

สารนิพนธ์เรื่อง	ปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย ระหว่างประเทศและกฎหมายไทย
คำสำคัญ	การจดทะเบียน, การเพิกถอนการจดทะเบียน
นักศึกษา	นายเอกนรินทร์ มีดี
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วิสูตร ตูยานนท์
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะวิชา	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2555

### บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2543 ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและหลักการเพิกถอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยนำหลักกฎหมาย ระหว่างประเทศ เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงมาดริดและพิธีสารกรุงมาดริด และอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ที่มีความเกี่ยวข้องกับความหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศ โดยศึกษาควบคู่กันไป เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเรื่องนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะให้เป็นไปตามหลักสากลเทียบเท่าานาอารยะประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยต่อไป

จากการ ศึกษาถึงระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เช่น กา รจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงมาดริดและพิธีสารกรุงมาดริด จะพบว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามแบบพิธีสารมาดริด นั้นมีความยืดหยุ่นและ มีความผ่อนปรน ที่สูงกว่าข้อตกลงมาดริด ทั้งในเรื่องของระยะเวลาในการพิจารณาคำขอที่ยาวนานกว่าการพิจารณารับจดทะเบียนตามข้อตกลงมาดริด พบว่าปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการด้านการส่งออกนั้นจะ มีความต้องการ เป็นอย่างมากและ เป็นกรณีที่เกิดธุรกิจไม่ ต้องเดินทาง ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเพราะรัฐจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลและจะทำให้ได้รับความคุ้มครองในสินค้าของตนเอง แต่เนื่องจากการจดทะเบียน ต่างประเทศนั้น มีความยุ่งยาก ลำบาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสูง ทำให้เกิดการละเลยไม่ไปจดทะเบียน จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้คู่แข่งทางการค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ฉกฉวยโอกาสแอบนำเอาเครื่องหมายการค้า นั้นไปจดทะเบียนเป็นของตนเอง จึงก่อให้เกิดปัญหาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่สามารถส่ง

สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนผลิตเข้าไปจำหน่ายยังประเทศนั้นๆ ได้ หรือ เมื่อส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายก็อาจถูกจับกุมดำเนินคดีฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือถูกข่มขู่เรียกร้องค่าตอบแทนทั้งที่แท้จริงแล้วเครื่องหมายการค้านั้นเป็นของตนเอง ปัญหาดังกล่าว จึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการธุรกิจไทยเป็นอย่างมาก จากการศึกษาต่อไปอีกยังพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทย ที่ใช้ระบบจดทะเบียน (Registration System) ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะต้องนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนก่อนจึงได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย และขอบเขตของความคุ้มครองจำกัดเฉพาะเขตแดนของแต่ละประเทศ (Territoriality Principle) เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองจะต้องนำเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนในประเทศต่างๆ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายของตน เนื่องจากแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปรวมทั้งภาษาแตกต่างกัน จึงเป็นปัญหาก่อให้เกิดความยุ่งยากลำบากในการจดทะเบียน และเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงทำให้ผู้ประกอบการจะเลยมไปจดทะเบียน ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น

ผู้เขียนเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็น วิธีหนึ่งที่น่าจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ คือ การเข้าเป็นภาคีสมาชิก เพื่อได้รับความคุ้มครองเครื่องหมาย โดยจดทะเบียนระหว่างประเทศ ได้แก่ ระบบมาดริด ซึ่งสามารถเลือกที่จะเข้าเป็นภาคีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด หรือทั้งสองข้อตกลง ซึ่งจะช่วยให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีของข้อตกลงทั้งสองซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 85 ประเทศทั่วโลก (นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554) เกิดความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ลดความยุ่งยากในการจดทะเบียนของผู้ประกอบการการค้าได้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลดีผลเสียในการเข้าเป็นภาคี ตามข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด และ ศึกษาถึงผลกระทบทางกฎหมายต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคี ตามข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่แก่ผู้ประกอบการธุรกิจไทยในการที่จะทำเครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

จากการศึกษาวิเคราะห์ ผลดี ผลเสีย และผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย แล้ว เห็นว่าประเทศไทยควรจะเข้าร่วมเป็นภาคีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริดโดยเลือกเข้าร่วมเป็นภาคี ตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เพราะจะมีความยืดหยุ่น สูงและ มีความเหมาะสมกว่าการเข้าเป็นภาคี ตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องระยะเวลาการตรวจสอบเครื่องหมายของแต่ละประเทศ การเป็นภาคี ตามพิธีสารมาดริดมีระยะเวลาที่ยาวกว่า นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใช้ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ฉะนั้น การเข้า

เป็นภาคี ตามแบบพิธีสารมาดริด จะมีผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจไทยโดยจะทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศภาคี เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาด เล็ก (SMEs) ของไทยสามารถจดทะเบียนเพื่อเปิดตลาดการค้าใหม่ๆ ได้ อย่างเสรี มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างแรงจูงใจให้กับประเทศภาคีอื่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อีกด้วยซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ดี การจะเข้าร่วมเป็นภาคี ดังกล่าวปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) แล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี ในข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริดแต่ถ้าไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของข้อตกลงใดแล้วก็จะ ต้องอนุวัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย อัน ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ .ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงในพิธีสารมาดริด และประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ .ศ.2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 63 มีปัญหาเรื่องการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตเป็นเหตุแห่งการนำไปสู่ การอาศัยช่องว่างของกฎหมาย เข้าทำ สัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิแทนโดยมีการเรียกเก็บ ค่าตอบแทนแก่กันนอกเหนือ จากการควบคุมกำกับดูแลจากภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความเสียหายในเรื่อง ของรายได้ของรัฐ อีกทั้งยังทำให้เกิดการปิดกั้นหรือกีดกันบุคคลอื่นที่จะนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้นั้นไปทำ ประโยชน์ยังเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าในลักษณะ “การค้าเครื่องหมายการค้า ”อีกด้วย ซึ่ง จะ เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 มาตรา 29 และกำหนดระยะเวลาแห่งการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไม่ได้ใช้ที่กำหนดไว้ 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียนก็เป็นระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกับหลักสากลอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ฉะนั้น ผู้เขียน จึงขอเสนอแนะแก้ไขกฎหมายให้มีความคล อบคลุม ชัดเจน ในเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าที่จะถือว่ามีการใช้อย่างเป็นธรรมแก่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงทั้งกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนที่ไม่ได้ใช้เป็น 5 ปี ให้สอดคล้องกับหลักสากล และ สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นลักษณะของพหุภาคี ในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งนี้โดยนำหลักการของข้อ 5 C (1) แห่งอนุสัญญากรุงปารีสมาเป็นแนวทางในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 5 C (1) กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนเสียได้หากไม่มีการใช้ภายใน “ระยะเวลาที่สมควร” (Reasonable Period) จะเห็นว่าภายใต้ระบบมาดริด พิธีสาร

มาดริด มาตรา 6 ได้กำหนดเหตุแห่งการเพิกถอนไว้ภายใน 5 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหากคำขอจดทะเบียนหลักในประเทศต้นกำเนิดไม่ได้รับความ  
คุ้มครองจะโดยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะถูกละทิ้ง ถูกปฏิเสธ ถูกยกเลิก  
หรือเพิกถอน เป็นต้น และหน่วยงานต้นกำเนิดได้ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย  
การค้าระหว่างประเทศนั้น จะมีผลให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ ถูกเพิกถอน  
ไปด้วย ซึ่งในมาตรา 6 (4) แห่งพิธีสารมาดริดก็ได้กำหนดหลักการดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน

<b>THEMATIC PEPER</b>	PROBLEMS ABOUT TRADEMARK REGISTRATION ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW AND LAW OF THAILAND
<b>KEY WORD</b>	REGISTRATION, REGISTRATION REVOCATION
<b>STUDENT</b>	MR. EAKNARIN MEEDEE
<b>THESIS ADVICER</b>	PROFESSOR ( SPECIAL ) DR. WISUTRA TUWAYANON
<b>LEVEL OF STUDY</b>	MASTER OF LAWS ( BUSINESS LAW )
<b>FACULTY</b>	FACULTY OF LAW, SRIPRATUM UNIVERSITY
<b>YEAR</b>	2012

#### **ABSTRACT**

This dissertation's objective is to study on problems about trademark registration system according to the Trademark Act B.E. 2534 (1991), 2<sup>nd</sup> Amendment B.E. 2543 (2000) related to registration and rights revocation of trademark unused within the prescribed period by application of international law principles, such as trademark registration according to Madrid Agreement and Madrid Protocol and Paris Convention for the Protection of Industrial Property which are related with the trademarks law of Thailand whereby they were studied in parallel together in the same direction with this research, with recommendation to comply with the international principles equivalent to other civilized countries more efficiently and it can enhance benefits for Thailand further.

From the study of international trademark registration systems, for example, trademark registration according to Madrid Agreement and Madrid Protocol , it was found that the trademark registration according to the Madrid Protocol is more flexible or elastic and has higher concessions than that of Madrid Agreement. Both in the view point of period necessary for consideration of the application that takes long time before it is accepted to be registered according to Madrid Agreement. At present, it is found that

the current Thai entrepreneurs, particularly those who make the export business want it that way very much and it is good for them that the business sector need not to go out to register trademark in abroad because the Government of Thailand is going to establish an agency to handle this matter, and those entrepreneurs and their products are protected. But because to go abroad for international registration is quite messy, difficult and requires higher registration fee so entrepreneurs prefer to neglect and ignore to register their trademarks that is a channel allowing their trade competitors, suppliers or agents in foreign countries to snatch opportunity to seize and register that trade marks as their own trademarks. It therefore results in the genuine trademark-owners unable to export their goods under their originated trademarks to distribute in those foreign countries. Or otherwise when they do, they would be arrested and proceeded legal case in charge of torts of violation the other trademark or subjected to duress, demanded for gratuity in spite of the fact that trademarks should have been their trademarks from the first start.

Such problem therefore has caused damage to many Thai entrepreneurs very much. From further studies, it is also found that the cause of the problem has roots from the legal systems of most various countries, including Thailand which apply the registration system that requires the person who wishes to get trademark protected has to apply to register one's own trademarks before receiving complete legal protection. And another factor, the scope of protection coverage would be limited to only the territory of each country so called "Territoriality Principle". It cannot cover to various countries all over the world, this requires the trademark owner who wants protection in any country must apply to register his trademark in that country, the wider protection ,the more countries needed to be involved and each country always has one's own law that has different procedures as well as different language. This problem therefore causes frustration and difficulty in the registration procedure and it is costly. It therefore makes the businesspersons to feel resistance and negligence to continue such trademark registration that causes such damage.

The author saw that one method to solve or reduce these problems can be approached by acceding to be a member of aforementioned organizations in order to receive coverage by the international registration system, namely, Madrid systems. Thailand can choose to accede to registered either one of such international trademark organizations, the Madrid Agreement or Madrid Protocol or both. The registration in both organizations which contain 85 countries around the world at present ( March 15, 2011) would enhance convenience, fast and savings procedure that can solve problems and reduce difficulty in registration procedure of the traders or entrepreneurs. In this research, the author wanted to study the advantage and disadvantage in the acceding to be a member of Madrid Protocol or the Madrid Agreement and to study on the legal impact to the trademark law of Thailand in case of Thailand has become a member of one of such organization as guidelines leading Thai entrepreneurs to have their trademarks protected that it can be used as guideline for improvement of Thailand's trademarks law to get along well with economic and trading dynamic changes.

From the study and analysis of advantage, disadvantage and affects to existing trademark law of Thailand, it is seen that Thailand should join to be an associate party of international trademark organization by the selected one should be the Madrid Protocol because it seems more flexible and appropriate than to accede to be a member of Madrid Agreement, particularly in the point of view on period of verification of each country eligibility . Being a party of Madrid Protocol has a longer period and it can also choose to use English as the medium of communication. Hence, the accession to Madrid Protocol with yield benefits to Thai entrepreneurs whereby it enables registration trademark with protection coverage in an associate party country to be proceeded convenient, fast and it saves costs and will also encourage small and medium-sized businesses ( SMEs ) of Thailand able to register to open new trading markets more freely.

Moreover, it will create a good atmosphere and motivation to other party countries to come to Thailand for more investment which will result in good overall economy in the future. But, however, if Thailand wants to do so we have to consider another factor. At present, Thailand have acceded to be an associate party of Paris Convention on Protection of Industrial Property but Thailand has not yet acceded to be a party in Madrid Agreement and Madrid Protocol but if Thailand accedes any organization, it must continue in compliance with the existing trademark law of Thailand, that is the Trademark Act B.E. 2534 ( 1991 ), and its 2<sup>nd</sup> Amendment B.E. 2543 ( 2000 ) so that the provisions are harmonized and compliance with the Madrid Protocol to announce its applicability further.

Besides, the Trademark Act B.E. 2534 ( 1991 ), and its 2<sup>nd</sup> Amendment B. E. 2543 ( 2000 ), Section 63 has problem on usage of trademark in not good faith that consequently lead to exploit legal hole or void to make contract granting license usage with consideration gratuity collection beyond control ability of governmental sector which cannot intervene to examine that causes damage to the state's. It also makes the blockage or impediment the other person to bring the registered trademark to be utilized in the unjustified competition and also not a fair trade in characteristic of “ Trademark Trading ” which are related to Trading Competition Act B.E. 2542 (1999) , Section 29 and revocable period of registered trademark rights, if unable to use it within 3 years after the date of registration, it is not consistent with the international principles that may result in damage to economic and social system existing at present in Thailand.

The author would therefore like to suggest amendment of legal provisions clearly to cover the trademark utilization fairly treating the genuine trademark and there should be determination of the revocation period of trademark rights extended for year 5 in consistent with the international principle and dynamic changes in this globalization age that there are more international trading in characteristic of multi-lateral participation in various international conventions or agreements among countries . Whereby adoption



of the principles of Clause 5 C (1) of Paris Convention as the guidelines in determining such revocable period that its provision specifies that the trademark may be revoked if it has not been used within the “ Reasonable Period ”. And we can similarly see that under Madrid system of the Madrid Protocol, Section 6 has determined the causes of revocation within 5 years from the next day it has been internationally registered that trademark if such principal registering application in the country of origin is not protected that the internationally registration application of a trademark will consequently be discarded, rejected, cancelled or revoked, etc. and if the origin agency has requested the revocation of that international registered trademark , it will effect to the registered trademarks in various countries also to be revoked, which in Section 6 (4) of the Madrid Protocol also similarly specifies this principles in the same direction.

## กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงจนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะผู้เขียนได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วิสูตร ตูยานนท์ ซึ่งได้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ และชี้แนะข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้เขียน

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ผู้เขียนขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาการพญาไท มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ที่ให้โอกาสผู้เขียนได้เข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ดังกล่าวผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้คำสอน คำชี้แนะในวิชาความรู้ต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติมซึ่งเป็นข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อความสมบูรณ์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวที่ทำให้กำลังใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา

เอกรินทร์ มีดี  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
พ.ศ.2555