

บทที่ 4

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้ ระบบมาดริด

จากการศึกษาถึงระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ในบทที่ 3 ที่ผ่านนั้นพบว่าประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี ตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ถ้าหากอนาคตประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคี ผู้เขียนเห็นว่าทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนอยู่หลายกรณีด้วยกัน ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนจะนำเสนอ วิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงขั้นตอนของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ทั้งสองข้อตกลง มีความเกี่ยวข้อง หรือแตกต่างกันอย่างไร และประเทศไทยควรเลือกเข้าร่วมเป็นภาคีตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) หรือพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และถ้าหากประเทศไทยประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีตามข้อตกลงข้อใดข้อตกลงหนึ่งหรือทั้งสองข้อตกลงก็ติดตั้งแล้วจะทำให้ประเทศไทย ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ จากการเข้าร่วมเป็นภาคีดังกล่าว จากนั้น ผู้เขียนจะทำการ ศึกษาเปรียบเทียบ เกี่ยวกับการเกิด อนุกรมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวมทั้งอายุของการเกิดอนุกรมการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ไม่ได้ใช้และ ประเทศไทยควรแก้ไขหรือไม่อย่างไร โดยตามลำดับดังนี้

4.1 ศึกษาถึงข้อดีที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement)

เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมเป็นภาคี ตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ซึ่งประเทศนั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างถี่ถ้วนเสียก่อน เพราะการเข้าเป็นภาคีนั้นอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อประเทศภาคีของแต่ละประเทศ ดังนั้นศึกษาด้านเดียวคงไม่พอจึงต้องศึกษาทั้งในด้านประโยชน์ได้เสียของประเทศด้วยมิเช่นนั้นแล้วจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ กลุ่มคนบางกลุ่มอาจเป็นไปได้ และการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเป็นภาคีอย่างละเอียดด้วย ผู้เขียนจะนำเสนอทั้งในแง่มุมมองทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อแสดงให้เห็นว่าหากไทยเข้าเป็น

ภาคีใดประเทศไทยจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไร ตลอดจนการเข้าสู่การเป็น ภาคีตามแบบ พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ว่าหากเข้าร่วมเป็นภาคี ดังกล่าวแล้วจะส่งผลให้ประเทศไทยได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากกว่ากัน ดังนี้

4.1.1 ข้อดีต่อภาครัฐกิจและผู้ประกอบการธุรกิจ

เมื่อศึกษาและค้นคว้าเนื้อหาของอนุสัญญา บทความ และงานเขียนทางด้านวิชาการของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่านนั้น ผู้เขียนขอสรุปเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยซึ่งมีความเห็นว่าธุรกิจของไทยในปัจจุบัน นั้นต่างก็เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคี ซึ่งเห็นว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยจะใช้วิธีการจดทะเบียนภายในประเทศซึ่งจะมีผลทำให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะถูกจำกัด เฉพาะในประเทศไทยที่ จดทะเบียนไว้เท่านั้น โดยขอบเขตแห่งความคุ้มครองของกฎหมายจะถือตามหลักดินแดน (Territoriality Principle) เท่านั้นไม่สามารถคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนได้หากเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ ได้ จึงทำให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ จึงเป็นปัญหาเกิดขึ้น เกิดความยุ่งยากเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายที่สูง ความเข้าใจในภาษา แต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป และต้องเสี่ยงกับขั้นตอนที่ไม่เป็นระบบเดียวกันในแต่ละประเทศ อีกทั้งในการจดทะเบียนแต่ละ ครั้งในแต่ละประเทศจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเพราะแต่ละครั้ง จะต้องติดตามผลการจดทะเบียนที่ ยื่นคำขอจดทะเบียนอยู่เสมอ ๆ หากผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองมีหลายประเทศก็จะต้องเดินทางไปจดทะเบียนในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการยุ่งยาก และเสียเวลาและ ในบางประเทศอายุแห่งการคุ้มครองย่อมแตกต่างกัน รวมถึง การแต่งตั้งตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียนก็ต่างกัน และปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาอีกมากมาย

ดังนั้น เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วม เป็นภาคีตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) แบบใดแบบหนึ่งแล้ว จะสามารถช่วย แบ่งเบาภาระ ลดความยุ่งยากลงและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ เพราะจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลด ปัญหาความยุ่งยาก มีความยืดหยุ่นในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการในรายการทางทะเบียน การโอนทางทะเบียน และการต่ออายุ ตลอดจนก็ไม่ต้องเดินทางไปจดทะเบียนยัง ประเทศต่างๆ และภาษาที่ใช้ยังเป็นภาษาสากลที่ภาคีแต่ละประเทศต่างยอมรับ คือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน เป็นต้น รวมไปถึงค่าธรรมเนียม ที่เสียเพียงครั้งเดียวซึ่ง จะเป็นสกุลเงินแบบเดียวกัน ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์ ที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายของตนก็จะไม่ต้องเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ เพราะประเทศไทยจะมีตัวแทนหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมารองรับการจดทะเบียนจากนั้นหน่วยงานดังกล่าว นี้ก็จะประสานส่งเรื่อง ไปยังต้นสังกัดและจะมีผล คุ้มครองประเทศที่เป็นภาคี ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 85 ประเทศ (นับถึงเดือนมีนาคม 2554)

4.1.2 ข้อดีต่อผู้ประกอบการค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) แล้วจะเป็นการช่วยผู้ประกอบการค้าขนาดกลางและขนาดย่อมได้อีกทางเลือกหนึ่ง ด้วย หากประเทศไทย พร้อมทั้งจะสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เศรษฐกิจไทย พัฒนาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่าผู้ประกอบการรายเล็กที่มีแหล่งเงินทุนที่น้อยหากต้องการที่จะขยายแหล่งตลาดสินค้าและกิจการของตนไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย รวมทั้งถ้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องการที่จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในต่างประเทศย่อมสามารถที่จะขอรับความคุ้มครองได้อีกด้วย

ดังนั้น หากประเทศไทย ได้เข้าเป็นภาคี ตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) จะเป็นการเอื้ออำนวยให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมที่มีทุนทรัพย์น้อยให้สามารถได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้เสมือนหนึ่งเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นจดทะเบียนในประเทศภาคีตามแบบพิธีสารมาดริดย่อมเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อีกทั้งยังส่งผลดีต่อภาครัฐส่งผลให้เปิดตลาดการค้าสมัยใหม่และช่วยพัฒนาด้านการส่งออกสินค้า ของผู้ประกอบการธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากต่างประเทศให้กับประเทศไทยอีกทางเลือกหนึ่งด้วย

4.1.3 ข้อดีต่อค่าใช้จ่าย

ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถ ลดปัญหา ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ลดลงไปเป็นจำนวนมากซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่จะต้องเดินทางไปยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งในแต่ละประเทศ กำหนดเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีก เป็นจำนวนมาก เช่น ค่าแบบฟอร์ม ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างตัวแทนในกาดำเนินการจดทะเบียน ค่าคัดรับรองเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) สามารถช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนแต่ละประเทศอีกด้วย

4.1.4 ข้อดีต่อการติดตามผลและการต่ออายุแห่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถติดตามผลการยื่นคำขอจดทะเบียนและความคืบหน้าได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะมีหน่วยงาน กลางที่ประเทศไทยตั้งขึ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าแทนที่จะต้องเดินทางไปติดตามยังต่างประเทศที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้แล้ว และประหยัดเรื่องค่าธรรมเนียมได้มากเพียงแคื่อยื่นคำขอตรวจสอบกรณีติดตามผล ความคืบหน้า หรือคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุแต่ละครั้ง ได้ง่ายขึ้น อีกด้วย ซึ่งหน่วยงานที่ตั้งขึ้นนี้จะประสานงานโดยตรงต่อหน่วยงานที่

ต่างประเทศตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ตั้งไว้ได้อีกทางเลือกหนึ่งด้วย

4.2 ศึกษาถึง ข้อเสียที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคี ตาม แบบ พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement)

4.2.1 ข้อเสียในภาคธุรกิจของไทย

เมื่อศึกษาแล้วพบว่าปัจจุบันธุรกิจในประเทศไทยมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนสูงและมีปริมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมากหาก ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคี ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) อาจเป็นการ ส่งผลให้ต่างชาติ เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และเป็นการเปิด โอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้มากกว่าธุรกิจของคนไทย ซึ่งทำให้ธุรกิจของไทยอาจเกิดความเสียหายได้แล ะถ้าหลังจากประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ทำให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรแต่กลับเป็นประ โยชน์แก่ธุรกิจต่างชาติ เสียมากยิ่งขึ้นกว่า

4.2.2 ข้อเสียอาจเกิดกับประเทศสมาชิกด้วยกัน

เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีตามพิธีสารมาดริด(Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) อาจจะมีผลกระทบต่อไปยังประเทศมหาอำนาจที่ จะกีดกันประเทศไทยเพื่อไม่ให้ไทย เข้าเป็นภาคี ดังกล่าวได้หรือ ถูกกีดกันแกล้งจากประเทศที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เพราะประเทศไทยมีกำลังสำคัญในด้านการผลิตและส่งออกสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้ง ในด้านเครื่องหมาย และการบริการซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจุบันประเทศไทยยัง ไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี ฉะนั้น จึงเป็นที่จับตามองเป็นอย่างยิ่งของภาคีอื่นที่เหลืออีก 85 ประเทศสมาชิกที่เข้าเป็นภาคีตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) มาก่อนหน้าแล้วเพราะที่สำคัญประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรและมีฐานการผลิตและส่งออกแต่ละปีเป็นจำนวนมาก หาก ประเทศไทยยื่นคำร้องขอเป็นภาคี อาจจะถูกลดค่าน หรือไม่รับ การรับรองการเป็นภาคี ก็เป็นไปได้ ดังนั้น เมื่อประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็น ภาคีจะทำให้เครื่องหมายการค้าบางประเภทไม่สามารถรับ การรับรองได้เพราะประเทศภาคีอื่น ได้ยื่นคำขอรับความคุ้มครองและผูกพัน ไปยังกับภาคีไว้ก่อนหน้าแล้วและอาจถูกเพิกถอนได้

4.2.3 ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นหากต้องใช้งบประมาณของประเทศที่สูง

เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีตามพิธีสารมาดริด(Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) แล้วจะทำให้ประเทศไทยจะต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมากในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีตามแบบพิธีสารมาดริด(Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) เช่น ค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งจะต้องสรร รหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจกฎ

ระเบียบ และกฎหมายระหว่างประเทศค่อนข้างมากอีกทั้งทางด้านภาษาซึ่งจะต้องอาศัยผู้เรียนรู้มาโดยตรง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน เป็นต้น ดังนั้นในการคัดเลือกบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องใช้งบประมาณที่สูงและไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้นบุคลากรจะต้องมีความรู้ในด้านระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อที่จะต้องค้นคว้าและประสานงานกับหน่วยงาน ต่างประเทศ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าการลงทุนการพัฒนาบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ประกอบการไทยแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าเพราะเปรียบเสมือนเป็นใช้หน่วยงานของรัฐเป็นฐานหรือทางผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของธุรกิจเป็นต้น

4.3 ศึกษาถึงผลกระทบต่อเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณี เข้าร่วมเป็นภาคี ภายใต้ข้อตกลงมาดริด (Madrid Protocol) หรือพิธีสารมาดริด (Madrid Agreement)

สำหรับประเทศไทยหากประสงค์เข้าเป็นภาคี ตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Protocol) หรือพิธีสารมาดริด (Madrid Agreement) จะต้องมีผลผูกพันตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ และจะต้องอนุวัติการมาเป็นกฎหมายภายในเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement)

จากการศึกษาเครื่องหมายการค้าของไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Agreement Concerning the International Registration of Marks) และพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) แล้วจะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่แตกต่างกัน นอออกไปหลายประการด้วยกันและมีผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยหากจะเข้าเป็นภาคี ตามข้อตกลงดังกล่าว

4.3.1 ข้อตกลงมาดริด (Madrid Protocol) และพิธีสารมาดริด (Madrid Agreement)

ภายใต้ข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) และพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)

เมื่อศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

มีความแตกต่างกันหลายประเด็นที่สำคัญ ๆ และทำให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องหมายการค้าของไทย หากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงทั้งสอง ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

4.3.1.1 แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและการเขียนข้อความในแบบพิมพ์

ตามแบบ พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และ ข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) มาตรา 3 (1)¹ กำหนดให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง ประเทศตามระบบมาดริดจะต้องใช้แบบพิมพ์ตามที่กำหนดในกฎข้อบังคับร่วมกัน (Common Regulation) ซึ่งกฎข้อบังคับร่วมได้กำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับการยื่นขอจดทะเบียนว่าจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) หรือพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือทั้งสองข้อตกลงสำหรับการกรอกข้อความในคำขอจดทะเบียนนั้น กฎข้อ 2 (1) (a) แห่งกฎข้อบังคับร่วม กำหนดให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยการพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อื่นๆ โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสถ้าเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนภายใต้ข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) หรือใช้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ส่วนรูปเครื่องหมายการค้า นั้น กฎ 9(4)(a) (v) แห่งกฎข้อบังคับร่วม กำหนดให้ใช้ขนาดไม่เกิน 8 เซนติเมตร X8 เซนติเมตร แต่สำหรับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า นั้น จะมีความแตกต่างกันโดยคำขอจดทะเบียนนั้น ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)² กำหนดให้ใช้แบบพิมพ์ตามอธิบดีกำหนดซึ่งมีแบบเดียวคือ แบบ ก 01 ใช้ยื่นคำขอได้ทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และการกรอกข้อความในคำขอให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทยโดยใช้พิมพ์ดีดหรือดีพิมพ์ สำหรับรูปเครื่องหมายการค้า นั้น ข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)³ กำหนดให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ใช้ปิดในคำขอจดทะเบียนจะต้องดีพิมพ์หรือพิมพ์โดยวิธีอื่นที่อยู่ ได้คงทน ชัดเจน และมีขนาดที่จะปิดในคำขอได้แต่โดยทั่วไปจะใช้ขนาด 5 เซนติเมตร X5 เซนติเมตร เพราะหากขนาดเกิน ข้อ 2 (3) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) กำหนดให้จ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกินเซนติเมตรละ 100 บาท

¹ Article 3

[Contents of Application for International Registration]

(1) Every application for international registration must be presented on the form prescribed by the Regulations; the Office of the country of origin of the mark shall certify that the particulars appearing in such application correspond to the particulars in the national register, and shall mention the dates and numbers of the filing and registration of the mark in the country of origin and also the date of the application for international registration

² กฎกระทรวง (พ.ศ.2535). ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) ข้อ 2 วรรคแรก.

³ เรื่องเดียวกัน, ข้อ 11.

4.3.1.2 จำพวกสินค้าและบริการ

ตามมาตรา 3(2)⁴ แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) กำหนดให้ผู้จดทะเบียนระบุนายการสินค้าและบริการที่จะขอความคุ้มครองตามระบบการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลแห่งเมืองนิซ (The Nice Agreement Concerning the International Classification Bureau of WIPO)⁵ และให้สำนักงานระหว่างประเทศเป็นผู้ควบคุมดูแลและพิจารณาความถูกต้องของการจัดจำพวกสินค้าและบริการในกรณีที่มีความเห็นในการจัดจำพวกสินค้าและบริการ ไม่ตรงกันระหว่างสำนักงานต้นกำเนิดและสำนักงานระหว่างประเทศให้ถือตามความเห็นของสำนักงานระหว่างประเทศเป็น หลักและคำขอจดทะเบียนหนึ่งคำขอสามารถระบุสินค้าหรือบริการ ได้หลายจำพวกซึ่งข้อตกลงที่กำหนดไว้ดังกล่าวแตกต่างกับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กำหนดให้คำขอจดทะเบียนฉบับที่หนึ่งจะขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการต่างจำพวกกันมิได้ และการระบุสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองต้องระบุสินค้าหรือบริการแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง สำหรับการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการนั้น ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) กำหนดให้ใช้จำพวกสินค้าและบริการสากลแห่ง เมืองนิซ เช่นเดียวกับข้อตกลง มาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) แต่การพิจารณาจัดจำพวกรายการสินค้า และบริการเป็นอำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และในกรณีรายการสินค้าหรือบริการ ระบุไม่ถูกต้อง มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้อำนาจนายทะเบียนสั่งให้ผู้จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องถ้าผู้จดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียน มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ให้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งนาย

⁴ Article 3

[Contents of Application for International Registration]

(2) The applicant must indicate the goods or services in respect of which protection of the mark is claimed and also, if possible, the corresponding class or classes according to the classification established by the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. If the applicant does not give such indication, the International Bureau shall classify the goods or services in the appropriate classes of the said classification. The indication of classes given by the applicant shall be subject to control by the International Bureau, which shall exercise the said control in association with the national Office. In the event of disagreement between the national Office and the International Bureau, the opinion of the latter shall prevail.

⁵ Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. 1957.

ทะเบียน ต่อคณะ กรรมการเครื่องหมายการค้าได้ และคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ให้ถือเป็นที่สุด

4.3.1.3 สถานที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

ตามมาตรา 3 แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ได้กำหนดให้ผู้ที่จะประสงค์จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau Of WIPO) โดยผ่านสำนักงานต้นกำเนิด (Office of the Country of Origin) แต่ตามข้อ 2 วรรคสาม แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดพร้อมเงินค่าธรรมเนียม

4.3.1.4 วันที่ถือเป็นวันยื่นคำขอจดทะเบียนและวันจดทะเบียน

ตามมาตรา 3(4)⁶ แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ได้กำหนดให้ถือวันที่สำนักงานต้นกำเนิด (Office of the Country of Origin) รับคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่ยื่นคำขอและวันจดทะเบียน ถ้าสำนักงานต้นกำเนิดได้ส่งคำขอไปยังสำนักงานระหว่างประเทศภายในสองเดือนนับตั้งแต่วันที่สำนักงานต้นกำเนิดรับคำขอจดทะเบียนนั้น แต่ถ้าสำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียน จากสำนักงานต้นกำเนิดเกินกว่าสองเดือนนับแต่วันที่สำนักงานต้นกำเนิดรับคำขอจดทะเบียนนั้น จะถือว่าวันที่ที่สำนักงานระหว่างประเทศเป็นวันที่ยื่นคำขอและวันจดทะเบียน สำหรับในกรณีที่มีการร้อง ขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมตามมาตรา 3 แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ภายหลังจากจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศแล้วจะถือเอาวันที่สำนักงานระหว่างประเทศได้บันทึกการขอขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมในทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอและวันจดทะเบียนซึ่งวันยื่นคำขอและวันจดทะเบียนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้น

⁶ Article 3

[Contents of Application for International Registration]

(4) The International Bureau shall register immediately the marks filed in accordance with Article 1. The registration shall bear the date of the application for international registration in the country of origin, provided that the application has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the application has not been received within that period, the International Bureau shall record it as at the date on which it received the said application. The International Bureau shall notify such registration without delay to the Offices concerned. Registered marks shall be published in a periodical journal issued by the International Bureau, on the basis of the particulars contained in the application for registration. In the case of marks comprising a figurative element or a special form of writing, the Regulations shall determine whether a printing block must be supplied by the applicant.

แตกต่างกับที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสามและวรรคสี่ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ที่กำหนดให้ถือเอาวันที่ ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอต่อ นายทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นวันยื่นคำขอหรือในกรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ยื่นคำขอไปถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวันที่ยื่นคำขอและสำหรับวันที่ถือว่า เป็นวันจดทะเบียนนั้น มาตรา 42 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันจดทะเบียนและในกรณีที่มีการขอถือสิทธิในการนับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง (Priority Right) ตามมาตรา 28 และ 28 ทวิ วันที่ถือว่าเป็นวันจดทะเบียนจะถือวันที่ยื่นคำขอในราชอาณาจักรเป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4.3.1.5 การทดแทนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศหรือภูมิภาคว่าด้วยการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ตามมาตรา 4⁷ แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ได้กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศหรือภูมิภาคที่เครื่องหมายการค้า นั้น ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศด้วยหากการจดทะเบียนทั้งสองอยู่ในนามบุคคลเดียวกันให้ถือว่าการจดทะเบียนระหว่างประเทศได้แทนที่ทะเบียนในประเทศหรือภูมิภาค ซึ่งข้อตกลงที่กำหนดไว้นี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้มีบัญญัติที่จะรองรับข้อตกลงทั้งสองดังกล่าว

4.3.1.6 การพิจารณาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของสำนักงานในประเทศ

ตามมาตรา 5⁸ แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ได้กำหนดให้สำนักงานทุกประเทศที่ถูกระบุ (Designated Country) มีระยะเวลาใน

⁷ Article 4

[Effects of International Registration]

(1) From the date of the registration so effected at the International Bureau in accordance with the provisions of Articles 3 and 3ter, the protection of the mark in each of the contracting countries concerned shall be the same as if the mark had been filed therein direct. The indication of classes of goods or services provided for in Article 3 shall not bind the contracting countries with regard to the determination of the scope of the protection of the mark.

(2) Every mark which has been the subject of an international registration shall enjoy the right of priority provided for by Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, without requiring compliance with the formalities prescribed in Section D of that Article.

⁸ Article 5

[Refusal by National Offices]

(1) In countries where the legislation so authorizes, Offices notified by the International Bureau of the registration of a mark or of a request for extension of protection made in accordance with Article 3ter shall have the right to declare that protection cannot be granted to such mark in their territory. Any such refusal can be based only on the grounds which would apply,

การตรวจสอบและพิจารณาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของประเทศ นั้นได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานระหว่างประเทศในกรณีขอจดทะเบียนตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) หรือ สิบแปดเดือนนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานระหว่างประเทศในกรณีขอจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นไม่อาจจะจดทะเบียนได้เพราะขัดต่อกฎหมายของประเทศ ก็มีสิทธิแจ้งปฏิเสธ การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในในประเทศของตนไปยังสำนักงานระหว่างประเทศเมื่อสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) ได้รับการปฏิเสธการจดทะเบียน จากสำนักงานที่ถูกระบุ (Designated Country) แล้วก็จะส่งสำเนาคำปฏิเสธไปยังสำนักงานต้นกำเนิด (Office of the Country of Origin) เพื่อแจ้งไปยังเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกปฏิเสธคำขอจดทะเบียนโดยตรง ในกรณีที่สำนักงานที่ถูกระบุใดไม่ได้แจ้งการปฏิเสธภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าคำขอจดทะเบียนแล้ว ซึ่งข้อตกลงที่กำหนดไว้ดังกล่าวแตกต่างกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่มีได้มีบทบัญญัติกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและแจ้งผลการจดทะเบียนไว้ เป็นการแน่นอนเหมือนเช่นที่กำหนดใน ข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)

4.3.1.7 การเพิกถอนการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ตามมาตรา 6 (3)⁹ แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ได้กำหนดว่าภายใน 5 ปี นับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หากคำขอจดทะเบียนหลักในประเทศต้นกำเนิดไม่ได้รับความคุ้มครองจะโดยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศดังกล่าว ถูกละทิ้ง ถูกปฏิเสธ ถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอน เป็นต้น และสำนักงานต้นกำเนิดนั้นได้ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้น จะมีผลให้เครื่องหมาย

under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the case of a mark filed for national registration. However, protection may not be refused, even partially, by reason only that national legislation would not permit registration except in a limited number of classes or for a limited number of goods or services.

⁹Article 6

[Period of Validity of International Registration. Independence of International Registration. Termination of Protection in Country of Origin]

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

การค้าที่จดทะเบียนในประเทศต่างๆ ถูกเพิกถอนไปด้วย ซึ่งเรียกขบวนการนี้ว่า “Central Attack” ซึ่ง มาตรา 6 (4)¹⁰ แห่งพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ก็ได้มีการกำหนดหลักการดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน แต่ได้บัญญัติยืดหยุ่นขึ้น โดยให้สามารถเปลี่ยนสภาพเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ถูกเพิกถอน นั้นให้มีผลเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้โดยกำหนดเจ้าของทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่ถูกเพิกถอนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เดียวกันนั้นต่อสำนักงานของประเทศภาคี ที่ประสงค์จะจดทะเบียนภายในสามเดือนนับจากวันที่ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศถูกเพิกถอน และเมื่อกระทำดังกล่าวแล้วให้ถือว่าคำขอจดทะเบียนนั้นได้จดทะเบียนในวันเดียวกับที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศไว้ เดิมเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้ถูกเพิกถอน ซึ่งหลักการจดทะเบียนตามข้อตกลงดังกล่าว พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีบทบัญญัติที่จะรองรับการจดทะเบียนเช่นนั้นไว้

4.3.1.8 อายุและการต่ออายุการจดทะเบียน

ตามมาตรา 7¹¹ แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ได้กำหนดให้อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีอายุยี่สิบปีนับวันจดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้ ทุกยี่สิบปีก่อนวันสิ้นอายุ และมาตรา 7¹² แห่งพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ได้กำหนดให้อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) มีอายุสิบปีนับแต่วันจดทะเบียนและต่ออายุได้ทุกสิบปีก่อนวันสิ้นอายุ โดยข้อตกลงทั้งสองกำหนดให้ต้องมีหนังสือเตือนให้ต่ออายุอย่างไม่เป็นทางการให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาหกเดือน

¹⁰ Article 6

Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration

(3) The protection resulting from the international registration, whether or not it has been the subject of a transfer, may no longer be invoked if, before the expiry of five years from the date of the international registration, the basic application or the registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, has been withdrawn, has lapsed, has been renounced or has been the subject of a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, in respect of all or some of the goods and services listed in the international registration. The same applies if.

¹¹ Article 7

[Renewal of International Registration]

(1) Any registration may be renewed for a period of twenty years from the expiration of the preceding period, by payment only of the basic fee and, where necessary, of the supplementary and complementary fees provided for in Article 8(2).

¹² Article 7

[Renewal of International Registration]

(1) Any international registration may be renewed for a period of ten years from the expiry of the preceding period, by the mere payment of the basic fee and, subject to Article 8(7), of the supplementary and complementary fees provided for in Article 8(2).

ก่อนวันสิ้นอายุ และให้มีระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุได้หกเดือนนับแต่วันสิ้นอายุ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับร่วม ซึ่งข้อตกลงที่กำหนดไว้ดังกล่าวแตกต่างกับที่กำหนดไว้ในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่กำหนดให้เครื่องหมายการค้ามีอายุสิบปีนับแต่วันจดทะเบียน (วันยื่นคำขอจดทะเบียน) และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ สิบปีก่อนวันสิ้นอายุโดยไม่มีบทบัญญัติให้มีการ เตือนต่ออายุและผ่อนผันการต่ออายุเหมือนเช่นที่กำหนดไว้ในข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ก็จะมีเพียงแต่กำหนดไว้ใน ข้อ 37 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุได้ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเท่านั้น

4.3.1.9 ค่าธรรมเนียม

ตามมาตรา 8¹³ แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ได้กำหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศไว้เป็น 3 ประเภทได้แก่ ค่าธรรมเนียมหลัก (Basic fee) ค่าธรรมเนียมเพิ่ม (Supplementary fee) สำหรับสินค้าและบริการในส่วนที่เกิน 3 จำพวกและ ค่าธรรมเนียมเสริม (Complementary fee) สำหรับคำขอขยายคำคุ้มครองไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ ตามมาตรา 3 แห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และตามกฎข้อ 35 (1) แห่งกฎข้อบังคับร่วมยังได้กำหนดให้การชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นสกุลเงิน สวิสฟรังก์ ซึ่งข้อตกลงที่กำหนดไว้ดังกล่าวแตกต่างกับที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนไว้โดย คิดค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนตามจำนวนรายการสินค้าและบริการแต่ละอย่างและให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น

4.3.1.10 การประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า

¹³ Article 8

[National Fee, International Fee, Division of Excess Receipts, Supplementary Fees, and Complementary Fees]

(1) The Office of the country of origin may fix, at its own discretion, and collect, for its own benefit, a national fee which it may require from the proprietor of the mark in respect of which international registration or renewal is applied for.

(2) Registration of a mark at the International Bureau shall be subject to the advance payment of an international fee which shall include:

(a) a basic fee;

(b) a supplementary fee for each class of the International Classification, beyond three, into which the goods or services to which the mark is applied will fall;

(c) a complementary fee for any request for extension of protection under Article 3ter.

ตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) มาตรา 3(4)¹⁴ และกฎข้อ 32 (1) (a) (i) แห่งกฎข้อบังคับร่วม (Common Regulations) กำหนดให้ประกาศเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้วในหนังสือประกาศโฆษณาระหว่างประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานระหว่างประเทศและเมื่อประกาศโฆษณาดังกล่าวแล้วประเทศภาคี ไม่จำเป็นต้องประกาศโฆษณาอีก ซึ่งการประกาศโฆษณาตามข้อตกลงดังกล่าวแตกต่างกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่กำหนดให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับจดทะเบียนในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ 15 และ 16 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเมื่อคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนแล้วไม่ต้องประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้นอีกครั้ง

4.3.1.11 ภาษาที่ใช้ในการจดทะเบียน

ตามกฎข้อ 6 (1) (a) แห่งกฎข้อบังคับร่วมกำหนดให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ให้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพียงภาษาเดียวในการจดทะเบียน และตาม กฎข้อ 6 (1) (b) แห่งกฎข้อบังคับร่วมกำหนดให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสในการจดทะเบียน ซึ่งข้อตกลงที่กำหนดไว้ดังกล่าวแตกต่างกับที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ใช้ภาษาไทยในการจดทะเบียนเท่านั้น

4.4 วิเคราะห์การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศตามแบบพิธีสารมาดริดและกฎหมายไทย

¹⁴ Article 3

[Contents of Application for International Registration]

(4) The International Bureau shall register immediately the marks filed in accordance with Article 1. The registration shall bear the date of the application for international registration in the country of origin, provided that the application has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the application has not been received within that period, the International Bureau shall record it as at the date on which it received the said application. The International Bureau shall notify such registration without delay to the Offices concerned. Registered marks shall be published in a periodical journal issued by the International Bureau, on the basis of the particulars contained in the application for registration. In the case of marks comprising a figurative element or a special form of writing, the Regulations shall determine whether a printing block must be supplied by the applicant.

4.4.1 การเพิกถอนตามแบบพิธีสารมาดริด

ตามแบบพิธีสารมาดริดมาตรา 6¹⁵ ได้กำหนดเหตุแห่งการเพิกถอนไว้ภายใน 5 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหากคำขอจดทะเบียนหลักในประเทศต้นกำเนิดไม่ได้รับความคุ้มครองจะโดยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะถูกละทิ้ง ถูกปฏิเสธ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน เป็นต้น และหน่วยงานต้นกำเนิดได้ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้น จะมีผลให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ ถูกเพิกถอนไปด้วย ซึ่งในมาตรา 6 (4) แห่งพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ก็ได้กำหนดหลักการดังกล่าวไว้ไว้เช่นเดียวกันแต่ได้บทบัญญัติยืดหยุ่นขึ้น โดยให้สามารถเปลี่ยนสภาพเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ถูกเพิกถอนนั้นให้มีผลเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้ โดยกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ถูกเพิกถอนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นต่อหน่วยงานของประเทศภาคีสมาชิกที่ประสงค์จะจดทะเบียนภายในสามเดือนนับจากวันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศถูกเพิกถอน และเมื่อกระทำการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าคำขอจดทะเบียนนั้นได้จดทะเบียนในวันเดียวกับที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เดิมเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้ถูกเพิกถอน ซึ่งหลักการจดทะเบียนตามข้อตกลงดังกล่าวพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่มีบทบัญญัติที่จะจดทะเบียนเช่นนั้นไว้

อย่างไรก็ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ของไทยก็ควรที่จะมีการกำหนดให้เป็นมาตรฐานระดับเดียวกัน กับสากลมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในอนาคตประเทศไทย มีการพัฒนาและ มีความเจริญก้าวหน้าและทำการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มมากขึ้นระยะเวลาในการติดต่อเพื่อจัดการในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ย่อมต้องดำเนินการอย่างละเอียด รอบคอบ และรัดกุม จึงอาจต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น กว่าจะครบในทุกประเทศที่เข้าเป็นภาคี ฉะนั้น การกำหนดระยะเวลาแห่งการเพิกถอนไว้สั้นอาจทำให้เกิดปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วเกิดขึ้นได้

ดังนั้น ผู้เขียน โคร้ ขอเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 63 ประเด็น

¹⁵ Article 6

Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration

(iii) an opposition to the basic application results, after the expiry of the five-year period, in a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, or ordering the withdrawal, of the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, provided that such appeal, action or opposition had begun before the expiry of the said period. The same also applies if the basic application is withdrawn, or the registration resulting from the basic application or the basic registration is renounced, after the expiry of the five-year period, provided that, at the time of the withdrawal or renunciation, the said application or registration was the subject of a proceeding referred to in item (i), (ii) or (iii) and that such proceeding had begun before the expiry of the said period.

เรื่องระยะเวลาแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้จากเดิมกำหนดไว้เพียง 3 ปี เป็นอย่างน้อย 5 ปี เพื่อจะได้สอดคล้องกับหลักกฎหมายสากลและ ตามแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังไม่มีการริเริ่มแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม