

บทที่ 3

แนวคิดและหลักการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

ภายใต้ระบบมาดริด

โดยหลักสากลที่ปฏิบัติกันทั่วไปประเทศต่างๆ ได้ใช้ระบบการจดทะเบียน (Registration System) เป็นสิ่งยืนยันการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนจะต้อง นำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเสียก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ย่อมเป็นไปตามหลักอาณาเขตแห่งรัฐ (Principle of territoriality) ซึ่งจากหลักดังกล่าว ขอบเขตของความคุ้มครองจะถูกจำกัดเฉพาะในประเทศ ที่จดทะเบียนเท่านั้น โดยไม่ครอบคลุมไปยังประเทศอื่นๆ โดยยึดถือ “หลักดินแดน” (Territoriality Principle) ซึ่งจากหลักดังกล่าวทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นนั้น เกิดความยุ่งยากในการจดทะเบียนเพราะแต่ละประเทศต่างมีกฎหมายภายในและระเบียบหลักเกณฑ์ของตนเองค่อนข้างมากอีกทั้งแต่ละประเทศมีภาษาที่ใช้แตกต่างกันไปและโดยประการสำคัญจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และยังต้องใช้ระยะเวลาอันกว่าจะได้รับการจดทะเบียน ดังนั้นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องการให้ความคุ้มครองตามอนุสัญญาหรือตามข้อตกลงที่ว่าด้วยเรื่องการค้าทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศต่างๆ ประสงค์จะสละหลักการอาณาเขตแห่งรัฐ โดยยินยอมให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศภาคีหนึ่งได้รับการคุ้มครองเสมือนหนึ่งได้รับการจดทะเบียนในประเทศของตน ทั้งนี้ที่ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้ให้ความเห็นประกอบคำพิพากษาที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้มีการจดทะเบียนในต่างประเทศว่า “หลักการสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่างจากทรัพย์สินธรรมดาอย่างสำคัญ” กล่าวคือ ทรัพย์สินทางปัญญามีผลตามกฎหมายในประเทศที่เกิดในทรัพย์สินเท่านั้น เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวได้พ้นจากประเทศนั้น สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอื่นทำให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองได้แต่เฉพาะในประเทศแรกเท่านั้น จึงทำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองในประเทศอื่น¹

¹ คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขคำที่ อ.1286/2547 คดีหมายเลขแดงที่ อ.2108/2548.

3.1 ประวัติความความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบมาดริด²

ระบบมาดริดได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) บัญญัติขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการจดทะเบียนและสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริด (Madrid Protocol) ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงสองฉบับ คือ ข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Agreement Concerning the International Registration of Marks) และพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ซึ่งข้อตกลงทั้งสองอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานระหว่างประเทศแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (International Bureau of the World Intellectual Property Organization) (IWPO) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้ถูกก่อตั้งขึ้นก่อนเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2434 (ค.ศ.1891) เริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2435 (ค.ศ.1892) และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาตามลำดับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2443 (ค.ศ.1900) ที่กรุงบรัสเซลส์ ปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ.1911) ที่กรุงวอชิงตัน ปี พ.ศ. 2468 (ค.ศ.1925) ที่กรุงเฮก ปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ.1934) ที่กรุงลอนดอน ปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ.1957) ที่กรุงลิสบอน ปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ที่กรุงสต็อกโฮล์ม และแก้ไขครั้งล่าสุดใน ปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ.1979)³ ข้อตกลงดังกล่าวได้ใช้มาจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) จึงได้มีการปรับปรุงอีกครั้งโดยการจัดทำเป็นพิธีสารเรียกว่า พิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ขึ้นเพื่อให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ระบบมาดริด นั้นมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกฎหมายของบางประเทศที่ไม่สามารถเข้าเป็นภาคี ของข้อตกลงมาดริดได้ พิธีสารที่จัดตั้งขึ้นเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) เป็นต้นมาโดยมีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับข้อตกลงมาดริดเดิมเพียงแต่ได้ แก้ไขข้อตกลงบางส่วนให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกฎหมายของบางประเทศที่เดิมไม่สามารถเข้าเป็นภาคี ของข้อตกลงมาดริดได้ ข้อตกลงทั้งสองนี้ได้กำหนดให้แยกกันโดยอิสระเป็นคู่ขนานไม่ขึ้นต่อกันแต่การดำเนินการจะอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับร่วมกันคือ Common

² เอกวิทย์ สารการ . (2550). *ปัญหากฎหมายในการนำมาตรการทางอาญามาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า*. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 10.

³ นันทน อินทนนท์. (2547). *ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์*. (เล่ม 1) กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. หน้า 353.

Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks & Protocol to That Agreement ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) ประเทศที่เป็นภาคีอาจเป็นภาคีของข้อตกลงใด ข้อตกลงหนึ่งหรือทั้งสองข้อตกลงก็ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่าง ๆ เกิดความสะดวกรวดเร็วโดยการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำขอเดียว ใช้ภาษาเดียวผ่านสำนักงานระหว่างประเทศแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ก็จะได้รับ ความคุ้มครองในประเทศภาคี ตามที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนปัจจุบันมีประเทศภาคี ตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) รวมทั้งสิ้น 85 ประเทศทั่วโลก (นับถึง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554) ได้แก่ ประเทศที่เป็นภาคีตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) คือ แอลเบเนีย อัลจีเรีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย อียิปต์ คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ไลบีเลีย ซานมาริโน ชูแดน ทาจิกิสถาน สาธารณรัฐมาซิโดเนีย อุซเบกิสถาน และ เวียดนาม ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) คือ แอนติกัวและบาร์บูดา ออสเตรเลีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ จอร์เจีย กรีซ ไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ลิทัวเนีย นอร์เวย์ สิงคโปร์ สวีเดน ตุรกี เดิร์กเมนีสถาน สหราชอาณาจักร และแซมเบีย ประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งสองข้อตกลง คือ อามาร์เนีย ออสเตรีย เบลเยียม ภูฏาน บัลแกเรีย สาธารณรัฐประชาชนจีน คิวบา สาธารณรัฐเชก ฝรั่งเศส เยอรมันนี ฮังการี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี อิตาลี เกนยา ลตเวีย ลิโซโซ ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก โมนาโก มองโกเลีย โมร็อกโก โมซัมบิก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐโมลโดวา โรมานี รัสเซีย เซียร์ราลีโอน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวาซิแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยูเครน ยูโกสลาเวีย

3.1.1 สารสำคัญของข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement)

ข้อตกลงมาดริดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Agreement Concerning the International Registrations of Marks) ปี พ.ศ. 2434 (ค.ศ.1891) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) โดยมีเนื้อหาดังนี้

3.1.1.1 การเข้าเป็นภาคีตามข้อตกลงมาดริดและการบอกเลิกข้อตกลง

การเข้าเป็นภาคี ตามข้อตกลงมาดริดเปิดไว้เฉพาะสำหรับประเทศที่ เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เท่านั้น ดังนั้น ประเทศต่างๆ นอกภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม จะไม่สามารถเข้าร่วมเป็นภาคี ตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ได้ เมื่อได้เข้าเป็นภาคีตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) แล้วข้อตกลงมาดริดจะมีผลบังคับภาคี ที่เป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงโดยไม่จำกัดเวลา แต่ภาคีคู่สัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกได้

เมื่อพ้นกำหนดห้าปีนับจากวันที่ข้อตกลงนั้นมีผลบังคับ โดยแจ้งต่ออธิบดีและการยกเลิกจะมีผลภายในระยะเวลาหนึ่งปีจากวันที่อธิบดีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในวันที่ยกเลิกมีผลใช้บังคับ และไม่ถูกปฏิเสธภายในระยะเวลาหนึ่งปีตาม มาตรา 5 แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) กำหนดให้ได้รับความคุ้มครองเสมือนหนึ่งว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกยื่นโดยตรงต่อประเทศที่ทำการยกเลิกตลอดระยะเวลาของการคุ้มครองระหว่างประเทศมีผลบังคับ

3.1.2 สารสำคัญของข้อตกลงตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)

พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พิธี สารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริด ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ปีพ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2538 (ค.ศ.1995) เป็นต้นมา ในข้อตกลงตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ดังกล่าวได้บัญญัติข้อตกลงไว้ 16 มาตรา โดยมีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) เพียงแต่มีการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงบางประการเพื่อขจัดปัญหาข้อยุ่งยากที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการเข้าร่วม เป็นตามข้อตกลงของบางประเทศ และเพื่อให้มีความยืดหยุ่นขึ้นกว่าข้อตกลงมาดริด (Madrid Protocol)⁴

3.2 แนวคิดและหลักการระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for The Protection of Industrial Property)⁵

อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) ณ กรุงปารีส และเสร็จสมบูรณ์ ณ กรุงมาดริด ในปี พ .ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) หลังจากนั้นได้มีการแก้ไขอนุสัญญาดังกล่าวหลายครั้ง กล่าวคือ แก้ไข ณ กรุงบรัสเซลส์ ปี พ .ศ. 2453 (ค.ศ. 1900) ณ กรุงวอชิงตัน ปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) ณ กรุงเฮก ปี พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) ณ กรุงลอนดอน ปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) ณ กรุงลิสบอน ปี พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) และพ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) การแก้ไขหลักที่ได้รวบรวมไว้ในความตกลงกรุงสต็อกโฮล์มนั้นเป็นการแก้ไข โดยการจำแนกคำขอเพื่อรับรองสิ่งประดิษฐ์ในฐานะที่เป็นพื้นฐานเพื่อการขอถือสิทธิในการยื่น

⁴ เอกวิทย์ สารการ. *อ่างแล้ว เจริญรอด* ที่ 2 หน้า 29.

⁵ สมศักดิ์ พณิชยกุล. (2544). *ผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคีตาม ข้อตกลงมาดริด หรือ พิธีสารมาดริด*, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หน้า 49.

คำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกในต่างประเทศ และเป็นการสร้างบัพญญูติเกี่ยวกับการจัดการให้มีความทันสมัยมากขึ้น อนุสัญญากรุงปารีสฯ ที่ได้ก่อ ตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน อุตสาหกรรม อันได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการปราบปรามการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ได้เปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ เข้าเป็นภาคีโดยเท่าเทียมกัน ปัจจุบันมี ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคี แล้ว 142 ประเทศ สำหรับประเทศไทย นั้นได้เป็นภาคี ตามอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) แล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

3.2.1 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)

ตามอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ใน Article 2 และ Article 3 ได้กำหนดหลักการพื้นฐานของอนุสัญญาไว้เกี่ยวกับเรื่องหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติไว้สำหรับคุ้มครองประเทศภาคีโดยกำหนดให้ประเทศภาคีแห่ง สหภาพแต่ละประเทศจะต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน อุตสาหกรรมแก่คนชาติของประเทศภาคีแห่งสหภาพอื่นเหมือนเช่นที่ให้กับคนชาติของประเทศตน (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 Article 2,3)⁶ อย่างไรก็ตาม หลักการ

⁶ Article 2

[National Treatment for Nationals of Countries of the Union]

(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.

(2) However, no requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed upon nationals of countries of the Union for the enjoyment of any industrial property rights.

(3) The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be required by the laws on industrial property are expressly reserved

Article 3

[Same Treatment for Certain Categories of Persons as for Nationals of Countries of the Union]

Nationals of countries outside the Union who are domiciled or who have real and effective industrial or commercial establishments in the territory of one of the countries of the Union shall be treated in the same manner as nationals of the countries of the Union.

ที่กล่าวมาข้างต้น อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ยังได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงคนชาติของประเทศที่มีใช้สมาชิกของสหภาพแต่มีภูมิลาเนาหรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม ที่ดำเนินอยู่อย่างแท้จริงในอาณาเขตของประเทศแห่งสหภาพก็จะได้รับความคุ้มครองโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับคนชาติของประเทศแห่งสหภาพนั้น

3.2.2 หลักการให้สิทธิในวันยื่นคำขอซ้อนหลัง (Right of Priority)

หลักการขอถือสิทธิในการนับวันที่ยื่นคำขอซ้อนหลัง ของผู้จดทะเบียน ในต่างประเทศครั้งแรกนั้น เป็นสิทธิที่ให้แก่ผู้จดทะเบียนที่ ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศที่สอง โดยให้ถือว่ายื่นคำขอจดทะเบียนในวันเดียวกันกับที่ยื่นในต่างประเทศครั้งแรก ในอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ได้วางหลักการเกี่ยวกับสิทธิ วันยื่นคำขอซ้อนหลังไว้ สรุปได้ว่าในกรณีที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน ประเทศภาคีแห่งสหภาพประเทศใดประเทศหนึ่งไว้แล้ว ต่อมาหากได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อขอรับ ความคุ้มครองในประเทศภาคีอื่นแห่งสหภาพภายในหกเดือน จะถือว่าได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในวันที่ ยื่นคำขอครั้งแรก

3.2.3 กฎเกณฑ์ร่วมเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

กฎเกณฑ์ร่วม(Common Rules) นี้เป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Rights) ในส่วนที่เป็นสาระบัญญัติ เพื่อวางแนวทางให้ประเทศภาคีแห่งสหภาพนำไปปฏิบัติ โดยได้กำหนดไว้ ตามมาตรา 4 ถึงมาตรา 11 แห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านี้มีสาระสำคัญในแต่ละกรณี ดังนี้

1. การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่าง ประเทศ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ เครื่องหมายการค้าในกรณีต่างๆ ไว้ 3 กรณี คือ (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 ใน Article 5 C (1), (2), (3))⁷ ได้แก่

⁷ Article 5

[A. *Patents*: Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses. —B. *Industrial Designs*: Failure to Work; Importation of Articles. — C. *Marks*: Failure to Use; Different Forms; Use by Co-proprietors. — D. *Patents, Utility Models, Marks, Industrial Designs*: Marking]

C.—

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

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

1. การไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Failure to Use) อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศกำหนดว่าหากในประเทศภาคีแห่งสหภาพใดบังคับให้ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียนไว้ การจะเพิกถอนการจดทะเบียน เพราะเหตุไม่ใช้เครื่องหมายการค้า อาจกระทำได้หลังจากระยะเวลาอัน พอสมควรและหากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถแสดงเหตุผล เถ่าร ไม่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นได้

2. การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีส่วนประกอบแตกต่างไปจากที่จดทะเบียน (Different Forms) อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่าง ประเทศ ได้กำหนดว่าการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้เป็นเจ้าของในรูปแบบ ที่มีส่วนประกอบ แตกต่างจากที่จดทะเบียนไว้แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าใน รูปแบบที่ได้รับจดทะเบียนไว้ในประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพ ไม่เป็นเหตุให้การจด ทะเบียนเป็นโมฆะ ไป และไม่ทำให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้นลดน้อยลงไปด้วย

3. การใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของร่วม (Use by Co-Proprietors) อนุสัญญา กรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ได้กำหนดว่า การใช้ เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในขณะที่เดียวกันของกิจการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมที่ดี ว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมตามกฎหมายภายในของประเทศที่ขอการ คุ้มครองไม่เป็นการห้ามการจดทะเบียน หรือทำให้การคุ้มครองในประเทศใดๆ แห่งสหภาพต้องลด น้อยลงไป ทั้งนี้ถ้าการใช้ นั้นไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดและไม่ขัดกับประโยชน์สาธารณชน

2. การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมรักษาสិทธิ

ประเทศภาคีแห่งสหภาพ จะต้องกำหนดให้มีระยะเวลาการผ่อนปรนการชำระ ค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยอาจจะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก็ได้หากกฎหมายภายในได้กำหนดไว้

3. เงื่อนไขการจดทะเบียนและความเป็นอิสระขอ งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เดียวกันในประเทศอื่น

อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่าง ประเทศ ได้กำหนดเงื่อนไขการจดทะเบียนและความเป็นอิสระของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เดียวกันไว้สองประการ โดยประการ แรก เงื่อนไขในการยื่น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน

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

แต่ละประเทศแห่งสหภาพจะกำหนดขึ้นโดยกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตามห้ามมิให้ปฏิเสศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ยื่นโดยคนชาติของประเทศแห่งสหภาพในประเทศใดๆ แห่งสหภาพ หรือทำให้การจดทะเบียนตกเป็นโมฆะด้วยเหตุว่ายังมีได้ มีการยื่นคำขอจดทะเบียน หรือการต่ออายุเครื่องหมาย การค้าในประเทศที่ได้ยื่น จดทะเบียนไว้เดิมและประการที่สอง เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนโดยชอบไว้ในประเทศแห่งสหภาพ ถือว่ามีความเป็นอิสระจากเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศอื่นๆ แห่งสหภาพนี้รวมถึงประเทศที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้เดิมด้วย

4. เครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนไว้ ดังนี้

1. ประเทศแห่งสหภาพตกลงจะปฏิเสธ หรือเพิกถอนการจดทะเบียนและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันมิให้หน่วยงานของรัฐใช้เครื่องหมายการค้า หรือส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเครื่องหมายยศทางทหาร ธงชาติ และสัญลักษณ์อื่นๆ ของรัฐของประเทศภาคีแห่งสหภาพ สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานทางราชการที่ แสดงถึงการควบคุมและการรับประกันโดยทางราชการ และที่เป็นการลอกเลียนในลักษณะที่เป็นตราประจำตระกูล เครื่องหมายยศทางทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์อื่นๆ ชื่อย่อ และชื่อองค์กรของรัฐระหว่างประเทศ (Intergovernmental Organization) ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพเป็นสมาชิกอยู่ เว้นแต่เครื่องหมายยศทางทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์อื่น ๆ ชื่อย่อ และชื่อในข้อตกลงระหว่างประเทศที่บังคับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองไว้อยู่แล้ว

2. การห้ามการใช้สัญลักษณ์ของทางราชการและเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของทางราชการที่แสดงถึงการควบคุมและการรับรองจะใช้เฉพาะในกรณีที่มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงมาตรฐานนั้น จะถูกนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

3. ประเทศแห่งสหภาพจะแจ้งซึ่งกันและกันซึ่งรายการสัญลักษณ์ของรัฐสัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของทางราชการที่แสดงถึงการควบคุมและการรับรองที่ประเทศนั้นต้องการหรือจะต้องการกำหนดข้อจำกัดภายใต้การคุ้มครองในข้อนี้ โดยผ่านสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) รวมทั้งแลกเปลี่ยนการปรับปรุงแก้ไขใดๆ ในรายการข้างต้นและประเทศแห่งสหภาพจะเผยแพร่รายการที่ได้แจ้งนั้นต่อสาธารณชนภายในเวลาที่สมควร อย่างไรก็ตาม การแจ้งรายการดังกล่าวไม่บังคับกรณีธงชาติของรัฐ

4. ภายในกำหนดระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่ได้รับการแจ้งประเทศสมาชิกแห่งสหภาพอาจส่งคำคัดค้านของตน โดยผ่านทางสำนักงานระหว่างประเทศไปยังประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

5. ในกรณีของธงชาติของรัฐ มาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ ข้างต้น ให้ใช้กับเครื่องหมายที่จดทะเบียนหลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 เท่านั้น

6. ในกรณีสัญลักษณ์ของรัฐอื่น ๆ นอกจากธงชาติ และสัญลักษณ์ของทางราชการ และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของประเทศแห่งสหภาพ และในกรณีขอเครื่องหมาย ยศทางทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์อื่น ๆ ชื่อย่อ และชื่อ ขององค์กรระหว่างประเทศจะใช้กับเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนมาเป็นเวลานานกว่าสองเดือนหลังจากได้รับการแจ้ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ข้างต้นเท่านั้น

7. กรณีที่มีเจตนาไม่สุจริต ประเทศต่าง ๆ มีสิทธิยกเลิกเครื่องหมายต่าง ๆ รวมถึงเครื่องหมายที่มาสัญลักษณ์ของรัฐสัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานซึ่งได้จดทะเบียนก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468

8. คนชาติของประเทศใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ของรัฐ สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของประเทศตน อาจใช้เครื่องหมายเหล่านั้นได้ถึงแม้ว่าเครื่องหมายที่ใช้นั้นจะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของอีกประเทศหนึ่งก็ตาม

9. ประเทศสหภาพตกลงจะระงับการใช้เครื่องหมายยศทางทหารของทางราชการของประเทศอื่น ๆ แห่งสหภาพหากการใช้เช่นนั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึง แหล่งกำเนิดของสินค้า เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากประเทศสหภาพซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้น

10. บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นการห้ามประเทศต่าง ๆ ใช้สิทธิที่อยู่ในมาตรา 6 วรรคสามที่จะปฏิเสธหรือทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบเป็นเครื่องหมายยศทางทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์ของรัฐอื่น ๆ หรือสัญลักษณ์ของทางราชการ และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพใช้ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะต่าง ๆ ขององค์กรของรัฐระหว่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1. ข้างต้น

3.3 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)

ตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ได้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนในกรณีต่างๆ รวมทั้งผลของการจดทะเบียนไว้ในข้อตกลงเพื่อเป็นการกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของประเทศภาคีสมาชิก และวางแนวทาง ปฏิบัติในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ข้อตกลงมาดริดได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศไว้ใน Article 1,3,5 ดังนี้

3.3.1 บุคคลที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียน

จะต้องเป็นบุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่ง สหภาพมาดริดหรือมีภูมิลำเนา หรือประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจังในประเทศที่ เป็นภาคีแห่งสหภาพมาดริด

3.3.2 แบบฟอร์มการยื่นคำขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอ โดยใช้แบบฟอร์ม ตามที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับ ร่วม (Common Regulations) โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วน และถูกต้องเป็นภาษาฝรั่งเศส ต่อ สำนักงานระหว่างประเทศ(International Bureau) โดยผ่านสำนักงานต้นกำเนิด(Office of the Country of Origin) และให้สำนักงานต้นกำเนิดรับรองรายละเอียดในคำขอจ ดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับ การจดทะเบียนในประเทศ พร้อมทั้งให้ ระบุวันที่ และเลขที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน ประเทศต้นกำเนิด รวมทั้งวันที่คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

3.3.3 การระบุชนิดสินค้าและบริการ

ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องระบุรายการสินค้า และบริ การที่ประสงค์จะขอ จดทะเบียน ขอรับความคุ้มครองซึ่งถ้าเป็นไปได้ให้ระบุเป็นจำพวกสินค้าและบริการ ตามระบบจัด จำพวกสินค้าและบริการสากลตามข้อตกลงนี้ (The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods & Service) ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมิได้ระบุรายการสินค้าตามระบบดังกล่าว สำนักงานระหว่างประเทศจะเป็นผู้จัดจำพวกสินค้าและบริการให้ใหม่ตามระบบการจัดจำพวกสินค้า และบริการสากล และให้จำพวกสินค้าและบริการที่ระบุโดยผู้ขอจดทะเบียนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ของสำนักงานระหว่างประเทศด้วยความร วมมือของสำนักงานต้นกำเนิด หากสำนักงานต้นกำเนิด และสำนักงานระหว่างประเทศมีความเห็นไม่ตรงกันให้ถือความเห็นของสำนักงานระหว่างประเทศ เป็นหลัก

3.3.4 การอ้างสิทธิโดยระบุให้สิทธิเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ

ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนอ้างสิทธิโดยระบุให้สิทธิเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมาย การค้าของตน จะต้องดำเนินการแถลงข้อเท็จจริงและยื่นหนังสือบอกกล่าว โดยระบุสิทธิ หรือกลุ่มของสิ ที่ต้องการขอถือสิทธิพร้อมคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ และแนบสำเนาเครื่องหมายการค้าที่เป็น สิกับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศพร้อมทั้งแน บหนังสือบอกกล่าว ไปยังสำ นักงานระหว่าง ประเทศ สำหรับจำนวนสำเนาให้ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับร่วม (Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement)

3.3.5 การดำเนินการการจดทะเบียน

เมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนโดยทันทีโดยทะเบียนจะลงวันที่ที่สำนักงานต้นกำเนิดได้รับคำขอระหว่างประเทศ หากได้รับคำขอจดทะเบียนภายในสองเดือนนับจากวันยื่นคำขอแต่ถ้าสำนักงานระหว่างประเทศมิได้รับ คำขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว ทะเบียนระหว่างประเทศจะลงวันที่ที่สำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอระหว่างประเทศ และเมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้สำนักงานระหว่างประเทศแจ้งการจดทะเบียนระหว่างประเทศต่อสำนักงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า และให้ประกาศเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นสัญลักษณ์ หรือรูปแบบที่เขียนพิเศษกฎข้อบังคับร่วมจะกำหนดว่าจะต้องส่งแม่พิมพ์หรือไม่

3.3.6 การเผยแพร่และโฆษณา

สำนักงานระหว่างประเทศจะส่งหนังสือประกาศโฆษณา จำนวนหนึ่งให้กับประเทศภาคีเพื่อเป็นการเผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และอีกจำนวนหนึ่งในราคาลดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามสัดส่วน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎข้อบังคับร่วม และให้ถือว่าการเผยแพร่งดงามเป็นกา รเพียงพอในประเทศคู่สัญญาทั้งปวง และไม่จำเป็นต้องมีการเผยแพร่โฆษณาอื่นใดโดยผู้จดทะเบียนระหว่างประเทศอีก

3.3.7 การร้องขอให้ขยายความคุ้มครอง

ประเทศภาคี ตามข้อตกลงมาคริอาจแจ้งเป็นหนังสือถึงอธิบดีเพื่อขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนระหว่างประเทศให้ครอบคลุมถึงประเทศใด ๆ ได้โดยเพียงแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นร้องขอ โดยระบุในคำขอจดทะเบียนเท่านั้น และให้การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อพ้นกำหนดหกเดือน นับแต่วันที่อธิบดีได้แจ้งให้ประเทศภาคีคู่สัญญาอื่น ๆ ทราบ

3.3.8 การร้องขอขยายเขตแดน

ผู้จดทะเบียน อาจทำได้แม้ภายหลังการจดทะเบียนระหว่างประเทศ โดยการยื่นแบบฟอร์มตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับร่วม ผ่านสำนักงานต้นกำเนิด และให้สำนักงานระหว่างประเทศลงบันทึกจดทะเบียนในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศทันทีและแจ้งให้สำนักงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งประกาศ การจดทะเบียนนั้นในหนังสือประกาศโฆษณาของสำนักงานระหว่างประเทศ การขยายเขตแดนจะมีผลบังคับจากวันที่ได้รับการบันทึกในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศ โดยจะหมดผลบังคับตามกฎหมายในวันที่ทะเบียนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหมดอายุ

บรรดาสถาบันที่ได้รับความเดือดร้อนหรือกา รขยายเขตแดนการคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า จากสำนักงานระหว่างประเทศตามที่กล่าวมาข้างต้นมีสิทธิที่จะปฏิเสธดังกล่าว จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สิน อุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานใดที่ประสงค์จะแจ้งการปฏิเสธคุ้มครอง ให้แจ้งการปฏิเสธไปยังสำนักงาน ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเหตุผลที่ปวงภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมาย ภายในประเทศของ สำนักงานนั้น แต่อย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าระหว่างประเทศ หรือการร้องขอให้ขยายความคุ้มครองตามมาตรา 3 ของข้อตกลงมาดริดเมื่อ สำนักงานระหว่างประเทศได้รับการแจ้งการปฏิเสธการคุ้มครองแล้ว สำนักงานระหว่างประเทศจะส่ง สำเนาคำแถลงแจ้งการปฏิเสธนั้น ไปยังสำนักงานประเทศต้นกำเนิดและแจ้งเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เพื่อให้ผู้จดทะเบียน หรือผู้มีส่วนได้เสียนั้นดำเนินการแก้ไขเสมือนว่าเครื่องหมายการค้า นั้นยื่นคำขอจดทะเบียนโดยผู้ นั้นโดยตรง ในประเทศที่ปฏิเสธความคุ้มครองในกรณีที่สำนักงานใดมิได้ แจ้งการปฏิเสธความคุ้มครองภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันจดทะเบียนระหว่างประเทศ หรือการ ร้องขอให้ขยายความคุ้มครองต่อสำนักงานระหว่างประเทศจะเสียผลประโยชน์ในการใช้สิทธิดังกล่าว และจะถือว่าเครื่องหมายการค้า นั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว

2. เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น เปรียบเสมือนว่า ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นโดยตรงกับสำนักงานประเทศภาคีสมาชิกคู่สัญญา นั้นๆ หากมิได้มีการแจ้งการปฏิเสธต่อสำนักงานระหว่างประเทศ

ในกรณีเครื่องหมายการค้า ได้ยื่นจด ทะเบียนไว้แล้วในประเทศภาคี คู่สัญญา และ ในภายหลังได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า นั้น โดยสำนักงานระหว่างประเทศในนามของ เจ้าของเดียวกัน ให้ถือว่าการจดทะเบียนระหว่างประเทศได้แทนที่การจด ทะเบียนในประเทศครั้งก่อน แต่ทั้งนี้จะไม่เป็นการลบล้างสิทธิที่ได้ในการจดทะเบียนครั้งก่อน ๆ นั้น

3. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อสำนักทะเบียนระหว่างประเทศมีอายุ 20 ปี และอาจต่อ อายุได้อีกครั้งละ 20 ปี⁸ นับจากวันที่สิ้นอายุ โดยการต่ออายุไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดการ จดทะเบียนให้แตกต่างไปจากที่จดทะเบียนไว้เดิม และก่อนสิ้นอายุสำนักงานระหว่างประเทศจะมี หนังสือเตือนอย่างไม่เป็นทางการไปยังเจ้าของเครื่องหมายการค้าและตัวแทน (ถ้ามี) ล่วงหน้าหกเดือน ก่อนวันสิ้นอายุ ในกรณีที่ต่ออายุไม่ทัน สามารถที่จะขอผ่อนผันการต่ออายุการจดทะเบียนระหว่าง ประเทศได้เป็นเวลาหกเดือนนับจาก วันสิ้นอายุ ทั้งนี้ โดยชำระเงินเพิ่มตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎ ข้อบังคับร่วม ในกรณีที่ พ้นกำหนดห้าปีนับจากวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศให้ถือว่าการ

⁸ นันท อินทนนท์ ฮ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3, หน้า 359.

จดทะเบียนนั้นเป็นอิสระจากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศก่อนหน้าในประเทศต้นกำเนิด โดยมีเงื่อนไข 2 ประการ ประการแรก ความคุ้มครองอันเป็นผลจากการจดทะเบียนระหว่างประเทศซึ่งเกิดจากการโอนหรือไม่ก็ตาม หากก่อนพ้นกำหนดห้าปีนับจากวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้าในประเทศต้นกำเนิดตามมาตรา 1 ของข้อตกลงมาดริด⁹ หกคดีที่ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในประเทศนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีความคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศหกคดีที่จะได้รับความคุ้มครอง เมื่อพ้นกำหนดห้าปี นับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศอันเป็นผลเนื่องมาจากการดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งได้เริ่มขึ้นก่อนพ้นกำหนดห้าปี และประการที่สอง ในกรณีที่มีการร้องขอยกเลิกความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยความสมัครใจของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือโดยการร้องขอของโจทก์ หรือในกรณีมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ยกเลิกความคุ้มครอง แม้จะพ้นกำหนดห้าปีนับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศก็ให้ใช้บังคับตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Protocol)

4. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อในทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศอาจขอยกเลิกความคุ้มครองในเวลาใด ในประเทศภาคีสัญญาประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ได้ โดยยื่นคำขอยกเลิกต่อสำนักงานในประเทศของตนเพื่อส่งต่อไปยังสำนักงานระหว่างประเทศเพื่อแจ้งต่อประเทศต่างๆที่มีการยกเลิกโดยการบอกยกเลิกดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

ในกรณีที่สำนักงานของประเทศที่มีชื่อในทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการยกเลิก การเพิกถอน การโอนและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวให้สำนักงานระหว่าง

⁹ **Article 1**

[Establishment of a Special Union. Filing of Marks at International Bureau.

Definition of Country of Origin]

(1) The countries to which this Agreement applies constitute a Special Union for the International registration of marks.

(2) Nationals of any of the contracting countries may, in all the other countries party to this Agreement, secure protection for their marks applicable to goods or services, registered in the country of origin, by filing the said marks at the International Bureau of Intellectual Property (hereinafter designated as "the International Bureau") referred to in the Convention establishing the World Intellectual Property Organization (hereinafter designated as "the Organization"), through the intermediary of the Office of the said country of origin.

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

ประเทศทราบ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อการจดทะเบียนระหว่างประเทศ และให้สำนักงานระหว่างประเทศบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นในสมุดจดทะเบียนระหว่างประเทศ และแจ้งต่อบรรดาประเทศภาคีสัญญา พร้อมทั้งประกาศโฆษณา โดยไม่ต้องดำเนินการต่างๆ อาจคิดค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับร่วม การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการขอทดแทนรายการสินค้าและบริการอาจทำได้โดยการยื่นขอจดทะเบียนเป็นคำขอใหม่เท่านั้น

3.4 หลักเกณฑ์ขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิธีสารมาดริด

ตามข้อตกลงในพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ได้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียนในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งผลของการจดทะเบียนไว้ในข้อตกลงเพื่อเป็นการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของประเทศภาคีและวางแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนระหว่างประเทศร่วมกัน ดังต่อไปนี้¹⁰

3.4.1 เงื่อนไขการจดทะเบียน

ผู้ที่มีสิทธิขอจดทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ หรือ ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในสมุดทะเบียนของประเทศภาคีสัญญา หรือ องค์การคู่สัญญา และบุคคล นั้นมีสัญชาติของประเทศภาคีสัญญา หรือประเทศที่เข้าเป็นภาคี ขององค์การคู่สัญญาหรือมีภูมิลำเนาหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างจริงจังในประเทศภาคีสัญญา หรือประเทศที่เป็นภาคีขององค์การคู่สัญญา

3.4.2 แบบฟอร์มการยื่นคำขอจดทะเบียน

การยื่นคำขอจดทะเบียนให้ยื่นโดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดในกฎข้อบังคับร่วม (Common Regulations) โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วนและถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ต่อสำนักงานระหว่างประเทศ โดยผ่านสำนักงานต้นกำเนิดที่ได้ยื่นคำขอหรือได้รับจดทะเบียนคำขอดังกล่าวไว้ และให้สำนักงานต้นกำเนิดรับรองรายละเอียดในคำขอว่ารายละเอียดในคำขอดังกล่าวสอดคล้องกับรายละเอียดในคำขอหลักหรือทะเบียนหลักในประเทศพร้อมทั้งระบุวันที่และเลขคำขอหลัก หรือวันที่ และเลขที่ทะเบียนหลัก รวมทั้งวันที่และเลขที่ คำขอจดทะเบียนหลัก และวันที่รับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

3.4.3 การระบุชนิดสินค้าและบริการ

ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องระบุสินค้าและบริการที่ประสงค์จะอ้างสิทธิคุ้มครองโดยให้ระบุจำพวกสินค้าที่สอดคล้องกับจำพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศตามข้อตกลงนี้ (The Nice

¹⁰ สมศักดิ์ พณิชกุล. (2544). *กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า*, กรุงเทพมหานคร : วิทยุชน , หน้า 28.

Agreement Concerning the International Classification of Goods and Service) หากผู้ขอรับจดทะเบียนมิได้กระทำดังกล่าว สำนักงานระหว่างประเทศจะเป็นผู้ จัดจำพวกสินค้าและบริการให้ใหม่ และให้จำพวกสินค้าและบริการที่ระบุ โดยผู้จดทะเบียนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานระหว่างประเทศ ด้วยความร่วมมือของสำนักงานต้นกำเนิด

3.4.4 การอ้างสิทธิโดยระบุให้สิทธิเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ

ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนขอถือสิทธิในสิทธิที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นเครื่องหมายการค้าของตนจะต้องดำเนินการแถลงข้อเท็จจริงและยื่นหนังสือบอกกล่าว โดยระบุสิทธิหรือกลุ่มของสิทธิที่ต้องการขอถือสิทธิพร้อมคำขอจดทะเบียนระหว่าง ประเทศและแนบสำเนาเครื่องหมายที่เป็นสิ่กับคำขอระหว่างประเทศสำหรับจำนวนสำเนาให้เป็นตามที่กำหนด ใน กฎข้อบังคับร่วม (Common Regulations)

3.4.5 การดำเนินการจดทะเบียน

เมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศแล้วให้ดำเนินการจดทะเบียน โดยทันที และทะเบียนจะลงวันที่ที่สำนักงาน ต้นกำเนิดได้รับคำขอระหว่างประเทศ หากได้รับคำขอจดทะเบียนนั้นภายในสองเดือนนับจากวันยื่นคำขอ ณ สำนักงานต้นกำเนิด แต่ถ้าหากสำนักงานระหว่างประเทศมิได้รับคำขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าวซึ่งทะเบียนระหว่างประเทศจะลง วันที่ที่สำนักงานระหว่างประเทศแจ้งการ จดทะเบียนระหว่างประเทศต่อสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า และให้ประกาศเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศในหนังสือประกาศโฆษณา คำขอจดทะเบียน ระหว่างประเทศซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานระหว่างประเทศตาม รายละเอียดของคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

3.4.6 การเผยแพร่และโฆษณา

สำนักงานระหว่างประเทศจะส่งหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศให้กับสำนักงานของประเทศภาคีสมาชิกจำนวนหนึ่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและอีกจำนวนหนึ่งในราคาลดภายใต้ เงื่อนไขที่กำหนดโดยสมัชชา และให้ถือว่าการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวเป็นการเพียงพอสำหรับประเทศภาคีสัญญาทั้งปวงและไม่จำเป็นต้องมี การเผยแพร่โฆษณาอื่นใด โดยผู้จดทะเบียนระหว่างประเทศ

3.4.7 การร้องขอให้ขยายความคุ้มครอง

ประเทศภาคีของคู่สัญญาอาจขอขยายความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า เพื่อขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนระหว่างประเทศให้ความคุ้มครองถึงประเทศใด ๆ ได้ โดยให้ระบุการร้องขอขยายความคุ้มครอง จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ให้แก่ประเทศภาคีสัญญาใดในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศการ ร้องขอขยายเขตแดนดังกล่าว

ข้างต้นอาจทำได้ แม้ภายหลังการ จดทะเบียนระหว่างประเทศโดยการยื่นคำขอ โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดตามกฎหมายข้อบังคับ ให้สำนักงานระหว่างประเทศบันทึกทันที และแจ้งสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า และประกาศบันทึกนั้นในประกาศโฆษณาของสำนักงานระหว่างประเทศ การขยายเขตแดน จะมีผลจากวันที่ได้รับการบันทึกในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศ และจะหมดผลบังคับตามกฎหมายในวันที่ทะเบียนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหมดอายุ

3.4.8 การร้องขอขยายเขตแดน

บรรดาลำนักงานที่ได้รับแจ้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง ประเทศ หรือ ขยายเขตแดนการคุ้มครองจากสำนักงานระหว่างประเทศ ตามที่กล่าวมาข้างต้น มีสิทธิแจ้งปฏิเสธการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในเขตแดนของตนได้ แต่การปฏิเสธนั้นจะต้องอยู่บนเหตุผลของอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

3.4.9 การปฏิเสธคำขอ

สำนักงานใดที่ต้องการใช้สิทธิปฏิเสธดังกล่าวต้องแจ้งกา รปฏิเสธต่อสำนักงานระหว่างประเทศพร้อมทั้งเหตุผลภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงานนั้น แต่อย่างช้าที่สุดต้องแจ้งก่อนระยะเวลาหนึ่งปีนับจากที่รับหนังสือการจดทะเบียนจากสำนักงานระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดีประเทศคู่สัญญาแห่งภาคีพิธีสารมาดริด(Madrid Protocol)อาจตกลงกันไว้ระยะเวลาสิบแปดเดือน หรือเป็นระยะเวลายาวนานกว่าในกรณีที่มีการคัดค้านแทนระยะเวลาหนึ่งปีก็ได้

สำนักงานระหว่างประเทศเมื่อได้รับการแจ้งปฏิเสธแล้ว จะส่งสำเนาแจ้งคำสั่งปฏิเสธให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนระหว่างประเทศหนึ่งชุดโดยไม่ชักช้า และให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการปฏิเสธเสมือนว่า เครื่องหมายการค้า นั้นได้ถูกยื่นโดยตนเองโดยตรงต่อสำนักงานที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธ

สำนักงานใดไม่ได้แจ้งการปฏิเสธการจดทะเบียน ภายในระยะเวลาตามที่กล่าวข้างต้นจะเสียประโยชน์ในการใช้สิทธิแจ้งปฏิเสธ นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้ว ความ คุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้เปรียบเสมือนว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นโดยตรงกับสำนักงานคู่สัญญานั้นๆ หากมิได้มีการแจ้งปฏิเสธต่อสำนักงานระหว่างประเทศในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศหรือภูมิภาคที่สำนักงานคู่สัญญาเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศด้วย และการจดทะเบียนทั้งสองดังกล่าวจดในนามบุคคลเดียวกันให้ถือว่าการจดทะเบียนระหว่างประเทศได้แทนที่ทะเบียนในประเทศหรือภูมิภาค หากความคุ้มครองที่เป็นผลแห่งการจดทะเบียนระหว่างประเทศครอบคลุมถึงคู่สัญญานั้นและบรรดาสินค้าและบริการที่ระบุในทะเบียนระหว่างประเทศหรือภูมิภาคได้ระบุใน

ทะเบียนระหว่างประเทศของคู่สัญญาด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีอายุสิบปี และอาจต่ออายุได้อีกครั้งละสิบปีนับแต่วันสิ้นอายุ โดยการต่ออายุไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แตกต่างไปจากที่จดทะเบียนไว้เดิม และก่อนสิ้นอายุ สำนักงานระหว่างประเทศจะมีหนังสือเตือนอย่างไม่เป็นทางการไปยังเจ้าของเครื่องหมายการค้าและตัวแทน (ถ้ามี) ล่วงหน้าหกเดือนก่อนวันสิ้นอายุ ในกรณีที่ต่ออายุไม่ทันสามารถที่จะขอผ่อนผันการต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศได้เป็นเวลาหกเดือน นับจากวันสิ้นอายุ ทั้งนี้โดยชำระเงินเพิ่มตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับร่วมในกรณีที่พินกำหนดห้าปีนับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ให้ถือว่าการจดทะเบียนนั้นเป็นอิสระจากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ ในประเทศก่อนหน้าในประเทศต้นกำเนิด โดยมีเงื่อนไขสองประการ ประการแรก ความคุ้มครองอันเป็นผลจากการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการโอนหรือไม่ก็ตามไม่สามารใช้ได้บังคับตามข้อตกลงอีกต่อไปหากก่อนพินกำหนดห้าปีนับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ คำขอจดทะเบียนหลักหรือทะเบียนหลัก แล้วแต่กรณีได้ถูกถอน หักอายุ ละทิ้ง ปฏิเสธ ยกเลิก เพิกถอน หรือทำเป็นโมฆะโดยคำวินิจฉัยเป็นที่สุดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ระบุในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งในกรณีที่มีการคัดค้านอุทธรณ์และร้องขอถอนคำขอหลัก การยกเลิก เพิกถอนหรือทำให้คำขอหลักหรือทะเบียนหลักเป็นโมฆะซึ่งได้ดำเนินการก่อนพินกำหนดห้าปีนับแต่วันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

แต่ผลการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภายหลังจากกำหนดเวลาห้าปีโดยให้คำขอหรือทะเบียนหลักหมดสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองหรือคำขอหรือทะเบียนหลักถูกละทิ้ง และประการที่สอง ให้สำนักงานต้นกำเนิดที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลตามข้อ 1. ต่อสำนักงานระหว่างประเทศเพื่อแจ้งผู้มีส่วนได้เสียและประกาศโฆษณาและให้ร้องขอต่อสำนักงานระหว่างประเทศให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าระหว่างประเทศและให้สำนักงานระหว่างประเทศดำเนินการตามนั้น

3.5 เปรียบเทียบข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด¹¹

3.5.1 สำนักงานทะเบียนที่ยื่นคำขอ

ตามข้อตกลงมาดริด คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศจะต้องยื่นต่อสำนักงานทะเบียนของประเทศซึ่งผู้จดทะเบียนมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างแท้จริงและจริงจัง แต่หากประเทศดังกล่าวมิได้เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริด คำขอจด

¹¹ นันทน อินทนนท์ *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3* หน้า 358.

ทะเบียนดังกล่าวจะต้องยื่นต่อสำนักงานทะเบียนของประเทศซึ่งผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนา แต่หากประเทศดังกล่าวก็มีได้ เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดเช่นเดียวกัน คำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องยื่นต่อสำนักงานทะเบียนของประเทศซึ่งผู้ขอจดทะเบียนมีสัญชาติ (ประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริด) ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนจะต้องมีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งของสำนักงานทะเบียนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าว และผู้ขอจดทะเบียนไม่อาจเลือกประเทศที่ตนมีจุดเกาะเกี่ยวได้ แต่จะต้องพิจารณาเรียงตามลำดับ คือ

1. ประเทศที่ตนมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างแท้จริงและจริงจัง
2. ประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา หรือ
3. ประเทศที่ตนมีสัญชาติ ประเทศที่เป็นจุดเกาะเกี่ยวนี้เรียกว่า “ประเทศต้นกำเนิด ” (Country of Origin)

ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ผู้ขอจดทะเบียน “มีสิทธิเลือก” ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) แต่เพียงอย่างเดียวต่อสำนักงานทะเบียนของประเทศซึ่งตนมีสัญชาติหรือมีภูมิลำเนาหรือมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างแท้จริงและจริงจัง แต่ประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) สำนักงานทะเบียนเช่นนี้เรียกว่า “สำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด ” (Office of Origin)

3.5.2 ฐานสำหรับยื่นคำขอ

ตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ก่อนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศจะต้องมีทะเบียนเครื่องหมายภายในประเทศต้นกำเนิดเสียก่อน กล่าวคือ จะต้องมีการจดทะเบียนรากฐาน (Basic Registration) เสียก่อน

แต่ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศได้เมื่อมีเพียงคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นหรือมีทะเบียนเครื่องหมายนั้น ซึ่งเรียกคำขอหรือทะเบียนรากฐาน (Basic Application Registration) แล้วกับสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด ดังนั้นจะเห็นว่าตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Protocol) จะต้องมีการจดทะเบียนในประเทศต้นกำเนิดเสียก่อนจึงสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศได้ แต่ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) จะมีเพียงคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นเท่านั้นหรืออาจมีทะเบียนเครื่องหมายนั้นกับสำนักงานต้นกำเนิดแล้วก็ได้ และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้ข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ไม่เป็นที่นิยมจึงมีสมาชิกไม่มากนักทั้งที่มีกำเนิดมาตั้งแต่ ค.ศ.1819 แล้ว

3.5.3 อายุทะเบียน

ทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลง มาดริด (Madrid Agreement) มีอายุ 20 ปี นับแต่วันจดทะเบียนและอาจต่ออายุทะเบียนได้คราวละ 20 ปี โดยไม่มีกำหนด ส่วนทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) มีอายุ 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียนและอาจต่ออายุทะเบียนได้คราวละ 10 ปี โดยไม่มีกำหนด

3.5.4 กำหนดเวลาสำหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน

ตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) สำนักทะเบียนของประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียนในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศอาจแจ้งการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอ แต่ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนอาจกระทำได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกได้แจ้งประเทศที่ระบุ เพื่อขอจดทะเบียนในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศถึงการขอจดทะเบียนดังกล่าว อย่างไรก็ตามประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน อาจแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าในขณะเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ว่ากำหนดเวลาสำหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนดังกล่าว จะขยายออกไปเป็น 18 เดือน หรือนานกว่า 18 เดือน หากเป็นการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนในกรณีที่สืบเนื่องจากมีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านก็ได้

3.5.5 การถือเอาวันจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ถูกเพิกถอนเป็น วันยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศที่ระบุในทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ

ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หากทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศถูกเพิกถอนเพราะเหตุที่คำขอรากฐานหรือทะเบียนที่สืบเนื่องจากคำขอรากฐานถูกปฏิเสธหรือเพิกถอนภายใน 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศและภายใน 3 เดือนเจ้าของทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศที่ถูกเพิกถอน (โดยระบุสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน) ในประเทศที่ระบุในทะเบียนระหว่างประเทศวันจดทะเบียนของทะเบียนระหว่างประเทศถือเป็นวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเช่นว่านี้ แต่หากเป็นกรณีตามข้อตกลงมาดริด จะขอใช้สิทธิเกี่ยวกับวันยื่นคำขอเช่นว่านี้มีได้

3.5.6 ภาษาที่ใช้

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) แต่เพียงอย่างเดียวต้องยื่นเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนดังกล่าวก็ต้องจัดทำเป็นภาษาฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน แต่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ ที่อยู่ภายใต้บังคับ พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) แต่เพียงอย่างเดียวหรือเพียง

บางส่วนจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้โดยสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด

3.5.7 ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee)

ตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) เมื่อมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศหรือคำ ขอยขยายการจดทะเบียนหรือคำขอต่ออายุทะเบียนผู้จดทะเบียนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าที่เกินกว่า 3 จำพวกขึ้นไป (Supplementary Fee) และค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Complementary Fee) ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพมาดริดมีสิทธิ จะได้รับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งสองรายการนี้ แต่ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) อาจแสดงเจตนาว่าตนประสงค์จะเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสำหรับประเทศของตนตามที่กำหนดไว้แทนการขอรับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมทั้งสองรายการตามที่กล่าวแล้วก็ได้

3.5.8 องค์การระหว่างรัฐ

ตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) เฉพาะประเทศสมาชิกเท่านั้นแต่ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) องค์การระหว่างรัฐอาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็ได้ในขณะที่ยังไม่มีสมาชิกตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ที่เป็นองค์การระหว่างรัฐดังกล่าวแต่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นที่คาดหมายว่าประชาคมยุโรปอาจเข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ในไม่ช้านี้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นการสร้างความเกี่ยวพันระหว่างระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศตามพิธี สารมาดริด (Madrid Protocol) กับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายของประชาคมยุโรป หากประชาคมยุโรป เข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) แล้วประเทศซึ่งสามารถถือเอาประโยชน์ตามพิธีสารมาดริดได้ (Madrid Protocol) (เช่นเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดอยู่ด้วยแล้ว เช่น สหราชอาณาจักร) อาจระบุในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายในประชาคมยุโรปก็ได้นอกจากนั้นประเทศซึ่งสามารถถือเอาประโยชน์ตามพิธีสารมาดริดยังอาจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศโดยอาศัยทะเบียนที่ได้รับหรือคำขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงานทะเบียนของประชาคมยุโรปที่เรียกว่า Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) ที่เมืองอาลีคานเต้ ประเทศสเปน เป็นต้น