมีภาระเกี่ยวกับการติดตามคำขอจดทะเบียนในประเทศต่างๆ

2.3 การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังต่างประเทศโดยใช้ระบบมาตรฐานจะช่วยให้ผู้ขอจดทะเบียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศ ค่าจัดเตรียมคำขอจดทะเบียน ค่าแปลเอกสาร ค่าเดินทางในแต่ละประเทศ เป็นต้น

3. ใครบ้างที่จะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาตรฐานได้

พิธีสารมาดริดกำหนดว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติ มีภูมิลำเนา หรือมีสถานประกอบพาณิชย์กรรมหรืออุตสาหกรรมในประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาตรฐานได้ ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด ผู้ประกอบการไทยก็จะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาตรฐานได้ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในระหว่างนี้ หากผู้ประกอบการไทยใดๆ มีคุณสมบัติดังกล่าวในประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม จีน ออสเตรเลีย เป็นต้น ก็สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาตรฐานได้

4. ใครเป็นผู้กำกับดูแลระบบมาตรฐาน และใครเป็นผู้ตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าจะได้รับการจดทะเบียนได้หรือไม่

ระบบมาตรฐานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักระหว่างประเทศ (International Bureau) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งสำนักระหว่างประเทศจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม สำนักระหว่างประเทศไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จะตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนมีความสามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ อำนาจดังกล่าวยังคงเป็นของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเทศ กล่าวคือ สำนักระหว่างประเทศจะกระจายคำขอจดทะเบียนไปยังประเทศต่างๆ ที่ถูกระบุขอรับความคุ้มครองในคำขอจดทะเบียน และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศต่างๆ ที่ถูกระบุข้างต้นจะเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าขึ้นว่ามีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ตามกฎหมายภายในประเทศของแต่ละประเทศ

5. ระบบมาตรฐานรับจดทะเบียนเครื่องหมายประเภทใดบ้าง

โดยทั่วไปผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมผ่านระบบมาตรฐานได้ แต่สำหรับเครื่องหมายการค้าบางประเภท เช่น เครื่องหมายที่เป็นกลิ่น (scent mark) หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นเสียง (sound mark) เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ (shape mark) เครื่องหมายการค้าที่เป็นภาพสามมิติ

(hologram mark) ผู้จดทะเบียนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายภายในประเทศที่ผู้จดทะเบียนต้องการขอรับความคุ้มครองนั้นให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายประเภทนั้นหรือไม่ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ชำระค่าธรรมเนียมโดยเสียเปล่า

ทั้งนี้ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายประเภทพิเศษเหล่านี้ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทอื่นๆ ว่าเครื่องหมายนั้นจะต้องได้รับการจดทะเบียนแล้ว หรือได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ ณ สำนักงานต้นทางแล้ว ตามข้อ 6.1 ซึ่งจะกล่าวต่อไปด้วย

6. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริดมีขั้นตอนอย่างไร

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริด มีขั้นตอนสรุปได้ ดังนี้

6.1 ผู้จดทะเบียนต้องจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และนำมายื่นต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด ซึ่งจะเรียกว่า “สำนักงานต้นทาง” (กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะเป็นสำนักงานต้นทางสำหรับประเทศไทย) ทั้งนี้ พิธีสารมาดริดกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้จดทะเบียนจะต้องได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกัน ณ สำนักงานต้นทางแล้ว หรือได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันไว้ ณ สำนักงานต้นทางแล้ว ซึ่งทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะถูกใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบมาดริด

6.2 สำนักงานต้นทางจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอจดทะเบียน รวมทั้งตรวจสอบว่าผู้จดทะเบียนได้ชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนหรือไม่ หลังจากนั้นสำนักงานต้นทางจะส่งคำขอจดทะเบียนไปยังสำนักระหว่างประเทศ (International Bureau) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

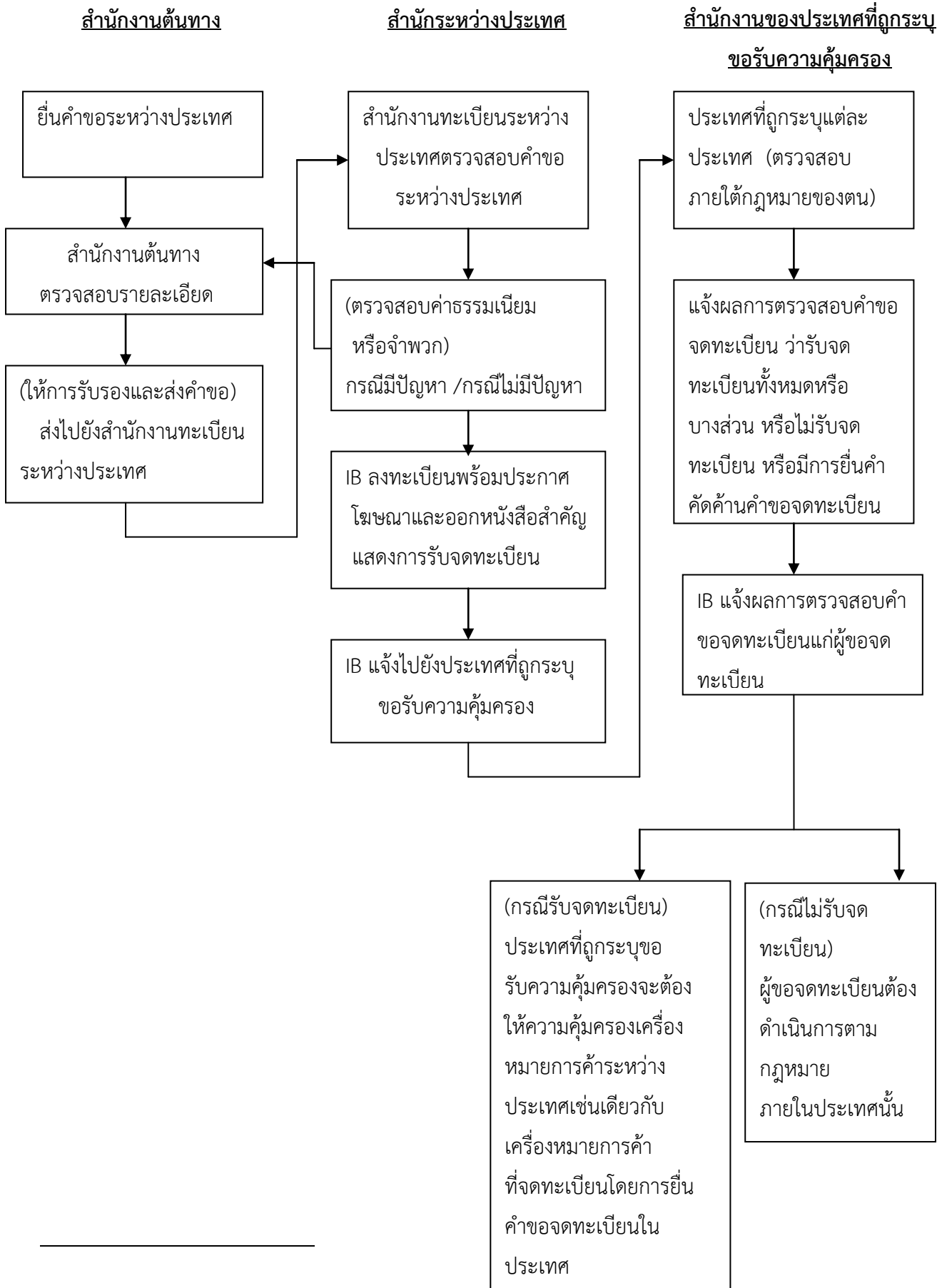
6.3 สำนักระหว่างประเทศจะตรวจสอบคำขอจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนของภาระบุจำพวกสินค้าและบริการ และค่าธรรมเนียม ในกรณีที่มีข้อบกพร่อง สำนักระหว่างประเทศจะแจ้งให้ผู้จดทะเบียนหรือสำนักงานต้นทางทราบและแก้ไขข้อบกพร่องนั้นภายในเวลาที่กำหนด

6.4 ในกรณีที่สำนักระหว่างประเทศเห็นว่าคำขอจดทะเบียนถูกต้องแล้ว สำนักระหว่างประเทศจะกระจายคำขอจดทะเบียนไปยังประเทศต่างๆ ที่ถูกระบุขอรับความคุ้มครอง

6.5 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่ถูกระบุความคุ้มครองจะตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนตามกฎหมายภายในประเทศของตน และแจ้งผลการตรวจสอบกลับมายังสำนักระหว่างประเทศภายใน 1 ปี หรือ 18 เดือนตามที่ประเทศนั้นตกลงกับสำนักระหว่างประเทศ

6.6 สำนักระหว่างประเทศจะแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้จดทะเบียน ในกรณีที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศใดๆ ไม่รับจดทะเบียน ผู้จดทะเบียนมีสิทธิในการขอให้ทบทวนคำสั่งอุทธรณ์คำสั่ง หรือฟ้องศาลตามเงื่อนไขที่กฎหมายภายในประเทศนั้นกำหนด

ขั้นตอนการจดทะเบียนตามระบบมาตรฐาน¹



¹ แผนภูมิจัดทำโดยนางสาวชุติมา มั่งมี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

7. ค่าธรรมเนียม

ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริด ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักระหว่างประเทศประกาศกำหนด

ค่าธรรมเนียมตามระบบมาดริด² ประกอบด้วย

7.1 ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (basic fee) ในอัตรา 653 ฟรังก์สวิสสำหรับคำขอจดทะเบียนสี ขาวดำ และ 903 ฟรังก์สวิสสำหรับเครื่องหมายการค้าที่เป็นสี และ

7.2 ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศ หากผู้ขอจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองในประเทศใดๆ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมประเภท Complementary Fee และค่าธรรมเนียมประเภท Supplementary Fee

ค่าธรรมเนียมประเภท Complementary Fee คือ ค่าธรรมเนียมสำหรับการระบุขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศ ในอัตรา 100 ฟรังก์สวิสในแต่ละประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนระบุขอรับความคุ้มครอง

ค่าธรรมเนียมประเภท Supplementary Fee คือ ค่าธรรมเนียมสำหรับการระบุขอรับความคุ้มครองสำหรับจำพวกสินค้าเกินกว่า 3 จำพวกขึ้นไป ในอัตรา 100 ฟรังก์สวิสต่อจำพวกสินค้า หรือ

2) ค่าธรรมเนียมเฉพาะราย (Individual Fee) ซึ่งแต่ละประเทศกำหนดและแจ้งแก่สำนักระหว่างประเทศให้เรียกเก็บแก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน

ตัวอย่างค่าธรรมเนียมเฉพาะรายสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จีน 249 ฟรังก์สวิสสำหรับจำพวกสินค้าและบริการจำพวกแรก

125 ฟรังก์สวิสสำหรับจำพวกสินค้าและบริการจำพวกต่อไป

สหภาพยุโรป 1,111 ฟรังก์สวิสสำหรับจำพวกสินค้าและบริการ 3 จำพวกแรก

192 ฟรังก์สวิสสำหรับจำพวกสินค้าและบริการจำพวกต่อไป

ญี่ปุ่น 114 ฟรังก์สวิสสำหรับจำพวกสินค้าและบริการจำพวกแรก

84 ฟรังก์สวิสสำหรับจำพวกสินค้าและบริการจำพวกต่อไป

380 ฟรังก์สวิสสำหรับจำพวกสินค้าและบริการแต่ละจำพวก (เมื่อผ่าน

การตรวจสอบว่ามีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้แล้ว)

ฟิลิปปินส์ 107 ฟรังก์สวิสสำหรับสินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก

เกาหลีใต้ 233 ฟรังก์สวิสสำหรับสินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก

สิงคโปร์ 272 ฟรังก์สวิสสำหรับสินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก

² ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557

สหรัฐอเมริกา 301 ฟรังก์สวิสสำหรับสินค้าหรือบริการจำพวกแรก

301 ฟรังก์สวิสสำหรับสินค้าหรือบริการจำพวกต่อไป

เวียดนาม 101 ฟรังก์สวิสสำหรับสินค้าหรือบริการจำพวกแรก

84 ฟรังก์สวิสสำหรับสินค้าหรือบริการจำพวกต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่ตารางอัตราค่าธรรมเนียม ที่เว็บไซต์องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ที่ <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html>

และค่าธรรมเนียมเฉพาะรายของประเทศต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์เดียวกัน ที่ http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html

8. สิทธิจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนผ่านระบบมาดริดในประเทศใดๆ แล้ว เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองทั้งในทางแพ่งและทางอาญาตามที่กฎหมายภายในประเทศนั้นๆ บัญญัติไว้ ซึ่งโดยทั่วไป เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิในทางแพ่งที่จะหวงกั้นไม่ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียนนั้นกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับความยินยอม และสิทธิในการดำเนินการทางอาญาแก่ผู้ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้านั้นด้วย ทั้งนี้ หลักการชดเชยค่าเสียหายหรืออัตราโทษทางอาญาจะแตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

9. ระบบมาดริดมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง และ Central Attack คืออะไร และมีผลกระทบต่อผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างไร

ระบบมาดริดมีลักษณะสำคัญประการหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั่นก็คือหลัก “Central Attack” ซึ่งอาจแปลได้ว่า “การโจมตีที่ศูนย์กลาง” ซึ่งหลักการนี้หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพื่อให้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศสิ้นผลไป ซึ่งพิธีสารมาดริดกำหนดว่าเมื่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำขอจดทะเบียนที่ใช้เป็นฐานดังกล่าวสิ้นผลไป เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนตามระบบมาดริดในประเทศต่างๆ จะสิ้นความคุ้มครองตามไปด้วย โดยหลักการนี้มีผลบังคับแก่เครื่องหมายการค้าเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ³ กล่าวในอีกทางหนึ่งคือ ภายในระยะเวลา 5 ปีดังกล่าว หากทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศดังกล่าวถูกเพิกถอน ปฏิเสธ หรือละทิ้ง หรือเหตุอื่นๆ ซึ่งมีผลให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นสิ้นผลไป (เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียน) เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับความคุ้มครองก็จะสิ้นความคุ้มครอง

³ ตามกรณีทั่วไป วันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้จดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศโดยถูกต้องและครบถ้วน ณ สำนักงานต้นทาง

หรือหากคำขอจดทะเบียนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในประเทศต่างๆ เครื่องหมายนั้นก็ จะไม่ได้รับการจดทะเบียนตามไปด้วย

อย่างไรก็ดี แม้เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะสิ้นสุดไปตามหลักการ Central Attack พิธีสารมาดริดก็ได้กำหนดหลักการการแปลงเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่สิ้นสุดไปให้เป็นคำขอจดทะเบียนภายในประเทศ (Transformation) โดยพิธีสารมาดริดกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็สามารถขอแปลงเครื่องหมายการค้าที่สิ้นสุดไปนั้นเป็นคำขอจดทะเบียนภายในประเทศต่อไปได้โดยต้องกระทำภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้านั้นถูกยกเลิกโดยสำนักระหว่างประเทศ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับประโยชน์คือ พิธีสารมาดริดให้ถือว่าคำขอจดทะเบียนภายในประเทศที่ยื่นตามกระบวนการ Transformation นั้นได้ยื่น ณ วันที่ซึ่งเป็นวันจดทะเบียนระหว่างประเทศ กล่าวในอีกทางหนึ่งคือ ถือว่าคำขอจดทะเบียนดังกล่าวถูกยื่น ณ วันที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้เครื่องหมายการค้าที่ถูกเพิกถอนตามหลัก Central Attack นั้นและได้ยื่นคำขอจดทะเบียนตามกระบวนการนี้ได้รับการพิจารณาในเรื่องความเหมือนหรือความคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นตามวันที่ซึ่งได้รับการย้อนหลังดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้เครื่องหมายการค้านั้นมีแนวโน้มอย่างมากที่จะได้รับการจดทะเบียนตามระบบการจดทะเบียนภายในประเทศและได้รับความคุ้มครองเช่นเดิม

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้ว เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามระบบมาดริดจะเป็นอิสระจากเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอ แม้ทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนจะสิ้นความคุ้มครองด้วยเหตุใดๆ การสิ้นความคุ้มครองดังกล่าวก็จะไม่ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ได้รับความคุ้มครองตามระบบมาดริดในต่างประเทศสิ้นสุดไปด้วย

10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

10.1 การเลือกประเทศที่จะขอรับความคุ้มครอง

เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจพิจารณาว่าจะเลือกจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประเทศใดบ้าง โดยอาจให้ความสนใจประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ใช้เป็นฐานในการผลิตสินค้า ประเทศที่เป็นตลาดหลักของสินค้า ประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และประเทศที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีแผนที่จะขยายตลาดสินค้าหรือบริการในอนาคต

10.2 การเตรียมคำขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนอาจรวบรวมรายการสินค้าที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง และศึกษาว่ารายการสินค้านั้นอยู่ในจำพวก (Class) ใด และจะสำนักระหว่างประเทศใช้คำใดในการเรียกสินค้าหรือบริการนั้น (name of the goods and services) ทั้งนี้ ประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดจะใช้การกำหนดจำพวก (Classification) และคำเรียกสินค้าหรือบริการตามระบบการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการนี้ (Nice Classification)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับระบบการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการนี้ซ (Nice Classification) สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในหัวข้อ IP Classifications and Standards ในหัวข้อ Nice Classification หรือที่ http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20140101/taxonomy/?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=show

10.3 การสืบค้นเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ได้รับความคุ้มครอง

ผู้จดทะเบียนอาจทำการสืบค้นเครื่องหมายการค้าที่ต้องการยื่นจดทะเบียนก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อประเมินว่าเครื่องหมายนั้นมีแนวโน้มจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ในฐานข้อมูลประเทศนั้นๆ ตามตัวอย่างฐานข้อมูลของประเทศต่างๆ ดังนี้

ฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ

ประเทศ	ฐานข้อมูลและ/หรือ URL ของฐานข้อมูล
สหรัฐอเมริกา	ฐานข้อมูล TESS http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4801:awuekd.1.1
สหภาพยุโรป	ฐานข้อมูล TMview www.tmdn.org/tmview/welcome#
สหราชอาณาจักร	ฐานข้อมูลของ Intellectual Property Office (IPO) http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/tmtext.htm
ฝรั่งเศส	ฐานข้อมูลของ Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) http://bases-marques.inpi.fr/
เยอรมนี	ฐานข้อมูล DPMAregister ของ Deutsches Patent und Markenamt https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger
ออสเตรเลีย	ฐานข้อมูล ATMOSS ของ Ipaustralia http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start
นิวซีแลนด์	ฐานข้อมูลของ Intellectual Property Office of New Zealand http://www.iponz.govt.nz/app/Extra/IP/TM/Obe.aspx?sid=635300689295161284
ญี่ปุ่น	ฐานข้อมูลของ Industrial Property Digital Library http://www3.ipdl.inpit.go.jp/cgi-bin/ET/ep_main.cgi?1394425570023
เกาหลีใต้	ฐานข้อมูลของ Korea Intellectual Property Rights Information Service http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM
สิงคโปร์	ฐานข้อมูล eTrademarks ของ Intellectual Property Office of Singapore http://tmsearch.ipos.gov.sg/eTMSearch/eSearchOption.jsp#

ประเทศ	ฐานข้อมูลและ/หรือ URL ของฐานข้อมูล
เวียดนาม	ฐานข้อมูลของ National Office of Intellectual Property of Vietnam http://www.noip.gov.vn/noip/ipright.nsf/frmSearchIPRight?OpenForm&IP_Type=Trademark&Language=English
ฟิลิปปินส์	ฐานข้อมูลของ Intellectual Property Office of the Philippines http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/
อินโดนีเซีย (ยังไม่เป็นภาคีพืธีสารมาดริด)	Directorate General of Intellectual Property Rights http://merek-indonesia.dgip.go.id/en/index.php
มาเลเซีย (ยังไม่เป็นภาคีพืธีสารมาดริด)	ฐานข้อมูล Intellectual Property Corporation of Malaysia https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องเตรียมคำขอจดทะเบียนหรือยื่นคำขอจดทะเบียนด้วยตนเอง และอาจใช้บริการของตัวแทนเครื่องหมายการค้าซึ่งจะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นด้านกฎหมาย และการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ได้

11. การดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในการเข้าเป็นภาคีพืธีสารมาดริดตามกระบวนการตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันแล้ว ซึ่งรัฐสภาได้ให้ความเป็นชอบในการเข้าเป็นภาคีดังกล่าวในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และขณะนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันและปรับระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพืธีสารมาดริด
