

บทที่ 3

การจดทะเบียนและความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยทั่วไปหากประสงค์ได้รับความคุ้มครองประเทศใด ต้องเดินทางไปยังประเทศนั้นเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีผู้ประกอบการไทยมีความประสงค์ได้รับความคุ้มครองสิทธิเครื่องหมายการค้าของตนในต่างประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนในประเทศนั้นๆ โดยแต่ละประเทศมีขั้นตอนรวมถึงเอกสารที่ใช้เพื่อขอจดทะเบียนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกฎหมายและวิธีปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ซึ่งบางประเทศไม่จำเป็นต้องมีเอกสารใดๆ แม้กระทั่งหนังสือมอบอำนาจ ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ หากแต่บางประเทศนอกจากเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงหนังสือมอบอำนาจและ ยังต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน Notary Public¹

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และในปัจจุบันยังไม่มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สามารถยื่นคำขอเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองทั่วโลก มีแต่เพียงระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สามารถได้รับความคุ้มครองหลายประเทศในคราวเดียวโดยคำขอเดียวเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว คือ การจดทะเบียนตามระบบมาดริด(Madrid System) ซึ่งมีประเทศสมาชิกตามความตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริดประกอบกันเป็นสหภาพมาดริด การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมยุโรป (Community Trademark หรือ CTM)² ของกลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา (The African IntellectualProperty Organization) หรือ OAPI ให้ความคุ้มครอง 16 ประเทศ และกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา (African RegionalIntellectual Property Organization) หรือ ARIPO ให้ความคุ้มครอง 16 ประเทศ³

3.1 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

¹บุญมา เตชะวณิช. (2546).*การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือพิธีสารมาดริด: ประโยชน์และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก*. งานวิจัย. วิทยาลัยการยุติธรรม. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม. หน้า 11.

²เรื่องเดียวกัน. หน้า 11-12.

³ปาณิสรา บุญวิวัฒน์. (2556). *การละเมิดเครื่องหมายการค้า: การนำทึบหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อลงขายสินค้าของตน (Refilling)*. ค้นคว้าอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หน้า 31.

เครื่องหมายการค้าจัดอยู่ในทรัพย์สินอุตสาหกรรม เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้ามีความมุ่งหมายเพื่อจำแนกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆเป็นของผู้ค้ารายใด เพื่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการผลิตภัณฑ์นั้นภายใต้เครื่องหมายใด และเจ้าของเครื่องหมายต้องแสดงความเป็นเจ้าของโดยการใช้หรือตั้งใจใช้ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายให้บุคคลทั่วไปได้เห็น⁴

ความตกลง TRIPS ข้อ 15(1) ได้กำหนดการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ว่าเครื่องหมายการค้าหรือการรวมกันของเครื่องหมายต้องสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากกิจการอื่นๆ จึงจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้⁵ ความตกลง TRIPS ข้อ 15(1) ยังได้นิยามไว้อีกว่า สมาชิกอาจกำหนดให้จดทะเบียนได้แต่ขึ้นอยู่ในความชัดเจนของการใช้ อาจกำหนดเงื่อนไขการจดทะเบียนว่าเครื่องหมายต้องสามารถมองเห็นได้ และความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายจึงได้รับความคุ้มครอง ซึ่งกรณีนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขการจดทะเบียนที่ไม่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการได้

เครื่องหมายมีหลายประเภทซึ่งอาจแยกความแตกต่างได้ดังนี้

3.1.1 “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุหรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

3.1.2 “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่าเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

⁴ ไซยศ เหมะรัชตะ. (2550). *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา*. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์นิติธรรม. หน้า 306.

⁵ เรื่องเดียวกัน

⁶ Article 15 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

Protectable Subject Matter

“1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

3.1.3“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่าเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

3.1.4“เครื่องหมายรับรอง” หมายความว่าเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น

3.1.5“เครื่องหมายร่วม” หมายความว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน⁷

ดังนั้น เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าานั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น⁸ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมไม่มีรูปร่าง เช่นเดียวกับสิทธิบัตรและการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าในตัวเองโดยการสร้างสรรค์สร้างของผู้ประกอบการที่มีการวางแผนจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าในเครื่องหมายการค้าของตน ไม่ว่าจะเป็นการชูจุดเด่น ความแตกต่าง คุณภาพของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนเองได้คิดและสร้างสรรค์สร้างขึ้นจนทำให้เกิดค่านิยมรวมถึงความภักดี และพึงพอใจในสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องการให้ผู้บริโภคยึดถือและเชื่อมั่นในเครื่องหมายการค้านั้นๆการถือสิทธินี้ไม่สามารถครอบครองปกป้องได้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า เป็นแต่สิทธิการใช้แต่ผู้เดียว เพราะเป็นทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง ซึ่งแตกต่างจากทรัพย์สินที่มีรูปร่าง⁹

3.2 ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2426 (ค. ศ.1883) ณ กรุง

⁷ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543.มาตรา 4

⁸ เรื่องเดียวกัน

⁹ สุพิศ ปราณีตพลกรัง. (2547). *คดีเครื่องหมายการค้า*. กรุงเทพฯ: อทตยา มิเลียนเนียม. หน้า 15.

ปารีส และเสร็จสมบูรณ์ ณ กรุงมาดริด ในปี พ.ศ.2434 (ค.ศ.1891) จากนั้นมี การแก้ไขอนุสัญญาดังกล่าวอีกหลายครั้ง คือ 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 ปีพ.ศ. 2510 (ค.ศ.1967) และพ .ศ. 2522 (ค.ศ.1979) การแก้ไขหลักที่ได้รวบรวมไว้ในความตกลงกรุงสต็อกโฮล์ม เป็นการแก้ไขโดยการจำแนกคำขอเพื่อรับรองสิ่งประดิษฐ์ ในฐานะที่เป็นพื้นฐานเพื่อการขอถือสิทธิในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกในต่างประเทศ และเป็นการสร้างบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการให้มีความทันสมัย อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์, เครื่องหมายการค้า, การออกแบบผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์, ชื่อทางการค้า, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปราบปรามการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ เข้าเป็นภาคีสมาชิกโดยเท่าเทียมกัน

3.2.1 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ(National Treatment)

ตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ได้กำหนดหลักการพื้นฐานของอนุสัญญาไว้ เกี่ยวกับเรื่องหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติไว้สำหรับคุ้มครองประเทศภาคี โดยกำหนดให้ประเทศภาคีแห่งสหภาพแต่ละประเทศต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมแก่คนชาติของประเทศภาคีสมาชิกแห่งสหภาพอื่นเหมือนเช่นที่ให้กับคนชาติของประเทศตน¹⁰ หลักการที่กล่าวข้างต้น

¹⁰ Article 2 of Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883

[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 here after 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 and Article 3 of Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 [Same Treatment for Certain Categories of Persons as for Nationals of Countries of the Union] Nationals of countries

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ยังกำหนดให้ครอบคลุมถึงคนชาติของประเทศที่มีใช้สมาชิกของสหภาพ แต่มีภูมิลำเนา หรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมที่ดำเนินอยู่อย่างแท้จริงในอาณาเขตของประเทศแห่งสหภาพก็จะได้รับความคุ้มครอง โดยปฏิบัติ เช่นเดียวกับคนชาติของประเทศแห่งสหภาพนั้น

3.2.2 หลักการให้สิทธิในวันยื่นคำขอซ้อนหลัง (Right of Priority)

หลักการขอสิทธิในการนับวันที่ยื่นคำขอซ้อนหลังของผู้จดทะเบียนในต่างประเทศครั้งแรกเป็นสิทธิที่ให้แก่ผู้จดทะเบียนที่ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศที่สองโดยให้ถือว่ายื่นคำขอจดทะเบียนในวันเดียวกันกับที่ยื่นในต่างประเทศครั้งแรกในอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) วางหลักการเกี่ยวกับสิทธิในวันยื่นคำขอซ้อนหลังไว้ สรุปได้ว่าในกรณีที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีแห่งสหภาพประเทศใดประเทศหนึ่งไว้แล้ว ต่อมาหากได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศภาคีอื่นแห่งสหภาพภายในหกเดือนจะถือว่าได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในวันที่ยื่นคำขอครั้งแรก

3.2.3 กฎเกณฑ์ร่วมเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

กฎเกณฑ์ร่วม(Common Rules) เป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ(Minimum Rights) ในส่วนที่เป็นสาระบัญญัติ เพื่อวางแนวทางให้ประเทศภาคีแห่งสหภาพนำไปปฏิบัติ โดยได้กำหนดไว้ตามมาตรา 4 ถึงมาตรา 11 แห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้นมีสาระสำคัญในแต่ละกรณี ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่างๆ ไว้ 3 กรณี¹¹

outsidethe 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.

¹¹ Article 5 of Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883

[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.

1) การไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Failure to Use) อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศกำหนดว่าหากในประเทศภาคีแห่งสหภาพใดบังคับให้ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ การเพิกถอนการจดทะเบียนเพราะเหตุไม่ใช้เครื่องหมายการค้า อาจกระทำได้หลังจากระยะเวลาอันพอสมควรและหากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถแสดงเหตุผล แห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นได้

2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีส่วนประกอบแตกต่างไปจากที่จดทะเบียน (Different Forms) อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศได้กำหนดว่าการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้เป็นเจ้าของในรูปแบบที่มีส่วนประกอบแตกต่างจากที่จดทะเบียนไว้แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในรูปแบบที่ได้รับจดทะเบียนไว้ในประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพ ไม่เป็นเหตุให้การจดทะเบียนเป็นโมฆะไป และไม่ทำให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้นลดน้อยลงไปด้วย

3) การใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของร่วม (Use by Co-Proprietors) อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศได้กำหนดว่าการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ในขณะเดียวกันของกิจการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมที่ถือว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมตามกฎหมายภายในของประเทศที่ขอการคุ้มครองไม่เป็นการห้ามการจดทะเบียน หรือทำให้การคุ้มครองในประเทศใดๆ แห่งสหภาพต้องลดน้อยลงไป ทั้งนี้ถ้าการใช้ นั้นไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดและไม่ขัดกับประโยชน์สาธารณชน

3.2.4 การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมรักษาสิทธิ

ประเทศภาคีแห่งสหภาพจะต้องกำหนดให้มีระยะเวลาการผ่อนปรนการชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก็ได้หากกฎหมายภายในได้กำหนดไว้

3.2.5 เงื่อนไขการจดทะเบียนและความเป็นอิสระของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศอื่น

(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.

(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.

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ได้กำหนดเงื่อนไขการจดทะเบียนและความเป็นอิสระของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเดียวกันไว้สองประการ โดยประการแรก เงื่อนไขในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศแห่งสหภาพจะกำหนดขึ้น โดยกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตามห้ามมิให้ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ยื่น โดยคนชาติของประเทศแห่งสหภาพในประเทศใดๆ แห่งสหภาพ หรือทำให้การจดทะเบียนตกเป็นโมฆะด้วยเหตุว่ายังมีได้ มีการยื่นคำขอจดทะเบียน หรือการต่ออายุเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้เดิมและประการที่สอง เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนโดยชอบไว้ในประเทศแห่งสหภาพ ถือว่ามีความเป็นอิสระจากเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศอื่นๆ แห่งสหภาพนี้รวมถึงประเทศที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้เดิมด้วย

3.2.6 เครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนไว้ ดังนี้

1) ประเทศแห่งสหภาพตกลงจะปฏิเสธ หรือเพิกถอนการจดทะเบียนและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันมิให้หน่วยงานของรัฐใช้เครื่องหมายการค้า หรือส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเครื่องหมายยศทางทหาร ธงชาติ และสัญลักษณ์อื่นๆ ของรัฐของประเทศภาคีแห่งสหภาพ สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานทางราชการที่แสดงถึงการควบคุมและการรับประกันโดยทางราชการ และที่เป็นการลอกเลียนในลักษณะที่เป็นตราประจำตระกูล เครื่องหมายยศทางทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์อื่นๆ ชื่อย่อ และชื่อองค์กรของรัฐระหว่างประเทศ (Intergovernmental Organization) ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพเป็นสมาชิกอยู่ เว้นแต่เครื่องหมายยศทางทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์อื่น ๆ ชื่อย่อ และชื่อในข้อตกลงระหว่างประเทศที่บังคับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองไว้แล้ว

2) การห้ามการใช้สัญลักษณ์ของทางราชการและเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของทางราชการที่แสดงถึงการควบคุมและการรับรองจะใช้เฉพาะในกรณีที่มีเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงมาตรฐานนั้น จะถูกนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

3) ประเทศแห่งสหภาพจะแจ้งซึ่งกันและกันซึ่งรายการสัญลักษณ์ของรัฐ สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของทางราชการที่แสดงถึงการควบคุมและการรับรองที่ประเทศนั้นต้องการหรือจะต้องการกำหนดข้อจำกัดภายใต้การคุ้มครองในข้อนี้ โดยผ่านสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) รวมทั้งแลกเปลี่ยนการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ ในรายการข้างต้นและประเทศแห่งสหภาพจะเผยแพร่รายการที่ได้แจ้งนั้นต่อสาธารณชนภายในเวลาที่สมควร อย่างไรก็ตามการแจ้งรายการดังกล่าวไม่บังคับกรณีธงชาติของรัฐ

4) ภายในกำหนดระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่ได้รับการแจ้งประเทศสมาชิกแห่งสหภาพอาจส่งคำคัดค้านของตนโดยผ่านทางสำนักงานระหว่างประเทศไปยังประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

5) ในกรณีของธงชาติของรัฐ มาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ข้างต้น ให้ใช้กับเครื่องหมายที่จดทะเบียนหลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 เท่านั้น

6) ในกรณีสัญลักษณ์ของรัฐอื่น ๆ นอกจากธงชาติ และสัญลักษณ์ของทางราชการ และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของประเทศแห่งสหภาพ และในกรณีขอเครื่องหมายศทางทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์อื่นๆ ชื่อย่อ และชื่อ ขององค์กรระหว่างประเทศจะใช้กับเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนมาเป็นเวลานานกว่าสองเดือนหลังจากได้รับการแจ้ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ข้างต้น

7) กรณีที่มีเจตนาไม่สุจริต ประเทศต่างๆ มีสิทธิยกเลิกเครื่องหมายต่างๆ รวมถึงเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ของรัฐสัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานซึ่งได้จดทะเบียนก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468

8) คนชาติของประเทศใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ของรัฐ สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของประเทศตน อาจใช้เครื่องหมายเหล่านั้น ได้ถึงแม้ว่าเครื่องหมายที่ใช้นั้นจะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของอีกประเทศหนึ่ง

9) ประเทศสหภาพตกลงจะระงับการใช้เครื่องหมายศทางทหารของทางราชการของประเทศอื่นๆ แห่งสหภาพหากการใช้เช่นนั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากประเทศสหภาพซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้น

10) บทบัญญัติข้างต้น ไม่เป็นการห้ามประเทศต่าง ๆ ใช้สิทธิที่อยู่ในมาตรา 6 วรรคสามที่จะปฏิเสธหรือทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบเป็นเครื่องหมายศทางทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์ของรัฐอื่นๆ หรือสัญลักษณ์ของทางราชการ และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพใช้ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะต่าง ๆ ขององค์กรของรัฐระหว่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้ว

3.3 การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด

ระบบมาดริดได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) เพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการจดทะเบียนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริดได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับคือข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Agreement Concerning the International Registration of Marks) และพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับ

ข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ข้อตกลงทั้งสองอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานระหว่างประเทศแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (International Bureau of the World Intellectual Property Organization) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้ถูกก่อตั้งขึ้นก่อนเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) เริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาตามลำดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) ที่กรุงบรัสเซลส์ ปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) ที่กรุงวอชิงตันปี พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) ที่กรุงเฮกปี 1967 ที่กรุงสต็อกโฮล์มและแก้ไขครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ข้อตกลงนี้ มีการใช้มาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) จึงได้มีการปรับปรุงอีกครั้งโดยการจัดทำเป็นพิธีสารเรียกว่าพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ขึ้นเพื่อให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศระบบมาดริดมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกฎหมายของบางประเทศที่ไม่สามารถเข้าเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงมาดริดได้

พิธีสารมาดริด มีการลงนามเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1989 และมีผลบังคับวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1995 และเริ่มดำเนินการวันที่ 1 เมษายน 1996 เป็นต้นมา โดยมีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับข้อตกลงมาดริดเดิมเพียงแต่ได้แก้ไขข้อตกลงบางส่วนให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกฎหมายของบางประเทศที่เดิมไม่สามารถเข้าเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงมาดริดได้ ข้อตกลงทั้งสองนี้ได้กำหนดให้แยกกัน โดยอิสระเป็นคู่ขนานไม่ขึ้นต่อกันแต่การดำเนินการจะอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับเดียวกันคือ Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks & Protocol to That Agreement ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกอาจเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่งหรือทั้งสองข้อตกลงก็ได้ การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนี้เป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เอื้อประโยชน์และความสะดวก รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ อันมีความประสงค์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อได้รับความคุ้มครองและสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ในหลายๆ ประเทศโดยเป็นการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว ขึ้นคำขอเดียวพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือพิธีสารที่เกี่ยวกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ได้รับการรับรอง ณ กรุงมาดริดในปี พ.ศ. 2532 มีเจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงมาดริด (Madrid Agreement) หรือความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) โดยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามความตกลงมาดริด

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดนี้ มีสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศเป็นผู้บริหารจัดการ (International Bureau) ซึ่งอยู่ในองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือที่เรียกว่า WIPO) ซึ่งประเทศที่สามารถจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดนี้เริ่มต้นจะต้องเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีสเสียก่อน (Paris Convention) จึงจะเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด

ประเทศที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดนั้น ทำการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะต้องระบุประเทศที่ต้องการจดทะเบียนเพื่อรับความคุ้มครองจะระบุได้แต่เพียงประเทศที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดเท่านั้น แต่ไม่จำเป็นต้องระบุประเทศต้นกำเนิด (Office of Origin) และคำขอจดทะเบียนจะอยู่ภายใต้บังคับพิธีสารมาดริดเท่านั้น

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (ระบบมาดริด) เป็นระบบซึ่งอำนวยความสะดวกในการกระจายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดจำนวน 91 ประเทศทั่วโลก ได้ด้วยคำขอจดทะเบียนเพียง 1 ฉบับ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพียงครั้งเดียวโดยเงินสกุลเดียว ซึ่งระบบมาดริดนี้จะช่วยกระจายคำขอจดทะเบียนไปยังประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนเลือกโดยไม่จำเป็นต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ ระบบมาดริด เป็นเพียงทางเลือกนอกเหนือจากระบบการจดทะเบียนภายในประเทศผู้ขอจดทะเบียนยังคงสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริด หรือจะยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบการจดทะเบียนภายในประเทศของประเศนั้นๆ ได้เช่นเดิม เพียงแต่หากผู้ขอจดทะเบียนเลือกที่จะจดทะเบียนภายในประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนก็ต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนตามที่กฎหมายภายในประเทศนั้นๆ บัญญัติไว้

กรณีหากประเทศใดที่เข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้ว ต่อมาภายหลังประสงค์ถอนจากการเป็นสมาชิกดังกล่าว สามารถทำได้โดยการแจ้งแก่ผู้อำนวยการ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก และมีผลพ้นจากการเป็นสมาชิกดังกล่าวเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้อำนวยการ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกได้รับแจ้ง

3.3.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement)

ข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ได้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียนในกรณีต่างๆ รวมทั้งผลของการจดทะเบียนไว้ในข้อตกลงเพื่อเป็นการกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของประเทศภาคีสมาชิก และวางแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศร่วมกันในเรื่องต่างๆ ข้อตกลงมาดริดได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศไว้

บุคคลที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกแห่งสหภาพมาดริดหรือมีภูมิลำเนา หรือประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชย์กรรมอย่างจริงจังในประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกแห่งสหภาพมาดริด

3.3.1.1 แบบฟอร์มการยื่นคำขอจดทะเบียน

ผู้จดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอ โดยใช้แบบฟอร์ม ตามที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับร่วม (Common Regulations) โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วน และถูกต้องเป็นภาษาฝรั่งเศส ต่อสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) โดยผ่านสำนักงานต้นกำเนิด (Office of the Country of Origin) และให้สำนักงานต้นกำเนิดรับรองรายละเอียดในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศ พร้อมทั้งให้ ระบุวันที่ และเลขที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต้นกำเนิด รวมทั้งวันที่คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

3.3.1.2 การระบุชนิดสินค้าและบริการ

ผู้จดทะเบียนจะต้องระบุรายการสินค้าและบริการที่ประสงค์จะขอ จดทะเบียน ขอรับความคุ้มครองซึ่งถ้าเป็นไปได้ให้ระบุเป็นจำพวกสินค้าและบริการ ตามระบบจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลตามข้อตกลงนี้ (The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods & Service) ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนมิได้ระบุรายการสินค้าตามระบบดังกล่าว สำนักงานระหว่างประเทศจะเป็นผู้จัดจำพวกสินค้าและบริการให้ใหม่ตามระบบการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากล และให้จำพวกสินค้าและบริการที่ระบุโดยผู้จดทะเบียนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานระหว่างประเทศด้วยความร่วมมือของสำนักงานต้นกำเนิด หากสำนักงานต้นกำเนิด และสำนักงานระหว่างประเทศมีความเห็นไม่ตรงกันให้ถือความเห็นของสำนักงานระหว่างประเทศเป็นหลัก

3.3.1.3 การอ้างสิทธิโดยระบุให้สิทธิเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ

กรณีผู้จดทะเบียนอ้างสิทธิโดยระบุให้สิทธิเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ ในเครื่องหมายการค้าของตน จะต้องดำเนินการแถลงข้อเท็จจริงและยื่นหนังสือบอกกล่าว โดยระบุสิทธิหรือกลุ่มของสิทธิ

ต้องการขอถือสิทธิพร้อมคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ และแนบสำเนาเครื่องหมายการค้าที่เป็น ลีกับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศพร้อมทั้งแนบหนังสือบอกกล่าวไปยังสำนักงานระหว่าง ประเทศ สำหรับจำนวนสำเนาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับร่วม

3.3.2 หลักสำคัญของการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดนั้น เป็นการจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าโดยเป็นการยื่นคำขอเดียว ณ ประเทศต้นกำเนิดที่เป็นภาคีของพิธีสารมาดริด และในการยื่น คำขอจดทะเบียนนั้น ใช้ภาษาเดียวโดยเลือกใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสหรือสเปนในการยื่น

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติ ภูมิลำเนา หรือมีสถาน ประกอบการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในประเทศที่เป็นภาคี จึงจะสามารถยื่นขอจดทะเบียนการค้าตาม พิธีสารมาดริดได้ และในการรับจดทะเบียนนั้น มีระยะเวลาในการปฏิเสธรับจดทะเบียนเป็น ระยะเวลา 18 เดือน อายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดนั้น จะมีอายุ 10 ปี และ สามารถต่ออายุทะเบียนได้อีกคราวละ 10 ปี

ในส่วนของความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ภายใต้การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด สามารถระบุประเทศภาคีได้ว่าต้องการได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศใด ทั้งยัง สามารถเพิ่มเติมประเทศภาคีที่ต้องการได้รับความคุ้มครองในภายหลังได้อีกด้วย

3.3.3 ขั้นตอนการจดทะเบียนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธี สารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)

การยื่นคำขอ

ให้ยื่นต่อสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทาง ปัญญาแห่งโลก (WIPO) โดยยื่นผ่านสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดของประเทศผู้ขอ ซึ่งจะ ดำเนินการตรวจสอบและรับรองว่าเครื่องหมายที่ยื่น สินค้าและ/หรือบริการที่ระบุ เหมือนกับคำขอ รากฐาน (Basic Application) หรือทะเบียนรากฐาน (Basic Registration)

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะนำไปยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศตามพิธี สารกรุงมาดริดได้นั้น ต้องเป็นคำขอที่มีการยื่นขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วใน ประเทศต้นกำเนิด

การจดทะเบียนการจดทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

1) ขั้นตอนระหว่างประเทศ

เมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียน จะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น (Formal Examination) ในเรื่องความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของพิธีสารกรุงมาดริดและกฎ ข้อบังคับพิธีสารกรุงมาดริด (Common Regulations) การระบุจำพวกและรายการสินค้าและ/หรือบริการ

ว่าเป็นไปตาม Nice Classification หรือไม่ รวมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม หากมีข้อบกพร่อง สำนักงานระหว่างประเทศจะแจ้งไปยังประเทศที่มีการยื่นคำขอและผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องแก้ไขภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นจะถือว่าละทิ้งคำขอ

2) ขั้นตอนในประเทศ

เมื่อประเทศภาคีที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะได้รับความคุ้มครองได้รับคำขอแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบคำขอดังกล่าวตามขั้นตอนปกติที่ใช้สำหรับการตรวจสอบคำขอที่ยื่นในประเทศ โดยจะตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive Examination) โดยตรวจสอบตามกฎหมายภายในของตน เช่น ตรวจสอบความเหมือนคล้าย ลักษณะบ่งเฉพาะหรือลักษณะต้องห้าม เป็นต้น หากมีข้อบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ

หากมีเหตุที่ต้องปฏิเสธการรับจดทะเบียน จะต้องแจ้งให้สำนักงานระหว่างประเทศทราบภายในกำหนด 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือหลังจากนั้น (กรณีมีคำร้องคัดค้าน) มิฉะนั้นจะถือว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนในประเทศที่ขอจดทะเบียนนั้นแล้ว

วันจดทะเบียน มี 2 กรณี คือ

1) คือวันยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด หากคำขอดังกล่าวถึงสำนักงานระหว่างประเทศภายใน 2 เดือน

2) หากเกิน 2 เดือน ให้ถือวันที่สำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอเป็นวันจดทะเบียนอายุความคุ้มครอง

10 ปี นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียน และต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี การต่ออายุสามารถต่ออายุได้ก่อนวันสิ้นอายุ 6 เดือน หรือหลังสิ้นอายุแล้วภายใน 6 เดือนก็ได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic fee) ทั้งนี้ สามารถต่ออายุเฉพาะบางประเทศ หรือทุกประเทศที่ได้รับความคุ้มครองก็ได้

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศมี 4 ประเภท คือ

1) Basic fee เป็นค่าธรรมเนียมเบื้องต้นสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหนึ่งคำขอ

- เครื่องหมายขาว-ดำ 653 สวิสฟรังก์

- เครื่องหมายที่เป็นสี 903 สวิสฟรังก์

2) Supplementary fee เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการ ที่ยื่นขอจดทะเบียนเกิน 3 จำพวก โดยเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่จำพวกที่ 4 ขึ้นไป จำพวกละ 73 สวิสฟรังก์

3) Complementary fee เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียนประเทศละ 73 สวิสฟรังก์

4) Individual fee เป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ¹²

3.3.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดทะเบียนระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด

การจดทะเบียนระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกขอได้รับประโยชน์ที่จะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ ได้ หลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว(อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน) และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว และระบบมาดริดนี้จะดำเนินการกระจายคำขอจดทะเบียนไปยังประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนเลือกโดยไม่จำเป็นต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้า¹³ จะทำให้ผู้ประกอบการลดความยุ่งยากในการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ไม่ต้องเดินทางไปยังประเทศที่ต้องการจดทะเบียนเพื่อได้รับความคุ้มครอง ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนอีกด้วยเพราะเป็นการชำระครั้งเดียวแต่สามารถได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศที่เป็นภาคตามพิธีสารมาดริด¹⁴

ซึ่งปัจจุบัน(ปี 2557)มีประเทศที่เป็นภาคตามพิธีสารมาดริดอยู่ถึง 91 ประเทศ¹⁵ ส่วนในกรณีประเทศจีน แม้จะเป็นสมาชิกของสหภาพมาดริดผูกพันตามข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด แต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลบังคับในเขตการปกครองพิเศษของจีน คือ ฮองกงและมาเก๊า อันเนื่องมาจากจีนมิได้แสดงเจตนาให้รวมเอาเขตทั้งสองดังกล่าวเข้าไว้ด้วย¹⁶ อย่างไรก็ตาม เป็นการคาดหมายกันว่าประชาคมยุโรปมีแนวโน้มเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด กรณีนี้เมื่อใดที่ประชาคมยุโรปเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด ประเทศที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดอาจเอาประโยชน์ตามพิธีสารมาดริดโดยระบุคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายในประชาคมยุโรป รวมถึงอาศัยทะเบียนที่ได้รับคำขอจดทะเบียนที่ยื่นไว้กับสำนักงานทะเบียนประชาคมยุโรปOffice for Harmonisation in the Internal market (OHIM)¹⁷

3.4 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป

¹² การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol).(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: [https://www.ipthailand.go.th\[2557, 2 มิถุนายน\]](https://www.ipthailand.go.th[2557, 2 มิถุนายน])

¹³ ปาณิสรา บุญวิวัฒน์. (2556). *การละเมิดเครื่องหมายการค้า: การานที่บ่อนทำลายหรือลักษณะที่แสดงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อลงขายสินค้าของตน (Refilling)*. ค้นคว้าอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หน้า 32.

¹⁴ เอกนรินทร์ มีดี. (2555). *การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ*. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 48.

¹⁵ ปาณิสรา บุญวิวัฒน์. อ่างแล้วเชิงอรรถที่ 13. หน้า 31.

¹⁶ บุญมา เตชะวณิช. อ่างแล้วเชิงอรรถที่ 1. หน้าที่ 11.

¹⁷ บุญมา เตชะวณิช. อ่างแล้วเชิงอรรถที่ 1. หน้า 11.

สหภาพยุโรป พัฒนามาจากประชาคมยุโรป เกิดจากเหตุสำคัญ 2 ประการคือ ความจำเป็นทางการเมืองและความจำเป็นทางเศรษฐกิจ¹⁸ การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในยุโรปจากเดิมมีเพียง 12 ประเทศ¹⁹ และปัจจุบันได้ขยายสมาชิกเพิ่มเป็น 28 ประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเป้าประสงค์ทางเศรษฐกิจที่สหภาพยุโรปมุ่งพัฒนาคุณภาพและยกระดับขีดความสามารถรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของสหภาพให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งมุ่งสร้างความสามัคคีและลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีของสมาชิกสหภาพยุโรป ดังนั้นกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าภายใต้ European Community Trademark (CTM) เพื่อใช้บังคับภายในรัฐสมาชิก เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมถ่วงภายในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป และแม้ผู้ประกอบการของรัฐสมาชิกประสงค์ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเฉพาะภายในประเทศของตนเอง ไม่ครอบคลุมถึงรัฐสมาชิกทั้ง 28 ประเทศ ผู้ประกอบการรายนั้นเพียงแต่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายของประเทศตนเอง ความคุ้มครองและสิทธิเครื่องหมายการค้าจะอยู่ภายในเขตรัฐของตน

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า European Community Trademark (CTM) ในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป เริ่มต้นจากปี 1954 ประเทศในประชาคมยุโรปพยายามรวมกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ในประชาคมยุโรปให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ในการรวมกฎหมายในขณะไม่ประสบผลสำเร็จ จึงมีการยกเลิกไป กระทั่งต้น ค.ศ. 1970 จึงได้มีความพยายามขึ้นอีกครั้งหนึ่งและประสบผลสำเร็จใน 24 ปีต่อมา European Community Trademark (CTM) จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1993 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1994

ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปมีพัฒนาการใน 2 ลักษณะ คือ การทำให้ระบบกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการสร้างระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปขึ้น การทำให้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น ได้ดำเนินการตามคำสั่งประชาคมยุโรป 89/104/EEC ว่าด้วยการทำให้กฎหมายของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นไปตามระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation (EC) no. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 และถูกแก้ไขเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2004 สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นก็คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่ม

¹⁸ ภิญา เลื่อนฉวี. (2548). กฎหมายสหภาพยุโรป. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน. หน้า 7.

¹⁹ วิมลวรรณ ภัทโรดม. (2543). สหภาพยุโรป. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สักดิโสการพิมพ์. หน้า 19.

สหภาพยุโรปกับสำนักงานเพื่อการรวมตลาดภายในสหภาพยุโรป (Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM) ซึ่งจะได้รับ ความคุ้มครองในประเทศซึ่งเป็นสมาชิก²⁰

ในการจดทะเบียนภายใต้ระบบ European Community Trademark (CTM) ต้องระบุ ประเทศในประชาคมยุโรปทั้งหมด จะระบุเป็นบางประเทศก็ได้ และเมื่อจดทะเบียนแล้ว ทะเบียน เครื่องหมายการค้านั้นจะครอบคลุมกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม กรณี หากมีอุปสรรคในการจดทะเบียนเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งประเทศใด และผู้จดทะเบียนไม่สามารถ แก้ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เช่นนี้ คำขอจดทะเบียนนั้นเป็นอันตกไปทั้งหมด²¹

การจดทะเบียนเพื่อได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในยุโรปสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ยื่นจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงในแต่ละประเทศ หรือยื่นคุ้มครองภายใต้ European Community Trademark (CTM) สหภาพยุโรปได้จัดตั้งหน่วยงาน European Observatory on Counterfeiting and Piracy เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั่วทั้ง สหภาพ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น European Observatory on Infringement of Intellectual Property Rights โดยมีสำนักงานภายใต้ชื่อ Office for Harmonisation in the Internal market (OHIM) ตั้งอยู่ที่ประเทศสเปน

3.4.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปรูปแบบเดิม²²

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนปี 1996 บริษัทต่างๆ สามารถที่จะได้รับการ คุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในสหภาพยุโรปได้ 2 วิธี ดังนี้

3.4.1.1 วิธีจดทะเบียนในประเทศของตน (Nation Method) เป็นวิธีที่จะต้องจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศของสหภาพยุโรป

3.4.1.2 วิธีจดทะเบียนระหว่างประเทศ (International Method) หมายถึงการจัดทำ เครื่องหมายการค้าเป็นชุด ซึ่งให้มีผลใช้บังคับเฉพาะในประเทศคู่สัญญาใน Madrid Agreement ซึ่ง ทำให้จะต้องมีการยื่นคำขอกับ World Intellectual Property Organization (WIPO) ในกรุงเจนีวา บน ฐานซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งเดิมได้มีการจดทะเบียนในประเทศคู่สัญญาของ Madrid Agreement หากแต่วิธีการจดทะเบียนดังกล่าวได้เปิดให้เฉพาะแก่บริษัทต่างๆ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ของตนหรือ สถานประกอบกิจการในประเทศใดประเทศหนึ่งของประเทศคู่สัญญานั้น

²⁰ ศรีลา ทองกลาง. (2553). ปัญหาการพิจารณาลักษณะบังเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. การศึกษาค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. หน้า 53-55.

²¹ บุญมา เตชะวณิช. อ่างแล้วเชิงอรรถที่ 1. หน้าที่ 5-6.

²² ชาญวิทย์ สุวรรณบุญย์. เครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 23 (3), หน้า 20.

3.4.2 หน่วยงานดูแลเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป

มาตรา 2 ของ COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark ได้มีการระบุสำนักงานอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของสหภาพไว้ว่า หน่วยงานที่ดูแลการจดทะเบียนในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกว่า (Office for Harmonization in the Internal Market (Trademark and Design)²³ มีชื่อย่อว่า OHIM ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดย Council Regulation (EC) เลขที่ 40/94 ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 1993 เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของสหภาพ (community Trademark) และเริ่มดำเนินงานในปี 1996²⁴

OHIM มีคำขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มสหภาพยุโรป The Community Trademark (CTM) จนถึงเดือนกรกฎาคม 2556 มี 1.2 ล้านคำขอ โดยองค์กรมีเป้าหมายคือ เพิ่มคุณภาพในการทำงานโดยใช้เวลาในการปฏิบัติงานลดน้อยลง สร้างความร่วมมือ และการพัฒนา ระหว่างสหภาพยุโรป ซึ่งภายในองค์กรมีหน่วยงานหลักแบ่งเป็น 6 ส่วนคือ²⁵

3.3.2.1 OD ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ สิทธิบัตรออกแบบในกลุ่มสหภาพยุโรป ตลอดจนการยื่นคัดค้าน

3.3.2.2 OSD ซึ่งทำหน้าที่รับจดทะเบียน แปลความหมาย

3.3.2.3 ICLAD ทำหน้าที่เกี่ยวกับประสานงานระหว่างประเทศ งานด้านกฎหมาย

3.3.2.4 RD ทำหน้าที่ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล และการเงิน

3.3.2.5 ID ทำหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3.2.6 OBS ทำหน้าที่สังเกตการณ์ และจัดอบรมความรู้ เช่น จัดทำ OHIM IP SUMMER SCHOOL

3.4.3 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้

การเป็นเครื่องหมายการค้าของสหภาพ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 อย่าง คือ เครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นสัญลักษณ์ซึ่งอาจถูกแสดงออกโดยรูปวาดที่ชัดเจน (Graphically) และทำให้สินค้าและบริการต่างๆ มีลักษณะเด่นชัดจากบรรดาสินค้าและบริการของบริษัทอื่นๆ ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของสหภาพ อาทิ สัญลักษณ์ที่เป็นถ้อยคำ (Word

²³ Article 2 Office An Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs), hereinafter referred to as 'the Office', is here by established

²⁴ ชาญวิทย์ สุวรรณบุญชัย. อ่างแล้วเชิงอรรถที่ 22, หน้า 20.

²⁵ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. สรุปรายละเอียดของการอบรม IP SUMMER SCHOOL ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 ณ เมือง อลิกันเต้ ประเทศสเปน (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://203.209.117.203/ipthailand/images/Anual/IPSummerSchool.pdf> [2557, 1 กรกฎาคม]

signs) สัญลักษณ์ซึ่งเป็นรูปร่าง (Figurative signs) เครื่องหมายที่เป็นสี สัญลักษณ์ภาพสามมิติ (Three-Dimensional Sign) สัญลักษณ์ซึ่งเกี่ยวพันกับการฟัง (Auditory Sign) เป็นต้น²⁶

3.4.4 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สามารถยื่นจดได้ด้วยคำขอเดียว และด้วยภาษาเดียวจากภาษาในกลุ่มสหภาพยุโรป 22 ภาษา ซึ่งถือเป็นภาษาที่หนึ่ง และต้องระบุเลือกภาษาที่สองโดยเลือกจาก 1 ใน 5 ภาษาทางการได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน ทั้งนี้การกรอกรายการสินค้า การอธิบายต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายต้องใช้ภาษาที่หนึ่งเท่านั้น ปัจจุบันภาษาที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนมากที่สุดคือภาษาอังกฤษ รองลงมาคือภาษาเดนมาร์ก และภาษาฝรั่งเศส ตามลำดับ การยื่นคำขอมีการเสียค่าธรรมเนียมครั้งเดียว มีระบบกฎหมายที่ใช้บังคับเพียงฉบับเดียว คือ The CTM Regulation สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางแฟกซ์ ทางไปรษณีย์ หรือยื่นคำขอได้ที่ OHIM เมื่อยื่นคำขอเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีตัวแทนหรือไม่ ในกรณีไม่ใช่สัญชาติในเครือสหภาพยุโรป และตรวจสอบว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทใด เช่น เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายคำ เครื่องหมายรูป เครื่องหมายเสียง²⁷ รวมถึงตรวจสอบว่ารายการต่างๆ มีครบถ้วนหรือไม่ และได้มีการชำระค่าธรรมเนียมภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันยื่นหรือไม่ ทั้งนี้ภายใน 5 ปี หลังจากได้รับการจดทะเบียนต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในในประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มสหภาพยุโรป และ CTM สามารถต่ออายุได้ทุก 10 ปี

3.4.5 การได้รับความคุ้มครองภายใต้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป

ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของสหภาพ (community Trademark) ซึ่งจดทะเบียนโดย OHIM จะได้รับสิทธิที่เป็นหนึ่งเดียวในการบังคับใช้เครื่องหมายการค้าในบรรดาสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ การจดทะเบียน โอน หรือยกเลิก ให้มีผลโดยรวมกับประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด ดังนั้นเมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของระดับสหภาพ ย่อมจะได้รับการคุ้มครองในประเทศต่างๆของสหภาพยุโรป และทำให้ผู้ประกอบการในประเทศต่างๆของสหภาพยุโรปสามารถพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้าทั้งยังได้สิทธิประโยชน์ในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวได้ และบังคับใช้เครื่องหมายการค้ากับบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอันเป็นการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองทั่วตลาดร่วมยุโรป อีกทั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไข ข้อบังคับต่างๆในเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล โดย OHIM

²⁶ชาญวิทย์ สุวรรณบุญย์. อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 22. หน้า 22.

²⁷กรมทรัพย์สินทางปัญญา. อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 25.

นั้น จะมีความคล้ายคลึงกันกับกฎหมายภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนอายุของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว จะมีอายุ 10 ปี และอาจจะมีการต่ออายุได้อีกทุกๆ 10 ปี²⁸

3.5 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2489 (Lanham Act of July 5, 1946) พระราชบัญญัติ Federal Dilution Trademark พ.ศ. 2538 และพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol Implementation Act) ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบการจดทะเบียนให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่ 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบการจดทะเบียนสำหรับแต่ละมลรัฐ (State registration) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในมลรัฐที่ตนได้รับการจดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) โดยจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (United States Trademark and Patent Office) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระบบนี้นอกจากจะได้รับความคุ้มครองในมลรัฐต่าง ๆ ทั้ง 50 มลรัฐของสหรัฐอเมริกาแล้ว การคุ้มครองยังครอบคลุมถึงดินแดน อเมริกัน ซามัว (American Samoa), เกาะกวม (Guam), เขตคลองปานามา (Panama Canal Zone), เกาะเวอร์จินส์ (Virgin Islands), เปอร์โตริโก (Puerto Rico) และเกาะนอร์ทเทอร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands) อีกด้วย ภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) มีการแบ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็นสองประเภท ได้แก่

1) ระบบทะเบียนหลัก (Federal Register): เครื่องหมายที่จดทะเบียนในทะเบียนหลักได้ จำต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (distinctiveness) ซึ่งอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่มีมาตั้งแต่เริ่มแรก (Inherently distinctiveness) หรือลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาสืบเนื่องจากการใช้ (Acquired distinctiveness) และเครื่องหมายดังกล่าวต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้อยู่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเจ้าของเครื่องหมายมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น

2) ระบบทะเบียนรอง (Supplemental Register) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้ระบบทะเบียนหลัก แต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของใช้มานาน จนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้น โดยสามารถทำให้เห็นความแตกต่างในแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหนึ่งออกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ได้โดยเรียก

²⁸ ชาญวิทย์ สุวรรณบุญย์. อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 22. หน้า 21.

ลักษณะเช่นนี้ว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Acquired Distinctiveness Through Use) เช่น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะถึงถึงคุณสมบัติหรือแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์โดยตรง จึงไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในระบบทะเบียนหลักได้เครื่องหมายที่จดทะเบียนในทะเบียนรองได้นี้ หากว่าเครื่องหมายค้านั้นมีการใช้มาเป็นระยะเวลาอันจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะ²⁹ เช่น เป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า/บริการที่ใช้เครื่องหมายต่างกัน ได้ จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมอนุสัญญากรุงมาดริด ทำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภายใต้อนุสัญญากรุงมาดริดสามารถขอรับความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้คำขอดังกล่าว

3.5.1 ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

“เครื่องหมายการค้า” หมายถึงเครื่องหมายที่บุคคลได้ใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในทางการค้ากับสินค้าเพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้านั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า

“เครื่องหมายบริการ” หมายถึงเครื่องหมายที่บุคคลได้ใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในทางการค้ากับบริการเพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นกับเจ้าของเครื่องหมายบริการ

“เครื่องหมายรับรอง” หมายถึงเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดวัตถุดิบวิธีการผลิตคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น

“เครื่องหมายร่วม” หมายถึงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยสมาชิกในสมาคมหรือองค์กรหรือบริษัทในกลุ่มหรือเครือเดียวกัน

อีกทั้งยังมีการขยายขอบเขตความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก Madrid Protocol

3.5.2 ข้อยกเว้นของสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

การจดทะเบียนหลัก (Principal Register) เครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้

1) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยภาคส่วนที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือที่เป็นการหลอกลวง สาธารณชนทั่วไป

²⁹ปกรณ์ เทศทำนุ. (2546). *ปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของกลิ่นและเสียง*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หน้า 54-55.

2) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยธง ตรา หรือสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐต่างๆ หรือรัฐต่างประเทศอื่นๆ

3) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปภาพ หรือลายมือชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว) หรือที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปภาพ หรือลายมือชื่อของประธานาธิบดี ที่เสียชีวิตไปแล้ว (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว)

4) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนเอาไว้แล้วกับสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ หรือเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าของบุคคลอื่นที่ยังคงมีการใช้อยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภคได้

3.5.3. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมอนุสัญญากรุงมาดริด มีผลทำให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนคาชระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย หากผู้ยื่นคำขอเลือกที่จะขอรับคำขอความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาอายุความคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้านั้นเข้าสู่ระบบทะเบียนหลักหรือรองสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปีกรณีบุคคลใดเชื่อว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดในทะเบียนหลัก อาจยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทะเบียนหลักต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้ (Trademark Trial and Appeal Board) โดยอาศัยเหตุที่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่สมควรได้รับการจดทะเบียนตั้งแต่แรกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลา 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียนและหลังจากระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียน บุคคลใดเชื่อว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดในทะเบียนหลัก อาจยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทะเบียนหลักต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้เฉพาะใน 7 กรณี คือ

- 1) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใดได้กลายเป็นชื่อสามัญสำหรับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียน
- 2) เครื่องหมายนั้นได้ถูกละทิ้ง
- 3) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเกิดจากการฉ้อโกง
- 4) เครื่องหมายนั้นประกอบไปด้วยภาคส่วนที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชนทั่วไป

5) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยธง ตรา หรือสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐต่างๆ หรือรัฐต่างประเทศอื่นๆ;

6) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปภาพ หรือลายมือชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว) หรือที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปภาพ หรือลายมือชื่อของประธานาธิบดีที่เสียชีวิตไปแล้ว (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว); หรือเครื่องหมายได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเพื่อหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า

3.5.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าได้หากแต่ การอนุญาตให้ใช้นั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้ได้รับอนุญาต และการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตจะทำการจดทะเบียนหรือบันทึกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย การค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากกฎหมายมิได้บังคับว่า จะต้องจดทะเบียนหรือบันทึกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและ สิทธิบัตรสหรัฐฯแต่อย่างใด³⁰

ผู้ใดที่อ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการหนึ่งๆ แม้จะไม่ได้ทำการจด ทะเบียนเครื่องหมายนั้นไว้หรือไม่ได้แม้แต่ยื่นขอจดทะเบียน มีสิทธิที่จะใช้อักษรย่อ TM(Trademark)หรือ SM(ServiceMark)ตามหลังเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ เพื่อ เป็นการอ้างสิทธิต่อสาธารณชน การอ้างสิทธิดังกล่าวอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตาม35กฎหมาย กได้ แต่การใช้อักษร R(Registered)จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้วกับUSPTOเท่านั้นอย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายสหรัฐอเมริกาจะสร้างความมั่นใจให้ แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าว่าจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้(exclusiveuse)เครื่องหมาย การค้าที่ตนจดทะเบียนไว้แล้ว แต่สิทธิเพียงผู้เดียวในการใช้ (exclusiveuse)นั้นก็ได้อีกจำกัดไว้เชน กนกล่าวคือ

1) ผู้ขอสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนได้แม้ว่าจะมี ผู้อื่นใช้เครื่องหมายนั้นๆ อยู่ก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

³⁰กรมทรัพย์สินทางปัญญา. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก:[https:// www.ipthailand.go.th](https://www.ipthailand.go.th) [2558, 20 มิถุนายน]

2) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ไม่ได้หมายความว่าผู้ขอ มีสิทธิที่จะห้ามผู้อื่นที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันอยู่ก่อนแล้วให้ยุติการใช้เครื่องหมายนั้นตราบใดที่ผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันยังคงใช้เครื่องหมายการค้า ในพื้นที่ที่เคยใช้อยู่ก่อนที่จะเกิดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้น เมื่อใดที่มีการขยายพื้นที่การใช้เครื่องหมายนั้นๆออกไปจากพื้นที่เดิม (เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา)ที่เคยใช้ผู้ที่ได้สิทธิจากการจดทะเบียนมีสิทธิยับยั้งการใช้เครื่องหมายนั้นๆ ในพื้นที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาภายหลัง

3) การจดทะเบียนแต่ละครั้งจะคุ้มครองเฉพาะประเภท (Class) ของสินค้าที่ระบุไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันไว้ก่อนแล้วกับสินค้าตัวหนึ่งหากมีผู้นำเครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้น ไปใช้กับสินค้าอีกตัวหนึ่ง ผู้จดทะเบียนคนแรกมีสิทธิที่จะร้องต่อศาลเพื่อระงับการใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนกับสินค้าตัวอื่นได้นอกจากนี้เกี่ยวกับลักษณะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สามารถพิจารณาแยกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

3.1) ผู้จดทะเบียนที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วในเชิงพาณิชย์จะยื่นขอจดทะเบียนการใช้ในลักษณะ “use application” ซึ่งหมายถึงระบุว่ามีการใช้เครื่องหมายนั้นแล้ว

3.2) ผู้จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์จะยื่นขอจดทะเบียนแสดงความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ “intent to use application” ในกรณีที่ยื่นขอจดทะเบียนในลักษณะ “แสดงความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายการค้า” นั้นในเชิงพาณิชย์ ผู้จดทะเบียนจะต้องใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์และจะต้องแจ้งยืนยันการใช้ต่อ USPTO เสียก่อน และ USPTO จึงจะจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นให้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศบางประการ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาอาจจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาได้โดยทำการยื่นคำขอหรือจดทะเบียนในประเทศอื่น

“การใช้ในเชิงพาณิชย์” หมายความว่า การค้าทุกชนิดที่เป็นไปตามครรลองของกฎหมายที่กำหนดโดยสภากรองเกรสของสหรัฐอเมริกา เป็นการใช้จริงโดยสุจริตใจในการดำเนินการค้าปกติ ไม่ใช่เป็นการสงวนสิทธิในเครื่องหมายไว้โดยไม่ได้นำไปใช้จริง การใช้เครื่องหมายในการโฆษณา หรือการส่งเสริมการค้าก่อนที่ สินค้าหรือบริการจะถูกนำมาใช้ในการค้าอย่างแท้จริงไม่นับว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ การใช้เครื่องหมายการค้าในการค้าเฉพาะภายในท้องถิ่นมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งเดียวไม่ถือว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 คือ

1) Use in Commerce ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 นอกจากการใช้จริง (Actual Use) แล้วจะต้องมีการใช้ที่สอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจรัฐบาลกลางในการออกกฎหมาย ที่เรียกว่า Commerce clause ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา Article I, section 8 clause 3 กล่าวคือ นอกจากการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและเป็นเครื่องมือในการบงชี้ถึงแหล่งกำเนิดแล้ว ยังจะต้องมีการเสนอขายและดำเนินกิจกรรมในด้านการขายระหว่างรัฐต่าง (interstate commerce) ในลักษณะจริงจัง (substantial interstate effect) ไม่เพียง การดำเนินการขายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายการค้า ภายใต้กฎหมาย The Lanham Act of 1946 ได้กำหนดวิธีการใช้ เช่น การปิดฉลากไว้บนสินค้า หากเป็นกรณีที่โดยสภาพไม่อาจติดฉลากได้ จะต้องมีการเสนอขายหรือการขนส่งสินค้านั้น ส่วนกรณีเครื่องหมายบริการจะต้องมีการใช้หรือการแสดงหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งทั้งหมดจะต้องดำเนินการมากกว่าหนึ่งมลรัฐหรือในต่างประเทศด้วย

2) Foreign Use ตามมาตรา 45 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 นั้นเพียงการใช้เครื่องหมายการค้านอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ เพราะไม่ถือว่าเป็น Use in Commerce และไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ด้วย Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) ได้วินิจฉัยว่าหากมีการใช้ในประเทศต่าง ๆ นั้นแต่ในสหรัฐอเมริกานั้นหากมีการกระทำเพียงการโฆษณาเท่านั้น จะไม่ถือเป็นการ Use in Commerce จึงไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946

3) Intent to Use Application โดยปกติ สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีการใช้ก่อนโดยมีเจตนาสุจริต (bonafide use of a mark) ไม่ใช่มีไว้โดยไม่ได้ใช้จริง ในปี 1988 สภากรองเกรสได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอนุญาตให้มีการขอใบอนุญาตและแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าได้ก่อนจะมีการใช้จริงและท้ายที่สุด เมื่อ USPTO อนุญาตให้มีการจดทะเบียนแล้วผลของการเป็น first use จะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ขอใบอนุญาตและแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้า

4) Constructive Use ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 เมื่อได้มีการจดทะเบียนแล้ว จะได้รับการสันนิษฐานว่ามีการใช้ในความหมาย Use in Commerce ทั้งอาณาเขตของประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถใช้ในการอ้างสิทธิได้ เพื่อยืนยันสิทธิของตนเองเหนือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีการใช้ภายหลังไม่ว่าบริเวณใดในประเทศ³¹

3.6 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

³¹ อุมาพร นาคสุทธิ. (2554). ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name). วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. หน้า 36-38.

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น แต่ละประเทศ มีขั้นตอน ความคุ้มครองเครื่องหมาย และระบบจดทะเบียนที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่แตกต่างกันออกไปเช่น ประเทศพม่า เป็นต้น รวมถึงศาสนาก็มีผลให้เครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ได้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดด้วยเช่นกันและในแต่ละประเทศก็จะใช้ภาษาของประเทศตนเองในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3.6.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสาธารณรัฐสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติว่าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยทั้งยังเป็นภาคี อนุสัญญาระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญากรุงปารีส สำหรับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (สตอร์กโฮม) (Paris Convention for the Protection of Intellectual Property, Stockholm Text) , ความตกลง Protocol Relating to the Madrid Agreement , ข้อตกลงแห่งนีสว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2500 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2504 (ฉบับกรุงเจนีวา) (Arrangement of Nice for the International Classification of Goods and Services of June 15, 1957, effective April 8, 1961, Geneva Text) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง จะต้องได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore – IPOS) ซึ่งเป็นระบบการจดทะเบียนก่อน (First to File System) ทั้งนี้ อาจถูกเพิกถอนได้โดยผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนหน้านั้นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายใดที่สามารถมองเห็นได้ และสามารถแสดงให้เห็นด้วยภาพ และสามารถชี้แยกสินค้าและบริการที่มีหรือที่ให้ในทางการค้าโดยบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าและบริการของอีกบุคคลหนึ่ง

เครื่องหมาย ให้หมายความรวมถึง ตัวอักษร คำ ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข ภาพประดิษฐ์ ตราข้อความ ฉลาก ตั้ว รูปร่าง สี แง่มุมการบรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งใดเหล่านี้รวมกัน

เครื่องหมายบริการ ไม่มีคำนิยามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่หรือให้ในทางการค้าโดยสมาชิกของสมาคม เพื่อแยกสินค้าหรือการบริการจากสินค้าหรือการบริการที่มีอยู่ หรือให้โดยบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของสมาคมนั้น

เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เพื่อแยกสินค้าหรือบริการ 1) ที่มีอยู่หรือให้ในทางการค้า และ 2) รับรองโดยเจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้น เกี่ยวกับ แหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ คุณภาพ ความถูกต้อง และคุณลักษณะอื่น จากสินค้าหรือการบริการอื่นที่มีอยู่หรือให้ในทางการค้า แต่ไม่ได้มีการรับรอง

3.6.1.1 ข้อยกเว้นของสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถได้รับการจดทะเบียน ได้แก่ เครื่องหมายดังต่อไปนี้

- ก) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าตามที่ได้นิยามไว้
- ข) ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- ค) ประกอบเฉพาะด้วยเครื่องหมาย/สิ่งบ่งชี้ ซึ่งใช้เป็นทีแสดงประเภท คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ มูลค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ระยะเวลาการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการ
- ง) ประกอบเฉพาะด้วยเครื่องหมาย/สิ่งบ่งชี้ ซึ่งกลายเป็นสิ่งสามัญในภาษาปัจจุบัน หรือในการปฏิบัติทางการค้าที่เกิดขึ้นโดยสุจริต
- จ) เป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุที่ต้องห้าม
- ฉ) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
- ช) มีลักษณะเป็นการหลอกลวงสาธารณชน (เกี่ยวกับลักษณะ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ)
- ช) ต้องห้ามตามกฎหมายหรือหลักกฎหมาย
- ฌ) ได้มาโดยเจตนาทุจริต

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าจะต้องไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าก่อนหน้า ซึ่งครอบคลุมถึงรายการสินค้าและบริการเดียวกัน และจะต้องไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าก่อนหน้า ซึ่งครอบคลุมถึงรายการสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกัน จนอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนได้ และจะต้องไม่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าก่อนหน้า ซึ่งครอบคลุมถึงรายการสินค้าและบริการเดียวกันหรือที่คล้ายคลึงกัน จนอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนได้ และจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายก่อนหน้า

3.6.1.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่จดทะเบียนไว้แต่เพียงผู้เดียว และห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนได้ รวมทั้งการ โอนสิทธิ และการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าแบบโดยเฉพาะเจาะจง หรือแบบไม่เฉพาะเจาะจงแต่ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไม่มีระบุไว้ในกฎหมาย

อายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ขึ้นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อครบกำหนดอายุความคุ้มครอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี โดยจะต้องยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นอายุความคุ้มครอง ส่วนการรักษาสิทธิไม่มีระบุไว้ในกฎหมาย

กรณีการฟ้องสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย (เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศสิงคโปร์หรือไม่ก็ตาม) มีสิทธิที่จะร้องขอฟ้องถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดต่อศาลก็ได้ หากปรากฏว่า

- ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

- เป็นผู้ที่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

- เครื่องหมายการค้าอันนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

- เครื่องหมายการค้าอันนั้นเป็นเครื่องหมายต้องห้าม

- เครื่องหมายการค้าอันนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

เอาไว้แล้ว

- เครื่องหมายการค้าอันนั้นขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

- เครื่องหมายการค้าอันนั้นเป็นสิ่งสามัญในทางการค้าสำหรับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

ทะเบียน

ทั้งนี้ การร้องขอให้ฟ้องถอนการจดทะเบียนข้างต้นจะต้องกระทำภายในกำหนดเวลา 7 ปี นับแต่วันที่รับจดทะเบียน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์กำหนดห้ามไม่ให้มีการขอฟ้องถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับการจดทะเบียนโดยฉ้อฉล หรือเครื่องหมายการค้าอันนั้นประกอบไปด้วยภาคส่วนที่เป็นการหลอกลวงประชาชน หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อกฎหมาย

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการโอนไปพร้อมกับภูมิลักษณ์ของธุรกิจหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ การโอนสิทธิไม่จำเป็นต้องบันทึกหรือจดทะเบียนกับสำนักเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนสามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักเครื่องหมายการค้า

3.6.1.3 ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

การเตรียมคำขอ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศสิงคโปร์ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแทน

เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครองที่ต้องจัดเตรียมคือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ต่อหนึ่งจำพวกสินค้า) , หนังสือมอบอำนาจ (ไม่ต้อง legalized หรือ notarized) รูปเครื่องหมายการค้า, ข้อมูลของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ (สถานที่ติดต่อได้ในประเทศสิงคโปร์) และสัญชาติ รายการสินค้า/บริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน

เมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนว่ามีรายการครบถ้วนหรือไม่ มีเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครบถ้วนหรือไม่ และเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ก็จะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน สำหรับในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกนำไปลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเป็นระยะเวลาสองเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

การรับจดทะเบียนนั้น ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้าน แต่ในที่สุด ได้มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกคำคัดค้านนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อไป

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธิในวันยื่นคำขอซ้อนหลังในประเทศสิงคโปร์ได้ โดยจะต้องยื่นคำขอถือสิทธิในวันยื่นคำขอซ้อนหลัง พร้อมกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น (ในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้นำส่งเอกสารดังกล่าว) ภายในกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นนั้น

ผู้มีส่วนได้เสียอาจคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยจะต้องยื่นคำคัดค้านภายในกำหนดระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้น แต่ทั้งนี้ ผู้คัดค้านอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้านออกไปได้อีกเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปหรือไม่

สำหรับเหตุที่จะใช้ในการคัดค้าน อาจเป็นเหตุใดๆ ก็ได้ที่ทำให้เครื่องหมายการค้านั้นไม่สมควรได้รับการจดทะเบียน เช่น เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ หรือผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนคิดว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เป็นต้น

เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้รับคำคัดค้านแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำโต้แย้งภายในกำหนดเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำคัดค้าน มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะป็นกรณีที่นายทะเบียนมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำคัดค้าน หรือคำโต้แย้ง บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ โดยจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 28 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระยะเวลาการจดทะเบียน โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์จะใช้เวลาประมาณ 18 – 24 เดือนนับตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จนกระทั่งถึงวันออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การกระทำที่ถือว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า คือการใช้เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อน และเมื่อปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิดำเนินคดีทั้งทาง

แพ่งและอาญากับผู้กระทำละเมิดได้ โดยจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ละเมิดระงับการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดนั้น;
2. ให้ส่งมอบ ทำลาย หรือแก้ไขตัดแปลงสินค้าละเมิด; หรือ
3. ให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ในการพิจารณากำหนด

ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ศาลจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ยอดขายสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สูญหายไป หรือยอดขายสินค้าละเมิด เป็นต้นนอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะร้องขอคุ้มครองชั่วคราว (Injunction) ต่อศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ได้โดยอาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนที่จะยื่นฟ้องคดีหรือภายหลังจากที่ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลสูง โดยศาลสูงจะใช้ดุลพินิจในการมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทำละเมิดดำเนินการที่ถือเป็นการละเมิดชั่วคราวได้

ซึ่งโทษของผู้ทำละเมิด คือ ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่น ถือเป็นความผิด โดยจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่น โดยมีเจตนาเพื่อหลอกลวงถึงแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้า ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับกรณีปลอมเครื่องหมายการค้าข้างต้น

3.6.1.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore) เป็นหน่วยงานที่ดูแลและบริหารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์³²

3.6.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540

อนุสัญญาระหว่างประเทศประเทศมาเลเซียเข้าเป็นภาคีหลายอนุสัญญาด้วยกัน คือ อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (2510) (Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967)) ,ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (พ.ศ. 2537 มาร์ราเคช) (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994, Marrakesh) ,องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World

³²กรมทรัพย์สินทางปัญญา.อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 30.

Intellectual Property Organization) International Convention ลงวันที่ 20 มีนาคม 2426 (1883) ฉบับที่มีการแก้ไขที่กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm Text) และความตกลงแห่งนีส์ว่าด้วยการจัดจำพวกรายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศ (Arrangement of Nice for the International Classification of Goods and Services) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2500 (1957) ฉบับที่มีการแก้ไขที่กรุงเจนีวา (Geneva Text) มีผลใช้บังคับวันที่ 8 เมษายน 2504 (1961)

เครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองภายในประเทศมาเลเซียเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว ซึ่งประเทศมาเลเซียอาศัยหลักการผู้มาก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use Principle) ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่าในการยื่นฟ้องเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายชุกโดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมาย หมายควมรวมถึง ภาพ ประติมากรรม ตรา ฉลาก ชื่อ ลายมือชื่อ ตั๋วหนังสือ ตัวเลข หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือที่จะใช้กับสินค้า เพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือที่จะใช้กับบริการ เพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นกับเจ้าของเครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้ เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด วัตถุประสงค์ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนได้คือ เครื่องหมายที่หากนำมาใช้ น่าจะเป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนทั่วไป , เครื่องหมายที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย , เครื่องหมายที่มีลักษณะอันขัดต่อศีลธรรมหรือกฎหมาย หรือที่ซึ่งไม่สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย , เครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของชาติ , เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศมาเลเซีย สำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกัน หรือที่ต่างจำพวกกัน , เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้กับสินค้าที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน

แหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้านั้นได้ ,เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งใช้กับไวน์หรือสุราที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้

- ภาพของไม้ตระกูลชบา (hibiscus flower) อันเป็นดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย
- ภาพหรือคำที่เป็นการแสดงถึงพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองของรัฐใด ๆ
- ภาพของพระราชวังใดๆ หรือตึกใดๆ ที่สหพันธรัฐหรือรัฐบาลของรัฐ (Federal or State Government) เป็นเจ้าของ
- คำว่า ASEAN และภาพที่แสดงถึงโลโก้ของ ASEAN
- คำว่า RED CRESENT หรือ GENEVA CROSS และภาพของวงเดือนสีแดง (RED CRESENT), กาชาดเจนีวา (GENEVA CROSS) ที่เป็นสีแดง หรือกาชาดสหพันธรัฐสวิสส์ (Swiss Federal Cross) ที่เป็นสีขาวหรือสีเงินบนพื้นสีแดง
- ภาพ, คติพจน์ หรือคำอันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ หรือกองทัพหลวง, ตรา, สิ่งที่มีตรากองทัพติดอยู่ (armorial bearings) หรือ ตราเกียรติยศ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ภาพ, คติพจน์ หรือคำอันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ หรือธงของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือธงชาติ
- ภาพ, คติพจน์ หรือคำอันเกี่ยวข้องกับวงเดือน (crests) สิ่งที่มีตรากองทัพติดอยู่ (armorial bearings) หรือ ตราเกียรติยศ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกองทัพมาเลเซีย (Malaysian Army), กองทัพเรือมาเลเซีย (Royal Malaysian Navy), กองทัพอากาศมาเลเซีย (Royal Malaysian Airforce) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย (Royal Malaysian Police)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

3.6.2.1 สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศมาเลเซียข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไม่มีระบุไว้ในกฎหมาย

เครื่องหมายการค้ามีอายุความคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี การต่ออายุล่าช้าสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับการต่ออายุล่าช้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียนในภายหลังได้หากปรากฏว่าไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียน หรือในระหว่าง 3 ปีก่อนที่จะมีการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนหรือผู้ที่มี

สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน มาร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นหรือเครื่องหมายการค้านั้น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ, เป็นเครื่องหมายต้องห้ามตามที่กำหนดเอาไว้, เครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเอาไว้ก่อนแล้วหรือเครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีรวมถึงเครื่องหมายการค้านั้นเป็นสิ่งสามัญทางการค้าขายซึ่งการเพิกถอนการจดทะเบียนสามารถกระทำได้โดยการยื่นคำร้องขอต่อศาลสูงแห่งประเทศมาเลเซีย (High Court)

เจ้าของเครื่องหมายจะโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้โดยต้องบันทึกการโอนสิทธิดังกล่าวต่อสำนักเครื่องหมายการค้า เอกสารการโอนสิทธิไม่ต้องผ่านการรับรองใดๆ และหากเจ้าของเครื่องหมายต้องการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิสามารถทำได้โดยต้องบันทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ การใช้โดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิถือเป็นการใช้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนด้วย

3.6.2.2 ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

1) การเตรียมคำขอ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศมาเลเซียเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนหนึ่งคำขอสามารถขอความคุ้มครองได้เพียงหนึ่งจำพวกสินค้าและบริการ โดยต้องระบุนายการสินค้าที่จะขอความคุ้มครองให้ชัดเจน การยื่นขอความคุ้มครองโดยระบุนายการสินค้าที่ขอความคุ้มครองว่า “รายการสินค้าทั้งจำพวก” ไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่ในกรณีที่หลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ขอมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหลากหลายชนิดมาก การระบุนายการสินค้าด้วยถ้อยคำที่กว้าง ๆ จึงอาจได้รับอนุญาตผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีการใช้สินค้าจริงก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนกรณีการยื่นคำขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนี้ยังไม่สามารถกระทำได้

2) เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- หนังสือมอบอำนาจ
- รูปเครื่องหมายการค้า
- คำแถลงว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง
- คำแปลและคำอ่าน สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- ข้อมูลของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ
- รายการสินค้า/บริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน

3) การตรวจสอบคำขอเมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนดังกล่าวว่ามีรายการครบถ้วนหรือไม่เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครบถ้วนหรือไม่ เครื่องหมายการค้ามีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ก็จะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน สำหรับในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว การตรวจสอบคำขอจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่ง

สำหรับการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า (Trademark Search) เพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายอื่นไว้ก่อนหรือไม่นั้น ผู้ขอสามารถตรวจค้นได้ อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่บังคับว่าจำเป็นต้องตรวจค้นก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียน การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าทางอินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถกระทำได้

เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกนำไปลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเป็นระยะเวลาสองเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้านแต่ในที่สุดนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือศาลได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยกคำคัดค้านนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อไป

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธิในวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลังในประเทศมาเลเซียได้ โดยจะต้องยื่นคำขอถือสิทธิในวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง (แบบฟอร์มหมายเลข 5) พร้อมกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสำเนาเอกสารรับรองคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น ภายในกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นนั้น

การคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้น แต่ทั้งนี้ ผู้คัดค้านอาจขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้านออกไปได้อีกโดยยื่นคำขอขยายระยะเวลาต่อสำนักเครื่องหมายการค้ามาเลเซียพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอขยายระยะเวลา

สำหรับเหตุแห่งการคัดค้าน ผู้คัดค้านอาจอาศัยเหตุที่ตนได้จดทะเบียนหรือได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศมาเลเซียก่อนผู้จดทะเบียน นอกจากนี้ ยังอาจอาศัยเหตุที่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ก็ได้ เช่น เครื่องหมายดังกล่าวเป็นถึงสามัญทางการค้าขาย หรือเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

เมื่อผู้จดทะเบียนได้รับคำคัดค้านแล้ว ผู้จดทะเบียนจะต้องยื่นคำโต้แย้งต่อคำคัดค้านดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้จดทะเบียนละทิ้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันคู่กรณีฝ่ายใดที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูง (High Court) ต่อไปได้

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลสูงได้ โดยจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งโดยทั่วไป ผลของคำอุทธรณ์จะได้รับภายในประมาณ 1 ปี³³

3.7 ความคุ้มครองและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2543 มีการผสมผสานกันระหว่างสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กับ สิทธิในเครื่องหมายการค้าจากการใช้ กล่าวคือ ผู้ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตน จะต้องนำเครื่องหมายการค้านั้น จดทะเบียนเสียก่อน เพื่อจะได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียน แต่เครื่องหมายการค้านั้นอาจถูกเพิกถอนได้กรณีมีผู้พิสูจน์ได้ว่า เครื่องหมายการค้านั้นตนได้ใช้มาก่อน โดยสุจริต³⁴

ประเทศไทยมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยใช้หลักดินแดน กล่าวคือ จดทะเบียนที่ไหนคุ้มครองที่นั้น และในปัจจุบันประเทศไทยเองยังไม่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยการยื่นคำขอเดียวแล้วได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศ หรือแม้แต่การจดทะเบียนกับองค์กรกลางเพื่อได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในภูมิภาคอาเซียน ดังเช่นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกว่า (Office for Harmonization in the Internal Market (Trademark and Design) หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภายใต้พิธีสารมาดริด

³³ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 30.

³⁴ บุญมา เดชะวนิช. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 1. หน้า 15.

จะเห็นได้ว่าหากผู้ประกอบการต้องการได้รับความคุ้มครองภายนอกราชอาณาจักรไทย จะต้องทำการจดทะเบียนในต่างประเทศที่ตนต้องการได้รับความคุ้มครอง

3.7.1 หลักดินแดน

หลักดินแดนมีความสำคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ โดยทั่วไปเกิดขึ้นจากการรับรองของกฎหมายภายในรัฐ อันเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ของรัฐรับจดทะเบียนภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายภายในรัฐ การบังคับใช้สิทธิทำได้แต่เพียงภายในเขตอธิปไตยของรัฐที่ให้ความคุ้มครองเท่านั้น หากกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดนอกเขตอธิปไตยของรัฐที่ให้ความคุ้มครองผู้ทรงสิทธิจะไม่สามารถบังคับใช้สิทธิได้³⁵ เว้นไว้เสียแต่มีการยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับจดทะเบียนจึงสามารถบังคับใช้สิทธิในรัฐนั้น การรับรองอธิปไตยของแต่ละประเทศ ในการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศตน ถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของหลักดินแดน³⁶

ราชอาณาจักร หรือคำว่า "ดินแดน" หมายถึง พื้นดินและพื้นน้ำซึ่งอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยทะเลอันเป็นอ่าวไทย³⁷ บางกรณีกฎหมายอาจกำหนดขยายเขตอำนาจของรัฐให้รวมการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวข้องกับระหว่างภายในและภายนอกราชอาณาจักรอันกฎหมายให้ถือว่าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรกฎหมายไทยใช้บังคับเฉพาะแต่ในราชอาณาจักรหมายความว่าถึงให้ใช้บังคับแก่บุคคลทุกคนการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในราชอาณาจักร³⁸

3.7.2 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ ประกอบไปด้วย

- 1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- 2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
- 3) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายจากสินค้าของผู้อื่น"

3.7.2.1 หลักเกณฑ์ของลักษณะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ข้อ คือ

- 1) มีลักษณะบ่งเฉพาะคือ มีลักษณะที่ทำให้ประชาชน หรือผู้ซื้อสินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์

³⁵ นันทน อินทนนท์. (2547). *ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์*. กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมนิตยภัตติศึกษา. หน้า 28-29

³⁶ เรื่องเดียวกัน

³⁷ พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502.

³⁸ ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 4

ลักษณะบ่งเฉพาะว่าต้องทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าอื่น

(1) ชื่อตัวชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดาชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

(5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีแล้ว

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น³⁹

2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายคือ เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนไว้ซึ่งได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนไว้ อันได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วย

(1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราประจำตำแหน่งตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำกระทรวง ทบวงกรม หรือตราประจำจังหวัด

(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์

(4) พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินีหรือรัชทายาท

(5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

³⁹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543.มาตรา 7

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

(8) เครื่องหมายที่ เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปีปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโนบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ(1)(2)(3)(4) (5)(6)หรือ(7)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่ว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด⁴⁰

3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว⁴¹ ซึ่งการจะพิจารณารายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าทั้งหมดรวมกัน

ในปัจจุบันจะพบว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหลายเครื่องหมายยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรืออยู่ในระหว่างจดทะเบียนหรือเคยถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนมาแล้ว ซึ่งเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นจะยังไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ สาเหตุดังกล่าวมักเกิดจาก การนำสินค้า

⁴⁰พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. มาตรา 8

⁴¹ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2550). ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม. หน้า 306.

ออกวางจำหน่ายโดยไม่นำเครื่องหมายการค้าไปจดทำเป็นนเสียก่อน และเมื่อสินค้าติดตลาด เครื่องหมายการค้านี้ไม่สามารถรับการจดทะเบียนได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย เช่น ถ้าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะของสินค้า โดยตรงผู้ประกอบการควรนำเครื่องหมายไปจดทะเบียนเสียก่อนที่จะนำสินค้าออกวางจำหน่าย

3.7.2.2 การจะได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า มี 2 วิธี

1) การได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน

ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้น ซึ่งความตกลง TRIPs ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในข้อ 16(1) ว่า “เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะป้องกันมิให้บุคคลที่สามทั้งปวง ซึ่งมีได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันในทางการค้ากับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากการใช้ดังกล่าวอาจเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันกับสินค้าหรือบริการเหมือนกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า อาจก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้”⁴² ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยที่ได้บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านี้สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้⁴³ อย่างไรก็ตาม การได้สิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ ต้องเป็นการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยชัดเจน โดยการนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนไว้กับองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้วในระบบของการรับจดทะเบียนนั้นจะมีหลักฐานปรากฏไว้ชัดเจนแน่นอน และบุคคลอื่นสามารถตรวจสอบได้หากบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วออกไปใช้จะเป็นการละเมิดสิทธินั้น การจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นหนังสือสำคัญในการจดทะเบียนแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้รับสิทธิในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านี้ นับตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการจด

⁴²Article 16 of Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

Rights Conferred

“1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”

⁴³พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. มาตรา 44.

ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของตนหรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน⁴⁴

1.1) สิทธิในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้มีสิทธิที่จะอนุญาตให้ผู้คลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ โดยทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ หากแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) หมวด 2 ส่วนที่ 11 แต่ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจะไม่เป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย ให้นายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าวโดยจะมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดเพื่อประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาตดังกล่าวจะเป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าวเมื่อนายทะเบียนได้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด หรือมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนให้แจ้งเหตุผลให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นคำสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุด ส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้นให้เป็นที่สุด⁴⁵

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนแล้วนั้น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในการประกอบธุรกิจของตนให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า⁴⁶ และเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า⁴⁶ เสียเองหรือจะอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ได้รับ

⁴⁴พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. มาตรา 47.

⁴⁵พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. มาตรา 69.

⁴⁶พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. มาตรา 70.

อนุญาตให้เครื่องหมายการค้าอื่นอีกก็ได้⁴⁷ แต่ทั้งนี้แม้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากเจ้าของเองก็ตาม ก็ไม่อาจทำให้ผู้ได้รับอนุญาตนั้นจะสามารถโอนการอนุญาตสัญญาดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกได้หรือจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าอื่นอีกทอดหนึ่งก็ไม่ได้เช่นกัน⁴⁸

2) การได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้

ผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าก่อนโดยสุจริตย่อมมีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นในเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้ก่อนนั้น คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนำเครื่องหมายการค้าออกมาใช้กับผลิตภัณฑ์สินค้าของตนก่อนบุคคลอื่นแต่ยังมีได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่อย่างสิทธิดังกล่าวจะมีผลทำให้บุคคลผู้นั้นได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าบุคคลอื่นในการที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนได้เสมอ เนื่องจากเครื่องหมายการค้ามีบทบาทหน้าที่ในการจำแนกสินค้าเพื่อแสดงความแตกต่างจากของผู้ประกอบการรายอื่น และเป็นประโยชน์แก่ตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค แต่หากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าให้แก่บุคคลอื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของว่าตนมีสิทธิดีกว่าต่อ แต่หากขณะนั้นมีได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถแสดงความเป็นเจ้าของและยังคงใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ต่อไป อีกทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตนได้ใช้มาก่อนอย่างสุจริต แม้บุคคลอื่นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเอาไว้แล้วในสินค้าจำพวกเดียวกันหรือแม้ต่างจำพวกกันก็ตามที่นายทะเบียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกัน รวมถึงมีสิทธิร้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ด้วยเหตุที่ว่าตนได้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนผู้จดทะเบียน⁴⁹ อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยยอมทำให้มีสิทธิที่สมบูรณ์และมีภาระการพิสูจน์น้อยลงในการดำเนินคดีต่อผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนทั้งทางแพ่งและทางอาญา

สำหรับประเทศไทย มีการผสมผสานกันระหว่าง 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ผู้ที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าที่ได้จด

⁴⁷ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543.มาตรา 77.

⁴⁸ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543.มาตรา 79.

⁴⁹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543.มาตรา 35.

ทะเบียนไว้ แต่ทะเบียนเครื่องหมายนั้นอาจถูกร้องหรือฟ้องเพิกถอนได้ ในกรณีที่ผู้อื่นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีสิทธิดีกว่าโดยการนำมาก่อนโดยสุจริตในประเทศไทย⁵⁰

การนำมาซึ่งสิทธิในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นมิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องนำเครื่องหมายการค้าที่ได้คิดขึ้นไปทำการจดทะเบียนเสียก่อนจึงจะสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้และกรณีที่มีผู้อื่นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ และในกรณีที่มิมีผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้เช่นกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีได้จดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนนั้นได้ รวมถึงมีสิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับการลงขายต่อบุคคลผู้ซึ่งเอาสินค้าของตนไปทำการลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า⁵¹ แต่ทั้งนี้มิอาจฟ้องร้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดมิได้

ก่อนการยื่นขอจดทะเบียนผู้ที่ต้องการขอจดทะเบียนควรที่จะขอตรวจสอบค้นดูที่สำนักเครื่องหมายการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่ามีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนหรือไม่ถ้ามีเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกันได้จดทะเบียนไว้แล้วก็ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ต้องการจดทะเบียนได้อีก

3.7.3 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.

2534

1) ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวจะต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย⁵²

2) ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมแนบสำเนาคำขอจดทะเบียน จำนวน 5 ฉบับ และแนบบัตรประจำตัว โดยยื่นต่อนายทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นตามที่อธิบดีกำหนด หรือ 7 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ

⁵⁰บุญมา เตชะวณิช. อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 1. หน้าที่ 51.

⁵¹พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. มาตรา 46

⁵²พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. มาตรา 13.

เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 7.8 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 13.22 ส่งโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์หรือโดยวิธีอื่นใด ตามที่อธิบดีกำหนด⁹พร้อมเงินค่าธรรมเนียม

3) การกรอกข้อความในคำขอให้กรอกข้อความให้ครบถ้วน เป็นภาษาไทยโดยใช้ เครื่องพิมพ์ดีด หรือดีพิมพ์ ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอนั้น 10 สำหรับรูปเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่ติดในคำขอนั้นจะต้องดีพิมพ์หรือพิมพ์โดยวิธีอื่นที่อยู่ได้คงทน ชัดเจน และมีขนาดจะปิดใน คำขอจดทะเบียน

4) การระบุสินค้า หรือบริการในคำขอจดทะเบียน จะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการ ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองแต่ละอย่าง โดยชัดเจนตามจำพวกสินค้าและบริการที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด⁵³

5) คำขอจดทะเบียนที่ยื่นก่อนนายทะเบียน หากไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม ข้อ 2 - 3 นายทะเบียนจะปฏิเสธคำขอจดทะเบียนและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ ถ้าผู้ขอ จดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนายทะเบียนสามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือ เป็นที่สุด⁵⁴

6) ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดนาย ทะเบียนจะมีคำสั่งในประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า⁵⁵ การประกาศโฆษณา คำขอจดทะเบียนให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

7) เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อ นายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาพร้อมทั้งแสดงเหตุผลแห่งการ คัดค้าน⁵⁶

⁵³ประกาศกระทรวงพาณิชย์, ฉบับที่ 2 (2535), เรื่องการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ลงวันที่ 22 มกราคม 2535.

⁵⁴พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543, มาตรา 16, มาตรา 18.

⁵⁵พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543, มาตรา 29.

⁵⁶พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543, มาตรา 35.

8) อายุและการต่ออายุการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครองสิบปีนับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียน สำหรับกรณีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 28 ทวิ ให้นำตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ สิบปี โดยอายุสิบปีไม่รวมถึงระยะเวลาระหว่างดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา 38 ด้วย

3.7.4 การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนได้ 3 กรณี คือ โดยนายทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและศาล ดังนี้

1) การเพิกถอนโดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว อาจถูกเพิกถอนโดยนายทะเบียนได้ 4 กรณี ดังนี้

(1) นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในกำหนดเวลา เก้าสิบวันนับก่อนวันสิ้นอายุ

(2) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนร้องขอให้นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องมีความยินยอมจากผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย เว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(3) เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อจำกัดที่นายทะเบียนกำหนดไว้เกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(4) นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยคำสั่งเพิกถอนดังกล่าวข้างต้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือมิฉะนั้นจะถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สิ้นสุด

2) การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยคณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจร้องขอเพิกถอนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ 3 กรณี

(1) เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า อาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากในขณะที่ยื่นคำขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้า นั้น ขาดลักษณะบ่งเฉพาะหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือ เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จด

ทะเบียนแล้วของผู้อื่นจนทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน⁵⁷

(2) เมื่อมีผู้ร้องว่าเครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือรัฐประศาสนโยบาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

(3) เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หากพิสูจน์ได้ว่าขณะที่จดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตสำหรับสินค้าดังกล่าวเลย หรือระหว่างสามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอน มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะพิสูจน์ได้ว่าการที่มิได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า และมีได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าข้างต้นผู้ร้องขอ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้วแต่กรณี สามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุด⁵⁸

3) การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยศาลเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว อาจร้องขอเพิกถอนต่อศาลโดยตรงได้ 2 กรณี

(1) ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้หากแสดงได้ว่าในขณะที่ร้องขอนั้นเครื่องหมายการค้านั้นได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก จนกระทั่งในวงการหรือในสายตาของสาธารณชนเครื่องหมายการค้านั้นได้สูญเสียความหมายของการเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้ว⁵⁹

(2) ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นถ้าผู้ร้องแสดงได้แต่เพียงว่าตนมีสิทธิดีกว่าเฉพาะสินค้าบางอย่างในจำพวกของสินค้าที่ได้

⁵⁷ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. มาตรา 61.

⁵⁸ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. มาตรา 57.

⁵⁹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. มาตรา 66.

จดทะเบียนไว้ให้ศาลมีคำสั่งจำกัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนให้อยู่เฉพาะสินค้าที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงว่าตนมีสิทธิดีกว่า

3.8 การสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิตามกฎหมายอันมีอยู่เหนือสิ่งต่างๆ ที่เป็นผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น ความคิด (Ideas) การประดิษฐ์ (Inventions) การออกแบบ (Designs) เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ (Trade and Service Marks)⁶⁰ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Right) ที่จะใช้งานที่ตนสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์คิดค้น เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ ผลิต ขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า หากแต่จะพบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ่อยครั้งคือเมื่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาใช้สิทธิตามกฎหมายของตนที่มีอยู่และได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญาของตนดังกล่าวแล้ว เช่น ผลิตสินค้าออกจำหน่ายโดยรวมค่าตอบแทนสิทธิ (Royalty) และผลกำไรในราคาขายนั้นแล้วแต่ยังคงมีเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ติดตามใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับสินค้าที่ตนได้จำหน่ายไปแล้ว ดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้พยายามห้ามไม่ให้บุคคลอื่นนำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรแม้สินค้านั้นจะเป็นสินค้าที่ตนได้ผลิตและนำออกวางขายในตลาดต่างประเทศเองด้วยมีสาเหตุสำคัญคือสินค้าที่เจ้าของได้วางจำหน่ายอยู่ในประเทศอื่นมีราคาต่ำกว่าสินค้าที่ขายอยู่ในประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้มีผลกระทบกับยอดขายของตนหรือของตัวแทนจำหน่ายตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งการยินยอมให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ จะเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นอย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็น การขัดต่อหลักการแข่งขันทางการค้าเสรีด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นผลให้หลักการสิ้นสิทธิมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างความสมดุลของการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณชนทั่วไป ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

3.8.1 แนวคิดหลักการระงับสิ้นไปในทรัพย์สินทางปัญญา

⁶⁰จักรกฤษณ์ ควรพจน์.(2537).ความสัมพันธ์ระหว่างหลักกฎหมายว่าด้วยการ ระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับ การค้าเสรีระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม. หน้า 101.

หลักการระงับสิ้นไปในทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาปีค.ศ. 1873 โดยศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการตัดสินคดีละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดจากผู้รับโอนสิทธิบัตร ในมลรัฐหนึ่งพยายามขอศาลห้ามมิให้ผู้ซื้ออีกมลรัฐหนึ่งนำผลิตภัณฑ์สินค้าเข้ามาจำหน่ายในเขตพื้นที่ที่ตนได้รับความคุ้มครอง ซึ่งได้ตัดสินว่าเมื่อผู้รับโอนสิทธิบัตรได้นำสินค้าออกจำหน่ายแล้ว ผู้ซื้อสินค้าสามารถนำสินค้านั้นออกจำหน่ายได้ทุกพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยให้เหตุผลว่าเมื่อผู้รับโอนสิทธิบัตรนำผลิตภัณฑ์สินค้าออกจำหน่ายและได้เงินค่าตอบแทนแล้ว ผู้ซื้อสินค้านั้นย่อมสามารถนำผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวออกจำหน่ายต่อไปได้โดยไม่ถือว่าการจำหน่ายดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตรซึ่งศาลมองว่าเมื่อผู้รับโอนสิทธิบัตรได้รับค่าตอบแทนหรือได้รับประโยชน์จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแล้ว ผู้รับโอนสิทธิบัตรไม่มีสิทธิหวงกัน ห้ามมิให้ผู้ซื้อนำสินค้านั้นดังกล่าวออกจำหน่าย⁶¹

ภายหลังได้มีการก่อตั้งประชาคมยุโรป(The European Community) เมื่อปี ค.ศ.1985 และ มีนายKoch และ Froschmaier นักกฎหมายชาวเยอรมันมีแนวคิดว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรควรแสวงหาประโยชน์จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในครั้งแรก แต่เพียงครั้งเดียว ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับประโยชน์ซ้ำซ้อนกัน หากว่าผู้ทรงสิทธิยังมีสิทธิหรือถือเอาประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สินค้านั้นต่อไปอีก เช่นนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการค้าเสรีในภูมิภาค จึงได้มีการขยายหลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีผลทั่วภูมิภาคยุโรป มิได้จำกัดอยู่ภายในดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง

ซึ่งศาลยุโรปเองก็ได้นำหลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ทั่วภูมิภาคยุโรป เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างการใช้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับหลักการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรีระหว่างรัฐ อันเป็นหลักการและนโยบายพื้นฐานของประชาคมยุโรป โดยศาลยุโรปถือว่าเมื่อมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอันมีทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าที่ใดในภูมิภาคยุโรปสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์นั้นย่อมระงับสิ้นไป เรียกหลักนี้ว่า หลักการสิ้นสิทธิภายในภูมิภาค (Regional or Community Exhaustion of Right) ซึ่งนำมาใช้กับประเทศสมาชิกในกลุ่ม European Free Trade Area (EFTA)⁶²

3.9 ประเภทของการสิ้นสิทธิ

3.9.1 การสิ้นสิทธิภายในประเทศ (National หรือ Domestic Exhaustion of Rights)

⁶¹ฉันทพล สุวรรณเวช. (2556). *ปัญหาหลักการสิ้นสิทธิ: ศึกษาเปรียบเทียบ กรณีกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร*. ค้นคว้าอิสระนิติศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หน้า 10.

⁶²เรื่องเดียวกัน. หน้า 11.

หลักการนี้ใช้หลักดินแดน (Territoriality Principle) คือ สิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับในแต่ละประเทศมีอยู่อย่างสมบูรณ์ภายใต้ดินแดนของแต่ละประเทศนั้น รวมถึงการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในดินแดนของประเทศนั้นๆ ไม่กระทบถึงการนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอื่น ๆ ดังเช่น กรณีผู้ทรงสิทธิบัตรจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้หลายประเทศและผลิตสินค้าภายใต้สิทธิบัตรของตนเพื่อทำการจัดจำหน่ายในประเทศใดประเทศหนึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะหวงกันและห้ามไม่ให้ผู้อื่นจำหน่ายสินค้านั้นย่อมหมดสิ้นไปเฉพาะในประเทศที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้วางจำหน่ายสินค้านั้นเท่านั้นหากผู้ซื้อสินค้าดังกล่าวประสงค์จะส่งสินค้าดังกล่าว เพื่อไปจัดจำหน่ายในประเทศอื่นที่ผู้ทรงสิทธิบัตรยังไม่ได้วางจำหน่ายสินค้านั้นบุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรเสียก่อน มิฉะนั้นอาจเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลักดันให้มีการบรรจุหลักการสิ้นสิทธิภายในประเทศในการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยเพื่อจัดทำความตกลง TRIPS โดยให้เหตุผลสนับสนุนไว้ว่า หลักการสิ้นสิทธิภายในประเทศย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสาธารณชนทั่วไปเนื่องจากการสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์คิดค้นงานทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นชิ้นหนึ่ง ต้องอาศัยเวลาและการลงทุนเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งแรงจูงใจสำคัญที่จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์คิดค้นผลงานใหม่ๆ ต่อไป

นอกเหนือจากนี้แล้ว สาธารณชนทั่วไปย่อมได้รับประโยชน์จากหลักการสิ้นสิทธิภายในประเทศในแง่ของการได้รับปกป้องและคุ้มครองจากการหลอกลวง (Deception) อันเนื่องมาจากสินค้าที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาผลิตเพื่อจำหน่ายในแต่ละประเทศอาจมีคุณภาพแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานสินค้าตามที่แต่ละประเทศจะกำหนด ดังนั้นการยินยอมให้บุคคลใดนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นซึ่งอาจมีคุณภาพต่ำกว่าสินค้าที่จำหน่ายอยู่ภายในประเทศนั้น โดยไม่ได้รับความคุ้มครองจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณชนที่เลือกซื้อสินค้าโดยเข้าใจว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันแต่ไม่ทราบถึงความเหมือนหรือแตกต่างในคุณภาพของสินค้า

3.9.2 การสิ้นสิทธิภายในภูมิภาค (Regional or Community Exhaustion of Rights)

เมื่อเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญายินยอมให้มีการจำหน่ายสินค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคผู้ที่ได้รับสินค้านั้นสามารถนำโดยชอบมีสิทธิจำหน่ายสินค้านั้นต่อไปในประเทศอื่นใดในภูมิภาคนั้นโดยอิสระ

หลักการสิ้นสิทธิภายในภูมิภาคจะช่วยส่งเสริมนโยบายการรวมกลุ่มกันทางด้านการค้า และเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเดียวกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มประเทศ

ในสหภาพยุโรป เป็นต้นอันเป็นการช่วยทำให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเป็นไปอย่างเสรีและปราศจากข้อจำกัด

ดังเช่น กรณีผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตสินค้าภายใต้สิทธิบัตรของตนออกจำหน่ายในประเทศใดประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรป เมื่อมีผู้ที่ซื้อสินค้าดังกล่าวจากท้องตลาดโดยชอบยอมมีสิทธินำสินค้านั้นๆเข้าไปจัดจำหน่ายในประเทศสมาชิกอื่นๆของสหภาพยุโรป โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นก่อน

3.9.3 การสิ้นสิทธิระหว่างประเทศ (International Exhaustion of Rights)

เป็นหลักการที่ได้รับการสนับสนุนจากเวทีการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยเองในภายหลังได้ให้การยอมรับหลักการสิ้นสิทธิระหว่างประเทศนี้ดังเช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้นภายใต้สิทธิบัตรในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว มีผู้ที่ได้สินค้านั้นมาโดยชอบ (เช่น ซื้อสินค้าจากท้องตลาด เป็นต้น) ย่อมมีสิทธินำสินค้านั้นเข้าไปจัดจำหน่ายในประเทศใดก็ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรก่อน

เหตุผลของหลักการสิ้นสิทธิระหว่างประเทศก็คือเมื่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาวางจำหน่ายหรือให้ความยินยอมให้บุคคลใดวางจำหน่ายสินค้าไม่ว่าในประเทศใดๆเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาย่อมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในความคิดสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์คิดค้นของตนแล้ว เช่นนี้จึงไม่ควรยินยอมให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ยังคงใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับสินค้าที่ตนได้วางจำหน่ายเมื่อได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยชอบต่อไปอีก

หลักการสิ้นสิทธิระหว่างประเทศยังช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยการป้องกันการกีดกันการเข้าสู่ตลาดของกลุ่มแข่งขันอันเป็นผลดีต่อสาธารณชนทั่วไปในแง่ของการก่อให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านราคา⁶³

3.10 การสิ้นสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า (Exhaustion of the rights conferred by a trade mark)

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าของตน และสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิในการนำเข้าสินค้าด้วย ดังนั้นการนำเข้าซ้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าจด

⁶³ ภัทรวัตร นครานุรักษ์. (2007). การสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights) กับกฎหมายทรัพย์สินปัญญา (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: [http://www.l3nr.org/posts/236843\[2557, 2 มิถุนายน\]](http://www.l3nr.org/posts/236843[2557, 2 มิถุนายน])

ทะเบียนจึงเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า⁶⁴ในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้⁶⁵ หากมีบุคคลอื่นใดใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจเป็นการกระทำละเมิดในทางแพ่ง หรือเป็นความผิดทางอาญา กรณีการกระทำนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า คือ บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร⁶⁶ บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั้น⁶⁷ บุคคลใดนำมาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น⁶⁸ ย่อมเป็นความผิดและต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทมาตรา

นอกจากมาตรา 36 (7) แห่งกฎหมายสิทธิบัตรนี้แล้วไม่ปรากฏว่าได้มีการกำหนดถึงหลักการสินค้าสิทธิเอาไว้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่นใดอีกกรณีนี้หากดูในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะเห็นได้ว่าไม่มีตัวบทบัญญัติมาตราใด กำหนดถึงการสินค้าสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ว่ามีอยู่อย่างไร ที่กล่าวไว้มีแต่เพียงการสินค้าสิทธิในสิทธิบัตรเท่านั้น

ดังนั้น การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายแข่งกับตัวแทนจำหน่ายในลักษณะนี้เรียกว่า "การนำเข้าซ้อน"(parallelimport) เป็นการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องแท้จริงมิใช่สินค้าปลอมจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพื่อทำการขายในราคาที่ถูกลงกว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันในตลาดภายในประเทศ โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า⁶⁹ ซึ่งผู้นำเข้าสามารถเสนอขายสินค้าชนิดเดียวกันในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายเนื่องจากผู้นำเข้าซ้อนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อสร้างผู้คิดวิไลล์และด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิทางกฎหมายที่อาจใช้บังคับได้ในประเทศที่มีสิทธิเท่านั้น หมายถึงการบังคับใช้สิทธิ

⁶⁴จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2555). *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า*. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม. หน้า 14.

⁶⁵พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 44.

⁶⁶พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 108.

⁶⁷พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 109.

⁶⁸พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 110.

⁶⁹วิชัย อริยะนันทกะ. (2545). *ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตอนที่ 1*. วารสารไทย, บทบัญญัติ. 58 (1). หน้า 113-116

ตามหลักดินแดน (Territoriality Principle) สิทธิที่มีอยู่ในประเทศไม่อาจใช้บังคับการทำละเมิดที่ได้
กระทำนอกราชอาณาจักร⁷⁰

⁷⁰จักรกฤษณ์ ควรรณ. อ่างแล้ว เจริญรอดที่ 64. หน้า 14.