

มาตรการทางกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีในประเทศไทย
เข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด



นายก่อภพ รัตนสุต

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-17-4576-1

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LEGAL MEASURES IN PREPARATION FOR THE ACCESSION OF THAILAND
TO THE MADRID PROTOCOL



Mr.Kongpob Ratanasut

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws Program in Laws

Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic Year 2005

ISBN 974-17-4576-1

หัวข้อวิทยานิพนธ์

มาตรการทางกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีประเทศไทย
ไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด

โดย

นายก่อภพ รัตนสุด

สาขาวิชา

นิติศาสตร์

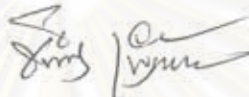
อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ อรพรรณ พันธ์พัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อาจารย์ บุญมา เตชะวณิช

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต



.....คณบดีคณะนิติศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์



.....ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์พิเศษ สุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล)



.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ อรพรรณ พันธ์พัฒนา)



.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(อาจารย์ บุญมา เตชะวณิช)



.....กรรมการ

(อาจารย์ ปัจฉิมา ธนสันติ)

ก้องภพ รัตนสุด : มาตรการทางกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด (LEGAL MEASURES IN PREPARATION FOR THE ACCESSION
OF THAILAND TO THE MADRID PROTOCOL) อ.ที่ปรึกษา : รศ. อรพรรณ พันธ์พัฒนา,
อ.ที่ปรึกษาร่วม : อ.บุญมา เตชะวณิช, 260 หน้า. ISBN 974-17-4576-1.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยใน
การเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าในต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกชาวไทย ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย
โดยผลการศึกษาพบว่า

1) การเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด จะสามารถแก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าของไทย
ในต่างประเทศ กล่าวคือ ผู้ประกอบการส่งออกชาวไทยจะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน
ต่างประเทศได้สะดวกขึ้น โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพียงคำขอเดียว แต่
ได้รับความคุ้มครองในหลายประเทศ ประหยัดเวลามากขึ้น เพราะประเทศภาคีสมาชิกจะต้องพิจารณา
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แล้วเสร็จภายใน 12 หรือ 18 เดือน และ ประหยัดงบประมาณใน
การจดทะเบียน เพราะไม่ต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าจ้างที่ปรึกษา
กฎหมายหรือตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่ตนยื่นคำขอจดทะเบียน และเสีย
ค่าจ้างในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ประเทศ

2) การเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดจะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ได้ ก็ต่อเมื่อมีมาตรการ
ในการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนมาตรการด้านกฎหมายนั้น ประเทศไทยจะต้องเข้าเป็น
ภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส นอกจากนี้จะต้องมีการแก้ไข พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และควร
มีการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เพื่อ อนุวัติการให้เป็นไป
ตามพิธีสารมาดริด, ในส่วนมาตรการด้านอื่นๆ นั้น รัฐควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด, กรมทรัพย์สินทางปัญญาและบุคลากรต้องศึกษาระบบการจดทะเบียน
ระหว่างประเทศให้ดี, ผู้ประกอบการส่งออกและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทยจะต้องปรับตัวกับระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด

สาขาวิชา นิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2548

ลายมือชื่อนิติกร ก้องภพ รัตนสุด
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา [ลายมือ]
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม [ลายมือ]

4586053034 : MAJOR LAWS

KEY WORD : MADRID PROTOCOL / LEGAL MEASURES / INTERNATIONAL REGISTRATION / TRADEMARK

KONGPOB RATANASUT : LEGAL MEASURES IN PREPARATION FOR THE ACCESSION OF THAILAND TO THE MADRID PROTOCOL. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. ORABHUND PANUSPATTANA , THESIS COADVISOR : BOONMA TEJAVANIJA, 260 pp. ISBN 974-17-4576-1.

The purpose of this thesis was to determine the legal measures in preparation for the accession of Thailand to the Madrid protocol and recommend methods to solve Thai exporter's trademark infringement problems in abroad.

The results were as follows ;

1. International registration of marks under Madrid protocol can solve Thai trademarks infringement problems in abroad because trademark registration in abroad can do easier. The owner of the trademarks file only one request to register international trademark but will be protected in many countries. Moreover, it will save budget and time in registration procedure.

2. In order to get the most benefit from accession to the Madrid Protocol, Thailand must have legal measures preparing, must access Paris Convention, amend Trademark Act and international registration of marks rule should be enacted. Government should recognize in preparation for the accession and department of intellectual property must learn international registration of marks system under Madrid protocol. Finally, Thai exporter and lawyer should understand international registration of marks procedure clearly.

Field of study Laws

Student's signature

Kongpob Ratanasut

Academic year 2005

Advisor's signature

Orabund Panuspattana

Co-advisor's signature

Boonma Tejavanija

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ อรรถพรณ พันธ์พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ที่ได้เอื้อเฟื้อสละ เวลาอันมีค่าให้แก่ผู้เขียน ในการให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นในการดำเนินการวิจัยและจัดทำ วิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนจึงกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่านอาจารย์บุญมา เตชะวณิช อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ ท่านอาจารย์ปัจฉิมา ธนสันติ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการสอบวิทยานิพนธ์ และให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในการจัดทำและแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์

ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณสุวัฒนา กาญจนแก้ว คุณจิราภา เต็มเพชร คุณสรายุจิตต์ รัตนมาลัย เพื่อนร่วมงานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และบุคคลที่มีได้กล่าว นามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แก่ผู้เขียน เสมอมา

ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อปองภพ - คุณแม่ยุพดี รัตนสุด คุณป้า พรทิพย์ รัตนสุด คุณแม่สมจิตร กาญจนแก้ว และญาติพี่น้องทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจ ตลอดจนให้ การสนับสนุนทางการศึกษา รวมทั้งมอบความรักความปรารถนาดี อย่างมีอาจจะหาสิ่งใดเสมอ เหมือน

สถาบันวิทยบริการ
ก้องภพ รัตนสุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช

บทที่

1	บทนำ.....	1
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
	1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
	1.4 สมมติฐานของการวิจัย.....	3
	1.5 วิธีดำเนินการวิจัย.....	3
	1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
2	ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง.....	5
	2.1 แนวความคิดและความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ของประเทศไทย.....	5
	2.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543.....	7
	2.2.1 ประเภทของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง.....	7
	2.2.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการจดทะเบียน.....	9
	2.2.3 ผลของการจดทะเบียน.....	12
	2.2.4 สิทธิในการนับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง.....	12

บทที่	หน้า
2.2.5	อายุการคุ้มครอง..... 13
2.2.6	สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน..... 14
2.2.7	การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า..... 16
2.2.8	การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า..... 16
2.2.9	การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามความตกลง ระหว่างประเทศ..... 17
2.2.10	การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน..... 17
2.2.11	การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน..... 18
2.2.12	ค่าธรรมเนียม..... 19
2.2.13	สถิติเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา..... 20
2.3	การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ..... 22
2.3.1	เหตุผลและความจำเป็นในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ..... 29
2.3.2	ประโยชน์ที่ได้จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ..... 29
2.4	ข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement)..... 30
2.4.1	การเข้าเป็นภาคีสมาชิก..... 31
2.4.2	การขอลงตัวจากการเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริด..... 31
2.4.3	ขั้นตอนในการจดทะเบียนตามข้อตกลงมาดริด..... 31
2.4.4	ผลของการจดทะเบียน..... 32
2.4.5	อายุการคุ้มครองและการต่ออายุความคุ้มครอง..... 33
2.4.6	การขอยกเลิกและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน..... 33
2.4.7	ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน..... 34
2.5	พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)..... 35
2.5.1	การเข้าเป็นภาคีสมาชิก..... 35
2.5.2	การขอลงตัวจากการเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด..... 36
2.5.3	ขั้นตอนในการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด..... 36

บทที่	หน้า
2.5.4	ผลของการจดทะเบียน.....39
2.5.5	อายุการคุ้มครองและการต่ออายุความคุ้มครอง..... 39
2.5.6	การขอยกเลิกและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน.....40
2.5.7	ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน..... 40
2.6	ข้อแตกต่างระหว่างข้อตกลงมาดริดกับพิธีสารมาดริด.....44
2.7	ข้อดีและข้อเสียของระบบการจดทะเบียนมาดริด.....47
2.8	สถิติผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ระบบมาดริด 15 ลำดับ ในปี 2004..... 50
3	มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศสิงคโปร์ และประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด.....52
3.1	ประเทศสหรัฐอเมริกา..... 52
3.1.1	ระบบการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกา..... 52
3.1.2	เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าเป็นภาคีสมาชิก พิธีสารมาดริด.....57
3.1.3	มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อม ก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิก..... 58
3.1.4	มาตรการด้านอื่นๆ ในการเตรียมความพร้อม ก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิก..... 68
3.1.5	พันธกรณีที่ประเทศสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด.....75
3.1.6	สถิติเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด..... 79
3.2	ประเทศสิงคโปร์83

3.2.1	การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์.....	83
3.2.2	ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ ประเทศสิงคโปร์.....	84
3.2.3	เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าเป็นภาคีสมาชิก พิธีสารมาดริด.....	89
3.2.4	มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อม ก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิก.....	90
3.2.5	มาตรการด้านอื่นๆ ในการเตรียมความพร้อม ก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิก.....	97
3.2.6	พันธกรณีที่ประเทศสิงคโปร์ ต้องปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด.....	100
3.2.7	สถิติเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด.....	102
4	อุปสรรคในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด และ มาตรการในการเตรียมความพร้อมกรณีประเทศไทยเข้าเป็น ภาคีพิธีสารมาดริด.....	104
4.1	อุปสรรคทางด้านกฎหมาย.....	105
4.1.1	อุปสรรคอันเกิดมาจาก บัญญัติทางด้านกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ ในปัจจุบันของประเทศไทย.....	105
4.1.2	อุปสรรคอันเกิดมาจาก บัญญัติทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ.....	106
4.2	มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อม ก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิก.....	106
4.3	อุปสรรคด้านอื่น ๆ.....	119
4.3.1	อุปสรรคทางด้านบุคลากรของรัฐ.....	119
4.3.2	อุปสรรคทางด้านฐานข้อมูลในการรองรับระบบการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ.....	119
4.3.3	อุปสรรคทางด้านงบประมาณ.....	120

บทที่	หน้า
4.3.4	อุปสรรคทางด้านผู้ประกอบการส่งออกสินค้าของไทย..... 120
4.3.5	อุปสรรคทางด้านผู้ประกอบการวิชาชีพทางด้านกฎหมายชาวไทย..... 120
4.4	มาตรการด้านอื่นๆ ในการเตรียมความพร้อม
	ก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิก..... 121
4.4.1	ในแง่ของรัฐ..... 121
4.4.2	ในแง่บุคลากรของรัฐ..... 123
4.4.3	ในแง่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า..... 124
4.4.4	ในแง่ผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายคนไทย..... 129
4.5	พันธกรณีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
	พิธีสารมาดริดและระเบียบข้อบังคับทั่วไป..... 139
4.6	ประเด็นอื่นๆ ที่ควรพิจารณา..... 142
5	บทสรุปและข้อเสนอแนะ..... 144
5.1	บทสรุป..... 144
5.2	ข้อเสนอแนะ..... 146
	รายการอ้างอิง..... 150
	ภาคผนวก..... 155
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์..... 260

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้าไปจำหน่าย ในต่างประเทศมีความต้องการที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมากขึ้น และมีผู้ประกอบการค้าเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาในการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนในต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนในประเทศที่ส่งสินค้าไปจำหน่าย นอกจากนี้ ยังถูกคู่แข่งฉวยโอกาสนำเครื่องหมายการค้าของผู้ส่งออกไทยไปจดทะเบียนในต่างประเทศ ทำให้เกิดปัญหาผู้ส่งออกไทยไม่สามารถส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายในประเทศนั้นได้หรือหากส่งเข้าไปได้ก็มักจะถูกจับกุมดำเนินคดีฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ที่เลียนหรือปลอมเครื่องหมายการค้าของตนเอง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากเงินมูลค่ามหาศาล¹ เช่น เครื่องหมายการค้า กุญแจ “SOLEX” ทางเกวียนในชาย “J PRESS” ถูกบริษัทในประเทศเวียดนามนำไปจดทะเบียน , เครื่องหมายการค้าของบุหรี่ยี่ห้อ “สายฝน” และ “กรองทิพย์” ของโรงงานยาสูบ เครื่องหมายการค้าของน้ำปลาตรา “ปลาหมึก” เครื่องหมายการค้าเครื่องดื่ม “เบียร์สิงห์” เครื่องหมายการค้าของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ เครื่องหมายการค้าของสุขภัณฑ์ COTTO ถูกนำไปจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, และเครื่องหมายการค้าถ่านไฟฉาย “National” ถูกนำไปจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา²

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้นขึ้น เนื่องจากระบบการก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ใช้ระบบจดทะเบียน (Registration System) โดยได้กำหนดให้ผู้ที่จะประสงค์จะขอรับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน จะต้องนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเสียก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตมาก่อนก็อาจร้องขอต่อศาลเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามได้ว่าระบบการก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เป็นระบบผสมระหว่างหลักจดทะเบียนก่อนมีสิทธิกับ หลักใช้ก่อนมีสิทธิกับ อนึ่ง ขอบเขตของความคุ้มครองจำกัดเฉพาะในประเทศ

¹ สมศักดิ์ พณิชยกุล, “ผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด”, หน้า 1.

² กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ”, 10/6/2004.

ที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย จึงก่อให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่จะต้องไปจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบในการจดทะเบียนที่ไม่เหมือนกัน ใช้ภาษาแตกต่างกัน อีกทั้งจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของแต่ละประเทศอีกด้วย และประการสำคัญจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนที่สูงมาก จึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวจะเลยที่จะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก่อให้เกิดความเสียหายและเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ การยื่นขอจดทะเบียนในต่างประเทศ มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูง และบางประเทศมีข้อกำหนดให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศนั้นๆ หรือต้องมีสัญชาติของประเทศนั้นๆ จึงจะขอยื่นจดทะเบียนเองได้ มิฉะนั้นต้องดำเนินการผ่านตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า³

การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริด เป็นหนทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยจะทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริด ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 56 ประเทศ หรือพิธีสารมาดริด ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 67 ประเทศ (นับถึง 22 กันยายน พ.ศ.2548) สามารถดำเนินการได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออกไทยซึ่งกำลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ถึงระบบ รูปแบบ และข้อดีข้อเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงของมาดริด และพิธีสารมาดริด
- 2) เพื่อกำหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
- 3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศของผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย รวมถึงรัฐบาลและบุคลากรของรัฐ

³กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ”, 10/6/2004.

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษานี้ จะศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ดังนี้

- 1) หลักการและเหตุผล ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริด รวมทั้งวิธีการในการดำเนินการตามระบบมาดริดในรายละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งในข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการ ตั้งแต่ยื่นคำขอจดทะเบียน จนถึงขั้นรับจดทะเบียน และการประสานงานในแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
- 2) ข้อดีข้อเสียจากการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
- 3) เสนอแนะมาตรการในการเตรียมความพร้อม ในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ทั้งในแง่ภาครัฐและภาคเอกชน

1.4 สมมติฐานของการวิจัย

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าของไทยในต่างประเทศ แต่หากไม่มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม อาจทำให้ประเทศไทยเสียประโยชน์ ดังนั้นควรมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมก่อนการเข้าเป็นภาคีข้อตกลงดังกล่าวด้วย

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษานี้จะเป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากตัวบทกฎหมาย สนธิสัญญา และพิธีสารระหว่างประเทศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ รายงานการศึกษา เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ บทความ บทวิจารณ์ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บุคคลในวงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เข้าใจถึงระบบ รูปแบบ และข้อดีข้อเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด
- 2) เพื่อกำหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
- 3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย รวมถึงรัฐบาลและบุคลากรของรัฐ
- 4) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 2

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวความคิดและความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

จากการที่เจ้าของสินค้าไทย เริ่มใช้ตราหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงถึงแหล่งที่มา หรือแสดงถึงความเป็นเจ้าของในสินค้าของตน ส่งผลให้เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้านั้นมีมูลค่า เพราะเครื่องหมายนั้นทำให้คนทั่วไปหรือผู้บริโภคจดจำได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้บริโภคจดจำได้ว่าเครื่องหมายนั้นใช้กับสินค้าประเภทใด ย่อมทำให้สินค้านั้นขายได้ในท้องตลาด บางครั้งมีผู้ฉวยโอกาสนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของบุคคลอื่น ไปใช้แอบอ้างกับสินค้าของตน ก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ทั้งในแง่ชื่อเสียงและในแง่เศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมในเรื่องเครื่องหมายการค้า กฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า คือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 บัญญัติความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 ได้มีการจัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า¹ ภายหลัง มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง ให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้าขึ้นในปี พ.ศ.2466 ให้มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแทนหอทะเบียนเครื่องหมายการค้า²

กฎหมายเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายแลยี่ห้อการค้า พ.ศ.2457 (Law on Trade Marks and Trade Names B.E.2457) หลังจากกฎหมายฉบับนี้ได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ได้มีการประกาศให้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มีผล

¹ โกวิท สมไวย์, “ยอหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า”, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2535) , หน้า 54 .

² เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ , “คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า ”, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536) , หน้า 2.

บังคับใช้แทน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การติดต่อค้าขายทั้งภายในและนอกประเทศมีความเจริญก้าวหน้า บทบัญญัติต่างที่บังคับใช้อยู่จึงล้าสมัย ไม่ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป อีกทั้ง ไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติฉบับเดิม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้ขยายความคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังกำหนดว่า กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน จะต้องทำการจดทะเบียนด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ อีกทั้ง ยังได้มีการจัดตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ³

ต่อมา ในปี 2536 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งความตกลงในการก่อตั้งองค์การการค้าโลก มีความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods) หรือ ความตกลงทริปส์ (TRIPs) เป็นความตกลงข้างเคียง (Side Agreement)⁴ ทำให้ประเทศไทยต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความตกลงทริปส์ โดยการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ขึ้นมา ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปจากกฎหมายเก่าหลายประการ เช่น กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า, กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจได้มาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือได้มาจากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตมาก่อน, กำหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า, เพิ่มเติมอำนาจของนายทะเบียนในส่วนของการพิจารณาคัดค้าน เป็นต้น จากการที่ประเทศไทยปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งผลให้มาตรฐานเรื่องการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไปในตัวด้วย

แม้ว่า ประเทศไทยจะมีได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ.1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial

³ เรียบเรียงจาก ธัชชัย สุขผลศิริ, “ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2544), หน้า 72.

⁴ อรรถพรณ พนัสพัฒนา, “ประเด็นใหม่ เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา”, หน้า 7.

Property 1967) ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่ด้วย แต่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ก็มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญาดังกล่าวหลายประการ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ร่างกฎหมายเห็นว่า ข้อกำหนดในอนุสัญญากรุงปารีสสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม⁵

2.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

2.2.1 ประเภทของเครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครอง

1) เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (มาตรา 4 วรรคสอง) โดยเครื่องหมายในที่นี้ อาจจะเป็น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง) มาตรา 4 นี้ มีที่มาจากความตกลงทริปส์ ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าไว้ เพื่อสร้างความชัดเจน เพราะหากขอบเขตของคำว่าเครื่องหมายการค้าแตกต่างกันแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อขอบเขตของการให้ความคุ้มครองสิทธิไปด้วย⁶

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น มีมูลค่าในทางการค้ามหาศาล เพราะการที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการใดนั้น เครื่องหมายการค้าย่อมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจ ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของไทยและต่างประเทศ เช่น เครื่องหมายการค้าของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราหมาป่า เครื่องหมายการค้าของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ เครื่องหมายการค้าของเครื่องแต่งกาย NIKE เครื่องหมายการค้าของนาฬิกา ROLEX เครื่องหมายการค้าของกระเป๋า LOUIS VUITTON เป็นต้น

⁵ เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ, “ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2544), หน้า 73.

⁶ จักรกฤษณ์ ครอบพจน์, “กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า”, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2545), หน้า 266.

2) เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น (มาตรา 4 วรรคสาม) เช่น เครื่องหมายบริการที่ใช้กับธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศของสายการบินไทย เป็นต้น

3) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น (มาตรา 4 วรรคสี่) กล่าวคือ เครื่องหมายรับรองถูกใช้ในการแสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่น เครื่องหมายเชลล์ชวนชิมและ เครื่องหมายแม่ช้อยนางรำ ถูกใช้รับรองว่าอาหารนั้นมีรสชาติอร่อย เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการจดทะเบียน จะนำเครื่องหมายดังกล่าวมารับรองสินค้าหรือบริการของตนเองไม่ได้ เพื่อป้องกันอคติในการรับรอง⁷ เพราะหากปล่อยให้เจ้าของเครื่องหมาย รับรองในสินค้าหรือบริการของตนเองที่ไม่ได้มาตรฐาน ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง และเจ้าของเครื่องหมายจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับรองโดยใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้ จะเห็นได้ว่า การใช้เครื่องหมายรับรองนั้น จะต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัว แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิได้

4) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน (มาตรา 4 วรรคห้า) ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายร่วม ไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกัน ใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้ โดยเครื่องหมายร่วมอาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการก็ได้ เช่น เครื่องหมายร่วมที่ใช้ในกลุ่มบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย เป็นต้น

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายของตน ไม่ว่าจะ เป็นเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, เครื่องหมายรับรอง, หรือเครื่องหมายร่วม ควรนำเครื่องหมายนั้นไป

⁷ วุฒิสถิต, “คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า”, (กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), หน้า 172.

จดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของในเครื่องหมาย และหวังกันไม่ให้เกิดคนอื่นแอบอ้างนำเครื่องหมายไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยขอบเขตของการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนนั้น จะถือหลักดินแดน (Territorial Principal) กล่าวคือ จะจำกัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากเกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไทยในต่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายย่อมไม่อาจฟ้องร้องหรือบังคับใช้สิทธิได้ ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไทย ประสงค์ที่จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ตนประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองเป็นรายประเทศไป

2.2.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่สามารถขอรับการจดทะเบียน ต้องประกอบไปด้วยลักษณะ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1) เครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) (มาตรา 6,7) อาจจะเป็นกรณีที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) คือ มีลักษณะจากตัวเครื่องหมายการค้า ที่จะทำให้ผู้บริโภคทราบว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ๆ หรือ กรณีที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้จากการใช้เครื่องหมายการค้าจนแพร่หลาย (Acquired Distinctiveness) คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้ใช้เครื่องหมายนั้น มาเป็นระยะเวลา นานพอสมควรจนเกิดความแพร่หลายและสร้างความคุ้นเคยแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดว่า ต้องใช้มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี⁸

2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (มาตรา 8) เช่น ไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย, ไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือ คล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น

3) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วของบุคคลอื่น (มาตรา 13) กล่าวคือ กรณีที่เครื่องหมายการค้า นั้น เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว และได้จดทะเบียนสำหรับสินค้าเดียวกันหรือ สินค้า

⁸ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “คู่มือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า”, 2535 , หน้า 12.

ต่างจำพวกกันแต่เป็นสินค้าในประเภทเดียวกัน โดยความเหมือนหรือคล้ายนั้นอาจทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด ในความเป็นเจ้าของ หรือ ในแหล่งกำเนิดสินค้า เครื่องหมายการค้านั้น อาจถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีดังนี้

1) ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ (มาตรา 10) และไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ต่างก็มีสิทธิในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้ จะเห็นว่า เครื่องหมายการค้ายังมีชื่อเสียงแพร่หลายมากเท่าใด ก็ยังมีมูลค่ามากตามไปด้วย การจดทะเบียนและการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงมีความสำคัญมาก เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงจำเป็นต้องอาศัยที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ มาเป็นตัวแทนในการดูแลสิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตน โดยทั่วไป ตัวแทนเครื่องหมายการค้ามักจะเป็นตัวแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีสำนักงานหรือสถานที่ติดต่ออยู่ในประเทศไทย⁹ เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือตัวแทน ต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ในประเทศไทย (มาตรา 10)

2) ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 11 วรรคสอง) บทบัญญัตินี้แสดงให้เห็นว่า มีการยอมรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ และหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ย่อมถือได้ว่าบทบัญญัติข้างต้น เป็นบทบัญญัติที่รองรับการเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารดังกล่าว¹⁰

⁹ เรียบเรียงจาก โกวิท สมไวย, “ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า”, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม ,2535) ,หน้า 58.

¹⁰ เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ, “ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา,2544),หน้า 91.

3) การกรอกข้อความในคำขอจดทะเบียน ให้กรอกข้อความเป็นภาษาไทยอย่างครบถ้วน และ ต้องพรรณนาถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจน โดยในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องระบุรายการสินค้าและบริการที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองไว้ ทั้งนี้ คำขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง จะขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกไม่ได้ (มาตรา 9) กรณีคำขอจดทะเบียน 1 คำขอ แต่ขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าทุกรายการในจำพวกเดียวกันสามารถกระทำได้ แต่ต้องระบุรายการ สินค้าหรือบริการทุกรายการและ เสียค่าธรรมเนียม คำขอในการจดทะเบียน สินค้าหรือบริการรายการละ 500 บาท และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายการละ 300 บาท¹¹ อนึ่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 11 เรื่องการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ มีผลนับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2546 ได้แบ่งจำพวกสินค้าออกเป็น 34 จำพวก และแบ่งจำพวกบริการ ออกเป็น 11 จำพวก

4) หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ ไม่ว่าจะเพราะเหตุที่เครื่องหมายนั้น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ, มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย, เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่น นายทะเบียนอาจปฏิเสธคำขอจดทะเบียนและมีหนังสือแจ้งให้ไปยังผู้ขอจดทะเบียนเพื่อให้ทำการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า (มาตรา 16 และ 18) อนึ่ง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้า นั้น เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3 เดือน ต่อหนึ่งคำขอ

5) ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใด นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้น (มาตรา 29) บุคคลใดเห็นว่า

- ตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือ
- เห็นว่าเครื่องหมายการค้า นั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม มาตรา 6 หรือ

- การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนตามก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบ วันนับแต่วันประกาศโฆษณา (มาตรา 29) พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน ในกรณีที่ไม่มี

¹¹ กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

การคัดค้าน หรือ มีการคัดค้าน แต่ได้มีคำวินิจฉัย, คำพิพากษาให้ยกคำคัดค้าน ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

อนึ่ง ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของนายทะเบียน ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับ หนังสือวินิจฉัยของนายทะเบียน (มาตรา 37) โดยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องแจ้ง คำวินิจฉัยให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านทราบโดยเร็ว หากคู่กรณีไม่พอใจในคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการ อาจดำเนินการอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง คำวินิจฉัย (มาตรา 38) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือ ผู้คัดค้านมิได้มีการอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือมิได้มีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ภายใน กำหนดเวลาที่ระบุไว้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยเป็นที่สุด (มาตรา 39)¹²

2.2.3 ผลของการจดทะเบียน

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้วให้ถือว่า วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น (มาตรา 42) โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ดังนี้

- มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ (Exclusive Rights) (มาตรา 44)
- ฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ หรือ เรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิ (มาตรา 46)
- ฟ้องคดีอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

2.2.4 สิทธิในการนับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง (Priority Right)

หลักสิทธิในการนับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง เป็นหลักสากลที่มีการกำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) โดยให้สิทธิแก่บุคคลที่ยื่นคำขอ

¹² เรียบเรียงจาก ธัชชัย ศุภผลศิริ, “ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2544), หน้า 93.

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีอนุสัญญาดังกล่าว แล้วต่อมา ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีอื่นใด ภายใน 6 เดือน นับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนครั้งแรก บุคคลนั้นมีสิทธิขอถือเอาวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนในครั้งแรก เป็นวันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในครั้งหลัง¹³ ทั้งนี้ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ได้กำหนดหลักกฎหมายในเรื่องนี้ไว้ด้วยว่า บุคคลใดได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนราชอาณาจักร ถ้าได้ทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นมีสิทธิขอให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก เป็นวันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทย ทั้งนี้ บุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

- 1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย
- 2) มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
- 3) มีสัญชาติของประเทศซึ่งให้สิทธิอย่างเดียวกันแก่ผู้มีสัญชาติไทยหรือแก่นิติบุคคลซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย
- 4) มีภูมิลำเนาหรือสถานประกอบอุตสาหกรรม หรือ พาณิชยกรรมที่แท้จริงอยู่ในประเทศไทยหรือในประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย

หากการยื่นคำขอจดทะเบียนครั้งแรกในต่างประเทศ ถูกสำนักทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการจดทะเบียนหรือถูกผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเพิกถอนหรือละทิ้งคำขอผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่สามารถขอใช้สิทธิในวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลังในประเทศไทยได้

2.2.5 อายุการคุ้มครอง

ทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน และ เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ (มาตรา 54) ทั้งนี้ ตราบใดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมาย

¹³ นางสาววิลาวัณย์ ไอลถาวรนนท์, “มาตรฐานการคุ้มครองการค้า”, หน้า 3.

การค้ำนั้น กับสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายในท้องตลาด เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมสามารถต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตลอดระยะเวลา ที่ตนประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในความตกลงทริปส์¹⁴

2.2.6 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนจะมีสิทธิ ดังนี้

1) มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ (Exclusive Rights) เว้นแต่

- กรณีที่ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายราย ต่างก็ใช้เครื่องหมายการค้าอันโดยสุจริต และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าว¹⁵ (มาตรา 27)

- กรณีที่ บุคคลอื่นใช้ชื่อตัว ชื่อสกุลหรือสำนักงานการค้าของตนโดยสุจริต (มาตรา 47) ย่อมมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าอันด้วย

- กรณีที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายนั้น (มาตรา 68) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ย่อมมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าอันเช่นกัน

2) เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิดำเนินคดีแพ่ง กับผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยให้ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งค่าเสียหายจะมากน้อยเพียงใด ให้นำหลักกฎหมายละเมิดมาบังคับใช้ โดยอนุโลม¹⁶ นอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจร้องขอต่อศาลให้ผู้ละเมิดถอนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอันออกไปจากท้องตลาด หรือให้เอาเครื่องหมายการค้าที่ละเมิดออกไปจากตัวสินค้า หรือขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้ผู้ละเมิด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกัน และในกรณีที่ผู้ละเมิดได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจร้องขอต่อศาล ให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว

¹⁴ เรียบเรียงจาก จักรกฤษณ์ ควรวจน์, “กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า”, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2545), หน้า 285.

¹⁵ เรียบเรียงจาก นายสมศักดิ์ พนิชชกุล, “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของไทย”, สถาปนาครบรอบ 4 ปี กรมทรัพย์สินทางปัญญา 3 พ.ศ. 2539, หน้า 35.

¹⁶ ธัชชัย สุขผลศิริ, “ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2544), หน้า 79.

3) เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (มาตรา 107-116)

- กรณี บุคคลใดปลอมเครื่องหมายของบุคคลอื่น ที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย (มาตรา 108)

- กรณี บุคคลใดเลียนเครื่องหมายของบุคคลอื่น ที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ (ตามมาตรา 109)

- กรณี บุคคลใดนำเข้ามา ซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมปลอม ตามมาตรา 108 หรือ จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าว หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 (มาตรา 110 (1))

- กรณี บุคคลใดให้บริการ หรือเสนอให้บริการ ที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอม ตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 (มาตรา 110 (2))

นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิดอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย ดังนี้

- กรณี ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร (มาตรา 273)

- กรณี ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น (มาตรา 274)

- กรณี ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่าย หรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่ใช้ ชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ตามมาตรา 272 (1) หรือสินค้าอันเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามมาตรา 273 หรือมาตรา 274 (มาตรา 275)

4) กรณีที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้โดยไม่จำกัดสิทธิ เจ้าของเครื่องหมายนั้น มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสิทุกสิ (มาตรา 45)

2.2.7 การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Assignment) (มาตรา 49-51)

ในเรื่องของการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น ความตกลงทริปส์ กำหนดว่า ประเทศภาคีสมาชิกสามารถวางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ได้เอง แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่ความตกลงทริปส์กำหนดไว้¹⁷ สำหรับการโอนสิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน และ สิทธิในเครื่องหมายการค้าก็สามารถตกทอดทางมรดกได้ แต่การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ทั้งนี้ จะเป็นการโอนหรือรับมรดกพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ อนึ่ง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุดนั้น จะโอนหรือรับมรดกกันไม่ได้ ก็ต่อเมื่อ เป็นการโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด

2.2.8 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (Licensing)(มาตรา 68)

การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน กับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ เป็นสิทธิอย่างหนึ่งของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในอันที่จะใช้สอยหรือจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาของตน แต่กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวคือ ต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้าของเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ทั้งนี้ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (มาตรา 68 วรรค2) เหตุผลที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ ก็เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนสามารถตรวจสอบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ว่า มีข้อสัญญาที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอ และมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ หากไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นายทะเบียนมีอำนาจปฏิเสธการจดทะเบียน

¹⁷ ไชยยศ เหมะรัชตะ, “ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา”, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 4), หน้า 308.

2.2.9 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามความตกลงระหว่างประเทศ

กรณีที่เป็นกรขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศนั้นๆ (มาตรา 11 วรรคสอง) ในส่วนนี้จะป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรองรับ กรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด

2.2.10 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว อาจขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนได้ในเรื่องต่อไปนี้ (มาตรา 52)

- ยกเลิกรายการสินค้าบางอย่างที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
- ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นและของตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
- สำนักงาน หรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้
- รายการที่กำหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ ยกเลิก หรือตั้ง หรือเปลี่ยนตัวแทน และสัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

กรณีที่เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า หรือต้องการเพิ่มเติมรายการสินค้าในจำพวกเดียวกัน จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่เลย¹⁸

¹⁸ เรียบเรียงจาก สมศักดิ์ พณิชยกุล , “ผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคีสมาชิก ข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด” ,2544.

2.2.11 การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนได้โดย 4 กรณี ได้แก่

1) กรณีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกิด จากการกระทำของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุการคุ้มครองภายในกำหนดเวลา หรือ กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ร้องขอต่อนายทะเบียนให้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเอง (มาตรา 57)

2) การเพิกถอนโดยนายทะเบียน

- กรณี ผู้ยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด (มาตรา 55 วรรค 2)

- กรณี เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือข้อจำกัดที่นายทะเบียนกำหนดไว้ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น (มาตรา 58)

- กรณี เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทน เลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย (มาตรา 59 วรรค 1)

3) การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

- กรณีที่ เครื่องหมายการค้า นั้น ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ หรือ มีลักษณะต้องห้าม หรือ เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ที่ใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวก ในลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือ เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของผู้อื่นจนทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้า (มาตรา 61)

- กรณีที่ เครื่องหมายการค้า นั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย (มาตรา 62)

- กรณีที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้า มีเจตนาไม่สุจริตในการใช้เครื่องหมายการค้า (Bona Fide Intent to Use) สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และในความเป็นจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นเลย เว้นแต่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะพิสูจน์ถึง เหตุแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ว่ามีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า มิได้ตั้งใจที่จะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด (มาตรา 63)¹⁹

¹⁹ รัชชัย ศุภผลศิริ, “ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2544), หน้า 97-99.

4) การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยศาล

- กรณีที่ ในวงการค้าหรือในสายตาของสาธารณชน เห็นว่า เครื่องหมายการค้า นั้น ได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางประเภท (มาตรา 66) กล่าวคือ ไม่มีลักษณะที่ทำให้สาธารณชน แยกแยะถึงความแตกต่างได้อีกต่อไปนั่นเอง
- กรณีที่ ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า ตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนดีกว่า ผู้ซึ่งได้รับจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น อาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนทะเบียน ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2.2.12 ค่าธรรมเนียม

กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ได้กำหนดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไว้ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ อย่างละ 500 บาท
- ค่าธรรมเนียมเมื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ อย่างละ 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอต่ออายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม สินค้าหรือบริการ อย่างละ 1000 บาท
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า ที่จะขอจดทะเบียน ว่าเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่ 100 บาท /1 ชม.²⁰

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

²⁰ กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

2.2.13 สถิติเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย²¹

ปี พ.ศ.	2545	2546	2547	2548
เครื่องหมายการค้าไทย	21,518	23,335	26,414	24,275
เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ	8,591	9,714	10,554	12,148

สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย จำแนกรายประเทศ

ปี	ไทย	สหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	ญี่ปุ่น	อาเซียน
2548	24,275	2,846	3,758	1,880	846
2547	26,414	2,417	2,957	1,465	716
2546	23,335	2,608	2,953	1,374	636
2545	21,518	2,241	3,639	1,305	599

จากสถิติข้างต้น จะเห็นว่าประเทศสหรัฐฯ และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอจดทะเบียนของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก จำนวนเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อสินค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน ยังไม่แพร่หลายมากเท่าเครื่องหมายการค้า ที่มาจากประเทศสหรัฐฯ และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อีกทั้งความตระหนักในการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า ของผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนยังมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐฯ และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

นอกจาก คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ที่ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ แต่จำนวนผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนยังไม่มากนัก เช่น ในปี 2002 มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทย ต่อสำนักสิทธิบัตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (JPO)

²¹ ข้อมูลจาก <http://www.ipthailand.org>

จำนวน 53 คำขอ โดยได้รับการจดทะเบียน 44 คำขอ²² ,ในปี 2002 มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทย ต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ (USPTO) จำนวน 103 คำขอ โดยได้รับการจดทะเบียน 43 คำขอ และในปี 2003 มีจำนวน 55 คำขอ โดยได้รับการจดทะเบียน 44 คำขอ²³

ความเป็นมาของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศและ สาระสำคัญของความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน ขอบเขตการค้าขายเป็นไปอย่างไร้พรมแดน จะเห็นได้จาก ความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ที่ประเทศแต่ละประเทศยอมลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ส่งผลให้มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งสินค้าเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องหมายการค้าในการแสดงถึงแหล่งที่มา ความเป็นเจ้าของ และคุณภาพของสินค้า ด้วยเหตุนี้คุณค่าของเครื่องหมายการค้าจึงทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่การใช้เครื่องหมายการค้านั้น ย่อมตกอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ดังนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจึงเป็นหนทางหนึ่ง ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้ในการยืนยันสิทธิของตน อนึ่ง ประเทศที่เห็นความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า เช่น ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี หรือสวิตเซอร์แลนด์ ต่างเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่ามหาศาล เห็นได้จากการที่นิตยสาร BusinessWeek จัดอันดับเครื่องหมายการค้า ที่มีมูลค่าสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ดังนี้

²² ข้อมูลจาก <http://www.jpo.go.jp>

²³ ข้อมูลจาก <http://www.uspto.gov>

ตารางแสดงอันดับเครื่องหมายการค้า ที่มีมูลค่าสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ปี 2005²⁴

ลำดับที่	เครื่องหมายการค้า	มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ)
1	COCA-COLA	67,525
2	MICROSOFT	59,941
3	IBM	53,376
4	GE	46,996
5	INTEL	35,588
6	NOKIA	26,452
7	DISNEY	26,441
8	McDONALD'S	26,014
9	TOYOTA	24,837
10	MARLBORO	21,189

แหล่งที่มา : Interbrand Corp., J.P. Morgan Chase & Co. ,September 5/12, 2005

2.3. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

ข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) เป็นข้อตกลงที่มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.1892 จากเดิมที่ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องยื่นคำขอจดทะเบียนรายประเทศ ตามแต่ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้า ประสงค์จะให้เครื่องหมายของตนได้รับความคุ้มครองในประเทศใด แต่ข้อตกลงมาดริดได้ลดความยุ่งยากหลายๆ ประการ เช่น การเปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

²⁴ ดัดแปลงจาก http://www.businessweek.com/magazine/comtent/02_31/b3794033.htm

เพียงคำขอเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองในหลายๆ ประเทศ ต่อมาในปี ค.ศ.1989 ได้มีการจัดทำเป็นพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริด ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศขึ้น (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อขัดข้องหลายประการ ที่มีในข้อตกลงมาดริด ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานของพิธีสารมาดริดจะมีหลักการเช่นเดียวกับข้อตกลงมาดริด เพียงแต่มีการแก้ไขข้อตกลงบางส่วนให้ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยข้อตกลงทั้งสองนี้ ได้กำหนดให้แยกกันโดยอิสระ (Parallel Treaties) ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) สามารถขอเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่งหรือทั้งสองข้อตกลงก็ได้

อนึ่ง ภาคีสมาชิกทั้งหมดของข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด ถือเป็นสมาชิกแห่งสหภาพมาดริด (Madrid Union) ซึ่งเป็นสหภาพพิเศษ ตามมาตรา 19 แห่งอนุสัญญาแห่งกรุงปารีสโดยสมาชิกแห่งสหภาพมาดริด มีฐานะเป็นสมาชิกภาพของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ (Assembly) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในระบบมาดริด, กำหนดงบประมาณ, กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนภายใต้ระบบมาดริด²⁵ ทั้งนี้ การระบุประเทศที่จะขอรับความคุ้มครองในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ จะต้องระบุประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาเดียวกันเท่านั้น แต่ถ้าประเทศของผู้ยื่นคำขอรับการจดทะเบียน และประเทศผู้รับคำขอจดทะเบียน ต่างก็เป็นภาคีสมาชิกทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด มาตรา 9 ของพิธีสารมาดริดได้กำหนด Safeguard clause ว่าให้ใช้ข้อตกลงมาดริดมาบังคับใช้สำหรับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005 สหภาพมาดริด (Madrid Union) มีประเทศภาคีสมาชิกจำนวน 78 ประเทศ ดังนี้²⁶

²⁵ เรียบเรียงจาก “The Madrid System: Basic Features” <http://www.wipo.int>

²⁶ ดัดแปลงจาก <http://www.wipo.int>

ตารางแสดงภาคีสมาชิกแห่งสหภาพมาดริด (Madrid Union)
(นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005)

ประเทศ	วันที่เข้าเป็นภาคีสมาชิก ข้อตกลงมาดริด	หมายเหตุ	วันที่เข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสาร มาดริด	หมายเหตุ
Albania	4 ตุลาคม 199		30 กรกฎาคม 2003	
Algeria	5 กรกฎาคม 1972		-	
Antigua and Barbuda	-		17 มีนาคม 2000	
Armenia	25 ธันวาคม 1991		19 ตุลาคม 2000	6,10
Australia	-		11 กรกฎาคม 2001	5,6
Austria	1 มกราคม 1909		13 เมษายน 1999	
Azerbaijan	25 ธันวาคม 1995		-	
Bahrain	-		15 ธันวาคม 2005	
Belarus	25 ธันวาคม 1991		18 มกราคม 2002	6,10
Belgium	15 กรกฎาคม 1892	3	1 เมษายน 1998	3,6
Bhutan	4 สิงหาคม 2000		4 สิงหาคม 2000	
Bosnia and Herzegovina	1 มีนาคม 1992		-	
Bulgaria	1 สิงหาคม 1985		2 ตุลาคม 2001	6,10
China	4 ตุลาคม 1989	4	1 ธันวาคม 1995	4,5,6
Croatia	8 ตุลาคม 1991		23 มกราคม 2004	
Cuba	6 ธันวาคม 1989		26 ธันวาคม 1995	
Cyprus	4 พฤศจิกายน 2003		4 พฤศจิกายน 2003	5
Czech Republic	1 มกราคม 1993		25 กันยายน 1996	
Democratic People's Republic of Korea	10 มิถุนายน 1980		3 ตุลาคม 1996	
Denmark	-		13 กุมภาพันธ์ 1996	5,6,7
Egypt	1 กรกฎาคม 1952		-	
Estonia	-		18 พฤศจิกายน 1998	5,6, 8

European Community	-		1 ตุลาคม 2004	6,10
Finland	-		1 เมษายน 1996	5,6
France	15 กรกฎาคม 1892	9	7 พฤศจิกายน 1997	9
Georgia	-		20 สิงหาคม 1998	6, 10
Germany	1 ธันวาคม 1922		20 มีนาคม 1996	
Greece	-		10 สิงหาคม 2000	5, 6
Hungary	1 มกราคม 1909		3 ตุลาคม 1997	
Iceland	-		15 เมษายน 1997	6,10
Iran	25 ธันวาคม 2003		25 ธันวาคม 2003	5
Ireland	-		19 ตุลาคม 2001	5,6
Italy	15 ตุลาคม 1894		17 เมษายน 2000	5,6
Japan	-		14 มีนาคม 2000	6,10
Kazakhstan	25 ธันวาคม 1991		-	
Kenya	26 มิถุนายน 1998		26 มิถุนายน 1998	5
Kyrgyzstan	25 ธันวาคม 1991		17 มิถุนายน 2004	6
Latvia	1 มกราคม 1995		5 มกราคม 2000	
Lesotho	12 กุมภาพันธ์ 1999		12 กุมภาพันธ์ 1999	
Liberia	25 ธันวาคม 1995		-	
Liechtenstein	14 กรกฎาคม 1933		17 มีนาคม 1998	
Lithuania	-		15 พฤศจิกายน 1997	5
Luxembourg	1 กันยายน 1924	3	1 เมษายน 1998	3,6
Monaco	29 เมษายน 1956		27 กันยายน 1996	
Mongolia	21 เมษายน 1985		16 มิถุนายน 2001	
Morocco	30 กรกฎาคม 1917		8 ตุลาคม 1999	
Mozambique	7 ตุลาคม 1998		7 ตุลาคม 1998	
Namibia	30 มิถุนายน 2004	2	30 มิถุนายน 2004	8
Netherlands	1 มีนาคม 1893	3,11	1 เมษายน 1998	3,6,11
Norway	-		29 มีนาคม 1996	5,6

Poland	18 มีนาคม 1991		4 มีนาคม 1997	10
Portugal	31 ตุลาคม 1893		20 มีนาคม 1997	
Republic of Korea	-		10 เมษายน 2003	5,6
Republic of Moldova	25 ธันวาคม 1991		1 ธันวาคม 1997	6
Romania	6 ตุลาคม 1920		28 กรกฎาคม 1998	
Russian Federation	1 กรกฎาคม 1976	12	10 มิถุนายน 1997	
San Marino	25 กันยายน 1960		-	
Serbia and Montenegro	27 เมษายน 1992		17 กุมภาพันธ์ 1998	
Sierra Leone	17 มิถุนายน 1997		28 ธันวาคม 1999	
Singapore	-		31 ตุลาคม 2000	5,6
Slovakia	1 มกราคม 1993		13 กันยายน 1997	10
Slovenia	25 มิถุนายน 1991		12 มีนาคม 1998	
Spain	15 กรกฎาคม 1892		1 ธันวาคม 1995	
Sudan	16 พฤษภาคม 1984		-	
Swaziland	14 ธันวาคม 1998		14 ธันวาคม 1998	
Sweden	-		1 ธันวาคม 1995	5,6
Switzerland	15 กรกฎาคม 1892		1 พฤษภาคม 1997	6, 10
Syrian Arab Republic	5 สิงหาคม 2004		5 สิงหาคม 2004	
Tajikistan	25 ธันวาคม 1991		-	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	8 กันยายน 1991		30 สิงหาคม 2002	
Turkey	-		1 มกราคม 1999	6,8, 10
Turkmenistan	-		28 กันยายน 1999	6,10
Ukraine	25 ธันวาคม 1991		29 ธันวาคม 2000	5,6
United Kingdom	-		1 ธันวาคม 1995	5,6,13
United States of America	-		2 พฤศจิกายน 2003	5,6
Uzbekistan	25 ธันวาคม 1991		-	
Viet Nam	8 มีนาคม 1949		-	

Zambia	-	15 พฤศจิกายน 2001	
รวม	56 ประเทศ	67 ประเทศ	

รวมประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริดอย่างเดียว 11 ประเทศ

รวมประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดอย่างเดียว 22 ประเทศ

รวมประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกทั้งสองความตกลง 45 ประเทศ

รวมประเทศที่อยู่ในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาดริด จำนวน 78 ประเทศ

หมายเหตุ

- 1 สหภาพมาดริด (The Madrid Union) ประกอบไปด้วยประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริด และ ประเทศหรือองค์กร (Contracting Parties) ที่เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด
- 2 ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริดที่ได้ทำข้อสงวนว่า ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้า มิได้ร้องขอให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตน เครื่องหมายการค้านั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองในประเทศของนั้น
- 3 ประเทศเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ ให้ถือว่าเป็นประเทศเดียวกันสำหรับการยื่น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยในส่วนของข้อตกลงมาดริด ให้ถือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1971 ในส่วนของพิธีสารมาดริด ให้ถือตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 1998
- 4 ไม่บังคับใช้กับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
- 5 ภาคีสมาชิกแห่งพิธีสารมาดริดนี้ ได้ทำข้อสงวนสิทธิเรื่องระยะเวลาที่กำหนดให้แจ้งการปฏิเสธคำขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีกำหนด 18 เดือน (มาตรา 5(2)(b) และ (c) แห่งพิธีสารมาดริด) และกรณีที่มีการปฏิเสธการจดทะเบียน อาจแจ้งการปฏิเสธภายหลังจากครบกำหนด 18 เดือนแล้วได้ (ขณะนี้ มีจำนวน 19 ประเทศ ที่สงวนสิทธิไว้)
- 6 ภาคีสมาชิกแห่งพิธีสารมาดริดนี้ ได้ทำข้อสงวนสิทธิเรื่องการขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) ทั้งในส่วนคำขอรับความคุ้มครองจากประเทศตน รวมถึงการขอต่อระยะเวลาการคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศดังกล่าว แทนการรับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมสำหรับระบุสินค้าเพิ่มเติม (Supplementary Fee) และค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครอง (Complementary Fee) (มาตรา 8(7)(a) แห่งพิธีสารมาดริด) (ขณะนี้ มีจำนวน 30 ประเทศ ที่สงวนสิทธิไว้)
- 7 ไม่บังคับใช้กับหมู่เกาะฟาร์โร และ เกาะกรีนแลนด์

- 8 ภาคีสมาชิกแห่งพิธีสารมาดริดนี้ ได้ทำข้อสงวนสิทธิเรื่อง ผลแห่งการรับจดทะเบียนระหว่างประเทศตามพิธีสารนี้ จะไม่ย้อนหลังไปถึงวันก่อนเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารนี้ซึ่งเป็นไป (มาตรา14(5) แห่งพิธีสารมาดริด)
- 9 รวมถึงดินแดนในปกครองและสำนักงานต่างประเทศทั้งหมด
- 10 ภาคีสมาชิกแห่งพิธีสารมาดริดนี้ ได้ทำข้อสงวนสิทธิเรื่องระยะเวลาที่กำหนดให้แจ้งการปฏิเสธคำขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีกำหนด 18 เดือน (มาตรา 5(2)(b) แห่งพิธีสารมาดริด) (ขณะนี้ มีจำนวน 12 ประเทศ ที่สงวนสิทธิไว้)
- 11 ตราสารการให้สัตยาบันตาม Stockholm Act และ ตราสารการยอมรับตามพิธีสารมาดริดของแต่ละประเทศ จะถูกเก็บไว้ที่ยุโรป หนึ่ง ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ยื่นคำขอเพิ่มเติมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดสำหรับเนเธอร์แลนด์ แอนโกลี ซึ่งมีผลนับแต่วันที่ 28 เมษายน 2003
- 12 เมื่อสหภาพโซเวียตเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม1991 ให้ถือว่าสหพันธรัฐรัสเซียเป็นสมาชิกในระบบมาดริดต่อเนื่องจากสหภาพโซเวียตเลย
- 13 การให้สัตยาบันของสหราชอาณาจักรและเกาะแมน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.3.1 เหตุผลและความจำเป็นในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

เพื่อให้การจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำขอเดียว ใช้ภาษาเดียว ซึ่งอาจใช้ภาษาฝรั่งเศสในการยื่นคำขอจดทะเบียนหากเข้าเป็นภาคีข้อตกลงมาดริดแล้ว หรือ อาจใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปน ในการยื่นคำขอจดทะเบียน หากเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดแล้ว โดยยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (International Bureau) แห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ผ่านสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด (Office of Origin) ก็จะได้รับคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกตามที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียน อนึ่ง ข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด จะไม่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ เงื่อนไขในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า, สิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียน หรือกระบวนการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศหรือไม่ เพราะกระบวนการข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ อาจกล่าวได้ว่า ข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดเฉพาะในส่วนกระบวนการอย่างแท้จริง (Procedural Treaty)

2.3.2 ประโยชน์ที่ได้จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

- 1) ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าของตนเองที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ระบบมาดริด
- 2) ทำให้ประหยัดเวลาในขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจาก เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องดำเนินการยื่นคำขอในทุกประเทศที่ตนประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าตนได้รับความคุ้มครองและประหยัดเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาคำขอของประเทศผู้รับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ว่าจะรับจดทะเบียนหรือไม่ เพราะข้อตกลงมาดริดมีกำหนดเวลาว่าต้องพิจารณาคำขอให้เสร็จภายในเวลา 12 เดือน และ พิธีสารมาดริดกำหนดว่าต้องพิจารณาคำขอให้เสร็จภายในเวลา 12 เดือน หรือ 18 เดือนกรณีประเทศภาคีสมาชิกทำข้อสงวนไว้
- 3) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจาก เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว จ่ายค่าธรรมเนียมในการ

ยื่นคำขอเป็นชุดเพียงครั้งเดียว ในสกุลเงินเดียวคือ สวิสฟรังก์ ก็จะได้รับ ความคุ้มครองในประเทศ ภาคีสมาชิกที่ตนประสงค์จะได้รับ ความคุ้มครองหลายประเทศ

4) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างตัวแทนในการจดทะเบียน และดูแลเครื่องหมายการค้า เพราะไม่จำเป็นต้องจ้างตัวแทนในการจดทะเบียนในทุกประเทศที่ตนประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับการคุ้มครอง

5) การบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศย่อมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ต้องคอยกังวลกับการขอต่ออายุการคุ้มครองในทุกๆประเทศ เพราะ สามารถยื่นคำขอต่ออายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว แต่มีผลเป็นการขอต่ออายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในทุกประเทศที่เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองอยู่

6) เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างแรงจูงใจให้ประเทศภาคีสมาชิกมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากมีหลักการประกันที่มั่นคงในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประเทศภาคีสมาชิกตามข้อตกลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

2.4 ข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement)

ข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 1892 (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1892) ผ่านการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง นับตั้งแต่การแก้ไขปรับปรุง ที่กรุงบรัสเซล เมื่อปี ค.ศ. 1900, ที่กรุงวอชิงตัน เมื่อปี ค.ศ. 1911, ที่กรุงเฮก เมื่อปี ค.ศ. 1925, ที่กรุงลอนดอน เมื่อปี ค.ศ. 1934, ที่เมืองนีช เมื่อปี ค.ศ. 1957, ที่กรุงสตอกโฮล์ม เมื่อปี ค.ศ. 1967 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1979²⁷ แม้ว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แต่ดูเหมือนว่าข้อตกลงมาดริด ไม่สามารถดึงดูดชาติอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาราชการ ให้เข้ามาเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เข้าเป็นภาคีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้ว ส่วนประเทศที่เข้าเป็นภาคีสมาชิกใหม่ ก็มักจะเข้าเป็นภาคีพร้อมกับการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด

²⁷ ดัดแปลงจาก <http://www.wipo.int>

2.4.1 การเข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงมาดริด

เฉพาะประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เท่านั้นที่สามารถเข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงมาดริดนั้น ดังนั้น ประเทศต่างๆ ที่มีได้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีส จะไม่สามารถเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงมาดริดได้ ขณะนี้ข้อตกลงมาดริดมีภาคีสมาชิก 56 ประเทศ (นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005)

2.4.2 การขอลถอนตัวจากการเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงมาดริด

สามารถทำได้โดยการแจ้งต่อผู้อำนวยการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (Director –General of WIPO) ซึ่งการขอลถอนตัวจากการเป็นภาคีสมาชิกจะมีผลเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ ผู้อำนวยการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกได้รับแจ้งการขอลถอนจากการเป็นสมาชิกภาพข้อตกลงมาดริด ทั้งนี้ การขอลถอนตัวจากการเป็นภาคีสมาชิกจะกระทำก่อนครบกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ประเทศนั้นเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริด²⁸

2.4.3 ขั้นตอนในการจดทะเบียน

1. เฉพาะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกแห่งข้อตกลงมาดริดเท่านั้น ที่มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงมาดริด

2. การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้น จะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับทั่วไป (Common Regulations) โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วนเป็นภาษาฝรั่งเศส แล้วยื่นต่อประเทศต้นกำเนิด (Country of Origin) จากนั้นประเทศต้นกำเนิด จะทำการรับรองว่า รายละเอียดในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตรงกับรายละเอียดในทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ พร้อมทั้งระบุวันที่และเลขที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต้นกำเนิด หลังจากนั้น

²⁸ บุญมา เตชะวณิช, “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือพิธีสารมาดริด : ประโยชน์และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก”, บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 59 ตอน1 มีนาคม 2546, หน้า 46.

ประเทศต้นกำเนิด จะส่งต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (International Bureau)

3. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะต้องระบุรายการสินค้าและหรือบริการ ที่ตนประสงค์จะขอรับความคุ้มครองในคำขอจดทะเบียน ซึ่งรายการสินค้าหรือบริการจะเป็นไปตามข้อตกลงนี้ซ (The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่วางมาตรฐานในการจำแนกสินค้าและบริการ โดยข้อตกลงดังกล่าวได้จำแนกสินค้าออกเป็น 34 จำพวก และจำแนกบริการออกเป็น 11 จำพวก

4. เมื่อสำนักงานระหว่างทะเบียนประเทศ ได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้ว จะตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีกรใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้องหรือไม่ มีการจ่ายค่าธรรมเนียมครบถ้วนหรือยัง ถ้าถูกต้องและครบถ้วน สำนักงานระหว่างทะเบียนประเทศ จะดำเนินการดำเนินการจดทะเบียน โดยทะเบียนจะลงวันที่ ที่ประเทศต้นกำเนิดได้รับการยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าว

5. สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะส่งหนังสือประกาศโฆษณาให้กับประเทศภาคีสมาชิก

6. สำนักงานทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศ ที่ถูกขอจดทะเบียน หากประสงค์จะแจ้งการปฏิเสธการจดทะเบียน ให้แจ้งการปฏิเสธไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธ ภายในระยะเวลาที่กำหนด กล่าวคือ ต้องแจ้งการปฏิเสธก่อนระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ในกรณีที่สำนักงานทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด มิได้แจ้งการปฏิเสธความคุ้มครองในระยะเวลาดังกล่าว จะเสียสิทธิในการปฏิเสธการจดทะเบียน และถือว่าเครื่องหมายการค้านั้น ได้รับการจดทะเบียนภายในประเทศนั้นแล้ว

2.4.4 ผลของการจดทะเบียน

เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับความคุ้มครองสิทธิเสมือนว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยตรงกับสำนักงานประเทศภาคีสมาชิกนั้น

ในกรณีเครื่องหมายการค้ารับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานไว้ในประเทศภาคีสมาชิกแล้ว ต่อมาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศด้วย ให้ถือว่า ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ แทนที่ทะเบียน

เครื่องหมายการค้าภายในประเทศ (Replacement) ทั้งนี้ สิทธิทั้งหลายที่ได้จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ จะไม่ถูกลบล้างโดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ²⁹

2.4.5 อายุการคุ้มครองและการต่ออายุความคุ้มครอง

อายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้ข้อตกลงมาดริด มีอายุความคุ้มครอง 20 ปี และอาจยื่นคำขอต่ออายุความคุ้มครองได้อีกครั้งละ 20 ปีนับจากวันที่สิ้นอายุ โดยอาจแบ่งระยะเวลาการต่ออายุเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ก็ได้ ทั้งนี้ หากเดือนก่อนวันสิ้นอายุทะเบียน สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะมีหนังสือเตือน ไปยังเจ้าของเครื่องหมายการค้า และตัวแทน ให้ทำการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากไม่ทำการต่ออายุภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าของทะเบียนสามารถขอม้วนผันการต่ออายุไปได้ 6 เดือนนับจากวันสิ้นอายุ แต่ต้องเสียเงินเพิ่ม³⁰ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับทั่วไป

2.4.6 การขอยกเลิกและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ประสงค์ที่จะขอยกเลิกความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ ก็สามารถกระทำได้ โดยการยื่นคำขอยกเลิกความคุ้มครอง ต่อสำนักงานทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศของตน เพื่อให้ส่งต่อคำขอดังกล่าวไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ หลังจากนั้น สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะแจ้งไปยังประเทศที่ถูกลบเลิกความคุ้มครอง ทั้งนี้ การขอยกเลิกความคุ้มครอง ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด (มาตรา 8 bis)

ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าหรือบริการ ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สามารถทำได้โดยการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นคำขอใหม่เท่านั้น (มาตรา 9 (5),(6))

²⁹โปรดดู Madrid Agreement 1891, Article 4, 4^{bis}

³⁰ เรียบเรียงจาก สมศักดิ์ พณิชยกุล, “ผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด” ,2544.

2.4.7 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

โดยปกติแล้ว การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในแต่ละประเทศ ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ แต่กรณีการยื่นคำขอจดทะเบียนหรือคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงมาดริด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงมาดริด ได้แก่

- 1) ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic Fee) คือ ค่าธรรมเนียมหลักที่กำหนดโดยสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ
- 2) ค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการ (Supplementary Fee) ในส่วนที่เกินจาก 3 จำพวก
- 3) ค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุขอจดทะเบียน (Complementary Fee) ในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงมาดริด

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงมาดริด

(วันที่ 1 มกราคม 2006)

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ	สวิสฟรังก์
1) ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic Fee) (ตามมาตรา 8(2)(a))	
- กรณีที่ไม่ต้องทำสำเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นสี	653
- ในกรณีที่ต้องทำสำเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นสี	903
2) ค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการที่เกิน ๓ จำพวก (Supplementary Fee) (ตามมาตรา 8(2)(b))	จำพวกละ 73
3) ค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Complementary Fee) (ตามมาตรา 8(2)(c))	ประเทศละ 73

2.5 พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)

ความเป็นมาของพิธีสารมาดริด

แม้ว่าข้อตกลงมาดริดจะเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1892 และมีประเทศภาคีสมาชิกมากพอสมควร แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะข้อตกลงมาดริดมีข้อจำกัดของหลายประการ เช่น กำหนดเวลาในการพิจารณาคำขอของประเทศผู้รับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ต้องพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ภายใน 12 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก สำหรับประเทศที่พิจารณาคำขออย่างเคร่งครัด ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น, หรือ การที่กำหนดภาษาที่ใช้ในข้อตกลงมาดริดว่าต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเป็นหลัก นอกจากนี้ ข้อตกลงมาดริดยังกำหนดว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศนั้น จะต้องได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเบื้องต้นมาก่อนแล้ว (Valid Registration)³¹ เป็นต้น

ผลจากการเจรจาต่อรองกันหลายครั้งในการประชุมสหภาพมาดริด ก็ส่งผลให้เกิดพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ค.ศ.1989 (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) หรือ "พิธีสารมาดริด" ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.1995 เป็นต้นมา แต่เริ่มบังคับใช้จริง (In Operation) เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1996 ในพิธีสารมาดริดได้บัญญัติข้อตกลงไว้ 16 มาตรา โดยมีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับข้อตกลงมาดริด เพียงแต่มีการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงบางประการ เพื่อขจัดปัญหาข้อยุ่งยากที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามข้อตกลงของบางประเทศ และเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าข้อตกลงมาดริด อันจะเป็นการดึงดูดประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ให้เข้ามาเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดมากขึ้น

2.5.1 การเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด

ประเทศที่จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริดได้ จะต้องเป็นประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม

³¹ เรียบเรียงจาก Ian Jay Kaufman., "The Madrid Protocol and The United States", [http:// www.ladas.com](http://www.ladas.com)

(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ขณะนี้ พิธีสารมาดริดมีภาคีสมาชิกอยู่ 67 ประเทศ (นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2005)

2.5.2 การขออนุญาตจากการเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด

การขออนุญาตจากการเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดนั้น ภาคีสมาชิกจะต้องแจ้งต่อ ผู้อำนวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ซึ่งการขออนุญาตจากการเป็นภาคีสมาชิกจะมีผลเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้อำนวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกได้รับแจ้งการขออนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ การขออนุญาตจากการเป็นภาคีสมาชิกจะกระทำก่อนครบกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ประเทศนั้นเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด หรือก่อนครบกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่พิธีสารมาดริดมีผลบังคับใช้ไม่ได้³²

2.5.3 ขั้นตอนในการจดทะเบียน

1) ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด จะต้องเป็นบุคคลที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน (Basic Application) หรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน (Basic Registration) ไว้ในประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด และบุคคลนั้นมีสัญชาติแห่งภาคีสมาชิก หรือมีภูมิลำเนา หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรมอย่างแท้จริง และจริงจัง ในประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด³³

2) การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด จะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับทั่วไป (Common Regulations) โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสหรือสเปน ในส่วนของภาษาสเปนนั้น ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหภาพมาดริด ได้มีมติให้แก้ไขระเบียบ

³² เรียบเรียงจาก บุญมา เดชะวณิช ,“การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือพิธีสารมาดริด : ประโยชน์และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก”, บททัศนิตย์ เล่มที่ 59 ตอน1 มีนาคม 2546, หน้า 46.

³³ เรียบเรียงจาก สมศักดิ์ พณิชยกุล ,“ผลกระทบต่อนโยบายเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด”, 2544.

ข้อบังคับทั่วไป โดยให้เพิ่มภาษาสเปนเป็นหนึ่งในภาษาของระบบมาดริด และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2004 แต่ให้ใช้กับพิธีสารมาดริดเท่านั้น กล่าวคือ ข้อตกลงมาดริดยังคงใช้เพียงภาษาฝรั่งเศสภาษาเดียว³⁴ จากนั้นให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศต่อสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด (Office of Origin) ซึ่งสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดมีหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- รับรองในส่วน เครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศว่าเป็นเครื่องหมายอันเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน

- รับรองในส่วน เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศว่าเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน

- รับรองว่า รายการสินค้าและ/หรือบริการ ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน ครอบคลุมรายการสินค้าและ/หรือบริการที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากการรับรองดังกล่าวแล้ว สำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดจะต้องระบุวันที่และเลขที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน พร้อมกับวันที่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อนึ่ง สำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดจะต้องส่งผ่านคำขอจดทะเบียนดังกล่าว ไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ภายใน 2 เดือน³⁵ นับแต่วันที่รับยื่นคำขอ เช่น ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ที่ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 1 มีนาคม 2006 สำนักทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศส จะต้องส่งผ่านคำขอจดทะเบียนไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2006 เป็นต้น

3) ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะต้องระบุรายการสินค้าและ/หรือบริการที่จะใช้กับเครื่องหมายการค้า นั้น ทั้งนี้ การระบุรายการสินค้าหรือบริการต้องสอดคล้องกับตามข้อตกลงนี้ซ (The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่วางมาตรฐาน

³⁴ เรียบเรียงจาก <http://www.wipo.int>

³⁵ Denis Cohen, "The International Registration of Marks Under The Madrid Protocol" ,2005.

ในการจำแนกสินค้าและบริการ โดยได้จำแนกสินค้าออกเป็น 34 จำพวก และจำแนกบริการออกเป็น 11 จำพวก

4) เมื่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้ว สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเฉพาะในส่วนแบบฟอร์ม (Examination as to Form) ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทั่วไปหรือไม่ มีการชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนหรือยัง ถ้าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีข้อบกพร่อง สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศดำเนินการแก้ไขภายใน 3 เดือน³⁶ ภายหลังจากตรวจสอบแล้ว สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะลงวันที่ ที่สำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดได้รับคำขอจดทะเบียนดังกล่าว หลังจากนั้น สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศในหนังสือประกาศโฆษณาระหว่างประเทศ (The International Marks Gazette)

5) สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะส่งหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ให้กับสำนักงานของประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกระบุเพื่อขอจดทะเบียนในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จะระบุประเทศแห่งสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด เป็นประเทศที่ขอจดทะเบียนในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศไม่ได้ เพราะสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด มีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานอยู่แล้ว

6) กรณีที่ สำนักทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศที่ถูกขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ประสงค์ที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ต้องแจ้งการปฏิเสธนั้นต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศภาคีสมาชิกอาจแสดงข้อสงวน (Declaration) โดยขอใช้ระยะเวลา 18 เดือน หรือระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้น แทนระยะเวลา 12 เดือนก็ได้ แต่กรณีที่จะขอใช้ระยะเวลาที่นานกว่า 18 เดือนนั้น ต้องเป็นกรณีที่มีการปฏิเสธนั้น มีสาเหตุจากการคัดค้านการจดทะเบียน ทั้งนี้ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ

³⁶ เรื่องเดียวกัน.

จะแจ้งการปฏิเสธและเหตุแห่งการปฏิเสธ ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศทราบ เพื่อให้โอกาสในการใช้สิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ การอุทธรณ์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

7) สำนักทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศใด ไม่ได้แจ้งการปฏิเสธการจดทะเบียนภายในระยะเวลาข้างต้น จะเสียสิทธิในการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (มาตรา 5 (5) แห่งพิธีสารมาดริด) ส่งผลให้เครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับความคุ้มครอง เสมือนว่าได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น

2.5.4 ผลของการจดทะเบียน

ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้ว เครื่องหมายการค้า นั้น ย่อมได้รับความคุ้มครอง เสมือนว่าได้รับการจดทะเบียนในประเทศนั้นโดยตรง และให้ถือเอาวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด เป็นวันที่เครื่องหมายการค้าเริ่มได้รับความคุ้มครอง ภายหลัง หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าของตน ในประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารอื่นใดเพิ่มเติม เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว สามารถที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพิ่มเติมได้ (Subsequent Designation) โดยเสียค่าธรรมเนียมเหมือนกับที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในครั้งแรก กล่าวคือ เสียค่าธรรมเนียมเบื้องต้นและเสียค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครอง ส่วนวันที่เริ่มได้รับความคุ้มครอง คือ วันที่บันทึกว่าเป็นวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพิ่มเติมนั่นเอง³⁷

2.5.5 อายุการคุ้มครองและการต่ออายุความคุ้มครอง

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี และอาจยื่นคำขอต่ออายุความคุ้มครองได้ ครั้งละ 10 ปี นับแต่วันสิ้นอายุ ทั้งนี้ 6 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะมีหนังสือแจ้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและตัวแทนให้ทำการต่ออายุความคุ้มครอง ในกรณีที่ต่ออายุความคุ้มครองไม่ทัน เจ้าของเครื่องหมายการค้า

³⁷ Denis Cohen, "The International Registration of Marks Under The Madrid Protocol" ,2005.

สามารถที่จะขอขยายเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุความคุ้มครองได้อีก 6 เดือน นับจากวันสิ้นอายุ (Grace Period) แต่จะต้องชำระเงินเพิ่ม (Surcharge) ตามที่ระเบียบข้อบังคับทั่วไปกำหนดไว้³⁸

2.5.6 การขอยกเลิกและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน

เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สามารถยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในส่วนความเจ้าของในเครื่องหมายการค้า ชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ รายการสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้ได้ (มาตรา 9) โดยยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพียงคำขอเดียว แต่มีผลถึงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของทุกประเทศที่รับจดทะเบียนไว้ เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้า SWATCH (Swiss Watch Company) มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าประมาณ 45 เครื่องหมาย กรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากต้องยื่น คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทุกประเทศ จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก แต่การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใต้พิธีสารมาดริด จะทำให้เกิดความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง

2.5.7 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

โดยปกติแล้ว การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในแต่ละประเทศ ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป ตามที่สำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดแต่ละประเทศ กำหนดไว้ แต่ กรณีการยื่นคำขอจดทะเบียนหรือคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic Fee) คือ ค่าธรรมเนียมหลักที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศต้องชำระในอัตราเดียวกัน กำหนดโดยสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการ (Supplementary Fee) ในส่วนที่เกินจาก 3 จำพวก

³⁸ เรียบเรียงจาก บุญมา เตชะวณิช, "การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือพิธีสารมาดริด : ประโยชน์และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก", บทบัณฑิตย เล่มที่ 59 ตอน1 มีนาคม 2546, หน้า 46.

3. ค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Complementary Fee) สำหรับคำขอขยายความคุ้มครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ

4. ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) เป็นค่าธรรมเนียม ที่ประเทศภาคีสมาชิกบางประเทศสงวนสิทธิที่เรียกเก็บเอง ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศนี้ จะสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการจดทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศของตนมิได้

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด³⁹
(วันที่ 1 มกราคม 2006)

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ	สวิสฟรังก์
1) ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic Fee) (ตามมาตรา 8(2)(i)) - กรณีที่ไม่ต้องทำสำเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นสี - ในกรณีที่ต้องทำสำเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นสี	653 903
2) ค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการที่เกิน ๓ จำพวก (Supplementary Fee) (ตามมาตรา 8(2)(ii))	จำพวกละ 73
3) ค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Complementary Fee) (ตามมาตรา 8(2)(iii))	ประเทศละ 73
4) ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) (ตามมาตรา 8(7)(a)) ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดมีสิทธิแสดงเจตนาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเทศของตน แทนค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการที่เกิน ๓ จำพวก และค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน แต่ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศนี้จะสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการจดทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศของตนมิได้	แตกต่างกัน ไปในแต่ละ ประเทศ

³⁹ ดัดแปลงจาก บุญมา เตชะวณิช, “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือพิธีสารมาดริด : ประโยชน์และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก”, บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 59 ตอน 1 มีนาคม 2546, หน้า 65.

จนถึงเดือนมกราคม ค.ศ.2006 ภาคีสมาชิกที่ได้แสดงเจตนาขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ มีถึง 30 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอาร์เมเนีย ออสเตรเลีย เบลารุส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ บัลแกเรีย จีน เดนมาร์ก เอสโตเนีย ประชาคมยุโรป ฟินแลนด์ จอร์เจีย กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกอร์จิสถาน นอร์เวย์ เกาหลีใต้ มอลโดวา สิงคโปร์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี เดิร์กเมนีสถาน ยูเครน สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา

นอกจากค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนข้างต้นแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการต่ออายุทะเบียน ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุทะเบียน⁴⁰

(วันที่ 1 มกราคม 2006)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุทะเบียน ครอบคลุม 10 ปี	สวิสฟรังก์
1) ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic Fee)	653
2) ค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการ (Supplementary Fee) ที่เกิน 3 จำพวก	73
3) ค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Complementary Fee)	73
4) ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee)	ภาคีสมาชิก กำหนดอัตราเอง
5) ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ ยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ทัน สามารถที่จะขอผ่อนผันการต่ออายุทะเบียนระหว่างประเทศได้ เป็นเวลาหกเดือน นับจากวันสิ้นอายุ (grace period) แต่ต้องชำระ เงินเพิ่ม (Surcharge)	50% ของ ค่าธรรมเนียม เบื้องต้น ที่จะต้องจ่าย

⁴⁰ ดัดแปลง จาก <http://www.wipo.int>

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมแก่สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (International Bureau)⁴¹

การคำนวณค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมในการขอต่ออายุความคุ้มครอง ทางสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศมีโปรแกรมในการคำนวณ ที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ ที่เว็บไซต์ www.wipo.int

การชำระค่าธรรมเนียมแก่สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (International Bureau) อาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

1) หักจากบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกในสกุลเงินสวิสฟรังก์ การเปิดบัญชีดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะกรณีที่มีการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศอยู่เสมอ เช่น กรณีที่ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสาร หนึ่ง เงื่อนไขและวิธีการเปิดบัญชีจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก

2) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ WIPO

ชื่อธนาคาร: Credit Suisse - 1211 Geneva 70 – Switzerland

ชื่อบัญชี: WIPO/OMPI หมายเลขบัญชี (IBAN): CH35 0425 1048 7080 8100 0

SWIFT code: CRESCH ZZ12A

3) จ่ายโดยใช้เช็คธนาคารในสกุลเงินสวิสฟรังก์ โดยเช็คดังกล่าวอาจแนบมาพร้อมกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือ ส่งแยกต่างหากพร้อมแนบสำเนาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุหมายเลขอ้างอิงของคำขอนั้นๆ

4) จ่ายเป็นเงินสดที่สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศเลย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁴¹ ดัดแปลง จาก <http://www.wipo.int>

2.6 ข้อแตกต่างระหว่างข้อตกลงมาดริดกับพิธีสารมาดริด

1. การเข้าเป็นภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริดได้เปิดโอกาสให้องค์กรระหว่างประเทศสามารถเข้าเป็นภาคีสมาชิกได้ ในขณะที่ข้อตกลงมาดริดไม่เปิดโอกาสให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงดังกล่าวได้ ซึ่งปัจจุบันประชาคมยุโรป (European Community) ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2004 ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศต่อ Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) แห่งประชาคมยุโรป แต่จะต้องมีทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานอยู่กับ OHIM ในทางกลับกัน ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อาจระบุประชาคมยุโรปเป็นเป้าหมายในการขอรับความคุ้มครองภายใต้พิธีสารมาดริด นอกจากนี้ เป็นที่คาดหมายว่า องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกัน (African Intellectual Property Organization หรือ OAPI) จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดในไม่ช้า⁴² ซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภูมิภาคแอฟริกาเป็นอย่างยิ่ง

2. เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้พิธีสารมาดริดได้ แม้เครื่องหมายการค้า นั้น จะยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานในประเทศต้นกำเนิดของตนเอง แต่อย่างน้อยจะต้องมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน สำนักทะเบียนต้นกำเนิดเสียก่อน ในขณะที่ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงมาดริด จะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานในประเทศต้นกำเนิดอยู่ก่อนแล้ว

3. ตามข้อตกลงมาดริด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะมีอายุความคุ้มครอง 20 ปี และอาจต่ออายุความคุ้มครองได้อีกทุก ๆ 20 ปี แต่ตามพิธีสารมาดริด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี และอาจต่ออายุอายุความคุ้มครองได้ ทุก 10 ปี

⁴² “The Madrid System: Basic Features” <http://www.wipo.int>

4. ภาษาที่ใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) กำหนดให้ใช้เพียงภาษาเดียวคือภาษาฝรั่งเศส แต่ ภาษาที่ใช้ภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) สามารถเลือกใช้ได้ถึง 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปน ทั้งนี้ ภาษาสเปนเป็นภาษาหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในโลก โดยเฉพาะประเทศในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เช่น ประเทศเม็กซิโก คอสตาริกา อาร์เจนตินา ชิลี เป็นต้น ดังนั้น การที่เพิ่มภาษาสเปนให้เป็นภาษาหนึ่งในระบบมาดริด อาจจะทำให้ประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ เข้ามาเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดมากขึ้น

5. โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ตามพิธีสารมาดริด มีความยืดหยุ่นมากกว่าข้อตกลงมาดริด กล่าวคือ พิธีสารมาดริดให้สิทธิภาคีสมาชิกในการเลือกที่จะเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ แทนการรับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมสำหรับระบุนายการสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม และค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครอง ซึ่งอาจทำให้ได้รับค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า

6. พิธีสารมาดริดได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ “Central Attack” ไว้ต่างจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงมาดริด กล่าวคือ กรณีที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศถูกเพิกถอนภายในระยะเวลาผูกพัน 5 ปี เพราะเหตุ “Central Attack” พิธีสารมาดริดเปิดโอกาสให้เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ขอเปลี่ยนแปลงสภาพทะเบียนที่ถูกเพิกถอนดังกล่าวเป็นคำขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ (Transformation) โดยผู้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงยังสามารถใช้สิทธิขอรับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลังได้ โดยให้ถือเอาวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในครั้งแรก เป็นวันที่เริ่มได้รับความคุ้มครอง กระบวนการเหล่านี้จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากกรณี “Central Attack” ได้พอสมควร อนึ่ง การแก้ไขในส่วนนี้ เป็นผลมาจากการผลักดันของประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้มีกระบวนการช่วยลดความสูญเสียอันเกิดจากกรณี “Central Attack” จึงมีการเรียกข้อเสนอของประเทศเนเธอร์แลนด์ว่า “Dutch Proposal”⁴³

⁴³ Ian Jay Kaufman, “The Madrid Protocol and The United States: A New Road to Travel in International Trademarks”, <http://www.ladas.com>.

ตารางแสดงข้อแตกต่างระหว่างข้อตกลงมาดริดกับพิธีสารมาดริด

ความแตกต่างในเรื่อง	ข้อตกลง	พิธีสาร
การเข้าเป็นภาคี	รัฐ	รัฐหรือองค์การระหว่างรัฐ
เครื่องหมายการค้าพื้นฐาน	ต้องมีทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน	ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน
ค่าธรรมเนียม	มี 3 ประเภท - ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น - ค่าธรรมเนียมในการระบุประเทศเพื่อขอจดทะเบียน - ค่าธรรมเนียมในการระบุรายการสินค้าและบริการที่เกิน 3 จำพวก	มี 4 ประเภท - ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น - ค่าธรรมเนียมในการระบุประเทศเพื่อขอจดทะเบียน - ค่าธรรมเนียมในการระบุรายการสินค้าและบริการที่เกิน 3 จำพวก - ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ
ระยะเวลาในการแจ้งการปฏิเสธการจดทะเบียน	12 เดือน	12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ มากกว่า 18 เดือน (กรณีสงวนสิทธิ)
ระยะเวลาที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ผูกอยู่กับทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนพื้นฐาน (Dependency)	5 ปี	5 ปี แต่สามารถขอโอนทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ เป็นคำขอจดทะเบียนภายในประเทศได้ (Transformation)
ภาษา	ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น	ภาษาฝรั่งเศส หรือ อังกฤษ หรือ สเปน

2.7 ข้อดีและข้อเสียของระบบการจดทะเบียนมาตรฐาน

ข้อดี

1. ระบบการจดทะเบียนมาตรฐาน กำหนดให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพียงคำขอเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองในหลายประเทศ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่ตนประสงค์ให้เครื่องหมายของตนได้รับความคุ้มครอง จะเห็นว่ามีความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง
2. กระบวนการในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ของประเทศที่ถูกระบุไว้ในคำขอเพื่อรับความคุ้มครอง ต้องให้คำตอบแก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนว่าจะรับหรือปฏิเสธการจดทะเบียน ภายในระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งมักจะสั้นกว่าระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนภายในประเทศของหลายๆ ประเทศ
3. การยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศยื่นเพียงคำขอเดียว ย่อมทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย หรือตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่ตนยื่นคำขอจดทะเบียน
4. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สามารถยื่นคำขอขยายความคุ้มครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆ ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเมื่อใดก็ได้
5. คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาตรฐานสามารถยื่นคำขอจดทะเบียน และดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปน โดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าขอจดทะเบียน
6. เจ้าของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ไม่ต้องคอยกังวลกับการยื่นคำขอต่ออายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในทุกๆ ประเทศ ที่เครื่องหมายการค้า นั้น ได้รับการจดทะเบียน เพราะเพียงยื่นคำขอต่ออายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ภายใต้อัตโนมัติเพียงคำขอเดียว ก็ส่งผลเป็นการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าทุกทะเบียน กรณีนี้มีข้อพิจารณาสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่คาดว่าจะใช้เครื่องหมายการค้าของตนเองในระยะยาว จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้า ไม่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าระยะยาว ก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้เท่าใดนัก

7. ผลดีต่อสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด มีหลายประการ เช่น ภาวะในส่วนของการประกาศโฆษณาจะตกแก่สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศแห่ง WIPO, การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศเช่นกัน โดยสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะเป็นผู้โอนค่าธรรมเนียมให้กับประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกระบุในคำขอจดทะเบียนเอง เป็นต้น⁴⁴

ข้อเสีย

1. ความคงอยู่ของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้น ถูกกำหนดให้ผูกอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าในประเทศของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเรียกว่า Dependence Period กล่าวคือ หากเครื่องหมายการค้าพื้นฐานในประเทศของเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอน ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานถูกเพิกถอนโดยคำสั่งนายทะเบียนหรือศาล หรือเพิกถอนด้วยความสมัครใจหรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ต่ออายุความคุ้มครอง หรือ เป็นกรณีที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอนหรือถูกละทิ้งคำขอ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้น ก็จะถูกเพิกถอนไปด้วย กระบวนการนี้ เรียกว่า “Central Attack” อย่างไรก็ดีตาม เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ถูกเพิกถอน อาจขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ (Transformation) ทั้งนี้ ย่อมก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมา ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากฎหมายท้องถิ่น หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศนั้นๆ

2. กระบวนการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบางประเทศ อาจใช้เวลาน้อยกว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ กรณีที่ไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียน อาจใช้ระยะเวลาเพียง 7 เดือน ดังนั้น บางกรณีการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นรายประเทศ อาจตอบสนองความต้องการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้มากกว่า⁴⁵

⁴⁴ “The Madrid System: Basic Features” <http://www.wipo.int>

⁴⁵ “The Madrid Protocol and International Brand Management” <http://www.whitecase.com>

3. ประเทศภาคีสมาชิกบางประเทศกำหนดให้มีการระบุนายการสินค้าและหรือบริการ ที่เจาะจงมากกว่าประเทศภาคีสมาชิกประเทศอื่น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดให้มีการระบุนายการสินค้าและบริการที่ค่อนข้างแคบและเจาะจง ดังนั้น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่อาศัยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นฐาน ต้องระบุนายการสินค้าหรือบริการที่ค่อนข้างเจาะจง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของตนเองเท่าใดนัก⁴⁶ นอกจากนี้ การเลือกที่จะใช้ประเทศใดเป็นประเทศต้นกำเนิดก็มีความสำคัญ เนื่องจาก แต่ละประเทศมีระเบียบข้อบังคับภายในประเทศที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ควรที่จะเลือกยื่นคำขอจดทะเบียนพื้นฐานในประเทศที่มีระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดน้อยกว่า

4. การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่สามารถกระทำได้ ถ้าผู้รับโอนไม่มีคุณสมบัติ ที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้พิธีสารมาดริด ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใด คาดหมายที่จะทำการโอนเครื่องหมายการค้าของตนในอนาคต ต้องพิจารณาถึงประเด็นนี้ด้วย

5. กรณีที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ถูกคัดค้านหรือถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน การที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องดำเนินการต่างๆ โดยมีสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศเป็น ผู้ประสานงานอาจก่อให้เกิดความล่าช้า กว่าที่การประสานงานโดยตรง และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมมากขึ้นตามไปด้วย

6. หากมีเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวต่างชาติเข้ามาดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวไทย ที่ประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทย กล่าวคือ อาจจะทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไทยเป็นไปได้ยากขึ้น เพราะมีเครื่องหมายการค้าของชาวต่างชาติได้รับการจดทะเบียนมากขึ้น นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวไทย จะได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดมากน้อยเพียงใด เพราะจากตัวอย่างสถิติที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวไทยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เช่น ในปี 2002 มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทย ต่อสำนักสิทธิบัตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (JPO) จำนวน 53 คำขอ โดยได้รับการจดทะเบียน 44 คำขอ, ในปี

⁴⁶“The Madrid Protocol and International Brand Management” <http://www.whitecase.com>

2002 มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทย ต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ (USPTO) จำนวน 103 คำขอ โดยได้รับการจดทะเบียน 43 คำขอ จะเห็นได้ว่าอัตราการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการได้รับการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวไทยในต่างประเทศ ยังมีไม่มากนัก

7. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวไทย อาจจะได้รับผลเสียหากระบบการจัดการข้อมูลไม่รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ กล่าวคือ ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นระบบที่ต้องมีการเชื่อมโยงและส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลล่าช้า ย่อมทำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนชาวไทยได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อน จนอาจกระทบต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และอาจทำให้เสียเปรียบประเทศภาคีสมาชิกประเทศอื่น

2.8 สถิติผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ระบบมาริต 15 ลำดับ ในปี 2004⁴⁷

1. Henkel (Germany)
2. Hofer (Austria)
3. Richter Gedeon (Austria)
4. Janssen Pharmaceutica (Belgium)
5. Beiersdorf AG (Germany)
6. Siemens (Germany)
7. Novartis (Switzerland)
8. Philips Electronics (Netherlands)
9. Aldi (Germany)
10. Lidl Stiftung & Co (Germany)
11. Deutsche Postbank AG (Germany)
12. L'Oreal (France)

⁴⁷ ข้อมูลจาก WIPO . Double Digit Growth Marks Record Year for International Trademark System, 13 March 2005.

13. Altana Pharma AG (Germany)
14. Nestle' (Switzerland)
15. Unilever (Netherland)



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 3

มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร์ ในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด

ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลากว่า 14 ปี กว่าที่จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด เหตุผลหลักของการเข้าเป็นภาคี คือ ความจำเป็นของภาคธุรกิจของประเทศสหรัฐ ที่มีตลาดอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ มีความพยายามจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์การเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTA) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) องค์การธุรกิจ ผลักดันให้ประเทศสหรัฐ เข้าเป็นภาคีสมาชิก การเตรียมความพร้อมของประเทศสหรัฐ จึงน่าที่จะนำมาศึกษา เพื่อเป็นแนวทางของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ในส่วนของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ก่อนประเทศสหรัฐ และมีการเตรียมความพร้อมที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของความพร้อมทางด้านกฎหมายและความพร้อมทางด้านอื่นๆ เช่น ด้านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมของประเทศสิงคโปร์ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.1.1 ระบบการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศ สหรัฐอเมริกา

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้ การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น ได้มาจากการใช้เครื่องหมายการค้า แม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ตามที่ โดยเรียกเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่า Common Law Trademark แต่สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ ที่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า¹ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับการคุ้มครองสิทธิมากขึ้น ก็ต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีทั้งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับรัฐ (State Trademark Registration)

¹ Dana Shilling, “Essentials of Trademarks and Unfair Competition”, (USA : John Wiley&Son,Inc,2002), page 4.

ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิแต่เฉพาะในรัฐ ที่ตนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้เท่านั้น และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศสหรัฐฯ และ กรณีเกิดข้อพิพาท เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังสามารถนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Courts) ได้ โดยจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ทั้งนี้ อายุความคุ้มครองของทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียน และสามารถขอต่ออายุได้ ไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่เจ้าของเครื่องหมายยังคงใช้เครื่องหมายนั้นๆ อยู่ ในส่วนของอายุความคุ้มครองของทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับรัฐ จะขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในแต่ละรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 5 ปี

กฎหมายเฉพาะซึ่งให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ The Lanham Act 1946 บัญญัติอยู่ใน Title 15 แห่ง United States Code มาตรา 1051-1127 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลางเอาไว้ ในส่วนของการจดทะเบียนระดับรัฐนั้น แต่ละรัฐจะมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายใน โดยส่วนใหญ่นำหลักการและรูปแบบมาจากกฎหมายต้นแบบ (Model State Trademark Bill) ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันกับ The Lanham Act² รัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ กว่า 46 รัฐ ได้นำกฎหมายต้นแบบมาใช้ ในการตรากฎหมายภายใน ส่งผลให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในแต่ละรัฐ มีความคล้ายคลึงกัน หนึ่ง แม้ว่าจะมีผู้อื่นใช้เครื่องหมายนั้นๆ อยู่ก่อนแล้ว แต่บุคคลนั้นยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า บุคคลอื่นอาจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีสิทธิที่จะห้ามผู้อื่นที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันอยู่ก่อนแล้ว ให้ยุติการใช้เครื่องหมายนั้นๆ ในพื้นที่ ที่เขาเคยใช้อยู่ก่อน

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

1) การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง อาจยื่นโดยตรงต่อ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ (The United States Patent and Trademark Office) หรือ ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียน

² Richard Stim , “ Trademark Law”, (Canada: West Legal Study Thomson Learning,2000), page13 -17.

ควรตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีผู้ใด ใช้อยู่หรือมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วหรือไม่ การตรวจสอบนี้สามารถกระทำได้หลายวิธี ได้แก่

- ตรวจสอบ ณ ที่ทำการของสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ
- ตรวจสอบทางฐานข้อมูลของ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ

โดยใช้ระบบการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Trademark Electronic Search System หรือ TESS) ซึ่งมีข้อมูลเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับการจดทะเบียน, ที่ถูกเพิกถอน, ที่สิ้นอายุความคุ้มครอง รวมทั้ง คำขอที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจดทะเบียน (Pending Application) มากกว่า 3 ล้านข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะจำกัดอยู่เฉพาะกรณีที่เป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในระดับรัฐ หรือ ในต่างประเทศ ย่อมไม่ปรากฏในฐานข้อมูลนี้ อนึ่ง การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทำการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าเอง อาจจะได้ผลการตรวจค้นที่ไม่สมบูรณ์เท่ากับทำให้ ผู้ที่มีความชำนาญตรวจค้น³ ในกรณีที่ต้องการตรวจค้นว่า เครื่องหมายการค้าใดได้รับการจดทะเบียนในระดับรัฐแล้วหรือไม่ อาจตรวจค้นได้ทางเว็บไซต์ www.nass.org ซึ่งมีเพียงบางรัฐที่ให้บริการในการตรวจค้นออนไลน์

- นอกจากนี้ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ได้มอบหมายให้ห้องสมุดกว่า 80 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศสหรัฐฯ เป็น Patent and Trademark Depository Libraries ห้องสมุดเหล่านี้จะมี CD-ROMs ที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- การตรวจค้นโดยว่าจ้างให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการให้ เช่น บริษัท Thomson & Thomson หรือ บริษัท CCH Corsearch เป็นต้น โดยบริษัทดังกล่าวจะทำการตรวจค้นจาก ฐานข้อมูลของสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ, ฐานข้อมูลในแต่ละรัฐ, ตรวจค้นทางอินเทอร์เน็ต, ตรวจค้นทางทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการตรวจค้นจากวารสาร นิตยสาร หรือแม้กระทั่งทางโทรศัพท์ เพื่อให้ทราบว่าการการค้าดังกล่าวถูกใช้หรือได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือยัง เมื่อประมวลผลแล้ว จะทำรายงานแจ้งให้ลูกค้าทราบผลการตรวจค้น อนึ่ง บริษัทดังกล่าวจะไม่มีหน้าที่ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือตีความผลการตรวจค้น หน้าที่ดังกล่าวจะเป็นของทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ

³ Deborah E. Bouchoux, "Protecting Your Company's Intellectual Property : A Practical Guide to Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets", (USA:AMACOM,2001), page 28-29.

2) คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ยื่นต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ มี 2 กรณี คือ

(1) กรณีที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจริงในเชิงพาณิชย์ (Actual Use in Commerce) ให้แนบตัวอย่างเครื่องหมายการค้า ที่ใช้จริงบนตัวสินค้าหรือบริการ มาพร้อมกับคำขอจดทะเบียน อนึ่ง การใช้ในเชิงพาณิชย์ หมายถึง การค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ไม่ใช่เป็นการจองสิทธิในเครื่องหมายไว้โดยไม่ได้นำไปใช้จริง การโฆษณาหรือการส่งเสริมการค้า ก่อนที่สินค้าหรือบริการจะถูกนำมาใช้ใช้การค้าอย่างแท้จริง ไม่นับว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์⁴

(2) กรณีที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นในเชิงพาณิชย์ อาจยื่นคำขอจดทะเบียน โดยแสดงเจตจำนงโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายนั้นๆ ในเชิงพาณิชย์ (Bona Fide Intent to Use)

3) คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องประกอบไปด้วย

- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- รูปตัวอย่างเครื่องหมายการค้า จำนวน 1 รูป ต่อสินค้าหรือบริการ 1 จำพวก
- หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียน
- ค่าแปลหรือคำอ่าน สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- รายการสินค้าและหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน
- ข้อมูลของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ เป็นต้น

4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า⁵ ปรากฏตามตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียม

⁴ สรุปลจาก <http://www.dephtai.go.th/Interdata/Country/ข้อมูลประเทศสหรัฐอเมริกา.doc>

⁵ ข้อมูลจาก <http://www.uspto.gov>

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในแต่ละขั้นตอน	เหรียญสหรัฐ
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	จำพวกละ 325 เหรียญสหรัฐ
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเอกสาร	จำพวกละ 375 เหรียญสหรัฐ
ค่าแถลงแสดงการใช้เครื่องหมายการค้า (Statement of Use)	จำพวกละ 100 เหรียญสหรัฐ
คำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า	จำพวกละ 400 เหรียญสหรัฐ
การประกาศโฆษณา	จำพวกละ 100 เหรียญสหรัฐ

5) การขอถือสิทธิย้อนหลัง

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีสิทธิที่จะขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลังในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยจะต้องยื่นคำขอถือสิทธิดังกล่าวพร้อมกับ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ ต้องเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ ภายในกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น

6) การตรวจสอบในเนื้อหาสาระ

สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะตรวจสอบว่า เครื่องหมายการค้า นั้น มีลักษณะบ่งเฉพาะ อันทำให้ผู้บริโภคแยกแยะได้ว่าแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าอื่น และ เครื่องหมายการค้า นั้นต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

ในกรณีที่เครื่องหมายนั้น ไม่มีคุณสมบัติในการรับการจดทะเบียนได้ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธการจดทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอจดทะเบียนนั้นด้วย ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแจ้ง มิฉะนั้น คำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะถูกจำหน่ายออกจากสารบบ ถ้าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่พอใจคำวินิจฉัยดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้

7) การรับจดทะเบียน

ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้านแต่มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยถึงที่สุด ให้ยกคำคัดค้านนั้น หากเป็นคำขอจดทะเบียนประเภทที่มีการใช้เครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียน และออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ให้แก่ผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียน ที่ผู้ยื่นคำขอได้แสดงเจตนาจะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น (Intent to Use Application) เมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งการรับจดทะเบียน (Notice of Allowance) แล้วผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน จะต้องยื่นคำแถลงแสดงการใช้เครื่องหมายการค้า (Statement of Use) พร้อมตัวอย่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะดำเนินการตรวจสอบ ก่อนที่จะมีคำสั่งรับจดทะเบียนต่อไป⁶ โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จนถึงวันออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า มีสิทธิใช้อักษรย่อ R (Registered) เพื่อแสดงว่า เครื่องหมายการค้า นั้น ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วกับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ

3.1.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด

ประเทศสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญของยี่ห้อของสินค้าเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าคุณภาพของสินค้าและราคาของสินค้ามีความสัมพันธ์กัน เครื่องหมายการค้าจึงถูกใช้เพื่อเป็นสื่อโฆษณา ในการทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าหรือบริการ ยิ่งเครื่องหมายการค้า นั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากเท่าใด มูลค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยเครื่องหมายการค้า อาจปรากฏอยู่บนตัวสินค้าหรือ หีบห่อสินค้า หรือในเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยเหตุนี้ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จึงเป็นภารกิจที่สำคัญของบริษัท เป็นที่ทราบกันว่า หากเครื่องหมายการค้าของบริษัท ถูกบุคคลอื่นนำไปใช้ จะมีผลกระทบต่อรายได้หรือส่วนแบ่งทางการตลาด ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

⁶ เรียบเรียงจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา “คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ” , หน้า 383.

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า Coca-Cola ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่า เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม แต่กว่าจะเป็นที่รู้จักมากขนาดนี้ บริษัท Coca-Cola ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าเป็นจำนวนมหาศาล และต้องส่งสมชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้า Coca-Cola ได้รับการจดทะเบียนจากสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ในปี 1893 ต่อมาบริษัท Coca-Cola ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอื่นๆ อีกมากกว่า 500 เครื่องหมาย เช่น Coke, Diet Coke, Fanta เป็นต้น⁷ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ประเทศสหรัฐฯ ยังมีเครื่องหมายการค้าหรือบริการ ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย เช่น เครื่องหมายการค้า Windows ใช้กับ สินค้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, Acura ใช้กับสินค้านยนต์, United Airlines ใช้กับบริการขนส่ง, Disneyland ใช้กับบริการสวนสนุก เป็นต้น มีการประมาณการว่า ในแต่ละวันชาวอเมริกันมีโอกาสพบเห็นเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1,000 เครื่องหมาย ไม่ว่าจะเป็นจาก สื่อวิทยุโทรทัศน์, จากรถที่ขับ, จากหีบห่ออาหารที่รับประทาน, จากเสื้อผ้าที่สวมใส่, และจากนิตยสารที่อ่าน⁸

ปัจจุบัน เจ้าของกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขยายตลาดสินค้าไปในตลาดต่างประเทศเป็นอันมาก ย่อมเป็นการดี หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ในประเทศที่ได้มีการติดต่อค้าขายอยู่ด้วย เพราะในหลายๆ ประเทศ มีระบบการให้สิทธิในเครื่องหมายการค้า แบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อน (First to File System) ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพิกเฉยต่อการจดทะเบียนในประเทศนั้น ๆ อาจถูกบุคคลอื่น ดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันก่อน ส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่อาจจดทะเบียนในเครื่องหมายการค้านั้นได้ แน่แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อการส่งออกไปยังประเทศนั้นด้วย แม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวอเมริกันจะใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นมาก่อนก็ตาม⁹ หนึ่ง การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวอเมริกันประสงค์ที่จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองนอกประเทศ จะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกๆ ประเทศ ที่ตนประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีงบประมาณที่จำกัด อาจจำเป็นต้องเลือกจดทะเบียน

⁷ Richard Stim ,“ Trademark Law”, (Canada: West Legal Study Thomson Learning,2000),page 1-2.

⁸ Deborah E. Bouchoux ,“Protecting Your Company’s Intellectual Property : A Practical Guide to Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets ”, (USA:AMACOM,2001),page 4.

⁹ Charles W. Saber, Donald A. Gregory, Jon D. Grossman, “Introduction to Intellectual Property Law”, (USA:BNA Books,1994), page 98.

เครื่องหมายการค้าเฉพาะในบางประเทศ¹⁰ การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด นอกจากจะช่วยให้ เจ้าของธุรกิจชาวอเมริกันขอรับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้ง่ายขึ้น ยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ได้เปรียบคู่แข่งในประเทศอื่น ที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกจะสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายได้ ก็ต่อเมื่อมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

3.1.3 มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิก

(1) ประเทศสหรัฐฯได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO Convention) เมื่อเดือนสิงหาคม 1970 ซึ่งพิธีสารมาดริดเป็นหนึ่งในความตกลงระหว่างประเทศ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก โดยมีสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพิธีสารมาดริด

- เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 1887 ดังนั้น ประเทศสหรัฐฯ จึงมีคุณสมบัติในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดอยู่แล้ว

- เข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงนิซ (Nice Agreement on classification of goods and services) ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 1972 ทำให้การจำแนกจำพวกสินค้าและบริการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐฯ สอดคล้องกับ การจำแนกจำพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศ แต่มีประเด็นเรื่องการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการแบบเก่า ที่ยังมีการใช้ในประเทศสหรัฐฯ อยู่ ซึ่งผู้เขียนจะทำการวิเคราะห์ในลำดับต่อไป

ข้อตกลงนิซ มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 1957 เป็นหนึ่งในความตกลงระหว่างประเทศที่บริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ประเทศที่จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงนิซได้นั้น จะต้องเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีสเสียก่อน โดยข้อตกลงนิซมีภาคีสมาชิกจำนวนกว่า 72 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003) เช่น ประเทศออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ประเทศภาคี

¹⁰ Senate Report 107-46, "The Madrid Protocol Implementation Act", <http://www.aipla.org>

สมาชิกเหล่านี้มีหน้าที่ต้องนำ ระบบการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการตาม ข้อตกลงนี้ช ไปใช้ สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งการจำแนกจำพวกสินค้าและ บริการตามข้อตกลงนี้ช จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ (1) หัวเรื่องของจำพวกสินค้าหรือบริการ (Class Headings) ซึ่งเป็น ข้อความที่แสดงถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการในจำพวกนั้นๆอย่างกว้าง และ จะมี คำขยายความ (Explanatory Notes) ที่อธิบายรายละเอียดของหัวเรื่อง ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ (2) รายการสินค้าและบริการเรียงตามลำดับอักษร (Alphabetical List of Goods and Services) โดยแบ่งเป็นรายการสินค้าประมาณหนึ่งหมื่นรายการ และรายการบริการประมาณหนึ่งพันรายการ โดยข้อตกลงนี้ชที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นฉบับแก้ไขครั้งที่ 8 มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2002

อนึ่ง มีประเทศที่ไม่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงนี้ช แต่นำระบบการจำแนก จำพวกสินค้าและบริการตามข้อตกลงนี้ชมาใช้ อีกกว่า 71 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003) เช่น ประเทศอาร์เจนตินา บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ เวียดนาม รวมถึงประเทศไทยด้วย และยังมีอีก 3 องค์กรที่นำระบบการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการ ตามข้อตกลงนี้ชมาใช้ ได้แก่ องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกัน (African Intellectual Property Organization หรือ OAPI), สำนักงานทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งประชาคมยุโรป (Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM), และ สำนักงานทะเบียนเครื่องหมาย การค้าแห่งเบนลักซ์ (Benelux Trademark Office)¹¹

ในส่วนของการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการของประเทศสหรัฐฯ นั้น เป็นไปตามข้อตกลงนี้ช แต่ ประเทศสหรัฐฯ มีระบบการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการแบบเก่า ที่กว้างกว่าการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการตามข้อตกลงนี้ช ได้แก่

- การจำแนก จำพวกสินค้าสำหรับเครื่องหมายรับรอง (Classification of Certification Marks for Goods) เรียกว่า Class A
- การจำแนก จำพวกบริการสำหรับเครื่องหมายรับรอง (Classification of Certification Marks for Services) เรียกว่า Class B
- การจำแนกสำหรับเครื่องหมายชุด (Collective Membership Marks) เรียกว่า Class 200

¹¹ WIPO Guide to Intellectual Property Worldwide, <http://www.wipo.int/>

ซึ่งการจำแนกทั้งสามแบบยังคงมีการใช้ในประเทศสหรัฐฯ ดังนั้น กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ต้องพิจารณาให้ดีว่ารายการสินค้าหรือบริการในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือในคำขอจดทะเบียนพื้นฐานเป็นการจำแนกตามข้อตกลงนี้ซ หรือเป็นการจำแนกตาม Class A, Class B, หรือ Class 200 หากเป็นการระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ใช้ระบบเก่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องทำการยื่นแก้ไขรายการสินค้าหรือบริการ ที่อยู่ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือในคำขอจดทะเบียนพื้นฐานเสียก่อน (Reclassify) ถ้าไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลงนี้ซ อาจถูกสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศปฏิเสธการจดทะเบียน ทั้งนี้ การยื่นคำขอแก้ไขรายการสินค้าหรือบริการดังกล่าว บางกรณีอาจเป็นการยากที่จะระบุ ว่า สินค้าหรือบริการใน Class A, Class B, หรือ Class 200 จะจำแนกเป็นจำพวกใดตามข้อตกลงนี้ซ วิธีป้องกันข้อผิดพลาดสามารถทำได้ โดยผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ค่อนข้างเจาะจง (Limit the Specification) หรือ อาจระบุจำพวกสินค้าหรือบริการหลายจำพวกที่น่าจะครอบคลุมรายการสินค้าหรือบริการทั้งหมด (All Appropriate Classes) แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายจำพวกมากขึ้น¹²

(3) สำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ได้เตรียมการในส่วนของการแสดงเจตนาสงวนสิทธิ (Declaration) ดังนี้

1. ประเทศสหรัฐฯ ได้แสดงเจตนาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้ในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของประเทศสหรัฐฯ อยู่แล้ว

2. ประเทศสหรัฐฯ เลือกที่จะแสดงข้อสงวนสิทธิ โดยขอขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียน จาก 12 เดือน เป็น 18 เดือน และกรณีที่มีการคัดค้านการจดทะเบียน อาจขยายระยะเวลาได้มากกว่า 18 เดือน (มาตรา 5(2)(b)(c)) เพราะระยะเวลา 12 เดือน ถือว่าเป็นน้อยเกินไปที่จะพิจารณาคำขอจดทะเบียน ซึ่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนนั้น สำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะต้องแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งการปฏิเสธ (Notification of Refusal) แล้วส่งไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการ

¹² "Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003"

อุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการปฏิเสธ กรณีที่การปฏิเสธมีสาเหตุมาจากการคัดค้านการจดทะเบียน หนังสือแจ้งการปฏิเสธจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้คัดค้านได้ด้วย

3. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงข้อสงวนว่า กรณีที่ขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องแสดงในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหรือคำขอจดทะเบียนเพิ่มเติมว่า มีเจตจำนงที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในในประเทศสหรัฐอเมริกา (Intent to Use)

4. ประเทศสหรัฐอเมริกา สงวนสิทธิ ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ เท่ากับอัตราที่เรียกเก็บจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ ซึ่งรายละเอียดของค่าธรรมเนียมดังกล่าว แสดงอยู่ในตารางข้างล่างนี้

**ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บ
(เดือนตุลาคม 2005)**

ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fees)	สวิสฟรังก์
ค่าธรรมเนียมต่อหนึ่งจำพวกสินค้า (one class)	367
ค่าธรรมเนียมต่อหนึ่งจำพวกสินค้าในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งจำพวก (additional class)	367

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บ
กรณียื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
(เดือนตุลาคม 2005)**

ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fees) กรณีต่ออายุทะเบียน	สวิสฟรังก์
ค่าธรรมเนียมต่อหนึ่งจำพวกสินค้า (one class)	452
ค่าธรรมเนียมต่อหนึ่งจำพวกสินค้าในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งจำพวก (additional class)	452

เดิมที ประเทศสหรัฐฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2003 สำหรับกรณีที่ขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามายัง ประเทศสหรัฐฯ ในอัตรา 456 สวิสฟรังก์ ต่อ 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ และสำหรับกรณีที่ขอ ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในอัตรา 544 สวิสฟรังก์ ต่อ 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จะเห็นว่า ประเทศสหรัฐฯ ได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สืบเกิดได้จาก อัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ลดลง ซึ่งจะเป็นการดึงดูดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติ มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีกำหนดค่าธรรมเนียมในการรับรองคำขอจดทะเบียน (Certification Fee) และ ค่าธรรมเนียมในการส่งต่อคำร้องหรือคำขอ ไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (Transmittal Fee) ด้วย

**ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองคำขอจดทะเบียน (Certification Fee) และ
ค่าธรรมเนียมในการส่งต่อคำร้องหรือคำขอ (Transmittal Fee)**

การรับรองคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ กรณีอาศัยทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าพื้นฐานเพียงทะเบียนเดียว หรือ เพียงคำขอเดียว (Certification Fee)	จำพวกละ 100 เหรียญสหรัฐ
การรับรองคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ กรณีอาศัยทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าพื้นฐาน มากกว่าหนึ่งทะเบียน หรือ มากกว่าหนึ่งคำขอ (Certification Fee)	จำพวกละ 150 เหรียญสหรัฐ
การส่งต่อคำร้องในการบันทึกการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Transmitting a Request to Record an Assignment)	100 เหรียญสหรัฐ
การแจ้งการแทนที่ทะเบียนเดิมด้วยทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Notice of Replacement)	จำพวกละ 100 เหรียญสหรัฐ
การส่งต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศเพิ่มเติม (Transmitting a subsequent designation)	100 เหรียญสหรัฐ

(4) มีการประมาณการค่าใช้จ่ายโดยสำนักงานงบประมาณแห่งรัฐสภา (Congressional Budget Office) เพราะต้องพิจารณาด้วยว่าการเข้าภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด จะกระทบถึงกฎหมายงบประมาณรายจ่ายหรือไม่ เพียงใด โดยการตรา Madrid Protocol Implementation Act และแก้ไข Trademark Act of 1946 เพื่ออนุญาตการกฎหมายให้เป็นไปตามพิธีสารมาดริด สำนักงานงบประมาณแห่งรัฐสภา ได้ประเมินแล้ว เห็นว่า การตรากฎหมายและการแก้ไขกฎหมายข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่องบประมาณกลาง (Federal Budget)

สำนักงานประมาณแห่งรัฐสภาคาดว่า ในช่วงปี 2003 ถึง 2004 จะต้องมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ กับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ซึ่งต้องใช้งบประมาณราว 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 20 ล้านบาท นอกจากนี้ การเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด จะทำให้จำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ มีจำนวนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาคำขอจดทะเบียน สามารถหักจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องจ่ายนั่นเอง โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนี้จะต้องกำหนดให้เหมาะสม และต้องมีการพิจารณาปรับปรุงค่าธรรมเนียมทุกปี เพราะค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายอันเกิดจากกระบวนการพิจารณาคำขอจดทะเบียน ทั้งนี้ สำนักงานประมาณแห่งรัฐสภาเห็นว่า จำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มากขึ้น จะไม่มีผลกระทบต่องบประมาณของสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ มากนัก การประมาณการค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้ สำนักงานประมาณแห่งรัฐสภาได้ส่งให้คณะกรรมการที่พิจารณารอกกฎหมายพิจารณา¹³

(5) มีการขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำ “ข้อปฏิบัติสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด” (Rules of Practice for Trademark-Related Filings Under the Madrid Protocol Implementation Act) ดังนี้

ความเห็นจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

- American Bar Association Section on Intellectual Property Law
- American Intellectual Property Law Association (AIPLA)
- International Trademark Association (INTA)

จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้แก่

- Cowan, Liebowitz & Latman, P.C.
- Assistant Trademark Counsel, The Gillette Company
- R. Kunstadt, P.C.
- Robin, Blecker & Daley
- Much Shelist Freed Denenberg Ament & Rubenstein, P.C.

¹³ Senate Report 107-46, “The Madrid Protocol Impementation Act”, <http://www.aipla.org>

- Trademark Counsel, Burns Doane Swecker & Mathis LLP

- Von Maltitz, Derenberg, Kunin, Janssen & Giordano

และ จากองค์กรธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(6) จัดทำ “Guide to Implementation of Madrid Protocol in the United States” (28 ตุลาคม 2003) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) การยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ อาจยื่นต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ได้ใน 3 กรณีนี้ ได้แก่

- ในฐานะที่เป็น สำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด (Office of Origin) หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานอยู่ระหว่างการพิจารณา หรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานได้รับการจดทะเบียนโดยสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ

- ในฐานะที่เป็น สำนักงานทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของประเทศที่ถูกระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Office of a Designated Contracting Party) ถ้าในคำขอจดทะเบียนระบุประเทศสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

- ในฐานะที่เป็น Office of the Contracting Party of the Holder ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีสัญชาติ หรือ มีภูมิลำเนา หรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศอเมริกา เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว สามารถยื่นคำขอต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ผ่านสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ได้

2) มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ คือ Madrid Processing Unit (MPU) ขึ้นมาทำหน้าที่ดูแล การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด เพราะ ภายหลังจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิก สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ย่อมมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือ ภารกิจที่ต้องประสานงานกับสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ

3) สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะออกวันที่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Grant a Date of Receipt) ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ยื่นคำขอที่เป็นเอกสาร ทั้งนี้ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะต้องประกอบไปด้วย

- วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และหมายเลขของคำขอจดทะเบียนพื้นฐาน (Serial Number) หรือวันที่ได้รับการจดทะเบียนพื้นฐานและหมายเลขทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน
- ชื่อของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งตรงกับชื่อของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือชื่อเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน และที่อยู่ปัจจุบันของผู้ยื่นคำขอ
- สำเนาเครื่องหมายการค้า (Reproduction of the Mark) ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนพื้นฐานและ/หรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน
- คำพรรณนาเครื่องหมายการค้า (Description of the mark) ซึ่งเหมือนกับในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน
- ประเภทของเครื่องหมายการค้า (The Type of Mark) กรณีที่เครื่องหมายในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน เป็นเครื่องหมายการค้าแบบสามมิติ (Three-Dimensional Mark), เครื่องหมายการค้าเสียง (Sound Mark), เครื่องหมายชุด (Collective Mark) หรือเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)
- จำพวกสินค้าหรือบริการที่ระบุ จะต้องตรงกับหรือแคบกว่าจำพวกสินค้าและหรือบริการที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน
 - ค่าธรรมเนียมในการรับรองคำขอจดทะเบียน (Certification fee)
 - กรณียื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TEAS) ค่าธรรมเนียมในการระบุจำพวกสินค้าและบริการ และค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ถูกระบุเพื่อขอรับความคุ้มครอง ต้องระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศด้วย
- หนังสือที่แสดงว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ มีสิทธิยื่นคำขอดังกล่าว ต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ โดยต้องมีรายละเอียดว่าผู้ยื่นคำขอมีสัญชาติอเมริกัน หรือ มีภูมิลำเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างแท้จริงและจริงจัง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่มีที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ ผู้ยื่นคำขอจะต้องแจ้งที่อยู่ติดต่อได้ในประเทศสหรัฐฯ
- ถ้าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ได้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุ E-Mail Address ด้วย เพื่อประโยชน์ในการประสานงานกับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ

3.1.4 มาตรการด้านอื่นๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิก

1) สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ เป็นหน่วยงานกลางที่มีได้มุ่งค้าหากำไร (Noncommercial Federal Entity) อยู่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแทบทั้งหมดมาจากค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ โดยมีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน กับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ หลายแสนทะเบียน¹⁴ แม้ว่า สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่สูงอยู่แล้ว แต่ก็ ต้องเตรียมความพร้อมกับการกิจ ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด โดยได้มีการมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ คือ Madrid Processing Unit (MPU) ขึ้นมาทำหน้าที่ดูแล การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เมื่อมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ MPU จะตรวจสอบคำขอจดทะเบียน ก่อนที่จะส่งต่อคำขอไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ เช่น ตรวจสอบในฐานข้อมูล TRAM (Trademark Reporting and Monitoring System) ว่าชื่อของผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตรงกันกับชื่อในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือไม่ หากชื่อไม่ตรงกัน MPU จะทำการตรวจสอบต่อไปว่า มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ เป็นต้น การปฏิบัติหน้าที่ของ MPU ต้องกระทำด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละขั้นตอนจะมีเงื่อนไขเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะต้องถูกส่งไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศภายในเวลา 2 เดือน นับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ เป็นต้น

2) การเตรียมความพร้อม ในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันด้านอื่นๆ เพราะระบบคอมพิวเตอร์ที่ดี ย่อมนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2004 สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ได้เปิดให้บริการ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Trademark Electronic Application System หรือ TEAS) ระบบนี้ถูกปรับปรุงขึ้นเพื่อรองรับการ

¹⁴ Deborah E. Bouchoux , “Protecting Your Company’s Intellectual Property : A Practical Guide to Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets ”, (USA:AMACOM,2001), page 34.

ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และรองรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้ง เป็นการสร้างฐานข้อมูลเครื่องหมายทางการค้า ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

การยื่นคำขอตามระบบ TEAS นั้น ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องเลือกว่าจะใช้แบบฟอร์มใด ระหว่าง แบบ Prepopulated Form กับแบบ Free Text Form กรณีที่จะเลือกใช้แบบ Prepopulated Form จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะต้องอยู่บนฐานของทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานเพียงทะเบียนเดียว หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานเพียงคำขอเดียว

2. รายละเอียดและข้อมูล ของทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานดังกล่าว จะต้องถูกส่งผ่านไปยังฐานข้อมูล Trademark Application and Registration Retrieval (TARR) แล้ว โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลดังกล่าว ถูกส่งไปยังฐานข้อมูล TARR หรือยัง ได้ที่เว็บไซต์ <http://tarr.uspto.gov> หากข้อมูลยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องใช้แบบฟอร์ม แบบ Free Text Form เท่านั้น¹⁵

3. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ให้ต่างไปจาก ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะในส่วนที่อยู่ของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือ จำพวกของสินค้าหรือบริการ (Changing Classification) หรือ ระบุรายการสินค้าหรือบริการให้แคบลง (Narrowing the List of Goods or Services)

ในการยื่นคำขอแบบ Prepopulated Form นั้น ข้อมูลเดิมของทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน จะปรากฏอยู่ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเลย เพราะ มีหมายเลขประจำคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน (Serial Number) หรือ หมายเลขของทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน (Registration Number) อ้างอิงอยู่ กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะรับรองคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และส่งต่อไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศเลย โดยที่ MPU จะไม่ทำการตรวจสอบข้อมูล ในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว เพราะถือว่า เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูล

¹⁵ "Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003"

ในฐานะข้อมูล TARR แต่ถ้า มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างในคำขอจดทะเบียน เช่น มีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า MPU จะทำการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการรับรอง และส่งต่อคำขอดังกล่าวไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ

ในการยื่นคำขอแบบ Free Text Form นั้น MPU จะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในคำขอจดทะเบียนเสียก่อน โดยจะทำการตรวจสอบจากฐานข้อมูล TRAM (Trademark Reporting and Monitoring System) ว่าชื่อของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตรงกันกับ ชื่อในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หากชื่อไม่ตรงกัน MPU จะทำการตรวจสอบต่อไปว่ามีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ ดังนั้น หากมีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของสิทธิควรทำการยื่นคำร้อง ให้มีการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับตัวเจ้าของสิทธิโดยเร็ว โดยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ Electronic Trademark Assignment System (ETAS) ทางเว็บไซต์ <http://etas.uspto.gov> หากปล่อยให้ยื่นซ้ำอาจส่งผลกระทบต่อคำขอจดทะเบียนไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ เพราะการจะถือเอาวันยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ เป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้น คำขอดังกล่าวจะต้องถูกส่งมายัง สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศภายในเวลา 2 เดือน นับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียน หากล่วงเลยกำหนดเวลานี้ไป วันที่จะถือว่าเป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะกลายเป็นวันที่คำขอจดทะเบียนถูกส่งถึงสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศแทน¹⁶

ในส่วนของการระบุนายการสินค้าและบริการนั้น ข้อมูลรายการสินค้าและบริการจาก ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน จะปรากฏในคำขอแบบ Prepopulated Form โดยอัตโนมัติ หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนประสงค์ จะลบหรือแก้ไขรายการสินค้าและบริการก็สามารถทำได้ ส่วนคำขอแบบ Free Text Form ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน จะต้องระบุนายการสินค้าหรือบริการด้วยตัวเอง ทั้งนี้ เมื่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ได้รับคำขอจดทะเบียนแล้ว สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะส่งต่อคำขอจดทะเบียนไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต แม้ว่า ประเทศสหรัฐฯ จะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ แต่บางครั้งก็ยังคงเกิดปัญหาขึ้น เช่น ปัญหาความล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ ในการส่งผ่านคำขอจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเคยมีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2003 แต่คำขอดังกล่าว ถูกส่งมายัง

¹⁶ "Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003"

ฐานข้อมูลสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2004 ซึ่งใช้ระยะเวลากว่า 271 วัน¹⁷

3) ฐานข้อมูล TARR ของสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะต้องแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด และต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ว่า เครื่องหมายการค้าใดที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอ หรือได้รับการจดทะเบียนไปแล้ว ดังนั้น หากไม่มีระบบการปรับปรุงข้อมูลที่ดีพอ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย

4) ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้องมีตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท้องถิ่น (Domestic Representative) ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งและจัดส่งเอกสารโต้ตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปให้ได้ ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายหลายแห่งในประเทศสหรัฐฯ มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในต่างประเทศ ซึ่งสะดวกต่อการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการทราบว่า การขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เพราะแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งในส่วนของกฎหมายภายใน, ฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า และระบบการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว เช่น กรณีที่ขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้ เจ้าของทะเบียนต้องพิสูจน์ว่า ยังคงใช้เครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ อยู่ หากยื่นเพียงคำขอต่ออายุทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้ยื่นหนังสือพิสูจน์การใช้เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐฯ จะถูกเพิกถอน¹⁸

การอนุวัติการกฎหมายให้สอดคล้องกับพิธีสารมาดริด อาจทำให้ขั้นตอนปฏิบัติมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่ใหม่ และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นและตรวจสอบเครื่องหมายการค้า การที่จะตรวจค้นเครื่องหมายการค้าอย่างละเอียดสมบูรณ์นั้น จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายควรเตรียมพร้อมและศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนปฏิบัติให้ดี กล่าวคือ แม้พิธีสารมาดริดช่วยในการ

¹⁷ Lynne Greene Beresford "The Madrid Protocol :The US Perspective October 2005"

¹⁸ Ian Jay Kaufman "The Madrid Protocol and The United States", [http:// www.ladas.com](http://www.ladas.com)

ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และ อำนวยความสะดวกในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ในต่างประเทศ แต่การยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด สำหรับบางกรณีก็ได้ เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า CTM ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมยุโรป อาจจะไม่ง่ายและประหยัดกว่า ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนประเทศในประชาคมยุโรป ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะได้รับความคุ้มครองด้วย ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจว่าจะยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงความแตกต่างของระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติของประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆ

5) สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ได้กำหนดข้อบังคับในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่เป็นเอกสาร แยกต่างหากจากการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (TEAS) โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. ต้องใช้แบบฟอร์มตามที่ระเบียบข้อบังคับทั่วไป(Common Regulations) กำหนดไว้ ทั้งในส่วนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพิ่มเติม แบบฟอร์มดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <http://www.wipo.int/madrid/en>. โดยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศให้ใช้แบบ MM2 และคำขอจดทะเบียนเพิ่มเติมให้ใช้แบบ MM4

อนึ่ง การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียน จะต้องใช้วิธีการพิมพ์ ห้ามกรอกด้วยลายมือ มิฉะนั้นสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะไม่รับคำขอจดทะเบียน โดยสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศได้จัดทำ “The International Bureau's Guide to the International Registration of Marks” ซึ่งแนะนำวิธีการกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำขอจดทะเบียน

2. การแก้ไขข้อบกพร่องของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Responses to Irregularity Notices) ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของคำขอจดทะเบียน โดยต้องยื่นหนังสือตอบ (Paper Responses) ต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ เพื่อให้ส่งต่อไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือแจ้งจากสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศให้แก้ไขข้อบกพร่อง (International Bureau's Irregularity Notice) มาด้วย อนึ่ง การชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องต้องชำระโดยตรงต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ

3. ค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่าย เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ

- ค่าธรรมเนียมในการรับรองคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Certification fee) สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะเรียกเก็บขณะทำการยื่นคำขอจดทะเบียน ถ้าไม่ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง (กรณียื่นคำขอทางเอกสารเท่านั้น) สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะปฏิเสธรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

- ค่าธรรมเนียมในการส่งต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (Transmittal Fee) กรณีที่ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม ต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ส่งต่อคำขอดังกล่าวไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 เหรียญสหรัฐต่อ 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ แต่หากชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ครบถ้วน สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะปฏิเสธการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม

4. กรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมเป็นเอกสาร ต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนระหว่างประเทศโดยตรงต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ในสกุลเงินสวิสฟรังก์ อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน อาจออกเช็คส่งจ่ายค่าธรรมเนียมแก่สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ แล้วแนบมาพร้อมกันกับ คำขอจดทะเบียน แล้วยื่นต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ เพื่อให้ส่งต่อไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ไม่มีหน้าที่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน หรือ เลือกรูปแบบการชำระค่าธรรมเนียม หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม สามารถสอบถามโดยตรงไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศได้เลย

5. สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ได้กำหนดที่อยู่ไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในการส่งคำขอจดทะเบียนที่เป็นเอกสารทางไปรษณีย์ (Mailing Address for Paper Submissions) โดยให้ส่งถึง Madrid Processing Unit (MPU) ทั้งนี้ จะใช้กับการส่งเพียง 3 กรณีเท่านั้น คือ การส่งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม หรือ การตอบรับแก้ไขข้อบกพร่องของ คำขอจดทะเบียน (Responses to Irregularity Notices) การส่งเอกสารนอกเหนือจากนี้จะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง จะเห็นว่า การกำหนดที่อยู่ไว้เป็นการเฉพาะ จะทำให้ง่ายต่อการจัดการกับ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพราะถ้าให้ใช้ที่อยู่เดียวกันกับการส่งเอกสารทั่วไป อาจก่อให้เกิดความ ล่าช้าได้

6. กรณีที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม ถูกส่งมายังสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร แห่งสหรัฐฯ โดยบริการจัดส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (Express Mail) จะถือว่าคำขอดังกล่าวได้ ยื่นต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ในวันที่ฝากส่งไปรษณีย์

7. สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะแจ้งต่อ ผู้ยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบเอกสาร ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1) กรณีที่เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เมื่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ รับรองคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ MPU จะส่งหนังสือแจ้งการรับรอง (Notice of Certification) ไปยังผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน แต่ถ้าสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร แห่งสหรัฐฯ ไม่รับรองคำขอจดทะเบียนดังกล่าว MPU จะส่งหนังสือแจ้งเหตุแห่งการไม่รับรอง คำขอจดทะเบียน โดยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการรับรองคำขอ

2) กรณีที่เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม (Subsequent Designations)

MPU จะแจ้งผลการส่งต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนทราบ กรณีที่ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ไม่ได้ ส่งต่อคำขอดังกล่าวไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ MPU จะส่งคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมคืน พร้อมแจ้งเหตุแห่งการไม่ส่งต่อคำขอดังกล่าว โดยจะไม่คืน ค่าธรรมเนียมในการส่งต่อคำขอจดทะเบียน

3) การตอบรับการแก้ไขข้อบกพร่องของคำขอจดทะเบียน (Responses to Irregularity Notices)

MPU จะแจ้งผลการส่ง เอกสารแก้ไขข้อบกพร่องของคำขอจดทะเบียน ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนทราบ กรณีที่ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร แห่งสหรัฐฯ ไม่ได้

ส่งต่อเอกสารดังกล่าว ไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ MPU จะส่งคืนเอกสารดังกล่าว พร้อมแจ้งเหตุแห่งการไม่ส่งต่อเอกสาร

3.1.5 พันธกรณีในประเทศสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด

สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามพิธีสารมาดริดและตามระเบียบข้อบังคับทั่วไป หลายประการ ได้แก่

1. หน้าที่ในการ ออกหนังสือรับรอง การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Certification of International Application) ให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน โดยการรับรอง จะต้องรับรองวันที่สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ได้รับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ, รับรองว่า เครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว เหมือนกับเครื่องหมายการค้า ในทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, รับรองว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว เป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, รับรองว่า รายการสินค้าหรือบริการครอบคลุม โดยทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, รับรองว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติ ในการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (Entitlement to File) หลังจากที่รับรองคำขอจดทะเบียนแล้ว สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะส่งต่อคำขอจดทะเบียนไปยัง สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ กรณีที่ คำขอจดทะเบียนมีข้อบกพร่อง สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะไม่รับรองคำขอจดทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบกพร่อง โดยอาจแจ้งทาง E-mail หรือแจ้งผ่านระบบ TEAS Error Message ซึ่งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน สามารถแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวผ่านระบบ TEAS ได้ทันที¹⁹

2. สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะต้องลงนามในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศด้วย เพราะระเบียบข้อบังคับทั่วไป ข้อ 9(2)(b) กำหนดไว้ แต่ระเบียบข้อบังคับทั่วไป ไม่ได้กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนแต่อย่างใด

3. กรณีที่ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน ถูกเพิกถอน ละทิ้ง หรือหมดอายุการคุ้มครอง ภายในช่วงระยะเวลา

¹⁹ "Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003"

ผูกพัน 5 ปี (Dependence Period) สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ต้องแจ้งให้สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศทราบ

4. กรณีที่ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของคำขอจดทะเบียน ตามที่ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ แจ้งมา ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องยื่นตอบรับการแก้ไขดังกล่าว ต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

5. กรณีที่ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ สามารถกระทำได้ โดยการชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะแปลงเป็นสกุลเงินเป็นสวิสฟรังก์ แล้วโอนต่อไปยัง สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ

6. กรณีที่ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ต้องออกหนังสือสำคัญแสดงการขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (Certificates of Extensions of Protection) ให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

7. สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ต้องประกาศโฆษณาคำขอขยายความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ในหนังสือประกาศโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดค้านการจดทะเบียน

8. ในฐานะที่ประเทศสหรัฐฯเป็นประเทศที่ถูกละเมิดความคุ้มครองสิทธิ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะได้รับแจ้ง การขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า, และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ อนึ่ง ในการต่ออายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้น พิธีสารมาดริดกำหนดว่า ไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์การใช้เครื่องหมายการค้า (Proof of Use to Renew) แต่ ประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้ การต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าเจ้าของทะเบียนต้องพิสูจน์ว่าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าจริง ในกรณีนี้ ประเทศสหรัฐฯอาจแจ้งเงื่อนไขดังกล่าว ให้สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศทราบ

9. กรณีที่ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศแจ้งให้ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯไม่ได้ลงนามในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, หรือคำขอจดทะเบียนไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, หรือคำขอจดทะเบียนไม่ได้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ เป็นต้น เมื่อได้ทำการแก้ไขแล้ว หน่วยปฏิบัติการตามพิธีสาร

มาดริด (Madrid Processing Unit หรือ MPU) จะตอบรับการแก้ไขไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ และส่งสำเนาการตอบรับการแก้ไขดังกล่าวไปยัง E-mail ของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนด้วย แต่ถ้า เป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากฝ่ายผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเอง เช่น ข้อมูลของตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ครบถ้วน, ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไม่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นต้น สำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ นอกจากบันทึกการรับแจ้งข้อบกพร่องดังกล่าว ลงในฐานข้อมูล²⁰

10. เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อาจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมต่อ สำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ (Trademark Act มาตรา 64) ได้ 2 กรณี คือ

- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานนั้น ยื่นต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานได้รับการจดทะเบียนโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ

- เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสัญชาติ หรือ ภูมิลำเนา หรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในในประเทศประเทศสหรัฐฯ

11. กรณีที่ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหลายคำขอ หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหลายทะเบียน ถูกรวมเป็นคำขอเดียวหรือทะเบียนเดียว (Merger) หรือ กรณีที่ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานคำขอเดียวหรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานทะเบียนเดียว ถูกแบ่งออกเป็นหลายคำขอหรือหลายทะเบียน (Division) ในฐานที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ เป็นสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด สำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (ระเบียบข้อบังคับทั่วไป ข้อ 23)²¹

12. กรณีที่ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศถูกเพิกถอน ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน อาจขอเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นคำขอจดทะเบียนภายในประเทศ (Transformation) โดยยื่นคำขอต่อ สำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ ซึ่ง คำขอเปลี่ยนแปลงสภาพนั้น จะพิจารณาตามกฎหมายภายในของประเทศสหรัฐฯ สำนักงานทะเบียน

²⁰ "Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003"

<http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm>

²¹ "Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States October 28 ,2003"

<http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm>

ระหว่างประเทศจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จึงไม่ต้องแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

13. โดยปกติทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะแทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศโดยอัตโนมัติ (Replacement) ซึ่งเป็นไปตามผลของกฎหมาย แต่ เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้า อาจยื่นคำขอให้สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ บันทึกการแทนที่ของทะเบียน พร้อมแจ้งการแทนที่ดังกล่าวไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ แต่ต้องค่าเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้

14. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะแจ้งต่อ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ เพื่อให้ทำการแก้ไขรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นการแก้ไขชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของทะเบียน, ชื่อหรือที่อยู่ของตัวแทนจดทะเบียน, หรืออาจเป็นกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า, หรือมีการรวมทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายทะเบียนเป็นทะเบียนเดียว เป็นต้น

15. กรณีที่มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ จะออกหนังสือสำคัญแสดงทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ พร้อมแจ้งให้ผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิทราบ ทั้งนี้ การโอนสิทธิจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้

3.1.6 สถิติเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด²²

ตารางแสดงสถิติคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ
ที่ยื่นในประเทศสหรัฐอเมริกา

เดือน/ปี	จำนวนคำขอ
พ.ย. 2003	78
ธ.ค. 2003	61
ม.ค. 2004	45
ก.พ.2004	145
มี.ค.2004	189
เม.ย.2004	121

ตารางแสดงสถิติ กรณีประเทศสหรัฐอเมริกาถูกระบุ เป็นประเทศที่ขอจดทะเบียน
(Designation of USA)

เดือน/ปี	จำนวนคำขอ
พ.ย. 2003	228
ธ.ค. 2003	587
ม.ค. 2004	652
ก.พ.2004	669
มี.ค.2004	901
เม.ย.2004	783

²² ข้อมูลจาก Alan M. Datri “Madrid Protocol: What’s New for Practitioners” (WIPO)

**สถิติที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2005²³**

1. คำร้องขอขยายความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้ามายังประเทศสหรัฐฯ
(Request for extension received) มีจำนวน 8224 คำขอ
2. คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Applications) มีจำนวน 1907 คำขอ
3. คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
(International Applications Certified) มีจำนวน 1835 คำขอ
4. คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ได้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียน
(International Applications Rejected) มีจำนวน 349 คำขอ
5. หนังสือแจ้งให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง (Irregularity Notices) มีจำนวน 913 ฉบับ
6. คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพิ่มเติม
(Subsequent Designations) มีจำนวน 39 คำขอ

**ค่าเฉลี่ยของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ยื่นต่อ
สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ**

ระหว่าง พ.ย. 2003 - เม.ย.2004 (6 เดือน) = 107 คำขอต่อเดือน

ระหว่าง ม.ค. 2004 - เม.ย.2004 (4 เดือน) = 125 คำขอต่อเดือน

**ค่าเฉลี่ยของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่
ระบุประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ขอจดทะเบียน**

ระหว่าง พ.ย. 2003 - เม.ย.2004 (6 เดือน) = 637 คำขอต่อเดือน

ระหว่าง ม.ค. 2004 - เม.ย.2004 (4 เดือน) = 752 คำขอต่อเดือน

²³ Lynne Greene Beresford "The Madrid Protocol :The US Perspective October 2005"

สถิติเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ พิธีสารมาดริด

1. สถิติประเทศที่ถูกระบุในคำขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง ระหว่างประเทศ ในปี 2003 อันดับหนึ่ง คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประมาณ 14,500 คำขอ, ประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ มีประมาณ 13,100 คำขอ, ประเทศอิตาลี มีประมาณ 13,000 คำขอ, ประเทศออสเตรเลีย มีประมาณเกือบ 13,000 คำขอ, ประเทศฝรั่งเศส มีประมาณ 12,000 กว่าคำขอ, ประเทศสิงคโปร์ ประมาณ 7,000 คำขอ²⁴

จะเห็นว่า ภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐฯ เข้าเป็นภาคีสมาชิก สถิติที่ประเทศสหรัฐฯ ถูกระบุในคำขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองระหว่างประเทศ มีไม่มากนัก อาจจะเป็นเพราะเพิ่งเข้าเป็นภาคีสมาชิกได้ไม่นาน ประกอบกับองค์ประกอบเรื่องระเบียบข้อบังคับภายในที่ค่อนข้างเคร่งครัด ต่อมา ในปี 2005 ประเทศสหรัฐฯ ถูกระบุในคำขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองระหว่างประเทศ กว่า 8,224 คำขอ มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะมากขึ้นทุกๆ ปี มีข้อน่าสังเกตว่า ประเทศที่ถูกระบุในคำขอจดทะเบียนบ่อยๆ เช่น ประเทศอิตาลี และประเทศกลุ่มเบเนลักซ์ จะมีอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้น อัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ น่าจะมีความสัมพันธ์กับการขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศ

2. ในส่วนสถิติ ประเทศที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดมากที่สุด ในปี 2003 เรียงตามลำดับ ได้แก่ ประเทศเยอรมัน มีถึง 4,999 คำขอ, ประเทศฝรั่งเศส มี 3,281 คำขอ, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี 2,204 คำขอ, ประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ มี 2,104 คำขอ, ประเทศอิตาลี มี 1,806 คำขอ จะเห็นว่า ประเทศ 5 ลำดับแรกข้างต้น ล้วนแล้วเป็นประเทศในภูมิภาคยุโรป ผู้เขียนเห็นว่า อาจจะเป็นเนื่องจาก ประเทศในแถบนี้มีแบรนด์หรือยี่ห้อที่เป็นที่นิยม กระจายไปทั่วโลก อีกทั้ง เจ้าของเครื่องหมายการค้าและประชาชนค่อนข้างตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา²⁵ หนึ่ง นับถึงปี 2004 มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบมาดริดกว่า 4 แสนทะเบียน

ในส่วนประเทศสหรัฐฯ มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด ในปี 2005 ถึง 1,907 คำขอ ซึ่งน่าจะมากขึ้นทุกๆ ปี เพราะประเทศ

²⁴ Denis Cohen, "The International Registration of Marks Under The Madrid Protocol", 2005.

²⁵ Denis Cohen, "The International Registration of Marks Under The Madrid Protocol", 2005.

สหรัฐฯ เป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ประเทศหนึ่งในโลก จึงจำเป็นต้องมีการคุ้มครองสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าของตน



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2 ประเทศสิงคโปร์

3.2.1 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์

กฎหมายเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ คือ The Trade Marks Act 1937 โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเรื่อยมาจนถึงการประกาศใช้ The Trade Marks Act 1991 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้นำหลักการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษมาใช้ โดยแบ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็นสองส่วน คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน Part A ซึ่งต้องมีระดับของลักษณะบ่งเฉพาะที่สูง เช่น ลายเซ็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยปกติย่อมไม่เหมือนกับของผู้อื่น เป็นต้น และ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน Part B ซึ่งมีระดับของลักษณะบ่งเฉพาะที่ต่ำกว่า Part A²⁶ ทั้งนี้ บุคคลที่ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อาจขอคำปรึกษาจากนายทะเบียน ก่อนการยื่นคำขอว่า เครื่องหมายการค้าของตนมีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในระดับใด กรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใน Part A แต่นายทะเบียน เห็นว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะไม่มากพอ นายทะเบียนอาจรับจดทะเบียนใน Part B แทนที่จะปฏิเสธคำขอจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนด้วย²⁷

ต่อมา ประเทศสิงคโปร์ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกความตกลงทริปส์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดแห่งความตกลงทริปส์ โดยได้มีการประกาศใช้ The Trade Marks Act 1998 ซึ่งมีความแตกต่างจาก The Trade Marks Act 1991 หลายประการ เช่น

- 1) กำหนดบทบัญญัติที่ชัดเจน เพื่อเตรียมการในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
- 2) ยกเลิกการแบ่ง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็น Part A และ Part B โดยให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีเพียงระบบเดียว
- 3) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายใหม่เป็นไปได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก ระดับของควมมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายใหม่นั้น มีระดับเดียวกันกับ ระดับของควมมีลักษณะบ่งเฉพาะใน Part B ของกฎหมายฉบับเดิม

²⁶ สรุปลจาก ภูสิทธิ์ เหลืองเรืองทิพย์ “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน: ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย” หน้า 86.

²⁷ Walter Woon, “Basic Business Law in Singapore”, (Singapore: Prentice Hall Simon&Schuster Ltd, 2002) ,page135.

4) เครื่องหมายการค้าใดที่ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง จะถูกปฏิเสธการจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในความตกลงทริปส์และอนุสัญญากรุงปารีส

5) ในส่วนของการละเมิดสิทธิและการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า มีบทบัญญัติที่ขยายความคุ้มครองไปจากกฎหมายเดิมหลายประการ เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจแจ้งต่ออธิบดีกรมศุลกากร (Director General of Customs) ถึงเวลาและสถานที่ที่สินค้าอันละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน จะถูกนำเข้ามาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกรมศุลกากรมีหน้าที่ต้องดำเนินการกับการละเมิดสิทธิดังกล่าว²⁸ เป็นต้น

ต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับล่าสุด คือ The Trade Marks (Amendment) Act 2004 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2004 มีบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับเดิมหลายประการ เช่น แก้ไขในส่วนคำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าว่า ไม่จำกัดอยู่เฉพาะการรับรู้ได้ทางจักขุเท่านั้น แสดงว่าเครื่องหมายการค้าอาจจะเป็นเสียง หรือกลิ่น ก็ได้ เป็นต้น

3.2.2 ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์นั้น บุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตมาก่อน ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายนั้น (First to Use System) โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ ทั้งนี้ ความคุ้มครองนั้นจะครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศ จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ตนประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเป็นรายประเทศ หรืออาจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด อนึ่ง การยื่นคำขอจดทะเบียนสามารถดำเนินการได้หลายทางไม่ว่าจะเป็น การยื่นคำขอผ่านระบบ E-Trademarks หรือ ยื่นโดยตรงต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ หรือ ส่งคำขอจดทะเบียนทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์

²⁸ สรุปจาก “Singapore Intellectual Property Update” <http://www.ipos.gov.sg>

การเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ได้มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแทน โดยการจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องใช้ (Use) หรือมีเจตจำนงโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น (Bona Fide Intent to Use)²⁹ ในส่วนนี้ จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ป้องกันไม่ให้มีการจองเครื่องหมายการค้าไว้ โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจริง

2) การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องประกอบไปด้วย³⁰

- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียน
- รูปเครื่องหมายการค้า (Representation of the Mark)
- ข้อมูลของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ
- รายการสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจน รวมถึงระบุชนิดของสินค้าหรือบริการด้วย
- หนังสือแสดงเจตจำนงว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียน
- กรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นมีได้เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน จะต้องจัดให้มีคำแปลเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ประกอบกับคำขอจดทะเบียน

การตรวจค้น (Search)

ก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ควรตรวจสอบให้ดีกว่าเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะจดทะเบียน ได้รับการจดทะเบียนโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นอยู่แล้วหรือไม่ ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ ให้บริการในการตรวจค้นว่า

²⁹ Ravi Chandran, "Introduction to Singapore Business Law", (Singapore: McGraw Hill Book Co, 2002) page 193.

³⁰ เรียบเรียงจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา "คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ" หน้า 413.

มีเครื่องหมายการค้าใดที่อยู่ระหว่าง การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์แล้ว โดยอาจตรวจค้นได้ ณ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ หรือ ตรวจค้นผ่านระบบ E-Trademarks ก็ได้

การขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority Claim)

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีสิทธิที่จะใช้สิทธินับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลังในประเทศสิงคโปร์ โดยจะต้องยื่นคำขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอย้อนหลังพร้อมกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น (ในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้นำส่งเอกสารดังกล่าว) ภายในกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นนั้น

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบวิธี (Formalities Examination)

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ จะตรวจสอบแบบวิธี ของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้และได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ยังตรวจสอบว่าได้มีการระบุรายการสินค้าและบริการแล้ว หลังจากนั้น จะทำการบันทึกวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนและออกหมายเลขเครื่องหมายการค้า

ภายหลังจากการตรวจสอบแบบวิธี ขั้นตอนต่อมา สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ จะทำการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน ดูเหมือนหรือฟังดูเหมือน (Looks or Sounds the same) กับเครื่องหมายการค้าอื่น ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว หรือ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ยังตรวจสอบว่า การระบุรายการสินค้าและบริการเป็นไปตามข้อตกลงนี้หรือไม่ หากการระบุรายการไม่ถูกต้อง นายทะเบียนอาจปฏิเสธไม่รับ คำขอจดทะเบียน ส่งผลให้ไม่สามารถถือเอาวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนในครั้งแรกที่ ถูกปฏิเสธนั้น เป็นวันที่ขอใช้สิทธินับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง³¹

การตรวจสอบในเนื้อหาสาระ (Substantial Examination)

ภายหลังจากการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอรับการจดทะเบียน ดูเหมือน หรือ ฟังดูเหมือนกับเครื่องหมายการค้าอื่น ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบว่า เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอรับ

³¹ "Trade marks: Application Process" <http://www.ipos.gov.sg>

การจดทะเบียน มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ เช่น มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่, มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เป็นต้น

การประกาศโฆษณา (Publication)

กรณีที่นายทะเบียนรับยื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว จะแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจากนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่ประกาศโฆษณา

การคัดค้าน (Opposition)

บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พร้อมแสดงเหตุแห่งการคัดค้านนั้นได้ โดยต้องยื่นคำร้องภายในเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ประกาศโฆษณา พร้อมเสียค่าธรรมเนียม 340 เหรียญสิงคโปร์ นายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนทราบ เพื่อให้ยื่นหนังสือโต้แย้ง พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้ง หลังจากนั้น นายทะเบียนจะวินิจฉัยว่าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่

การรับจดทะเบียน

ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้านแต่มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยถึงที่สุด ให้ยกคำคัดค้านนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียน และออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน

อายุความคุ้มครองทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Duration of Registration)

มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี และอาจขอต่ออายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ทุก ๆ 10 ปี ทั้งนี้ หากยื่นคำขอต่ออายุความคุ้มครองผ่านระบบ e-Trademarks จะเสียค่าธรรมเนียม 250 เหรียญสิงคโปร์ ซึ่งถูกกว่าการยื่นคำขอต่ออายุการคุ้มครองโดยตรงต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ ที่เสียค่าธรรมเนียม 270 เหรียญสิงคโปร์ กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ได้ยื่นคำขออายุทะเบียนภายในกำหนดเวลาข้างต้น ยังสามารถยื่นคำขอต่ออายุการคุ้มครองได้ ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นอายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า พร้อมเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 270 เหรียญสิงคโปร์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนค่าปรับนั่นเอง

ระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียน

โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์ จะใช้เวลาประมาณ 18-24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จนกระทั่งถึงวันออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า³² แต่ถ้า คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ถูกคัดค้านการจดทะเบียนเลย เครื่องหมายการค้า นั้น อาจได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในเวลาไม่ถึง 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

อนึ่ง กระบวนการในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุด (collective marks) และเครื่องหมายรับรอง (certification marks) จะเหมือนกับกระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุด และเครื่องหมายรับรอง จะถูกประกาศโฆษณาในวารสารเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Journal) ในส่วน "Collective and Certification Marks Applications Published for Opposition Purposes" ซึ่งแยกต่างหากจากการประกาศโฆษณาของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ทั้งนี้ ก็เพื่อความสะดวกในการคัดค้านการจดทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนและ

คำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า³³

ขั้นตอน	ค่าธรรมเนียม (เหรียญสิงคโปร์)
1) ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - กรณียื่นผ่านระบบ e-Trademarks - กรณียื่นโดยตรงต่อ IPOS	310 ต่อหนึ่งจำพวกสินค้าหรือบริการ 340 ต่อหนึ่งจำพวกสินค้าหรือบริการ
2) ยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า - กรณียื่นผ่านระบบ e-Trademarks - กรณียื่นโดยตรงต่อ IPOS	250 270

³² เรียบเรียงจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา “คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ” หน้า 414.

³³ ข้อมูลจาก <http://www.ipos.gov.sg>

3.2.3. เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดประเทศสิงคโปร์

เดิมที หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวสิงคโปร์ ต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศ จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ตนต้องการให้ได้รับความคุ้มครองทุกๆ ประเทศ ซึ่งมีความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง และทำให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวสิงคโปร์ถูกละเมิดสิทธิ กล่าวคือ หากบุคคลอื่น ดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันก่อน ย่อมส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แน่หนอนว่าย่อมส่งผลต่อการส่งออกไปยังประเทศนั้น ดังนั้น การที่ประเทศสิงคโปร์เข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด นอกจากจะช่วยให้ เจ้าของธุรกิจชาวสิงคโปร์ ขอรับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้ภาษาเดียว จ่ายค่าธรรมเนียมครั้งเดียว และยังเป็นการประหยัดเวลา เพราะประเทศภาคีสมาชิก ต้องพิจารณาว่าจะรับจดทะเบียนหรือไม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิเสธการรับจดทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เครื่องหมายการค้าานั้น ก็ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ยังสร้างโอกาสในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ เพราะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งในประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์ได้มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านกฎหมายและในด้านอื่นๆ เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารดังกล่าว

3.2.4. มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด

1) ประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เข้าเป็นภาคีสมาชิกลงสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO Convention) เมื่อเดือน ธันวาคม 1990 ซึ่งพิธีสารมาดริดเป็นหนึ่งในความตกลงระหว่างประเทศ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก โดยมีสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพิธีสารมาดริด

- เข้าเป็นภาคีสมาชิกลงสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1995 ดังนั้น ประเทศสิงคโปร์ จึงมีคุณสมบัติในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดอยู่แล้ว

- เข้าเป็นภาคีข้อตกลงนิซ (The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services) เมื่อเดือนมีนาคม 1999 ข้อตกลงนิซ เป็นเครื่องมือในการแบ่งจำพวกสินค้าและบริการ ซึ่งการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ภายใต้พิธีสารมาดริด ได้นำข้อตกลงนิซมาบังคับใช้ด้วย ดังที่กล่าวมาแล้วในส่วนของประเทศสหรัฐ³⁴ ทั้งนี้ สิงคโปร์ได้แบ่งจำพวกสินค้าและบริการตามข้อตกลงนิซ โดยแบ่งจำพวกสินค้าเป็น 34 จำพวก เริ่มจากจำพวกที่ 1-34 และแบ่งจำพวกบริการเป็น 11 จำพวก เริ่มจากจำพวกที่ 35-45 ทั้งนี้ กรณีที่มีสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ซึ่งอาจมีส่วนประกอบหรือลักษณะที่ซับซ้อน ส่งผลให้ยากที่จะระบุจำพวกและ ชนิดของสินค้าและหรือบริการที่เหมาะสม สำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงได้จัดทำคู่มือ เรียกว่า “Supplemental List of Goods and Services” เพื่อช่วยเหลือ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ในการระบุจำพวกสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องและเหมาะสม

ในการระบุจำพวกของสินค้าและหรือบริการนั้น อาจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำขอเดียว แต่ระบุจำพวกสินค้าและหรือบริการมากกว่า 1 จำพวก โดยคำขอจดทะเบียนจะต้องระบุหมายเลขจำพวกสินค้าและหรือบริการที่ชัดเจน และระบุชนิดของสินค้าและหรือบริการที่จะใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ขอรับการจดทะเบียน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับการระบุจำพวกสินค้าและหรือบริการ ขึ้นอยู่กับจำนวนจำพวกสินค้าและหรือบริการ ที่ถูกระบุในคำขอจดทะเบียน

³⁴ “Trade marks : Classification of Goods and Services” <http://www.ipos.gov.sg>

2) มีการตรา Trademarks (International Registration) Rules 2000 ขึ้นมาเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสารมาดริด บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2000

3) ประเทศสิงคโปร์ ได้แสดงข้อสงวนสิทธิ ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1. ประเทศสิงคโปร์ ได้แสดงข้อสงวนสิทธิ โดยขอขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียน จาก 12 เดือน เป็น 18 เดือน และกรณีที่มีการคัดค้านการจดทะเบียน อาจขยายระยะเวลาได้มากกว่า 18 เดือน (มาตรา 5(2)(b)(c)) เพราะระยะเวลา 12 เดือน ถือเป็นระยะเวลาที่น้อยเกินไป ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียน ซึ่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนนั้น สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ จะต้องแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธพร้อมลงนามในหนังสือแจ้งการปฏิเสธแล้วส่งไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการอุทธรณ์ภายในระยะเวลา

2. ประเทศสิงคโปร์ได้แสดงเจตนาว่าจะใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้ในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เพราะภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการของประเทศสิงคโปร์อยู่แล้ว

3. ประเทศสิงคโปร์ได้แสดงข้อสงวนว่า กรณีที่ขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามายังประเทศสิงคโปร์ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องแสดงในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหรือคำขอจดทะเบียนเพิ่มเติมว่า มีเจตจำนงที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ในประเทศสิงคโปร์ (Intent to Use)

4. ประเทศสิงคโปร์สงวนสิทธิ ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) ในอัตรา ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ที่ประเทศสิงคโปร์เรียกเก็บ

มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2004

ค่าธรรมเนียมในการขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามายังประเทศสิงคโปร์ ต่อ 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ	200 สวิสฟรังก์
ค่าธรรมเนียมในการขอต่ออายุทะเบียน ต่อ 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ	141 สวิสฟรังก์

เดิมที ประเทศสิงคโปร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2000 สำหรับกรณีที่ขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามายัง ประเทศสิงคโปร์ ในอัตรา 260 สวิสฟรังก์ ต่อ 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ และสำหรับกรณีที่ขอ ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในอัตรา 183 สวิสฟรังก์ ต่อ 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2002 โดยเรียกเก็บ กรณีที่ขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามายังประเทศสิงคโปร์ ในอัตรา 230 สวิสฟรังก์ ต่อ 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ และสำหรับกรณีที่ขอต่ออายุทะเบียน ในอัตรา 162 สวิสฟรังก์ ต่อ 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จะเห็นว่า ประเทศสิงคโปร์ ได้พยายามปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม ให้มีความเหมาะสม สืบเกิดได้จากอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ที่ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็น การดึงดูดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ มาจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศแล้ว ในกรณีที่ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ สามารถ กระทำได้ โดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ จะโอนค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศเอง แต่ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ต้องชำระค่าธรรมเนียมใน การบริหารจัดการ (Administrative fee) ในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารมาดริด³⁵

ขั้นตอน	ค่าธรรมเนียม (เหรียญสิงคโปร์)
1) คำร้องขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ถูกต้องก่อน เป็นคำขอจดทะเบียนภายในประเทศ (Transformation)	306 ต่อหนึ่งจำพวกสินค้าหรือบริการ
2) คำขอแทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Replacement)	65 ต่อหนึ่งจำพวกสินค้าหรือบริการ
3) การขอยื่นระบุที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อในประเทศ สิงคโปร์ (Filing of address for service in Singapore)	8
4) ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (Administrative fee)	250

4) มีการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ Trademarks (Amendment) Rules 2000 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2000 โดยวัตถุประสงค์หลักของข้อบังคับดังกล่าว คือ การกำหนดขั้นตอนและวิธีการที่จำเป็นในการบังคับใช้พิธีสารมาดริด นอกจากนี้ ยังเป็นการลดความยุ่งยากและเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของกระบวนการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สาระสำคัญของข้อบังคับดังกล่าว มีดังนี้³⁶

1. นับแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2000 ได้มีการยกเลิกการใช้แบบฟอร์ม TM 6 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ออกให้ เมื่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ ยอมรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ (Acceptance of a National Application) การเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ คาดว่าจะสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อย่างน้อยที่สุด 2 เดือน

³⁵ ข้อมูลจาก <http://www.ipos.gov.sg>

³⁶ สรุปจาก "Legislation Update" <http://www.ipos.gov.sg>

2. สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ ได้กำหนดแบบฟอร์ม เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เช่น แบบฟอร์ม MP1 ใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ถูกเพิกถอน เป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสิงคโปร์

3. มีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 จำนวน 23 รายการ การแก้ไขที่สำคัญ คือ การแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเดิมเรียกเก็บในอัตรา 150 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งจำพวกสินค้าหรือบริการ มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 1991 ปัจจุบันมีการแก้ไขใหม่ โดยกรณีที่ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Trademarks จะเรียกเก็บในอัตรา 310 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งจำพวกสินค้าหรือบริการ และในกรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเอกสาร จะเรียกเก็บในอัตรา 340 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งจำพวกสินค้าหรือบริการ จะเห็นว่า สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ ต้องการส่งเสริมให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงกำหนดให้มีการเสียค่าธรรมเนียมที่น้อยกว่า

4. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (computerization)

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 1999 รายงานการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า (Examination Reports) จะปรากฏรูปของเครื่องหมายการค้าอยู่ด้วย (Representations of Marks) ทำให้การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้า นั้น เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่กระทำได้ดีสะดวกมากยิ่งขึ้น และอาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นลดลงไปด้วย

5. เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า จากเดิมซึ่งเรียกเก็บในอัตรา 5 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งแฟ้มข้อมูล (File) มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 1983 ปัจจุบัน ปรับเพิ่มเป็น 6 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งแฟ้มข้อมูล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2000

ต่อมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม Trademarks (Amendment) Rules 2000 โดยการออก Trade Marks (Amendment) Rules 2001 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับเดิมหลายประการ เช่น

- แก้ไขในส่วนหัวเรื่อง (Class Headings) ของจำพวกบริการที่ 42, 43, 44 และ 45 ให้สอดคล้องกับ ข้อตกลงนี้ฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นฉบับที่แก้ไขล่าสุด (The 8th edition of the Nice International Classification of Goods and Services) โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2002

- แก้ไขในส่วน การยื่นคำขอใช้สิทธิขอรับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง (Priority Claim) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกำหนดว่า ในการยื่นคำขอใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารพิสูจน์สิทธิ (Priority Documents) เพียงแค่ผู้ยื่นคำขอ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แสดงเจตจำนงที่จะใช้สิทธิดังกล่าวในรูปแบบฟอร์ม TM 5 หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่มีสิทธิดังกล่าว นายทะเบียนอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ เพื่อพิสูจน์ว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีสิทธิดังกล่าวจริง

ต่อมา มีการแก้ไขเพิ่มเติม Trade Marks (Amendment) Rules 2001 โดยออก The Trade Marks (Amendment) Rules 2005 มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2006 ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิมหลายประการ เช่น ให้มีการรักษาสภาพของคำขอจดทะเบียน (Restoration of Applications) ที่ถูกเพิกถอน โดยการยื่นแบบฟอร์ม TM 40 ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่ วันที่นายทะเบียนแจ้งให้ทราบถึงเหตุแห่งการเพิกถอนนั้น พร้อมเสียค่าธรรมเนียม 130 เหรียญสิงคโปร์ เป็นต้น

5) มีการตราข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ Trademarks (International Registration) Rules 2000 วัตถุประสงค์สำคัญของข้อบังคับนี้ มีเพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2000 ข้อบังคับดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้³⁷

1. ข้อบังคับ ข้อ 5 ถึง 10 และข้อ 18 ถึง 23

กำหนดให้ขยายขอบเขตของ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้ครอบคลุมถึงคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่ระบุประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ขอจดทะเบียน ทั้งนี้ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะถูกพิจารณาเช่นเดียวกันกับ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ และเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการจดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนภายในประเทศ

2. ข้อบังคับ ข้อ 11 ถึง 17

กำหนดกระบวนการในการตรวจสอบ, การประกาศโฆษณา และการคัดค้าน คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศแล้ว กรณีที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าดังกล่าว นายทะเบียนจะต้องส่งหนังสือแจ้งการปฏิเสธการรับจดทะเบียน (Notification of Refusal) ไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในพิธีสารมาดริด ได้มี

³⁷ สรุปลจาก "Legislation Update" <http://www.ipos.gov.sg>

การกำหนดระยะเวลาในการแจ้งการปฏิเสธดังกล่าวไว้ด้วย หนึ่ง การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะถูกประกาศในวารสารเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Journal) ในส่วนของ “International Registrations filed under the Madrid Protocol Published for Opposition Purposes under the Trade Marks Act (Cap. 332, 1999 Ed.)”³⁸

3. ข้อบังคับ ข้อ 24 ถึง 26

กำหนดแบบฟอร์มใหม่และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เนื่อง กับการขอเปลี่ยนแปลงคำขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเป็น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ (Transformation) และการแทนที่ของทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศที่มีอยู่แล้ว ด้วยทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนใหม่ (Replacement) ทั้งนี้ การขอโอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าว ให้ใช้แบบฟอร์ม MP1 และเสียค่าธรรมเนียม 306 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งจำพวกสินค้าหรือบริการ ในส่วนคำขอแทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้ใช้แบบฟอร์ม MP 2 และเสียค่าธรรมเนียม 65 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งจำพวกสินค้าหรือบริการ

4. ข้อบังคับ ข้อ 27

กำหนด สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และให้คำขอจดทะเบียนดังกล่าว ผูกอยู่กับความคงอยู่ของทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือคำขอจดทะเบียนพื้นฐานในประเทศสิงคโปร์ โดยข้อบังคับ ข้อ 28 ได้กำหนดในเรื่อง “Central Attack” โดยให้มีกำหนดเวลา 5 ปี (Dependency Period) เพื่อให้มีผลตามที่พิธีสารมาดริด กำหนดไว้

5. ข้อบังคับ ข้อ 33

กำหนดให้ นายทะเบียนสามารถเก็บค่าธรรมเนียม ที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือผู้ยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะต้องจ่ายให้กับสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จากนั้นให้นายทะเบียนโอนค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ข้อบังคับยังกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ (Administrative Fee) ในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร์ ในส่วนของค่าธรรมเนียม

³⁸ Trade Marks : Frequently Asked Questions <http://www.ipos.gov.sg>

ในการบริหารจัดการนั้น พิธีสารมาดริดให้สิทธิประเทศภาคีสมาชิก ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังกล่าวได้

3.2.5. มาตรการด้านอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิก พิธีสารมาดริด

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore หรือ IPOS) ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์ จะต้องเตรียมความพร้อมกับการกิจที่เพิ่มขึ้น จากการเข้าเป็นภาคีสมาชิก พิธีสารมาดริด เริ่มตั้งแต่ เมื่อมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ จะตรวจสอบคำขอจดทะเบียน ก่อนที่จะส่งต่อคำขอไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ เช่น ตรวจสอบว่า ชื่อของผู้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตรงกันกับชื่อใน ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือไม่ เป็นต้น การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ ต้องกระทำด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละขั้นตอนจะมีเงื่อนไขเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- 1) พัฒนาการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์ ผ่านระบบ E-Trademarks

ระบบ E-Trademarks เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์, ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าออนไลน์ และให้บริการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อนึ่ง ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาจเลือกที่จะชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบ GIRO ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการในการชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์

ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการผ่านระบบ E-Trademarks มีดังนี้

1. ยื่นคำร้อง ในการระบุที่อยู่ในการติดต่อ (address for service) กรณีที่มีการแต่งตั้งตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (แบบฟอร์ม TM 1)
2. ยื่นคำร้อง ในการระบุหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อ กรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (แบบฟอร์ม TM 1)

3. ยื่นคำร้อง ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อของตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (แบบฟอร์ม TM 1)
4. ยื่นคำขอในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (แบบฟอร์ม TM 4)
5. ยื่นคำขอในการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายชุด (แบบฟอร์ม TM 9)
6. ยื่นคำขอในการต่ออายุทะเบียนความคุ้มครอง (แบบฟอร์ม TM 19)
7. ยื่นคำร้องในการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือรายละเอียด ของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (แบบฟอร์ม TM 26)
8. ยื่นคำร้องในการขยายระยะเวลาในกรณีต่างๆ (แบบฟอร์ม TM 49)

นอกจากนี้ ระบบ e-Trademarks ยังให้บริการในการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าว่ามีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือไม่ และ การตรวจค้นข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า เช่น รูปเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

2) มีการระดมความเห็นจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย โดยให้สหภาพความแห่งประเทศสิงคโปร์ (Law Society of Singapore) เป็นหนึ่งในกรรมการที่พิจารณาในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ สหภาพความแห่งประเทศสิงคโปร์ จะเป็นผู้ประสานและแจ้งกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายต่างๆ ให้ทราบถึงการเตรียมการในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด ประสงค์จะสอบถาม ในเรื่องความพร้อมและการอนุวัติการกฎหมายในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด สามารถประสานผ่านสหภาพความ เพื่อให้สอบถามไปยังสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ ได้ ทั้งนี้ จะมีคณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า (Trademark Sub-Committee) เป็นผู้ให้คำตอบ

3) เตรียมความพร้อมให้แก่ บุคลากรของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ เพราะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งปัญหาเรื่องภาษาอาจจะมีไม่มากนัก เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ บุคลากรจะต้องเข้าใจระบบและขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด โดยได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

ตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์ ต้องมีความพร้อมใน การที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดจะมาใช้บริการ และที่ปรึกษากฎหมายต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอ ที่จะให้คำปรึกษาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะ การอนุวัติการกฎหมายให้สอดคล้องกับพิธีสารมาดริด อาจทำให้

ขั้นตอนปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป การตรวจค้นและตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ต้องละเอียดมากขึ้น และควรศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนปฏิบัติให้ดี ถึงความแตกต่างของระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติของประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ได้มีจัดอบรมให้ความรู้กับ ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความตื่นตัวในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

4) มีการกำหนดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมที่หลากหลาย ซึ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตารางแสดงวิธีการชำระค่าธรรมเนียม

เงินสด หรือ บัตรเงินสด	จ่ายได้ที่ เคาน์เตอร์ ณ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์
เช็ค หรือ ตัวแลกเงิน	เช็ค หรือ ตัวแลกเงิน เป็นสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์และออกโดยธนาคารที่ประกอบการในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ควรขีดคร่อมและส่งจ่ายถึง สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์
GIRO	ต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอสำหรับขอจ่ายค่าธรรมเนียมโดยวิธีนี้ และส่งถึงสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ (IPOS) IPOS จะแจ้งผลว่าจะเปิดบัญชี GIRO กับ IPOS ได้หรือไม่
E-Nets Internet Banking	จ่ายค่าธรรมเนียมโดย E-Nets Internet Banking โดยใช้ในกรณียื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ E-Trademarks, E -Payment ทั้งนี้ ต้องเปิดบัญชีธนาคารแบบ internet banking กับธนาคารซีทีแบงก์ , ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งสิงคโปร์(DBS) หรือ ธนาคารยูโอบี
E-Nets Credit หรือ Debit Card	จ่ายค่าธรรมเนียมโดย E-Nets Credit/Debit Card โดยใช้ในกรณียื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ E-Trademarks, E-Payment โดยต้องมีบัตรของวีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด
Flexipay	จ่ายค่าธรรมเนียมโดย Flexipay โดยใช้ในกรณียื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ E-Trademarks, E-Payment โดยต้องมีเงินในบัญชีธนาคารที่เพียงพอในการชำระค่าธรรมเนียม

3.2.6 พันธกรณีในประเทศสิงคโปร์ ต้องปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามพิธีสารมาดริดและตามระเบียบข้อบังคับทั่วไป หลายประการ ได้แก่

1. หน้าที่ในการ ออกหนังสือรับรอง การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Certification of International Application) ให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน โดยการรับรอง จะต้องรับรองวันที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้รับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ, รับรองว่าเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว เหมือนกับเครื่องหมายการค้า ในทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, รับรองว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว เป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, รับรองว่า รายการสินค้าหรือบริการครอบคลุม โดยทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, รับรองว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติ ในการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (Entitlement to File)

2. สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย จะต้องลงนามในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศด้วย เพราะระเบียบข้อบังคับทั่วไปข้อ 9(2)(b) กำหนดไว้ แต่ระเบียบข้อบังคับทั่วไป ไม่ได้กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนแต่อย่างใด

3. กรณีที่ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน ถูกเพิกถอน ละทิ้ง หรือหมดอายุการคุ้มครอง ภายในช่วงระยะเวลาผูกพัน 5 ปี (Dependence Period) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ต้องแจ้งให้สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศทราบ

4. กรณีที่ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของคำขอจดทะเบียน ตามที่ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ แจ้งมา ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องยื่นตอบรับการแก้ไขดังกล่าว ต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

5. กรณีที่ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ต้องออกหนังสือสำคัญ แสดงการขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (Certificates of Extensions of Protection) ให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

6. สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ต้องประกาศโฆษณาคำขอขยายความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ในหนังสือประกาศโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดค้านการจดทะเบียน

7. ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกขอขยายความคุ้มครองสิทธิสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย จะได้รับแจ้ง การขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า, และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ

8. กรณีที่ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศแจ้งให้ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย แก่ไขข้อบกพร่อง เช่น สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ไม่ได้ลงนามในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, หรือคำขอจดทะเบียนไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน เป็นต้น เมื่อได้ทำการแก้ไขแล้ว สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย จะตอบรับการแก้ไขไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้

9. กรณีที่ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหลายคำขอ หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหลายทะเบียน ถูกรวมเป็นคำขอเดียวหรือทะเบียนเดียว (Merger) หรือ กรณีที่ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานคำขอเดียวหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานทะเบียนเดียว ถูกแบ่งออกเป็นหลายคำขอหรือหลายทะเบียน (Division) ในฐานะที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เป็นสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (ระเบียบข้อบังคับทั่วไป ข้อ 23)

10. กรณีที่ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศถูกเพิกถอน ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน อาจขอเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นคำขอจดทะเบียนภายในประเทศ (Transformation) โดยยื่นคำขอต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ซึ่งคำขอเปลี่ยนแปลงสภาพนั้น จะพิจารณาตามกฎหมายภายในของประเทศไทย สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้

11. โดยปกติทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะแทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศโดยอัตโนมัติ (Replacement) ซึ่งเป็นไปตามผลของกฎหมาย

12. กรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะแจ้งต่อ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ทำการแก้ไขรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็น

การแก้ไขชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของทะเบียน, ชื่อหรือที่อยู่ของตัวแทนจดทะเบียน, หรืออาจเป็นกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า, หรือมีการรวมทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายทะเบียนเป็นทะเบียนเดียว เป็นต้น

3.2.7 สถิติเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด

ในส่วนของกรยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยการยื่นคำขอผ่านสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยสิงคโปร์ ในฐานะสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด เพื่อให้ส่งต่อคำขอไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ มีสถิติดังนี้

ตารางแสดงจำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ยื่นผ่านประเทศสิงคโปร์ในฐานะสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด

ปี	จำนวนคำขอ
2001	52
2002	50
2003	70
2004	92

จากตารางแสดงสถิติข้างต้น เป็นตัวเลขของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อประเทศสิงคโปร์ในฐานะสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด โดยอาศัยฐานที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนที่เป็นคนชาติสิงคโปร์ (Singaporean) มีจำนวนน้อยมาก กล่าวคือ ในปี 2001 จากคำขอจดทะเบียนจำนวน 52 คำขอ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนที่เป็นคนชาติสิงคโปร์ มีเพียง 1 คน, ในปี 2002 จากคำขอจดทะเบียนจำนวน 50 คำขอ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนที่เป็นคนชาติสิงคโปร์ มีเพียง 2 คน ในขณะที่ปี 2003 จากคำขอจดทะเบียนจำนวน 70 คำขอ ไม่มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนที่เป็นคนชาติสิงคโปร์เลย, และในปี 2004 จากคำขอจดทะเบียน 92 คำขอ มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนที่เป็นคนชาติสิงคโปร์ เพียง

2 คน จากสถิตินี้ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่ใช้ประโยชน์จากพิธีสารมาดริด ส่วนใหญ่ยังคงเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยฐานการผลิตสินค้าในประเทศสิงคโปร์

**ตารางแสดงจำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ขอ
ขยายความคุ้มครองมายังประเทศสิงคโปร์
ระหว่างปี 2000 ถึง 2004**

ปี	จำนวนคำขอ ภายในประเทศ	จำนวนคำขอ ภายใต้พิธีสาร มาดริด	รวม
2000	22,131	118	22,249
2001	13,749	6,524	20,273
2002	11,623	8,452	20,075
2003	12,815	8,471	21,286
2004	14,088	9,163	23,251

ภายหลังจากที่ประเทศสิงคโปร์เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด ในปี 2000 จะเห็นว่า มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เพื่อขอขยายความคุ้มครองมายังประเทศสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้นทุกปี เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อประเทศสิงคโปร์ในฐานะสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในขณะที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่เป็นคนชาติสิงคโปร์จริงๆ มีจำนวนน้อยมาก แต่จำนวนชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อขอขยายความคุ้มครองมายังประเทศสิงคโปร์กลับมีจำนวนที่สูงมาก ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวสิงคโปร์เป็นไปได้ยากขึ้น เพราะมีเครื่องหมายการค้าของต่างชาติที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้ สถิติข้างต้นยังชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวสิงคโปร์ ยังไม่ได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดอย่างเต็มที่

บทที่ 4

อุปสรรคในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด และ มาตรการในการเตรียมความพร้อมกรณีประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด

การที่ประเทศไทยขยายตลาดสินค้าไปในตลาดต่างประเทศนั้น ย่อมเป็นการดี หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวไทย ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ในประเทศที่ได้มีการติดต่อค้าขายอยู่ด้วย หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพิกเฉยต่อการ จดทะเบียนในประเทศนั้น อาจถูกบุคคลอื่น ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายกันก่อนส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่อาจจดทะเบียนในเครื่องหมายการค้า นั้นได้ แน่แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อการส่งออกไปยังประเทศนั้นด้วย อนึ่ง การที่เจ้าของเครื่องหมาย การค้าชาวไทย ประสงค์ที่จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองนอกประเทศ จะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกๆ ประเทศ ที่ตนประสงค์จะขอรับ ความคุ้มครองซึ่งก่อให้เกิด ความยุ่งยาก เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีงบประมาณที่จำกัด การที่ประเทศไทยเข้า เป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด นอกจากจะช่วยให้ เจ้าของธุรกิจชาวไทยขอรับความคุ้มครอง สิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของตนได้ง่ายขึ้น ยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอัน มาก ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งในประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ในการเข้าเป็น ภาคีสมาชิกจะสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายได้ ก็ต่อเมื่อมีมาตรการในการเตรียม ความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ ได้มีความพยายามทำความตกลงเขตการค้าเสรี ระหว่างกัน ในการที่จะลดมาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทยได้ทำความตกลง เขตการค้าเสรีกับ ประเทศจีน ออสเตรเลีย และอินเดียแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ หลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น เปรู เป็นต้น¹ ทั้งนี้ การตกลงทำเขตการค้า เสรีนั้น ย่อมนำมาซึ่งการเปิดตลาดส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างกัน การเตรียม ความพร้อมโดย มีมาตรการที่รัดกุม น่าจะเป็นหนทางที่จะทำให้ประเทศไทยไม่ เสียเปรียบประเทศอื่นๆ ในขณะนี้ ประเทศไทยได้มีการเจรจาตกลงเขตการค้าเสรีไทยกับประเทศ สหรัฐฯ โดยประเทศสหรัฐฯ ได้กำหนดให้ประเทศไทยต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่

¹ อพรพรรณ พันธ์พัฒนา, ประเด็นใหม่เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ความ ตกลงเขตการค้า เสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา, หน้า 5

จะให้สัตยาบันหรือเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด² ขณะที่ ยังไม่ทราบว่าผลเจรจาจะเป็นอย่างไร แต่การเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างโอกาสและป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด

4.1 อุปสรรคทางด้านกฎหมาย

4.1.1 อุปสรรคอันเกิดมาจาก ปัจจัยทางด้านกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย

เนื่องจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงระหว่างประเทศ จะต้องมีการอนุรักษ์การกฎหมายภายในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศนั้น ซึ่งการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องมีการตรากฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารดังกล่าว ทั้งนี้ กฎหมายภายในประเทศไทยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าเป็นภาคีสมาชิก ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ทั้งนี้ ขอบเขตของการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ จะจำกัดอยู่เฉพาะภายในประเทศ ส่งผลให้ขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงแตกต่างไปจากขั้นตอนและกระบวนการตามพิธีสารมาดริด ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติที่อาจเป็นอุปสรรค หรือเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อการรับรองข้อกำหนดตามพิธีสารมาดริด อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกตามที่มุ่งหวังไว้

² สรุปรจาก นันทน อินทนนท์, ประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลงเขตการค้าเสรี: บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย, ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 1, กรุงเทพมหานคร:เนติบัณฑิตยสภา, 2547, หน้า 157-159. และ หน้า 161

4.1.2 อุปสรรคอันเกิดมาจากปัจจัยทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

พิธีสารมาดริด กำหนดว่า การที่จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดได้นั้น จะต้องเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญากรุงปารีสก่อน ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้ประเทศไทยขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด นอกจากนี้ พิธีสารมาดริด กำหนดให้การจำแนกจำพวกสินค้าและบริการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงนี้ ซึ่งประเทศไทยมิได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงนี้ แต่ได้นำระบบการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการตามข้อตกลงดังกล่าวมาใช้ สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้จะนำระบบดังกล่าวมาใช้ ก็อาจเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการระบุนายการสินค้าและบริการได้

4.2 มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิก

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO Convention) เมื่อปี 2532 ซึ่งพิธีสารมาดริดเป็นหนึ่งในความตกลงระหว่างประเทศ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก โดยมีสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารดังกล่าว จะต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายด้าน ในส่วนของ การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย มีดังนี้

1. คุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด คือ จะต้องเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ซึ่งประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส จึงไม่มีคุณสมบัติในการเข้าเป็น ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยอนุสัญญากรุงปารีสเป็นความตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าด้วย อนุสัญญากรุงปารีสลงนามเมื่อปี 1883 มีประเทศที่ลงนามกลุ่มแรก 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเบลเยียม บราซิล ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ สเปน และ สวิตเซอร์แลนด์³ และมีผล

³ เรียบเรียงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention#Contracting_parties

บังคับใช้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 1884 ปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิกกว่า 169 ประเทศ (นับถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2006) ทั้งนี้ ประเทศภาคีสมาชิกมีฐานะเป็นสมาชิกในสหภาพปารีส (Paris Union) ดังนั้น การเตรียมการในขั้นแรก คือ ประเทศไทยจะต้องดำเนินการเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ⁴ หนึ่ง ในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีสนั้น ประเทศไทยจะต้องส่งตราสารในการเข้าเป็นภาคีสมาชิก ไปยังผู้อำนวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (มาตรา 21 แห่งอนุสัญญากรุงปารีส) ภายหลังจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิกแล้ว ประเทศไทยต้องอนุรักษ์การกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญาดังกล่าวซึ่งหลักการสำคัญของอนุสัญญาดังกล่าว คือ ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าแก่ บุคคลแห่งประเทศภาคีสมาชิกอื่นใด เช่นเดียวกับที่ให้ความคุ้มครองสิทธิกับคนชาติตน ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ และยังสามารถขอใช้สิทธิในวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลังได้ด้วย

2. พิธีสารมาดริดกำหนดให้ภาคีสมาชิก ต้องนำระบบการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการตามข้อตกลงนี้ช (Nice Agreement on classification of goods and services) ไปใช้สำหรับ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งข้อตกลงนี้ช มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 1957 เป็นหนึ่งในความตกลงระหว่างประเทศ ที่บริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ประเทศที่จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงนี้ชได้นั้น จะต้องเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีสเสียก่อน โดยข้อตกลงนี้ช มีภาคีสมาชิกจำนวน 72 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003) เช่น ประเทศออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ การจำแนกจำพวกสินค้าและบริการตามข้อตกลงนี้ช จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ (1) หัวเรื่องของจำพวกสินค้าหรือบริการ (Class Headings) ซึ่งเป็นข้อความที่แสดงถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการในจำพวกนั้นๆ อย่างกว้าง และ จะมีคำขยายความ (Explanatory Notes) ที่อธิบายรายละเอียดของหัวเรื่องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ (2) รายการสินค้าและบริการเรียงตามลำดับอักษร (Alphabetical List of Goods and Services) โดยแบ่งเป็นรายการสินค้าประมาณหนึ่งหมื่นรายการ และรายการบริการประมาณหนึ่งพันรายการ โดยข้อตกลงนี้ชที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นฉบับแก้ไขครั้งที่ 8 มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2002

⁴ เรียบเรียงจาก <http://www.thaigov.go.th>

แม้ว่า ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงนี้ซึ แต่ประเทศไทยได้นำระบบการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการตามข้อตกลงนี้มาใช้ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 71 ประเทศ (นับถึงเดือนตุลาคม 2003) เช่น ประเทศบราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ เวียดนาม เป็นต้น ทำให้การจำแนกจำพวกสินค้าและบริการใน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย สอดคล้องกับการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการ ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในการระบุนายการสินค้าหรือบริการนั้น บางประเทศอนุญาตให้ระบุนายการ สินค้าหรือบริการที่กว้างมาก เช่น คำขอจดทะเบียนอาจะระบุหัวข้อของจำพวกบริการที่ 35 ว่า Advertising and Business ในขณะที่ บางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐ ฯ กำหนดให้ระบุนายการสินค้าที่ค่อนข้างเจาะจง จะระบุเพียงว่า Advertising and Business ไม่ได้ ต้องระบุด้วย ว่าเป็นธุรกิจอะไร เช่น ธุรกิจจัดหางาน เป็นต้น ซึ่งจะทำได้ง่ายต่อการตรวจสอบคำขอจดทะเบียน และสาธารณชนสามารถรู้ได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าประกอบกิจการอะไรแน่ ในส่วนของ ประเทศไทย กำหนดให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องระบุนายการสินค้าหรือบริการ ให้ชัดเจนเช่นกัน

อนึ่ง ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของรายการสินค้าหรือบริการของ ประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ผู้เขียนเห็นว่า ในการระบุจำพวกและรายการสินค้าหรือบริการนั้น สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาว่าการระบุจำพวกและรายการสินค้าหรือบริการ เป็นไปตามข้อตกลงนี้หรือไม่ ดังนั้น หากเห็นว่า ทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พื้นฐานในประเทศไทย ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ซึ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ จะต้องทำการยื่นคำขอแก้ไขรายการสินค้าหรือบริการในทะเบียนหรือคำขอ จดทะเบียนพื้นฐานเสียก่อน ที่จะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการปฏิเสธ การรับจดทะเบียนจากสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ หากเป็นกรณี ที่ยากที่จะระบุว่า สินค้าหรือบริการในประเทศไทยนั้น จะจำแนกเป็นจำพวกใดตามข้อตกลงนี้ซึ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชาวไทย อาจจะระบุนายการสินค้าหรือบริการที่ค่อนข้าง เจาะจง (Limit the Specification) หรือ อาจะระบุจำพวกสินค้าหรือบริการหลายจำพวก ที่น่าจะ ครอบคลุมรายการสินค้าหรือบริการทั้งหมด (All Appropriate Classes) แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หลายจำพวกมากขึ้น

3. จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยบทบัญญัติที่จะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม มีดังนี้

1) ควรมีการกำหนดนิยามของถ้อยคำที่เกี่ยวข้อง กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เช่น สำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ กระบวนการ Central Attack เป็นต้น

2) จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 ในส่วนผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดของประเทศไทย โดยกำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือ มีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือมีสถานประกอบกิจการอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้

3) กรณีที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือมีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่า ควรกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าว ต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทยมีบทบาทในการดำเนินการอุทธรณ์และ ในขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) ในส่วนแบบคำขอจดทะเบียน ต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่พิธีสารมาดริดกำหนดไว้ ซึ่งมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ได้กำหนดว่า หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ให้ใช้แบบคำขอดังกล่าว จะเห็นว่าบทบัญญัตินี้ เป็นหนึ่งในมาตรการรองรับที่การเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ดังนั้น จึงไม่ต้องแก้ไขข้อกำหนดในส่วนนี้ แต่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงหรือออกกฎกระทรวงใหม่ เพื่อให้ใช้แบบคำขอ MM2 ที่ใช้สำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดเพียงอย่างเดียว กับแบบ MM3 ที่ใช้สำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ทั้งข้อตกลง

มาดริดและพิธีสารมาดริด นอกจากนี้ ยังมีแบบฟอร์มอื่นๆ ที่ต้องมี เช่น แบบฟอร์มในการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

5) ในส่วนของภาษาที่ประเทศไทยจะเลือกใช้ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด และการประสานงานกับสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศนั้น มีตัวเลือก 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน ผู้เขียนเห็นว่า แม้ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่ภาษาราชการของไทย แต่ก็เป็นภาษาที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย มากกว่าภาษาฝรั่งเศส และสเปน ดังนั้น ควรเลือกใช้ภาษาอังกฤษ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเรื่องภาษาที่เลือกใช้

6) มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กำหนดว่า ค่าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 ค่าขอ จะสามารถ ระบุได้เพียง 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ (Mono-class International Application) ในส่วนนี้ จำเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะพิธีสารมาดริด กำหนดว่า ประเทศภาคีสมาชิกไม่อาจปฏิเสธ การรับยื่นคำขอจดทะเบียนที่ระบุจำพวกสินค้าหรือบริการหลายจำพวกใน คำขอเดียว (Multi-class International Application) แม้ว่าประเทศนั้น จะไม่ได้ใช้ระบบการยื่นคำขอแบบนี้ก็ตาม

7) ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด ประกอบไปด้วย

- ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic Fee) สำหรับกรณีที่ไม่ต้องทำสำเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นสี จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 653 สวิสฟรังก์ กรณีที่ต้องทำสำเนาเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นสี จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 903 สวิสฟรังก์

- ค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าหรือบริการที่เกิน 3 จำพวก (Supplementary Fee) โดยเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่จำพวกที่ 4 ขึ้นไป ในอัตราจำพวกละ 73 สวิสฟรังก์

- ค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน (Complementary Fee) โดยเสียค่าธรรมเนียมประเทศละ 73 สวิสฟรังก์

- ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (Individual Fee) ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศ มีสิทธิที่จะแสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี้ แทนการรับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าหรือบริการที่เกิน 3 จำพวก และค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ที่สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะจัดสรรให้ ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ จะต้องไม่สูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่กฎหมายภายในของประเทศภาคีสมาชิกกำหนดไว้ (มาตรา 8(7)(a))

ประเด็นเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะอัตราค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อทั้ง เจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวไทยที่ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนในประเทศไทย จากเดิมที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไว้ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไข ให้สอดคล้องตามพิธีสารมาดริด กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องพิจารณาว่า ประเทศไทยควรจะแสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ หรือ รับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าหรือบริการที่เกิน 3 จำพวก และค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ที่สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะจัดสรรให้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาว่าแบบใดจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่ากัน ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ตัวอย่าง เจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวอเมริกัน ประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีสี โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะขอจดทะเบียน ทั้งนี้ ในคำขอจดทะเบียนได้ระบุประเทศที่จะขอจดทะเบียน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์, จีน , เยอรมัน, และประเทศไทย และระบุจำพวกสินค้า 3 จำพวก ดังนั้น ค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน จะต้องเสียให้กับสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น จำนวน 653 สวิสฟรังก์, ค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน สำหรับการระบุประเทศเยอรมัน จำนวน 73 สวิสฟรังก์ เพราะประเทศเยอรมันไม่ได้แสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในส่วนประเทศสิงคโปร์ และจีน ได้แสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศเอง จึงเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ประเทศสิงคโปร์และจีนกำหนดไว้ ในส่วนของประเทศไทย หากประเทศไทยแสดงเจตนาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เฉพาะประเทศ จะเรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินกับที่เรียกเก็บในประเทศ คือ

รายการสินค้าหรือ บริการละ 500 บาท ขณะยื่นคำขอจดทะเบียน และรายการสินค้า หรือบริการละ 300 บาท ในขณะที่ รับผิดชอบ จะเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ต้องชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศให้กับ ประเทศไทย ในอัตราขั้นสูง ไม่เกินรายการละ 500 บาท 3 รายการ ก็เท่ากับ 1,500 บาท และอีก 900 บาท ในขณะที่รับผิดชอบ เมื่อรวมกัน แล้ว ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ที่ผู้ยื่นคำขอ จดทะเบียนต้องจ่ายให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ 2,400 บาท แต่ถ้าประเทศไทย เลือกที่จะรับค่าธรรมเนียมสำหรับการระบุประเทศ ไทยเพื่อขอจดทะเบียน ก็จะได้รับค่าธรรมเนียม 73 สวิสฟรังก์ หรือ คิดเป็นสกุลเงินไทย ก็ประมาณ 2,200 บาท (คิดในอัตรา 1 สวิสฟรังก์ เท่ากับ 30 บาท) ในส่วนของค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวก สินค้าหรือบริการที่เกิน 3 จำพวกนั้น ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ไม่ต้องจ่าย เพราะระบุรายการ สินค้าเพียง 3 รายการ จากตัวอย่างข้างต้น หากประเทศไทยเลือกที่จะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียม เฉพาะประเทศ จะได้รับค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าเล็กน้อย ทั้งนี้ จากสถิติของสำนักงาน ทะเบียนระหว่างประเทศ พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ค่าขอจดทะเบียน 1 คำขอ จะระบุรายการ สินค้าหรือบริการ 3 จำพวก ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุ จากการที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่ต้องการ เสียค่าธรรมเนียม สำหรับจำพวกสินค้าหรือบริการที่เกิน 3 จำพวก

ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศไทยควรเลือกที่จะแสดงเจตนาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เฉพาะประเทศ เพราะสามารถกำหนดอัตราที่เหมาะสมได้ตามแต่สถานการณ์ หากเห็นว่า มีอัตรา ที่ต่ำเกินไป ก็อาจแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ ให้สูงขึ้น ดังเช่น ประเทศสหรัฐ สิงคโปร์ หรือประชาคมยุโรป จากเดิมที่กำหนดไว้ในอัตราที่สูงแต่ ภายหลังได้มีได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมให้ต่ำลง ทั้งนี้ ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าเป็น ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด อาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนภายในประเทศ เพื่อเพิ่ม เพดานในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตรา ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ต้องคำนึงถึงผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศด้วย อัตราที่แก้ไขใหม่ต้องไม่สูงจนเกินไป อนึ่ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะแจ้งให้ ประเทศภาคีสมาชิก ทราบล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนที่อัตราค่าธรรมเนียมใหม่จะมีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ที่กล่าวมาข้างต้น พิธีสารมาดริดกำหนด ว่าประเทศภาคีสมาชิกอาจกำหนดค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการของประเทศตนเองได้ (Handling Fee) ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ เพื่อเป็น ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียน รับรองคำขอจดทะเบียน และส่งต่อคำขอจด

ทะเบียน ในส่วนการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม อาจจะเทียบเคียงกับของประเทศอื่น เช่น ประเทศออสเตรเลียเรียกเก็บในอัตรา 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ ประมาณ 3,000 บาท (คิดในอัตรา 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เท่ากับ 24 บาท), ประเทศสิงคโปร์เรียกเก็บในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร์ หรือ ประมาณ 6,000 บาท (คิดในอัตรา 1 เหรียญสิงคโปร์เท่ากับ 24 บาท) ประเทศไทยควรคิดในอัตราที่ไม่สูงไปกว่าอัตราของประเทศสิงคโปร์ เพราะอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงเกินไป อนึ่ง หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ไม่ชำระค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะไม่รับรองคำขอจดทะเบียน

ผู้เขียนเห็นว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เลือกที่จะชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะ เป็นค่าธรรมเนียมเบื้องต้น ค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าหรือบริการที่เกิน 3 จำพวก และ ค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยกำหนดให้ชำระในสกุลเงินบาท จากนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะแปลงเป็นสกุลเงิน สวิสฟรังก์ แล้วโอนไปยังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก แม้ว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมี ภาวะเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นกรอำนวยการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะ ดึงดูดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า มายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศใน ประเทศไทย นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรกำหนดให้มีวิธีการรับชำระค่าธรรมเนียม ที่หลากหลาย เช่น การชำระค่าธรรมเนียมโดยบัตรเครดิต หรือ เช็ค หรือ เงินสด หรือ อาจให้มีการชำระทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง หรือ อาจกำหนดให้มีการเปิดบัญชีกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเช่นกัน

8) ในส่วนสถานที่ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กำหนดให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสถานที่อื่น ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด นั้น ในขณะที่ พินิสสารมาตรากำหนดให้ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ โดยผ่านสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอยู่ในฐานะสำนักทะเบียนต้นกำเนิด ต้องเป็นผู้รับยื่นคำขอจดทะเบียน ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ อาจกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังกล่าวในกฎกระทรวง

9) มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กำหนดว่า วันที่ถือว่าเป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ในขณะที่ พิธีสารมาดริดกำหนดว่า วันที่ถือว่าเป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ คือ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศต่อสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด หากคำขอจดทะเบียนดังกล่าว ส่งถึงสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ภายใน 2 เดือน นับแต่สำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดรับยื่นคำขอจดทะเบียน แต่ถ้าเกิน 2 เดือน จะถือเอาวันที่สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศได้รับคำขอ เป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ผู้เขียนเห็นว่า ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 42 ให้ครอบคลุม ถึงการยื่นคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ พิธีสารมาดริด อนึ่ง หากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศไปแล้ว มีบุคคลอื่นมายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง โดยวันที่ขอถือสิทธิ เป็นวันก่อน วันรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนแรก กรณีนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่ขอถือสิทธิ นับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง นั้น ย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศซึ่งเป็นไปตามหลัก Priority Rights นั้นเอง

10) ในส่วนของการประกาศโฆษณา มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กำหนดว่า เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใด ให้นายทะเบียนมีคำสั่งประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ในส่วนของการประกาศโฆษณา คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด นั้นสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะเป็นผู้แจ้งการจดทะเบียนและประกาศโฆษณาเครื่องหมาย ที่ได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ในหนังสือประกาศโฆษณา คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะส่งประกาศโฆษณาดังกล่าวมายังประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกขอจดทะเบียน เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องคัดค้านการจดทะเบียนในประเทศนั้นๆ ผู้เขียนเห็นว่า ในการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศในประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรประกาศโฆษณาแยกส่วนจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ

อนึ่ง กระบวนการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ โดยมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า กำหนดว่า การคัดค้านการจดทะเบียนสามารถกระทำได้ ภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา ทั้งนี้ พิธีสารมาดริด กำหนดว่า กรณีที่มีการคัดค้าน หรืออุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนหรือ การดำเนินคดีในศาล จะต้องแจ้งให้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาทราบ ก่อนสิ้นระยะเวลา 18 เดือน (มาตรา 5 (2)) ดังนั้น หากมีการคัดค้านการจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว ในส่วนนี้ แม้ว่าไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แต่ควรที่จะมีการกำหนดเป็นข้อบังคับให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องตามพิธีสารมาดริด

11) ในส่วนของอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้น พิธีสารมาดริด กำหนดให้มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี (มาตรา 7 (1)) ในขณะที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กำหนดให้มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี เช่นกัน (มาตรา 53) ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม แต่อย่างไร

การต่ออายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า พิธีสารมาดริด กำหนดให้ดำเนินการภายใน 6 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุความคุ้มครอง หากพ้นกำหนดดังกล่าว เจ้าของทะเบียนยังสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใน กำหนด 6 เดือน หลังวันสิ้นอายุความคุ้มครอง โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (มาตรา 7 (3)(4)) , ระเบียบข้อบังคับทั่วไป ข้อ 30 (1)(iii)) ในขณะที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กำหนดให้ การต่ออายุความคุ้มครอง สามารถกระทำได้ ภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุความคุ้มครอง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เพื่ออนุรักษ์การให้เป็นไปตามพิธีสารมาดริด โดยบทบัญญัติเดิมอาจจะคงไว้เช่นเดิม และเพิ่มเติมบทบัญญัติตามพิธีสารมาดริดเข้าไป เพื่อใช้เฉพาะกับการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ จะต้องมีบทบัญญัติค่าธรรมเนียมทำพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า โดยเพิ่มเติมในส่วน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมเบื้องต้น ที่เจ้าของทะเบียนต้องชำระ หากดำเนินการขอต่ออายุทะเบียนเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นอายุไปแล้ว

พิธีสารมาดริด กำหนดว่า ภาศีสมาชิกสามารถกำหนดผลทางกฎหมายของการแทนที่ทะเบียนได้เอง (มาตรา 4 bis) ผู้เขียนเห็นว่า ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า โดยกำหนดให้ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ แทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศไทยโดยอัตโนมัติ (Replacement) เหมือนกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐฯ แต่มีข้อยกเว้นว่า ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ จะแทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานไม่ได้ นอกจากนี้ ควรกำหนดบทบัญญัติในการรับรองสิทธิของเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนภายในประเทศไทย ทั้งนี้ การบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้รับการจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องเป็นไปตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย

12) การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น พิธีสารมาดริด กำหนดว่า ผู้รับโอนจะต้องมีสิทธิในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด ทั้งนี้ จะเป็นการโอนสำหรับประเทศที่จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางประเทศก็ได้ และจะเป็นการโอนสำหรับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางรายการก็ได้ ในขณะที่ มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กำหนดว่า จะต้องเป็นการโอนคำขอจดทะเบียนไปทั้งหมด และในกรณีที่เป็นการโอนเครื่องหมายชุด จะต้องโอนเครื่องหมายการค้าทุกเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้เป็นชุด ประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ ตรงที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีทะเบียนเดียวแต่บังคับใช้ในหลายประเทศ ในขณะที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ มีทะเบียนเดียวและบังคับเฉพาะภายในประเทศไทยประเทศเดียว ดังนั้น การกำหนดให้โอนไปทั้งหมดจึงสามารถกระทำได้ ในส่วนนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ให้มีความสอดคล้องกับพิธีสารมาดริด โดยอาจจะกำหนดเป็นพฤติการณ์พิเศษหรือเป็นข้อยกเว้น เพื่อบังคับใช้กับการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถ โอนสิทธิในทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศบางส่วนได้ อาจส่งผลให้มีผู้ถือสิทธิหรือเจ้าของทะเบียนระหว่างประเทศหลายคน เมื่อใกล้ถึงกำหนดสิ้นอายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะแจ้งไปยังเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศทุกคนให้ต่ออายุทะเบียน

13) พิธีสารมาดริดกำหนดให้ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ผู้ถือสิทธิหรือคู่สัญญาจะต้องแจ้งให้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกบันทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น (มาตรา 9) ในขณะที่ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กำหนดว่า การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ต้องจดทะเบียน

ต่อนายทะเบียน ในส่วนนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ควรแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้มีความสอดคล้องกับพิธีสารมาดริด โดยแก้ไขจากเดิมที่กำหนดให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เป็นเพียงการแจ้งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาบันทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น

14) พิธีสารมาดริดมีบทบัญญัติ ในเรื่องความคงอยู่ของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน หากคำขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานถูกเพิกถอนหรือถูกจำกัด จะส่งผลให้ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ถูกเพิกถอนหรือถูกจำกัดไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลัก Central Attack ทั้งนี้ เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ถูกเพิกถอน มีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนแปลงสภาพทะเบียนที่ถูกเพิกถอน เป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศได้ (Transformation) โดยยื่นคำขอต่อสำนักทะเบียนของประเทศภาคีสมาชิกที่ตนประสงค์จะจดทะเบียน ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ทะเบียนระหว่างประเทศถูกเพิกถอน และให้ถือว่าวันยื่นคำขอจดทะเบียนนั้น เป็นวันเดียวกันกับวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนพื้นฐาน ตามหลัก Priority Right (มาตรา 9 quinquies) ในส่วนของการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่มีหลัก Central Attack มีเพียงการเพิกถอนในชั้นนายทะเบียน (มาตรา 57-59), การเพิกถอน ในชั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า (มาตรา 61-63), การเพิกถอนในชั้นศาล (มาตรา 66 และ 67) และการเพิกถอนโดยความสมัครใจของเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้า อนึ่ง การเพิกถอนโดยความสมัครใจของเจ้าของทะเบียนนั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงสภาพคำขอจดทะเบียนได้ ในส่วนนี้ ผู้เขียนเห็นว่า จำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับพิธีสารมาดริด โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสภาพและกำหนดให้เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องทำการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสภาพภายใน 3 เดือน นับแต่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศถูกเพิกถอน นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา อาจกำหนดค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงสภาพคำขอดังกล่าว โดยการแก้ไขบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ ภายหลังจากทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ถูกเพิกถอนแล้ว สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะไม่เข้า

มาเกี่ยวข้องในกระบวนการเปลี่ยนสภาพคำขอดังกล่าว โดยในปี 2000 มีทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียง 140 ทะเบียน ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนระหว่างประเทศ เนื่องจากเหตุ Central Attack⁵

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน ภายหลังจากระยะเวลา 5 ปี จะไม่มีผลกระทบ ต่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ กรณีที่บุคคลใดจะได้แย้งสิทธิเกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายหลังจากระยะเวลา 5 ปี สามารถกระทำได้โดยได้แย้งตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

15) พิธีสารมาดริด กำหนดว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพิ่มเติมได้ โดยสามารถกระทำได้ทั้งก่อนและหลังรับจดทะเบียน (มาตรา 39 ter) ข้อกำหนดนี้ เป็นข้อดีข้อหนึ่งของระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ไม่มีบทบัญญัติในส่วนนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการกำหนดเงื่อนไขว่าเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อาจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ 2 กรณี คือ

- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานนั้น ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานได้รับการจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

- เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสัญชาติไทย หรือ มีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย

อนึ่ง กระบวนการในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพิ่มเติม นั้น เหมือนกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในครั้งแรก และการพิจารณาว่าจะรับจดทะเบียนหรือไม่ ก็พิจารณาตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ และเสียค่าธรรมเนียมเบื้องต้นและค่าธรรมเนียมในการระบุประเทศเพื่อขอจดทะเบียนในอัตราที่กำหนดไว้

นอกจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ที่กล่าวมาข้างต้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

⁵เรียบเรียงจาก Protecting Your Trademark Abroad :Twenty Questions About the Madrid Protocol ,<http://www.wipo.int>

ระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสารมาดริด อันจะทำให้ง่าย ต่อการแก้ไข เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของระเบียบข้อบังคับทั่วไป ทั้งนี้ การจัดทำข้อบังคับดังกล่าว ควรมีการขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, สภาทนายความ, เนติบัณฑิตยสภา, ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายไทย, องค์กรธุรกิจและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งประเทศสหรัฐฯ และสิงคโปร์ ต่างก็มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศขึ้นมา เป็นการเฉพาะเช่นกัน

4. พิธีสารมาดริดกำหนดให้ ประเทศภาคีสมาชิกแจ้งปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายในกำหนดเวลา 12 เดือน หรือ 18 เดือน หากได้แสดงข้อสงวนสิทธิไว้ หากประเทศที่ถูกระบุเพื่อขอจดทะเบียน ไม่ปฏิเสธการรับจดทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเครื่องหมายการค้า ได้รับการคุ้มครองในประเทศนั้นโดยอัตโนมัติ ผู้เขียนเห็นว่า ระยะเวลา 12 เดือนเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป ประเทศไทยควรแสดงข้อสงวนสิทธิขอขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียน จาก 12 เดือน เป็น 18 เดือน ทั้งนี้ การที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาการจดทะเบียนภายในเงื่อนไขเวลาดังกล่าวได้นั้น จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน โดยอาจกำหนดในกฎกระทรวงหรือในข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อนึ่ง การกำหนดเวลานี้ อาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยด้วย

กรณีนี้ ประเทศไทยถูกระบุเพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เมื่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศส่งต่อคำขอจดทะเบียน มายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคำขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ว่าจะรับจดทะเบียนหรือไม่ เพราะพิธีสารให้อำนาจประเทศภาคีสมาชิก พิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายภายในประเทศ ดังนั้น ในส่วนของกระบวนการพิจารณา จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า อนึ่ง หากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องการปฏิเสธการรับจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งการปฏิเสธ (Notification of Refusal) แล้วส่งไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการปฏิเสธ กรณีที่ การปฏิเสธมีสาเหตุมาจากการคัดค้านการจดทะเบียน หนังสือแจ้งการปฏิเสธจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้คัดค้านได้ด้วย

4.3 อุปสรรคด้านอื่น ๆ

4.3.1 อุปสรรคทางด้านบุคลากรของรัฐ

เนื่องจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ย่อมทำให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตามไปจากเดิม อาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและการบังคับสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา, คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ไปจนถึงศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

4.3.2 อุปสรรคทางด้านฐานข้อมูลในการรองรับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

เดิม ฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด จะทำให้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ต่อการรองรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, การตรวจค้นหรือสืบค้นข้อมูลของทะเบียนเครื่องหมายการค้า, และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

4.3.3 อุปสรรคทางด้านงบประมาณ

ในส่วนของงบประมาณนั้น จะเกี่ยวพันตั้งแต่การเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด, การตราหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า, การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง, การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจน การประชุม อบรม สัมมนา ในการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้พิธีสารมาดริด ซึ่งจะต้องมีการเสนอให้รัฐเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนนี้

4.3.4 อุปสรรคทางด้านผู้ประกอบการส่งออกของไทย

ภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริดแล้ว จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกของไทยและเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวไทยทั้งหมด แม้ว่า

บุคคลดังกล่าว จะไม่เคยยื่นคำขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านอกประเทศไทยเลยก็ตาม เพราะการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดนั้น จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวต่างชาติ ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้สะดวกมากขึ้น แน่นนอนว่าย่อมส่งผลต่อการค้าในประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไทยจะต้องเตรียมพร้อม กับระบบการจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด ซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทย และการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศดังกล่าว อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับบางกรณีก็ได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไทยจะต้องทำความเข้าใจในระบบการจดทะเบียน ดังกล่าวด้วย

4.3.5 อุปสรรคทางด้านผู้ประกอบการวิชาชีพทางด้านกฎหมายชาวไทย

เนื่องจาก ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เป็นระบบที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ผ่านสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดในประเทศเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศ ในขั้นต้น อาจทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวต่างชาติ ไม่มีความจำเป็นต้องให้ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชาวไทย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ แต่หากกรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิเสธการจดทะเบียน หรือมีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวต่างชาติ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้บริการผู้ประกอบการวิชาชีพทางด้านกฎหมายชาวไทยอยู่ดี ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ประกอบการวิชาชีพทางด้านกฎหมายชาวไทย จะต้องเตรียมรับมือกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด โดยต้องศึกษาขั้นตอนในการจดทะเบียนโดยละเอียด ต้องมีความเข้าใจในระบบการจดทะเบียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียของแต่ละระบบ นอกจากนี้ ควรเตรียมความพร้อม ในเรื่องภาษาอังกฤษ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว

4.4 มาตรการด้านอื่นๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิก

4.4.1 ในแง่ของรัฐ

- 1) ต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของงบประมาณ

ต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่าย ในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดว่าจะกระทบถึงงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ ไปจนถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ อาจต้องมีการประเมินงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน และการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์ตราให้เป็นไปตามพิธีสารมาดริด อีกทั้ง ต้องจัดเตรียมงบประมาณในการ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจใช้งบประมาณหลายล้านบาท ทั้งนี้ การเข้าเป็นภาคีสมาชิกในพิธีสารมาดริด จะทำให้จำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่น ต่อกกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีจำนวนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณาคำขอจดทะเบียน อาจหักจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องจ่าย โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนี้จะต้องกำหนดให้เหมาะสม และต้องมีการพิจารณาปรับปรุงค่าธรรมเนียมทุกปี

2) การเตรียมความพร้อมในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันด้านอื่นๆ เพราะระบบคอมพิวเตอร์ที่ดี ย่อมนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการลดระยะเวลา และอำนวยความสะดวก ต่อผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องพัฒนาระบบ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และรองรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ต้องพัฒนาฐานข้อมูลในการตรวจค้นเครื่องหมายทางการค้า และให้บริการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น การยื่นคำขอในการต่ออายุทะเบียนความคุ้มครอง, การยื่นคำร้องในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อนึ่ง กรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำกว่าการยื่นคำขอทางเอกสาร เพื่อส่งเสริมให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องหมายการค้าใด ที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนไปแล้ว ดังนั้น หากไม่มีระบบการปรับปรุงข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพอ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรจัดให้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดออนไลน์ และข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะ การยื่นคำขอจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริด ต้องอาศัยข้อมูลของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด นอกจากนี้ ควรจัดให้มีโปรแกรมคำนวณ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศด้วย

3) ในส่วนของระยะเวลาของขั้นตอนพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเทศญี่ปุ่นได้ใช้ความพยายามในการลดระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 20 เดือน สามารถลดระยะเวลาในการพิจารณาเหลือเพียงประมาณ 10 เดือน ประเทศสหรัฐฯ ก็ได้พยายามลดระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ ให้น้อยลง เช่น ถ้าเอกสารถูกต้องสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรฯ จะออกหมายเลขคำขอจดทะเบียน ภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน, ขั้นตอนในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน, กรณีเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรฯ จะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ภายใน 12 สัปดาห์ หลังจากประกาศโฆษณา เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถดำเนินการเริ่มตั้งแต่การรับยื่นคำขอจดทะเบียน ไปจนถึงการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (First Action Period) ได้ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือนอยู่แล้ว จึงถือได้ว่าดำเนินการได้ค่อนข้างรวดเร็วทันเวลา

4) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ กับประเทศหรือองค์กรอื่นๆ ที่เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยอาจจะตกลงกันในเรื่องของความเป็นไปได้ ที่จะมีการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าระหว่างกัน

4.4.2 ในแง่บุคลากรของรัฐ

1) โดยหลักแล้ว ศาลในทุก ๆ ประเทศ ที่เป็นภาคีสมาชิกของความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่และ มีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดี

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในประเทศที่ศาลนั้นตั้งอยู่ รวมทั้งศาลของไทยด้วย ภายหลังจากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้ว ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศต้องมีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดเป็นอย่างดี พร้อมที่วินิจฉัยอรรถคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ แม้ว่า กฎหมายที่ใช้ในการพิจารณา คำขอจดทะเบียนจะเป็นกฎหมายภายในประเทศ คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าก็ตาม แต่ กระบวนการในการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ก็มีขั้นตอนที่ แตกต่างไปจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ

2) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย จะต้องเตรียมความพร้อมกับการกิจที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด เริ่มตั้งแต่ เมื่อมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะตรวจสอบคำขอจดทะเบียน ก่อนที่จะส่งต่อคำขอไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ควรจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด โดยอาจจะเป็นหน่วยปฏิบัติการหน่วยหนึ่ง ในสำนักเครื่องหมายการค้า

เตรียมความพร้อม ให้แก่บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ภาษาอังกฤษจะถูกใช้ในแทบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นในการประสานงานกับสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ การพิจารณาคำขอจดทะเบียน และการติดต่อกับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน นอกจากนี้ ต้องเข้าใจระบบและขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดเป็นอย่างดี เพื่อจัดการกับภารกิจที่กำหนดไว้ตามพิธีสารมาดริดและตามระเบียบข้อบังคับทั่วไป เช่น การออกหนังสือรับรอง การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Certification of International Application) ให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน, การออกหนังสือสำคัญแสดงการขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (Certificates of Extensions of Protection) ให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า เมื่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด โดยจัดทำทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ อนึ่ง บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา อาจต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ใหม่ที่อาจเกิด จากการให้ความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้ากลิ่นหรือเสียง เพราะประเทศสหรัฐฯ และประชาคมยุโรปต่างก็ให้ความคุ้มครอง ในเครื่องหมายดังกล่าว การเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด อาจทำให้ประเทศไทยต้องให้ความ คุ้มครองเครื่องหมายการค้ากลิ่นหรือเสียงด้วย

กรณีนี้ มีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศใน ประเทศไทย และผลของการคัดค้าน ปรากฏว่า คัดค้านการจดทะเบียนสินค้าหรือบริการได้ เพียงบางรายการ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังคงให้ความคุ้มครองในบางรายการที่เหลืออยู่ กรณีนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้อง แจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศให้ทราบถึง การคุ้มครองของประเทศไทย ดังนั้น จะเห็นว่าความคุ้มครองในแต่ละประเทศที่รับ จดทะเบียนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ขอบเขตของความคุ้มครองต้องอยู่ภายใต้ทะเบียนเครื่องหมาย การค้าพื้นฐาน

4.4.3 ในแง่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า

เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไทย สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดได้ ทั้งนี้ ก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียน มีข้อควรพิจารณาและ ควรทราบ มีดังนี้

1) ควรพิจารณาถึงแผนทางการตลาดของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าหรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างไร มีการขยายตลาดไปในต่างประเทศมากน้อยแค่ไหน โดยการยื่นคำขอจดทะเบียน ควรพยายามให้ครอบคลุมทุกประเทศที่มีแผนการตลาดจะขาย สินค้าหรือบริการ กรณีที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิก พิธีสารมาดริด หากมีความจำเป็นก็อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบรายประเทศ

2) จำนวนประเทศที่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า ต้องการขอรับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า มีกี่ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด หากมีเพียง 2-3 ประเทศ การยื่น คำขอจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริด อาจจะไม่คุ้มค่า ประเด็นนี้ เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าในการ ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามสถิติของสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ โดยเฉลี่ยแล้ว มีการระบุประเทศที่ขอจดทะเบียน กว่า 12 ประเทศ ต่อหนึ่งคำขอจดทะเบียน

3) งบประมาณของผู้ประกอบการส่งออกสินค้า ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า งบประมาณในการบริหารจัดการและการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4) ความเร่งด่วนหรือความจำเป็นของการดำเนินการจดทะเบียน ว่าต้องการความรวดเร็วแค่ไหน ควรเผื่อเวลากรณีที่มีการคัดค้านด้วย และถ้าต้องใช้เวลานาน ควรคำนึงถึงงบประมาณที่จำกัดด้วย ในขั้นต้น เจ้าของกิจการจะต้องทำการประเมินว่าเครื่องหมายการค้าของตน มีคุณค่าทางการตลาดมากน้อยเพียงใด หากควรค่าที่จะให้ได้รับความคุ้มครอง ก็ควรดำเนินการจดทะเบียน

5) ต้องใช้ตัวแทนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ทั้งนี้ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ต้องมีความรู้ในระบบและขั้นตอนการยื่นอีกทั้ง ต้องมีการประสานงานสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ การดำเนินการจดทะเบียนเอง อาจจะมีข้อผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้น การให้ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่มีความชำนาญ ดำเนินการให้ น่าจะเหมาะสมกว่า

6) เจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจขอถือสิทธิในวันจดทะเบียนย้อนหลัง กับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้ ถ้ายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใน 6 เดือน นับแต่ยื่นคำขอจดทะเบียนพื้นฐาน ทั้งนี้ การขอถือสิทธิดังกล่าว อาจขอถือสิทธิเฉพาะในรายการสินค้าหรือบริการบางรายการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศก็ได้

7) เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการส่งออกสินค้า มีสถานประกอบกิจการในต่างประเทศประเทศใดบ้าง หากผู้ยื่นคำขอสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ประเทศใดเป็นประเทศต้นกำเนิด ก็ควรที่จะเลือกยื่นคำขอจดทะเบียนพื้นฐานในประเทศที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดน้อยกว่า เช่น ประเทศสหรัฐฯ จะมีระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด และมีผู้ประกอบการเยอะ เครื่องหมายการค้าจึงมีมาก อาจทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำได้ค่อนข้างยากกว่าประเทศอื่น เป็นต้น

8) เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการส่งออกสินค้า ประสงค์ที่โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศของตนไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ หากประสงค์จะโอนสิทธิในอนาคต ควรพิจารณาให้ดีว่า ผู้รับโอนสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดด้วย

9) เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการส่งออกสินค้า ควรตระหนักถึงกรณี Central Attack ด้วย ว่าทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานของตน มีโอกาสถูกปฏิเสธมากน้อยเพียงใด เพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น จะอาศัยประเทศใดเป็นสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย นอกจากนี้ ก่อนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานควรตรวจสอบค้นเครื่องหมายการค้าให้ละเอียดสมบูรณ์ อันเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนทะเบียนหนึ่ง ถ้าทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศถูกเพิกถอน เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจขอเปลี่ยนแปลงสภาพทะเบียนดังกล่าว เป็นคำขอจดทะเบียนภายในประเทศ (Transformation) โดยยื่นคำขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งคำขอเปลี่ยนแปลงสภาพนั้น จะพิจารณาตามกฎหมายภายในประเทศ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้

10) เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะถูกละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ตนส่งสินค้าไปสินค้าไปจำหน่าย และการจดทะเบียนในประเทศนั้น จะทำให้เกิดความได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องพยายามตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ในฐานะข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพราะอาจจะมีช่องว่างของเวลาที่ข้อมูลใหม่ๆ ยังไม่ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล

11) การขอต่ออายุความคุ้มครองสามารถทำได้โดยยื่น คำขอเพียงคำขอเดียว และจ่ายค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุความคุ้มครองเพียงครั้งเดียวต่อระยะเวลาการคุ้มครอง 10 ปี ดังนั้น สำหรับบริษัทที่คาดว่าจะใช้เครื่องหมายการค้าระยะยาว การประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็เป็นข้อพิจารณาประการหนึ่ง ที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด แต่ถ้าบริษัทใดประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าระยะสั้นๆ ก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้เท่าใดนัก

12) การระบุนายการสินค้าหรือบริการ ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องระบุให้ถ้อยคำตรงกันกับ ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานทุกคำ แต่การระบุนั้นจะต้องไม่กว้างไปกว่าหรือนอกเหนือไปจากรายการสินค้าหรือบริการในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน

13) เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อาจขอเพิกถอนความคุ้มครองจากประเทศที่ถูกขอรับความคุ้มครองประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้ ในเวลาใดก็ได้

14) สำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประชาคมยุโรป ระบบการจดทะเบียน CTM อาจจะง่ายและประหยัดกว่าระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ รวมทั้ง จำนวนประเทศในประชาคมยุโรป ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง แต่บางประเทศที่สำคัญๆ เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ไม่ได้เป็นสมาชิกประชาคมยุโรป

15) 6 เดือนก่อนครบกำหนดอายุทะเบียน สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะแจ้ง ต่อเจ้าของทะเบียนหรือตัวแทนให้ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากไม่ต่ออายุทะเบียนภายในกำหนด อาจยื่นคำขอต่ออายุได้ภายใน 6 เดือน และเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถเลือกที่จะต่ออายุทะเบียน เฉพาะในบางประเทศที่ตนต้องการจะได้รับความคุ้มครองต่อไปก็ได้

16) กรณีที่ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ยื่นคำขอโดยอ้างสิทธิในการยื่นคำขอจดทะเบียน ว่าตนเองมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องแจ้งถึงฐานแห่งสิทธินั้น และแจ้งที่อยู่ของสถานประกอบการด้วย อนึ่ง กรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะเรียกให้แสดงเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิดังกล่าว

17) กรณีที่ประเทศที่ถูกระบุเพื่อขอรับความคุ้มครอง ปฏิเสธการรับจดทะเบียน สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนทราบ หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนประสงค์จะดำเนินการอุทธรณ์ ต้องประสานกับสำนักเครื่องหมายการค้าของประเทศที่ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเอง ทั้งนี้ การปฏิเสธคำขอจดทะเบียนของประเทศหนึ่งประเทศใด ย่อมไม่กระทบต่อประเทศอื่น เพราะแต่ละประเทศพิจารณาการรับจดทะเบียนตามกฎหมายภายในของตนเอง

18) การเปลี่ยนแปลงเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สามารถกระทำได้ แม้อยู่ระหว่างการพิจารณาการรับจดทะเบียนก็ตาม โดยการยื่นคำร้องโดยตรงต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ บุคคลที่จะเป็นเจ้าของทะเบียนคนใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ ที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดได้ กล่าวคือ มีสัญชาติหรือ มีภูมิลำเนาหรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด จากนั้น สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะแจ้งไปยังประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้น ประเทศไทยอาจกำหนดให้ เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศยื่นคำร้อง ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ หากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดแห่งเครื่องหมายการค้า นั้น อนึ่ง ประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้น มีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากไม่เป็นไปตามบทบัญญัติภายในของประเทศนั้น

19) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรจัดอบรมให้ความรู้กับ ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความตื่นตัวในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าไทยในต่างประเทศ

20) สำหรับบางกรณี การยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจว่าจะยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึง แบบวิธีปฏิบัติในการ

ระบุงการสินค้ำและบริการ, ความแตกต่างในระเบียบวิธีปฏิบัติของประเทศต่างๆ, ค่าใช้จ่ายของการจดทะเบียนแต่ละแบบ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด คาดว่ากิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย จะได้รับประโยชน์จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เพราะพิธีสารมาดริดจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ในขณะที่ กิจการขนาดใหญ่ที่มีทั้งงบประมาณในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สูงและมีทีมกฎหมายที่พร้อมจะยื่นคำขอจดทะเบียนแบบรายประเทศอยู่แล้ว ก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยอาจเลือกที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด

4.4.4 ในแง่ผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายคนไทย

การที่ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด อาจทำให้การว่าจ้างผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวไทย ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวต่างชาติ ลดลงไปบ้าง แต่ก็เพียงช่วงแรก ภายหลังเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็มีความจำเป็น ต้องว่าจ้างผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายคนไทยเช่นเดิม เพราะขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้น มีหลายขั้นตอนที่ต้องประสานงานกับสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ และมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการเองคงยุ่งยากไม่ใช่น้อย และอาจส่งผลกระทบต่อไปทางเสียหายได้ ดังนั้น ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยต้องปรับตัวกับภารกิจใหม่ๆ และต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอ ที่จะให้คำปรึกษาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ข้อควรพิจารณาและควรทราบของผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวไทย มีดังนี้

1. การอนุวัติการกฎหมายให้สอดคล้องกับพิธีสารมาดริด อาจทำให้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและขั้นตอนปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวไทย ควรเตรียมพร้อมศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ดี

2. ผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวไทยควรสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง กับผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยให้สะดวกต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะการระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งในส่วนของกฎหมายภายใน

และระบบการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า เช่น กรณีที่ขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้ เจ้าของทะเบียนต้องพิสูจน์ว่า ยังคงใช้เครื่องหมายการค้า นั้นในประเทศสหรัฐฯอยู่ หากยื่นเพียงคำขอต่ออายุทะเบียน ต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้ยื่นหนังสือพิสูจน์การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐฯ จะถูกเพิกถอน เป็นต้น จะเห็นว่า หากผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายไม่ศึกษาเรื่อง ความแตกต่างของข้อกำหนดในแต่ละประเทศให้ดี อาจเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมาย จะต้องติดตามความเป็นไป และความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ เป็นต้น

3. ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่อง การตรวจค้นและตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ซึ่งสามารถกระทำได้หลายทาง ได้แก่

1) ตรวจค้นจากฐานข้อมูลทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก โดยจะมี ROMARIN (Read only Memory of Madrid Active Registry Information) เป็น CD Rom ซึ่งบรรจุข้อมูลของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้รับการจดทะเบียน ทั้งภายใต้ข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด นอกจากนี้จะมีฐานข้อมูล Madrid Express ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกที่ใช้ในการตรวจค้นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน เมื่อเครื่องหมายการค้า นั้นได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังฐานข้อมูล ROMARIN ⁶

2) ตรวจค้นจากฐานข้อมูลทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะให้เครื่องหมายของตนได้รับความคุ้มครอง

3) ตรวจค้นจากฐานข้อมูลทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประชาคมยุโรป กรณีที่ต้องการขอความคุ้มครองจากประเทศสมาชิกที่อยู่กลุ่มประชาคมยุโรป

4) ตรวจค้นว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นอยู่ก่อน ในประเทศที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะให้เครื่องหมายของตนหรือไม่ ซึ่งตรวจค้นได้หลายทาง เช่น ทางอินเทอร์เน็ต วารสาร นิตยสาร เป็นต้น

⁶ เรียบเรียงจาก Trademark Searching Consideration ,Including New Madrid Concerns , July 12-23 2004 ,<http://www.inta.org>

ทั้งนี้ หากต้องการตรวจค้นและตรวจสอบเครื่องหมายการค้าโดยสมบูรณ์ อาจจำเป็นต้องมีการจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจค้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย

4. ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ต้องพิจารณาว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด หรือไม่ กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสัญชาติ หรือมีภูมิลำเนา หรือ มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม อย่างแท้จริงและจริงจัง ในประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดหรือไม่

5. เจ้าของเครื่องหมายการค้า มีทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานในประเทศไทยหรือไม่ กรณีที่มีทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานในประเทศไทยอยู่แล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะต้องพิจารณาในเรื่อง ระยะเวลาของทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพราะระยะเวลาของทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีความเกี่ยวข้องกับหลัก Central Attack กล่าวคือ หากพ้นกำหนดเวลา 5 ปีไปแล้ว ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะไม่ถูกเพิกถอน แม้ว่าทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานจะถูกเพิกถอนก็ตาม

6. ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะต้องทราบด้วยว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์ที่จะขออ้างสิทธิเครื่องหมายการค้าที่เป็นสี คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะต้องแนบรูปเครื่องหมายการค้าที่เป็นสีนั้นไปด้วย

7. กรณีที่คำขอจดทะเบียนมีข้อบกพร่อง สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะแจ้งมายังผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย อาจมีบทบาทในการแก้ไขข้อบกพร่อง ดังกล่าว โดยต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 3 เดือนแล้วเป็นประสานไปยัง สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ

8. ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจะต้องทราบอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องชำระต่อทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงสภาพคำขอจดทะเบียน, ค่าธรรมเนียมในการรับรองคำขอจดทะเบียน, ค่าธรรมเนียมในการส่งต่อคำขอจดทะเบียนไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่าง

ประเทศ เป็นต้น และ ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น, ค่าธรรมเนียมในการขอโอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ อัตราค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจะต้องทราบถึงวิธีการชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การชำระทางบัตรเครดิต, ชำระด้วยเงินสด, ชำระโดยการหักจากบัญชีที่เปิดไว้กับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก เป็นต้น

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ เป็นค่าธรรมเนียมที่มีอัตราแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจะต้องทราบอัตราที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตัวอย่างอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศของประเทศต่างๆ⁷

ประเทศจีน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 310 สวิสฟรังก์ สำหรับสินค้าหรือบริการ 1 จำพวก และเรียกเก็บอีก 155 สวิสฟรังก์ สำหรับสินค้าหรือบริการที่เกินกว่าหนึ่งจำพวก (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2004)

ประเทศอิตาลี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 141 สวิสฟรังก์ สำหรับ สินค้าหรือบริการ 1 จำพวก และเรียกเก็บอีก 48 สวิสฟรังก์ สำหรับสินค้าหรือบริการที่เกินกว่าหนึ่งจำพวก (มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2005)

ประเทศในกลุ่มเบนลักซ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 245 สวิสฟรังก์ สำหรับสินค้าหรือบริการ 3 จำพวก และเรียกเก็บอีก 25 สวิสฟรังก์ สำหรับสินค้าหรือบริการที่เกินกว่าสามจำพวก (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2005)

ประชาคมยุโรป เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในอัตรา 2,855 สวิสฟรังก์ สำหรับสินค้าหรือบริการ 3 จำพวก และเรียกเก็บอีก 609 สวิสฟรังก์ สำหรับจำพวกสินค้าหรือบริการ ที่เกินกว่าสามจำพวก (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2004)

ประเทศญี่ปุ่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ในส่วน First Part ในอัตรา 226 สวิสฟรังก์ สำหรับสินค้าหรือบริการ 1 จำพวก และเรียกเก็บอีก 171 สวิสฟรังก์ สำหรับจำพวกสินค้าหรือบริการที่เกินกว่าหนึ่งจำพวก ในส่วน Second Part เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอัตรา 754 สวิสฟรังก์ สำหรับสินค้าหรือบริการ 1 จำพวก และเรียกเก็บอีก 754 สวิสฟรังก์ สำหรับจำพวกสินค้าหรือบริการที่เกินกว่าหนึ่งจำพวก (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2003)

⁷ ข้อมูลจาก <http://www.wipo.int>

9. ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะควรทราบด้วยว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้า ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเครื่องหมายการค้า ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ ให้ผิดแผกไปจากเครื่องหมายการค้าในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือไม่ เพราะพิธีสารมาดริดกำหนดว่า เครื่องหมายการค้าในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานกับ ทะเบียนระหว่างประเทศจะต้องเหมือนกัน ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเครื่องหมายการค้า แม้เพียงเล็กน้อย ก็ต้องทำการยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานใหม่ เสียก่อน

10. พิธีสารมาดริดไม่ได้กำหนดว่า ประเทศที่ถูกระบุในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องตอบรับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนในเบื้องต้น ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ต้องแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบถึง ระยะเวลาในการพิจารณาการจดทะเบียนที่อาจจะต้องรอนานถึง 18 เดือน ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับเรื่องงบประมาณในการจ้างผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ว่ามีงบประมาณเพียงพอกับระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่

11. กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการที่จะขอรับความคุ้มครองในประเทศในแถบทวีปยุโรป ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะต้องพิจารณาว่ามีประเทศที่อยู่ในกลุ่มประชาคมยุโรปกี่ประเทศ เพราะ มีหลายประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ เป็นต้น อาจมีความจำเป็นต้องยื่นคำขอจดทะเบียนแบบรายประเทศด้วย อนึ่ง ถ้าประเทศส่วนใหญ่ ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการขอรับความคุ้มครอง ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ก็อาจจำเป็นต้องยื่นคำขอจดทะเบียนแบบรายประเทศเช่นกัน

12. ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะควรทราบว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีแผนทางการตลาดที่จะโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือไม่ กล่าวคือ ผู้รับโอนนั้น มีสัญชาติหรือ มีภูมิลำเนา หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริง และจริงจัง ในประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดหรือไม่ หากไม่มีคุณสมบัติข้างต้น การยื่นคำขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ น่าจะเหมาะสมกว่า

13. ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงแบบวิธีปฏิบัติ ในการระบุนายการสินค้าและบริการ เช่น ประเทศในระบบคอมมอนลอร์ มักจะกำหนดให้ระบุนายการสินค้าและบริการที่ค่อนข้างแคบหรือจำกัด แต่ ประเทศในระบบซีวิลลอร์ มักจะกำหนดให้ระบุนายการสินค้าและบริการที่กว้างกว่า, ความแตกต่างในระเบียบวิธีปฏิบัติของประเทศต่างๆ ซึ่งบางสถานการณ์ การยื่นคำขอจดทะเบียนแบบรายประเทศอาจจะมีผลดีมากกว่า รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

1) กรณีที่เครื่องหมายการค้า นั้น ใช้ในประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิก พิธีสารมาดริด เช่น ประเทศบราซิล แคนาดา เม็กซิโก จนกว่าประเทศเหล่านี้จะเข้าเป็นภาคีสมาชิก พิธีสารดังกล่าว

2) การใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีขอบเขตการใช้อยู่ในยุโรป หรือ พื้นที่อื่นใด ที่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบมีผลถึงหลายประเทศ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด

3) ประเทศที่ถูกระบุเพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ นั้น มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการจดทะเบียน หรือคำขอจดทะเบียนอาจถูกคัดค้านการจดทะเบียน

14. ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจะต้องศึกษาถึงข้อดี-ข้อเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารมาดริด เปรียบเทียบกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแบบอื่นๆ

1) การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบรายประเทศ มีข้อดีดังนี้

- ทะเบียนแต่ละทะเบียนมีความอิสระต่อกัน,
 - สามารถระบุนายการสินค้าและบริการที่ครอบคลุมได้ตามความต้องการ
 - ในการโอนสิทธิหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถกระทำได้โดยอิสระ
- การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบรายประเทศ

มีข้อเสียดังนี้

- เสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในส่วน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าต่ออายุทะเบียนทุกทะเบียน ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เสียเวลามาก เพราะ บางประเทศกว่าจะได้รับการจดทะเบียนอาจใช้ระยะเวลากว่า 3-4 ปี
- และกระบวนการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ จะสร้างความยุ่งยากมาก

2) การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบ CTM ซึ่งยื่นต่อ OHIM ที่เมือง Alicante ประเทศสเปน ทั้งนี้ ต้องเป็นการยื่นคำขอโดยตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ CTM บุคคลที่มีสิทธิยื่นคำขอ อาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้เครื่องหมายนั้นในประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมยุโรปก็ได้ เมื่อยื่นคำขอแล้ว OHIM จะทำการตรวจสอบคำขอ เช่น เครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ หลังจากนั้น ก็จะเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการจดทะเบียน ทั้งนี้ ภาษาที่ใช้ในการยื่นคำขออาจเป็นภาษาใดก็ได้ที่เป็นภาษาราชการของประชาคมยุโรป ทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบ CTM มีข้อดีดังนี้

- มีทะเบียนเดียวแต่บังคับในทุกประเทศสมาชิกแห่งประชาคมยุโรป
- ผ่านกระบวนการตรวจสอบคำขอครั้งเดียว จึงง่ายกว่าการยื่นคำขอแบบรายประเทศ

- ต่ออายุทะเบียนครั้งเดียว

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบ CTM มีข้อเสียดังนี้

- อาจถูกคัดค้านจากบุคคลใดก็ได้ของทุกประเทศสมาชิก
- โอนสิทธิได้เฉพาะต่อบุคคลที่เป็นคนของประเทศสมาชิก
- ภายใน 5 ปี ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในในประเทศหนึ่งประเทศใดของประเทศสมาชิก มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนทะเบียน

ตัวอย่าง ของการพิจารณาว่าควรยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปแบบใด

กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่น เดนมาร์ก อังกฤษ และสเปน ที่ปรึกษากฎหมายอาจมีข้อเสนอ ดังนี้

1. ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันใน 4 ประเทศ เสียค่าจ้างตัวแทนจดทะเบียนหรือที่ปรึกษากฎหมายใน 4 ประเทศ

2. ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ CTM สำหรับประเทศ เดนมาร์ก อังกฤษ และสเปน ในส่วนประเทศญี่ปุ่นก็ยื่นคำขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมชุดแรกสำหรับ CTM และเสียค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศญี่ปุ่น

3. การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด เพื่อขอรับความคุ้มครองในทั้ง 4 ประเทศ เสียค่าธรรมเนียมชุดเดียวต่อสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างข้างต้น เห็นว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด น่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า เพราะประชาคมยุโรปได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดทั้งนี้ ควรพิจารณาเป็นกรณีๆไป จำนวนจำพวกสินค้า ชนิดของเครื่องหมายการค้า และจำนวนประเทศ

กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น จีน และรัสเซีย

1. ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันใน 4 ประเทศ เสียค่าจ้างตัวแทนจดทะเบียนหรือที่ปรึกษากฎหมายในประเทศ

2. ทั้ง 4 ประเทศล้วนเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด จึงยื่นคำขอจดทะเบียนคำขอเดียว เสียค่าธรรมเนียมชุดเดียว ซึ่งน่าจะสะดวกกว่าการยื่นในแบบแรก และไม่ต้องรอผลการพิจารณาในแต่ละประเทศ ซึ่งมีกำหนดเวลาไม่แน่นอน แต่พิธีสารมาดริดนั้น แต่ละประเทศต้องแจ้งการปฏิเสธภายในกำหนดเวลาที่จำกัด

15. ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด กำหนดให้มีการชำระค่าธรรมเนียมในสกุลเงินสวิสฟรังก์ ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศ ก็มีสกุลเงินของตนเอง บางประเทศอาจสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ ทำให้การแปลงสกุลเงินตราเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ผู้เขียนขอแนะนำ ให้ใช้เว็บไซต์ <http://finance.yahoo.com/m3?u> ซึ่งมีโปรแกรมในการช่วยแปลงเงินตราที่ง่าย มีประสิทธิภาพและไม่เสียค่าบริการ ทั้งนี้ การขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ย่อมมีผลต่อค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่าง โดยอัตราแลกเปลี่ยนต้อง

ถือเอาอัตราขณะยื่นคำขอจดทะเบียน อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน สามารถใช้โปรแกรมคำนวณขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกได้ โดยต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Microsoft Excel เวอร์ชัน 5 ขึ้นไป

16. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ต้องใช้เงินและเวลา ในการเตรียมความพร้อม และอาจใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรกว่าจะคุ้นเคยกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ควรมีการอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้ อยู่เสมอ เนื่องจาก ประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศ มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อสงวนสิทธิอยู่เสมอ นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย อาจเพิ่มเติมบริการที่ดึงดูดลูกค้า เช่น บริการตรวจค้น ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, การอุทธรณ์เมื่อถูกปฏิเสธคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนที่นอกเหนือไปจากการจดทะเบียนภายในประเทศ เป็นต้น

17. ขนาดของรูปเครื่องหมายการค้า ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ ต้องมีขนาดไม่เกิน 8 คูณ 8 เซนติเมตร หากมีขนาดเกินกว่านั้น จะต้องลดขนาด รูปเครื่องหมายการค้าลง อาจทำให้รายละเอียดของเครื่องหมายการค้าหายไปได้ และถ้า รายละเอียดของเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ไม่เหมือนกับในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา อาจจะไม่รับรอง คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

18. ภายหลังจากที่ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ไปแล้ว หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการแต่งตั้งตัวแทนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อาจทำได้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ยื่นคำร้องโดยตรงต่อ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ หรืออาจยื่นคำร้องดังกล่าว ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา

19. เมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการขยายความคุ้มครองในแต่ละประเทศที่ขอจดทะเบียน ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ ก็เปรียบเสมือนกับคำขอจดทะเบียนภายในประเทศภายในประเทศที่อยู่

ระหว่างการพิจารณา ระหว่างนี้ เครื่องหมายการค้า นั้น จะได้รับการคุ้มครองสิทธิมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

20. พิธีสารไม่มีบทบัญญัติในส่วนของจดทะเบียนเครื่องหมายก่ลิน แต่มีบทบัญญัติ ในการคุ้มครองเครื่องหมายที่เป็นรูปทรง เสียงและสี คำพรรณนาเครื่องหมายพิเศษเหล่านี้ ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะต้องเหมือนกับในทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน ต้องพึงพิจารณาว่า ประเทศที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะขอความคุ้มครองนั้น ให้ความคุ้มครองในเครื่องหมายพิเศษเหล่านี้หรือไม่ ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายก่ลินและเสียง ในขณะที่ประเทศสหรัฐและประชาคมยุโรปให้ความคุ้มครอง

21. ด้านค่าธรรมเนียมในการให้บริการเป็นตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทย และการให้คำปรึกษา ต้องมีการกำหนดอัตราที่เหมาะสม หากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บมีอัตราที่ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการจูงใจเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวต่างชาติ มายื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศในประเทศไทย โดยใช้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย

22. ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ควรทราบว่า ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด แต่ละประเทศ มีระบบการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หากเป็นประเทศที่ใช้ระบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อน ก็ควรดำเนินยื่นคำขอจดทะเบียนโดยเร็ว แต่ถ้าเป็นประเทศที่ใช้ระบบใช้ก่อนมีสิทธิก่อน ก็ควรรีบใช้เครื่องหมายการค้า ก่อนที่จะดำเนินการจดทะเบียน

1) ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ที่มีระบบการให้สิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยคำนึงถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก มีหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น โปรตุเกส เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ สิงคโปร์ อังกฤษ ไทย รวมถึงประชาคมยุโรปด้วย เป็นต้น ระบบนี้ให้ความสำคัญทั้งการใช้เครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า⁸

⁸ เรียบเรียงจาก “List of Trademark Jurisdictions”, <http://www.webtm.com>

2) ส่วนประเทศสมาชิกภาคีพิธีสารมาดริด ที่มีระบบการให้สิทธิในเครื่องหมายการค้า แบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิ (First to File) มีหลายประเทศ เช่น ประเทศอาร์เมเนีย เบลารุส บัลแกเรีย คิวบา แลตเวีย ลิทัวเนีย มาเซโดเนีย โรมานี สหพันธรัฐรัสเซีย ยูเครน เตอร์กมินิสถาน ยูโกสลาเวีย เป็นต้น

3) ส่วนประเทศสมาชิกภาคีพิธีสารมาดริด ที่มีระบบการให้สิทธิในเครื่องหมายการค้า แบบใช้ก่อนมีสิทธิ (First to Use) มีหลายประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน อิหร่าน เคนยา โมร็อกโค สโลเวเนีย สวาซิแลนด์ เป็นต้น

4.5 พันธกรณีที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพิธีสารมาดริดและตามระเบียบข้อบังคับทั่วไป ในฐานะสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดนั้น มีหลายประการ ได้แก่

1) หน้าที่ในการ ออกหนังสือรับรองการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Certification of International Application) ให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน โดยการรับรอง จะต้องรับรองถึง วันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ, รับรองว่า เครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว เหมือนกับเครื่องหมายการค้าในทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, รับรองว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว เป็นบุคคลเดียวกันกับ เจ้าของเครื่องหมายการค้าในทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, รับรองว่ารายการสินค้าหรือบริการครอบคลุมโดยทะเบียนหรือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, รับรองว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติในการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (Entitlement to File) หลังจากที่ได้รับรองคำขอจดทะเบียนแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งต่อคำขอจดทะเบียนไปยัง สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ กรณีที่ คำขอจดทะเบียนมีข้อบกพร่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่รับรองคำขอจดทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบกพร่อง

2) ในฐานะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด ระเบียบข้อบังคับทั่วไป กำหนดให้ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องลงนามในแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เพื่อรับรองรายละเอียดต่างๆ ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

3) กรณีที่ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน ถูกเพิกถอน ละทิ้ง หรือหมดอายุการคุ้มครอง ภายในช่วงระยะเวลาผูกพัน 5 ปี (Dependence Period) กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ

4) กรณีที่ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถกระทำได้ ผู้เขียนเห็นว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา อาจรับชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาท จากนั้นก็แปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นสกุลเงินเป็นสวิสฟรังก์ แล้วโอนต่อไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ

5) กรณีที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับผิดชอบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องออกหนังสือสำคัญ แสดงการขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (Certificates of Extensions of Protection) ให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

6) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องประกาศโฆษณาคำขอขยายความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ในหนังสือประกาศโฆษณา เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดค้านการจดทะเบียน กล่าวคือ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ จะเป็นผู้แจ้งการจดทะเบียนและประกาศโฆษณาเครื่องหมาย ที่ได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะส่งประกาศโฆษณาดังกล่าวมายังประเทศภาคีสมาชิกที่ถูขอจดทะเบียน เพื่อให้ประกาศโฆษณาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องคัดค้านการจดทะเบียนในประเทศนั้น ๆ หากมีการคัดค้านการจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ก่อนสิ้นระยะเวลา 18 เดือน

7) กรณีที่ สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศแจ้งให้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้ลงนามในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, หรือคำขอจดทะเบียนไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน, หรือคำขอจดทะเบียนไม่ได้ ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ เป็นต้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องตอบรับการแก้ไขไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ และส่งสำเนาการตอบรับการแก้ไขดังกล่าว ไปยังผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนด้วย แต่ถ้าเป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากฝ่ายผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเอง เช่น ขำระค่าธรรมเนียมที่จ่ายไม่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นต้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต้องดำเนินการใด ๆ นอกจาก บันทึกการรับแจ้งข้อบกพร่องจากสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ลงในฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

8) กรณีที่ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหลายคำขอ หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานหลายทะเบียน ถูกรวมเป็นคำขอเดียวหรือทะเบียนเดียว (Merger) หรือ กรณีที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานคำขอเดียว หรือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานทะเบียนเดียว ถูกแบ่งออกเป็นหลายคำขอหรือหลายทะเบียน (Division) ในฐานะที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด กรมทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่ต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ

9) กรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของทะเบียน, ชื่อหรือที่อยู่ของตัวแทนจดทะเบียน, หรืออาจเป็นกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นต้น สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะแจ้งมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ทำการแก้ไขรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10) กรณีที่ มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะออกหนังสือสำคัญแสดงทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ พร้อมแจ้งให้ ผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิทราบ

4.6 ประเด็นอื่นๆ ที่ควรพิจารณา

1) ประเด็นเรื่อง ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กรณีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรับชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาท แล้วแปลงเป็นสกุลเงินสวิสฟรังก์ จากนั้นจึงโอนไปให้สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการแปลงสกุลเงินอาจจะทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กำไรหรือขาดทุนก็ได้ ผู้เขียนเห็นว่ากรณีที่เกิดการขาดทุนในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน ควรกำหนดเงื่อนไขให้ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะต้องชำระให้เต็มจำนวน เพราะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเพียงผู้อำนวยการความสะดวกในการรับชำระ ภาระในส่วนนี้จึงควรตกแก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน แต่กรณีที่เกิดกำไรจากการแปลงสกุลเงิน ควรกำหนดเงื่อนไขให้เงินส่วนต่างนั้นตกเป็นของรัฐ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

2) ประเด็นเรื่องค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ (Administrative Fee) กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรกำหนดในอัตราอย่างน้อยเพียงใดนั้น ผู้เขียนเห็นว่าอาจเทียบเคียงกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเรียกเก็บในอัตรา 250 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 6,000 บาท หรือประเทศออสเตรเลียเรียกเก็บในอัตรา 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 3,000 สำหรับประเทศไทยอาจเรียกเก็บในอัตราที่สูงกว่าของออสเตรเลียแต่ต่ำกว่าของประเทศสิงคโปร์เพื่อดึงดูดให้คนต่างชาติเข้ามายื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทย ในขณะที่เดียวกันควรเป็นอัตราที่สูงพอที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น 4,500 บาท เป็นต้น

3) ประเด็นเรื่องการลดระดับของลักษณะบ่งเฉพาะ เพื่อให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ง่ายขึ้น ดังที่ The Trade Marks Act 1998 ของประเทศสิงคโปร์ได้กำหนดให้การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะไม่เข้มงวดมากนัก ในส่วนนี้ประเทศไทยอาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะให้ต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปได้ง่ายขึ้น ยังมีผลดีในส่วนของ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศด้วย กล่าวคือ จะเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐานอันส่งผลให้ความเสี่ยงที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะถูกเพิกถอน ตามหลัก Central Attack น้อยลงไปด้วย

4) ประเด็นเรื่อง การกำหนดวิธีการรับชำระค่าธรรมเนียมด้วยการเปิดบัญชีกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นหนึ่งในวิธีที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องจากบัญชีที่เปิดไว้ดังกล่าว ซึ่งวิธีการรับชำระค่าธรรมเนียมวิธีนี้ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกก็นำมาใช้เช่นกัน

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

การที่ผู้ประกอบการส่งออกชาวไทย ไม่ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในต่างประเทศ ทำให้ประสบปัญหาถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หากไม่หาวิธีแก้ไขที่มี ประสิทธิภาพแล้ว ย่อมทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบคู่แข่งทางการค้า การเข้าเป็นภาคีสมาชิก พิธีสารมาดริดจะ สามารถแก้ไขปัญหากลุ่มเครื่องหมายการค้าของไทยในต่างประเทศ กล่าวคือ ผู้ประกอบการส่งออกชาวไทย จะ สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศได้ สะดวกขึ้น โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพียงคำขอเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองในหลายประเทศ, ประหยัดเวลามากขึ้น เพราะประเทศภาคีสมาชิกจะต้องพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แล้วเสร็จภายใน 12 หรือ 18 เดือน ซึ่งมักจะสั้นกว่า ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนภายในประเทศของหลายๆ ประเทศ หากไม่ปฏิเสธ การจดทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะส่งผลให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองใน ประเทศนั้นโดยอัตโนมัติ, ประหยัดงบประมาณในการจดทะเบียน เพราะไม่ต้องดำเนินการยื่น คำขอจดทะเบียนแบบรายประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่ตนยื่นคำขอจดทะเบียน และค่าจ้างในการแปลเอกสารที่ เกี่ยวข้องในทุกๆ ประเทศ, อีกทั้ง เจ้าของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ไม่ต้องคอยกังวลกับ การยื่นคำขอต่ออายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในทุกๆประเทศ ที่เครื่องหมายการค้า นั้น ได้รับการจดทะเบียน เพราะเพียงยื่นคำขอต่ออายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ภายใต้พิธีสาร มาดริดเพียงคำขอเดียว ก็ส่งผลเป็นการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าทุกทะเบียน นอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สามารถยื่น คำขอขยายความคุ้มครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆ ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว เมื่อใดก็ได้ ซึ่งเชื่อได้ว่า ในระยะยาวอัตราการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไทยในต่างประเทศของ ผู้ประกอบการส่งออกชาวไทยจะสูงขึ้น

การกำหนดมาตรการด้านกฎหมาย ทั้งในส่วนการแก้ไขพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า การออกกฎกระทรวง หรือการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะอำนวยความสะดวกให้การเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดของ ประเทศไทย เป็นไปโดยไร้อุปสรรค และไม่เกิดปัญหาเมื่อมีการบังคับใช้ ในส่วนการกำหนด

มาตรการด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในเชิงรุก ทั้งด้านบุคลากรของรัฐ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ด้านผู้ประกอบการส่งออกไทย และผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมาย โดยศึกษาประเทศภาคีสมาชิกประเทศอื่นๆ เป็นแบบอย่างในการเตรียมความพร้อม จะทำให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาจดทะเบียนให้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน หากผู้ประกอบการส่งออกไทย พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอรับความคุ้มครองภายใต้พิธีสารมาดริดอย่างถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาถึงแผนทางการตลาดที่มีการขยายตลาดไปในต่างประเทศมากน้อยแค่ไหน, ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะถูกละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ตนส่งสินค้าไปสินค้าไปจำหน่าย และการจดทะเบียนในประเทศนั้น จะทำให้เกิดความได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าหรือไม่, ความเร่งด่วนหรือความจำเป็นของการดำเนินการจดทะเบียน หรือแม้กระทั่งงบประมาณที่จะใช้ในการจดทะเบียน ย่อมทำให้การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อำนวยประโยชน์ต่อกิจการของตนอย่างเต็มที่ ในส่วนของผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวไทย จะมีส่วนด้านใหม่ๆ เข้ามา เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ถูกเพิกถอน เป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ เป็นต้น ผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวไทย ควรเตรียมการศึกษาขั้นตอน, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด และข้อดี-ข้อเสีย ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละรูปแบบให้ดี ซึ่งจะทำให้ลดผลกระทบอันเกิดจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิก และเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวไทยควรสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง กับผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อนึ่ง การติดตามความเปลี่ยนแปลงของประเทศภาคีสมาชิกประเทศอื่นๆ อยู่เสมอ ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวไทย จะได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม เพราะ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่สูงจนเกินไป ย่อมมีผลกระทบต่อกรยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ของผู้ประกอบการธุรกิจชาวต่างประเทศ เป็นต้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

ภายหลังจาก ที่ศึกษาถึงขั้นตอนและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด และศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการในการเตรียมความพร้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร์ ผู้เขียนวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยขอเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้

5.2.1 มาตรการด้านกฎหมาย

1) ประเทศไทยจะต้องเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส เพราะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส นั้น ประเทศไทยจะต้องส่งตราสารในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกไปยังผู้อำนวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก และ อนุวัตรการกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีที่การระงับรายการสินค้าและบริการ ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ชัดกั้นกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน ที่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะต้องทำการยื่นคำขอแก้ไขรายการสินค้าหรือบริการในทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนพื้นฐานเสีย ก่อนที่จะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

2) จะต้องมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด โดยมีหลายบทบัญญัติที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- ควรมีการกำหนดนิยามของถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด

- แก้ไขมาตรา 9 โดยแก้ไขให้สามารถยื่นคำขอจดทะเบียน ที่ระบุจำพวกสินค้าหรือบริการหลายจำพวกในคำขอจดทะเบียนคำขอเดียวได้

- แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 ให้บุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือมีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย เป็นผู้ที่มีสิทธิสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

- แก้ไขมาตรา 42 โดยกำหนดให้ วันที่ถือว่าเป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ คือ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศต่อสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด

- ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติ โดยกำหนดให้ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ แทนที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศไทยโดยอัตโนมัติ

- ประเทศไทย ควรเลือกที่จะแสดงเจตนาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ เพราะสามารถกำหนดอัตราที่เหมาะสมได้ตามแต่สถานการณ์ และควรแสดงข้อสงวนสิทธิขอขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียนจาก 12 เดือน เป็น 18 เดือน เพราะระยะเวลา 12 เดือน อาจจะไม่เพียงพอในการพิจารณาคำขอจดทะเบียน

- ในส่วนของภาษาที่ประเทศไทยจะเลือกใช้ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด และการประสานงานกับสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศนั้น ควรเลือกใช้ภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย มากกว่าภาษาฝรั่งเศส และสเปน

- แก้ไขมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้มีความสอดคล้องกับพิธีสารมาดริด โดยแก้ไขจากเดิมที่ กำหนดให้สัตยาบันอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เป็นเพียงการแจ้งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาบันทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น

5.2.2 มาตรการด้านอื่นๆ

1) ในแง่ของรัฐ

สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ รัฐควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด เช่น การจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการปรับปรุงฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากร งบประมาณในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องพัฒนาระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และรองรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ต้องพัฒนาฐานข้อมูลในการตรวจค้นเครื่องหมายทางการค้า และให้บริการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

2) ในแง่บุคลากรของรัฐ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดเป็นอย่างดี และต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูง เพื่อจัดการกับภารกิจที่กำหนดไว้ตามพิธีสารมาดริดและตามระเบียบข้อบังคับทั่วไป ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา อาจจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด

3) ในแง่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า

ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า ควรพิจารณา ถึงประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เช่น มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ และ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่จะถูกละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ตนส่งสินค้าไปสินค้าไปจำหน่าย , งบประมาณในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า งบประมาณในการบริหารจัดการและการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า งบประมาณในการว่าจ้างนักกฎหมาย, สำหรับบางกรณี การยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ภายใต้พิธีสารมาดริด อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ควรเปรียบเทียบกับ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบอื่นๆ ด้วย เป็นต้น

4) ในแง่ผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวไทย

เนื่องจาก ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เป็นระบบที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ผ่านสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดในประเทศเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศ ในขั้นต้น อาจทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวต่างชาติ ไม่มีความจำเป็นต้องให้ตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชาวไทย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ แต่หากกรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิเสธการจดทะเบียน หรือมีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวต่างชาติ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้บริการผู้ประกอบการวิชาชีพทางด้านกฎหมายชาวไทยอยู่ดี ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ประกอบการวิชาชีพทางด้านกฎหมายชาวไทย จะต้องเตรียมความพร้อมให้ดี โดยข้อพิจารณาที่ผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวไทย ควรคำนึงถึงมีหลายประการ เช่น การเตรียมพร้อมศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและขั้นตอนปฏิบัติในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายชาวต่างชาติ ซึ่งจะทำ

ให้สะดวกต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก, การเตรียมความพร้อม ในเรื่องการตรวจค้นและตรวจสอบเครื่องหมายการค้า, ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจะต้องทราบอัตราค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ, ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจะต้องทราบถึงข้อดี-ข้อเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารมาดริด เปรียบเทียบกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแบบอื่นๆ เป็นต้น

มาตรการและข้อพิจารณา ที่ผู้เขียนได้เสนอแนะไปข้างต้น ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด ทั้งนี้ หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดีแล้ว เชื่อว่า อุปสรรคที่อาจเกิดจากการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด จะไม่มีผลกระทบต่อรัฐ บุคลากรของรัฐ ผู้ประกอบการส่งออกชาวไทย และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายชาวไทย หรือหากมีผลกระทบ มาตรการในการเตรียมความพร้อมจะบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และการกำหนดมาตรการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ ตามที่มุ่งหมายไว้



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ

(10 มิถุนายน 2537).

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. คู่มือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(2535).

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ

30 ประเทศ (พฤษภาคม 2548).

โกวิท สมไฉย. ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2535.

จักรกฤษณ์ ควรวจน์. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า..

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร :

สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.

ธัชชัย ศุภผลศิริ . คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม,

2536.

ธัชชัย ศุภผลศิริ . ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา, 2544.

นันทน อินทนนท์. ประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลงเขตการค้าเสรี: บทวิเคราะห์

ผลกระทบบางประการต่อประเทศไทย. ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์. เล่ม 1.

กรุงเทพมหานคร : เนติบัณฑิตยสภา, 2547.

บุญมา เตชะวณิช. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือพิธีสาร

มาดริด : ประโยชน์และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก. บทบัญญัติ.

เล่มที่ 59. ตอน 1. มีนาคม 2546.

บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์. เครื่องหมายการค้า. แหล่งที่มา :

http://www.ipthailand.org/upload/trademark/เครื่องฯ_74.doc [2547].

พัฒนศักดิ์ ตั้งเดชานนท์. ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า, 2547.

ภูสิทธิ์ เหลืองเรืองทิพย์. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน:

ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

ไมตรี สุเทพากุล. สรุปกฎหมายเครื่องหมายการค้า, 24 กันยายน 2543.

- วรรณุช เชียงพุดชา. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
- วิลาร์ตน์ โอสถาวรนนท์. มาตรฐานการคุ้มครองการค้า, 2547.
- วัศ ดิงสมิตร. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม,
2545.
- สมศักดิ์ พลนิชยกุล. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของไทย. สถาปนาครบรอบ 4 ปี กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา, 3 พ.ค. 2539.
- สมศักดิ์ พลนิชยกุล. ผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคีสมาชิก
ข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
- อุรวี เगरุงเรือง. การพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรมและสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร, กรกฎาคม 2542.
- อรพรรณ พันัสพัฒนา. ประเด็นใหม่ เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงเขตการค้า
เสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา, สิงหาคม 2547.

ภาษาอังกฤษ

- Alan M. Datri . Madrid Protocol: What's New for Practitioners(2004) .
- Andrew D. Price. The Madrid Protocol : King of the Road or Hit the Road Jack? .CLIENT
TIMES. Vol 12 No 1. USA : Thomson&Thomson, April 2004.
- Bruno Machado. The International Trademark Registration System : The Madrid Protocol
At the The International Trademark Symposium. Tokyo : May 23 ,2000.
- Charles W. Saber, Donald A. Gregory, Jon D. Grossman. Introduction to Intellectual
Property Law. USA : BNA Books, 1994.
- Denis Cohen. The International Registration of Marks Under The Madrid Protocol.
Bangkok: January 2005.
- Dana Shilling. Essentials of Trademarks and Unfair Competition. USA : John Wiley&Son ,
2002.

- Deborah E. Bouchoux. Protecting Your Company's Intellectual Property : A Practical Guide to Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. USA :AMACOM, 2001.
- Edwin E. Wallis. The Madrid Protocol : Will This International System Succeed in the United States?. UCLA Journal of Law and Technology. Available from :<http://www.lawtechjournal.com>[2004]
- Edward Slavko. Trade Based Approaches to the Protection of Intellectual Property. USA : Oceana Publication,Inc, 1992.
- Elizabeth C. Buckingham and Gary R. Duvall. It's a New World in Trademarks - The U.S. Joins The Madrid Protocol. Available from : <http://www.findlaw.com> [2004]
- Francis Gurry. Intellectual Property in the Knowledge Economy. Hyderabad : September 12-13,2002.
- Gregory H Guillot . All About Trademark. Available from : <http://www.ggmark.com> [2005]
- Ian Jay Kaufman. The Madrid Protocol and The United States : A New Road to Travel in International Trademarks. Available from : <http://www.ladas.com> [2004]
- International Trademarks Association. Trademark Searching Consideration, Including New Madrid Concerns(July 12-23 2004). Available from : <http://www.inta.org>
- Javier Rujas. The Community Trade Mark System :The Registration Procedure. Tokyo : May 23 ,2000.
- L. Bently and B. Sherman .Intellectual Property Law. Second Edition .USA : Oxford University Press, 2004.
- Lynne Greene Beresford. The Madrid Protocol :The US Perspective,October 2005.
- Mary J. Hildbrand, Jacqueline Klosek, Walter Krzastek . Key Strategies for Successful Intellectual Property Asset Management. Available from : <http://www.goodwinprocter.com> [June 6 , 2004]
- Nina Shreve .The Governing Laws International Trademark Registration: The Madrid Protocol Takes Effect In The United States [2004].
- Ravi Chandran. Introduction to Singapore Business Law. Singapore: McGraw Hill Book Co, 2002.
- Richard Stim. Trademark Law. Canada: West Legal Study Thomson Learning, 2000.
- Ruby A Zefo. The Madrid Protocol : What's New For U.S. Trademark Owner?, 2004.

Steven D. Hemminger. The Madrid Protocol and International Brand Management.

Available from : <http://www.whitecase.com> [September 19,2003]

Takahiko Kondo. International Trademark Symposium : Japan's Efforts Towards International Protection of Trademarks. Tokyo : 23 May 2000.

The United States Patent and Trademark Office .Guide to Implementation of Madrid Protocol in The United States (October 28 ,2003). Available from

:<http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm>[June10,2004]

Walter Woon. Basic Business Law in Singapore. Singapore : Prentice Hall Simon&Schuster Ltd, 2002.



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

<http://www.aipla.org>

<http://www.briggs.com>

<http://www.depthai.go.th>

http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention#Contracting_parties

<http://europa.eu.int/agencies/ohim/ohim.htm>

<http://www.ggmark.com>

<http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h106-769>

<http://www.grspc.com>

<http://www.ipthailand.org>

<http://www.iipi.org>

<http://www.inta.org>

<http://www.ipaustralia.gov.au>

<http://www.ipos.gov.sg>

<http://www.jpo.go.jp>

<http://www.ladas.com>

<http://www.ramdwong.com.sg>

<http://www.thaigov.go.th>

<http://www.trademarks.nl/en/international>

<http://usinfo.state.gov>

<http://www.uspto.gov>

<http://www.webtm.com>

<http://www.whitecase.com>

<http://www.wipo.int>





ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning
the International Registration of Marks**

(as signed at Madrid on June 28, 1989)

LIST OF THE ARTICLES OF THE PROTOCOL

<u>Article 1:</u>	Membership in the Madrid Union
<u>Article 2:</u>	Securing Protection through International Registration
<u>Article 3:</u>	International Application
<u>Article 3bis:</u>	Territorial Effect
<u>Article 3ter:</u>	Request for “Territorial Extension”
<u>Article 4:</u>	Effects of International Registration
<u>Article 4bis:</u>	Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration
<u>Article 5:</u>	Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties
<u>Article 5bis:</u>	Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark
<u>Article 5ter:</u>	Copies of Entries in International Register; Searches for Anticipation’s; Extracts from International Register
<u>Article 6:</u>	Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration

<u>Article 7:</u>	Renewal of International Registration
<u>Article 8:</u>	Fees for International Application and Registration
<u>Article 9:</u>	Recordal of Change in the Ownership of an International Registration
<u>Article 9bis:</u>	Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration
<u>Article 9ter:</u>	Fees for Certain Records
<u>Article 9quater:</u>	Common Office of Several Contracting States
<u>Article 9quinquies:</u>	Transformation of an International Registration into National or Regional Applications
<u>Article 9sexies:</u>	Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement
<u>Article 10:</u>	Assembly
<u>Article 11:</u>	International Bureau
<u>Article 12:</u>	Finances
<u>Article 13:</u>	Amendment of Certain Articles of the Protocol
<u>Article 14:</u>	Becoming Party to the Protocol; Entry into Force
<u>Article 15:</u>	Denunciation
<u>Article 16:</u>	Signature; Languages; Depository Functions

Article 1
Membership in the Madrid Union

The States party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting States”), even where they are not party to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks as revised at Stockholm in 1967 and as amended in 1979 (hereinafter referred to as “the Madrid (Stockholm) Agreement”), and the organizations referred to in

Article 14(1)(b) which are party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting Organizations”) shall be members of the same Union of which countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement are members. Any reference in this Protocol to “Contracting Parties” shall be construed as a reference to both Contracting States and Contracting Organizations.

Article 2

Securing Protection through International Registration

(1) Where an application for the registration of a mark has been filed with the Office of a Contracting Party, or where a mark has been registered in the register of the Office of a Contracting Party, the person in whose name that application (hereinafter referred to as “the basic application”) or that registration (hereinafter referred to as “the basic registration”) stands may, subject to the provisions of this Protocol, secure protection for his mark in the territory of the Contracting Parties, by obtaining the registration of that mark in the register of the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as “the international registration,” “the International Register,” “the International Bureau” and “the Organization,” respectively), provided that,

(i) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting State or where the basic registration has been made by such an Office, the person in whose name that application or registration stands is a national of that Contracting State, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the said Contracting State,

(ii) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting Organization or where the basic registration has been made by such an Office, the person in whose name that application or registration stands is a national of a State member of that Contracting Organization, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the territory of the said Contracting Organization.

(2) The application for international registration (hereinafter referred to as “the international application”) shall be filed with the International Bureau through the

intermediary of the Office with which the basic application was filed or by which the basic registration was made (hereinafter referred to as “the Office of origin”), as the case may be.

(3) Any reference in this Protocol to an “Office” or an “Office of a Contracting Party” shall be construed as a reference to the office that is in charge, on behalf of a Contracting Party, of the registration of marks, and any reference in this Protocol to “marks” shall be construed as a reference to trademarks and service marks.

(4) For the purposes of this Protocol, “territory of a Contracting Party” means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituting treaty of that intergovernmental organization applies.

Article 3 International Application

(1) Every international application under this Protocol shall be presented on the form prescribed by the Regulations. The Office of origin shall certify that the particulars appearing in the international application correspond to the particulars appearing, at the time of the certification, in the basic application or basic registration, as the case may be. Furthermore, the said Office shall indicate,

- (i) in the case of a basic application, the date and number of that application,
- (ii) in the case of a basic registration, the date and number of that registration as well as the date and number of the application from which the basic registration resulted.

The Office of origin shall also indicate the date of the international application.

(2) The applicant must indicate the goods and services in respect of which protection of the mark is claimed and also, if possible, the corresponding class or classes according to the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. If the applicant does not give such indication, the International Bureau shall classify

the goods and services in the appropriate classes of the said classification. The indication of classes given by the applicant shall be subject to control by the International Bureau, which shall exercise the said control in association with the Office of origin. In the event of disagreement between the said Office and the International Bureau, the opinion of the latter shall prevail.

(3) If the applicant claims color as a distinctive feature of his mark, he shall be required

(i) to state the fact, and to file with his international application a notice specifying the color or the combination of colors claimed;

(ii) to append to his international application copies in color of the said mark, which shall be attached to the notifications given by the International Bureau; the number of such copies shall be fixed by the Regulations.

(4) The International Bureau shall register immediately the marks filed in accordance with Article 2. The international registration shall bear the date on which the international application was received in the Office of origin, provided that the international application has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the international application has not been received within that period, the international registration shall bear the date on which the said international application was received by the International Bureau. The International Bureau shall notify the international registration without delay to the Offices concerned. Marks registered in the International Register shall be published in a periodical gazette issued by the International Bureau, on the basis of the particulars contained in the international application.

(5) With a view to the publicity to be given to marks registered in the International Register, each Office shall receive from the International Bureau a number of copies of the said gazette free of charge and a number of copies at a reduced price, under the conditions fixed by the Assembly referred to in Article 10 (hereinafter referred to as "the Assembly"). Such publicity shall be deemed to be sufficient for the purposes of all the Contracting Parties, and no other publicity may be required of the holder of the international registration.

Article 3bis
Territorial Effect

The protection resulting from the international registration shall extend to any Contracting Party only at the request of the person who files the international application or who is the holder of the international registration. However, no such request can be made with respect to the Contracting Party whose Office is the Office of origin.

Article 3ter
Request for "Territorial Extension"

(1) Any request for extension of the protection resulting from the international registration to any Contracting Party shall be specially mentioned in the international application.

(2) A request for territorial extension may also be made subsequently to the international registration. Any such request shall be presented on the form prescribed by the Regulations. It shall be immediately recorded by the International Bureau, which shall notify such recordal without delay to the Office or Offices concerned. Such recordal shall be published in the periodical gazette of the International Bureau. Such territorial extension shall be effective from the date on which it has been recorded in the International Register; it shall cease to be valid on the expiry of the international registration to which it relates.

Article 4
Effects of International Registration

(1) (a) From the date of the registration or recordal effected in accordance with the provisions of Articles 3 and 3ter, the protection of the mark in each of the Contracting Parties concerned shall be the same as if the mark had been deposited direct with the Office of that Contracting Party. If no refusal has been notified to the International Bureau in accordance with Article 5(1) and (2) or if a refusal notified in accordance with the said Article has been withdrawn subsequently, the protection of the mark in the Contracting Party concerned shall,

as from the said date, be the same as if the mark had been registered by the Office of that Contracting Party.

(b) The indication of classes of goods and services provided for in Article 3 shall not bind the Contracting Parties with regard to the determination of the scope of the protection of the mark.

(2) Every international registration shall enjoy the right of priority provided for by Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, without it being necessary to comply with the formalities prescribed in Section D of that Article.

Article 4bis

Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration

(1) Where a mark that is the subject of a national or regional registration in the Office of a Contracting Party is also the subject of an international registration and both registrations stand in the name of the same person, the international registration is deemed to replace the national or regional registration, without prejudice to any rights acquired by virtue of the latter, provided that

- (i) the protection resulting from the international registration extends to the said Contracting Party under Article 3ter(1) or (2),
- (ii) all the goods and services listed in the national or regional registration are also listed in the international registration in respect of the said Contracting Party,
- (iii) such extension takes effect after the date of the national or regional registration.

(2) The Office referred to in paragraph (1) shall, upon request, be required to take note in its register of the international registration.

Article 5
Refusal and Invalidation of Effects of International Registration
in Respect of Certain Contracting Parties

(1) Where the applicable legislation so authorizes, any Office of a Contracting Party which has been notified by the International Bureau of an extension to that Contracting Party, under Article 3ter(1) or (2), of the protection resulting from the international registration shall have the right to declare in a notification of refusal that protection cannot be granted in the said Contracting Party to the mark which is the subject of such extension. Any such refusal can be based only on the grounds which would apply, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the case of a mark deposited direct with the Office which notifies the refusal. However, protection may not be refused, even partially, by reason only that the applicable legislation would permit registration only in a limited number of classes or for a limited number of goods or services.

(2) (a) Any Office wishing to exercise such right shall notify its refusal to the International Bureau, together with a statement of all grounds, within the period prescribed by the law applicable to that Office and at the latest, subject to subparagraphs (b) and (c), before the expiry of one year from the date on which the notification of the extension referred to in paragraph (1) has been sent to that Office by the International Bureau.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may declare that, for international registrations made under this Protocol, the time limit of one year referred to in subparagraph (a) is replaced by 18 months.

(c) Such declaration may also specify that, when a refusal of protection may result from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified by the Office of the said Contracting Party to the International Bureau after the expiry of the 18-month time limit. Such an Office may, with respect to any given international registration, notify a refusal of protection after the expiry of the 18-month time limit, but only if

(i) it has, before the expiry of the 18-month time limit, informed the International Bureau of the possibility that oppositions may be filed after the expiry of the 18-month time limit, and

(ii) the notification of the refusal based on an opposition is made within a time limit of not more than seven months from the date on which the opposition period begins; if the opposition period expires before this time limit of seven months, the notification must be made within a time limit of one month from the expiry of the opposition period.

(d) Any declaration under subparagraphs (b) or (c) may be made in the instruments referred to in Article 14(2), and the effective date of the declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to the State or intergovernmental organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General of the Organization (hereinafter referred to as "the Director General"), or at any later date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the declaration.

(e) Upon the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, the Assembly shall examine the operation of the system established by subparagraphs (a) to (d). Thereafter, the provisions of the said subparagraphs may be modified by a unanimous decision of the Assembly.

(3) The International Bureau shall, without delay, transmit one of the copies of the notification of refusal to the holder of the international registration. The said holder shall have the same remedies as if the mark had been deposited by him direct with the Office which has notified its refusal. Where the International Bureau has received information under paragraph (2)(c)(i), it shall, without delay, transmit the said information to the holder of the international registration.

(4) The grounds for refusing a mark shall be communicated by the International Bureau to any interested party who may so request.

(5) Any Office which has not notified, with respect to a given international registration, any provisional or final refusal to the International Bureau in accordance with paragraphs (1) and (2) shall, with respect to that international registration, lose the benefit of the right provided for in paragraph (1).

(6) Invalidation, by the competent authorities of a Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of an international registration may not be pronounced without the holder of such international registration having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights. Invalidation shall be notified to the International Bureau.

Article 5bis

Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark

Documentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements incorporated in a mark, such as armorial bearings, escutcheons, portraits, honorary distinctions, titles, trade names, names of persons other than the name of the applicant, or other like inscriptions, which might be required by the Offices of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization as well as from any certification other than that of the Office of origin.

Article 5ter

Copies of Entries in International Register;

Searches for Anticipation's; Extracts from International Register

(1) The International Bureau shall issue to any person applying therefor, upon the payment of a fee fixed by the Regulations, a copy of the entries in the International Register concerning a specific mark.

(2) The International Bureau may also, upon payment, undertake searches for anticipation's among marks that are the subject of international registrations.

(3) Extracts from the International Register requested with a view to their production in one of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization.

Article 6

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

(1) Registration of a mark at the International Bureau is effected for ten years, with the possibility of renewal under the conditions specified in [Article 7](#).

(2) Upon expiry of a period of five years from the date of the international registration, such registration shall become independent of the basic application or the registration resulting therefrom, or of the basic registration, as the case may be, subject to the following provisions.

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

- (i) an appeal against a decision refusing the effects of the basic application,
- (ii) an action requesting the withdrawal of the basic application or the revocation, cancellation or invalidation of the registration resulting from the basic application or of the basic registration, or
- (iii) an opposition to the basic application

results, after the expiry of the five-year period, in a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, or ordering the withdrawal, of the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, provided that such appeal, action or opposition had begun before the expiry of the said period. The same also applies if the basic application is withdrawn, or the registration resulting from the basic application or the basic registration is renounced, after the expiry of the five-year period,

provided that, at the time of the withdrawal or renunciation, the said application or registration was the subject of a proceeding referred to in (i), (ii) or (iii) and that such proceeding had begun before the expiry of the said period.

(4) The Office of origin shall, as prescribed in the Regulations, notify the International Bureau of the facts and decisions relevant under paragraph (3), and the International Bureau shall, as prescribed in the Regulations, notify the interested parties and effect any publication accordingly. The Office of origin shall, where applicable, request the International Bureau to cancel, to the extent applicable, the international registration, and the International Bureau shall proceed accordingly.

Article 7

Renewal of International Registration

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

(2) Renewal may not bring about any change in the international registration in its latest form.

(3) Six months before the expiry of the term of protection, the International Bureau shall, by sending an unofficial notice, remind the holder of the international registration and his representative, if any, of the exact date of expiry.

(4) Subject to the payment of a surcharge fixed by the Regulations, a period of grace of six months shall be allowed for renewal of the international registration.

Article 8

Fees for International Application and Registration

(1) The Office of origin may fix, at its own discretion, and collect, for its own benefit, a fee which it may require from the applicant for international registration or from the holder of

the international registration in connection with the filing of the international application or the renewal of the international registration.

(2) Registration of a mark at the International Bureau shall be subject to the advance payment of an international fee which shall, subject to the provisions of paragraph (7)(a), include,

(i) a basic fee;

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

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

(3) However, the supplementary fee specified in paragraph (2)(ii) may, without prejudice to the date of the international registration, be paid within the period fixed by the Regulations if the number of classes of goods or services has been fixed or disputed by the International Bureau. If, upon expiry of the said period, the supplementary fee has not been paid or the list of goods or services has not been reduced to the required extent by the applicant, the international application shall be deemed to have been abandoned.

(4) The annual product of the various receipts from international registration, with the exception of the receipts derived from the fees mentioned in paragraph (2)(ii) and (iii), shall be divided equally among the Contracting Parties by the International Bureau, after deduction of the expenses and charges necessitated by the implementation of this Protocol.

(5) The amounts derived from the supplementary fees provided for in paragraph (2)(ii) shall be divided, at the expiry of each year, among the interested Contracting Parties in proportion to the number of marks for which protection has been applied for in each of them during that year, this number being multiplied, in the case of Contracting Parties which make an examination, by a coefficient which shall be determined by the Regulations.

(6) The amounts derived from the complementary fees provided for in paragraph (2)(iii) shall be divided according to the same rules as those provided for in paragraph (5).

(7) (a) Any Contracting Party may declare that, in connection with each international registration in which it is mentioned under Article 3ter, and in connection with the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fees, a fee (hereinafter referred to as “the individual fee”) whose amount shall be indicated in the declaration, and can be changed in further declarations, but may not be higher than the equivalent of the amount which the said Contracting Party’s Office would be entitled to receive from an applicant for a ten–year registration, or from the holder of a registration for a ten–year renewal of that registration, of the mark in the register of the said Office, the said amount being diminished by the savings resulting from the international procedure. Where such an individual fee is payable,

(i) no supplementary fees referred to in paragraph (2)(ii) shall be payable if only Contracting Parties which have made a declaration under this subparagraph are mentioned under Article 3ter, and

(ii) no complementary fee referred to in paragraph (2)(iii) shall be payable in respect of any Contracting Party which has made a declaration under this subparagraph.

(b) Any declaration under subparagraph (a) may be made in the instruments referred to in Article 14(2), and the effective date of the declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to the State or intergovernmental organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at any later date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the declaration.

Article 9
Recordal of Change in the Ownership of
an International Registration

At the request of the person in whose name the international registration stands, or at the request of an interested Office made ex officio or at the request of an interested person, the International Bureau shall record in the International Register any change in the ownership of that registration, in respect of all or some of the Contracting Parties in whose territories the said registration has effect and in respect of all or some of the goods and services listed in the registration, provided that the new holder is a person who, under Article 2(1), is entitled to file international applications.

Article 9bis
Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration

The International Bureau shall record in the International Register

- (i) any change in the name or address of the holder of the international registration,
- (ii) the appointment of a representative of the holder of the international registration and any other relevant fact concerning such representative,
- (iii) any limitation, in respect of all or some of the Contracting Parties, of the goods and services listed in the international registration,
- (iv) any renunciation, cancellation or invalidation of the international registration in respect of all or some of the Contracting Parties,
- (v) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in a mark that is the subject of an international registration.

Article 9ter

Fees for Certain Recordals

Any recordal under Article 9 or under Article 9bis may be subject to the payment of a fee.

Article 9quater

Common Office of Several Contracting States

(1) If several Contracting States agree to effect the unification of their domestic legislation's on marks, they may notify the Director General

(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and

(ii) that the whole of their respective territories shall be deemed to be a single State for the purposes of the application of all or part of the provisions preceding this Article as well as the provisions of Articles 9quinquies and 9sexies.

(2) Such notification shall not take effect until three months after the date of the communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties.

Article 9quinquies

Transformation of an International Registration into National or Regional Applications

Where, in the event that the international registration is cancelled at the request of the Office of origin under Article 6(4), in respect of all or some of the goods and services listed in the said registration, the person who was the holder of the international registration files an application for the registration of the same mark with the Office of any of the Contracting Parties in the territory of which the international registration had effect, that application shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to Article 3ter(2) and, if the international registration enjoyed priority, shall enjoy the same priority, provided that

- (i) such application is filed within three months from the date on which the international registration was cancelled,
- (ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the Contracting Party concerned, and
- (iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.

Article 9sexies

Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement

(1) Where, with regard to a given international application or a given international registration, the Office of origin is the Office of a State that is party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, the provisions of this Protocol shall have no effect in the territory of any other State that is also party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(2) The Assembly may, by a three-fourths majority, repeal paragraph (1), or restrict the scope of paragraph (1), after the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, but not before the expiry of a period of five years from the date on which the majority of the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement have become party to this Protocol. In the vote of the Assembly, only those States which are party to both the said Agreement and this Protocol shall have the right to participate.

Article 10

Assembly

(1) (a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement.

(b) Each Contracting Party shall be represented in that Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party which has appointed it, except for the travel expenses and the subsistence allowance of one delegate for each Contracting Party, which shall be paid from the funds of the Union.

(2) The Assembly shall, in addition to the functions which it has under the Madrid (Stockholm) Agreement, also

(i) deal with all matters concerning the implementation of this Protocol;

(ii) give directions to the International Bureau concerning the preparation for conferences of revision of this Protocol, due account being taken of any comments made by those countries of the Union which are not party to this Protocol;

(iii) adopt and modify the provisions of the Regulations concerning the implementation of this Protocol;

(iv) perform such other functions as are appropriate under this Protocol.

(3) (a) Each Contracting Party shall have one vote in the Assembly. On matters concerning only countries that are party to the Madrid (Stockholm) Agreement, Contracting Parties that are not party to the said Agreement shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(b) One-half of the members of the Assembly which have the right to vote on a given matter shall constitute the quorum for the purposes of the vote on that matter.

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the number of the members of the Assembly having the right to vote on a given matter which are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly having the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect

only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly having the right to vote on the said matter which were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiry of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(d) Subject to the provisions of Articles 5(2)(e), 9sexies(2), 12 and 13(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(e) Abstentions shall not be considered as votes.

(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one member of the Assembly only.

(4) In addition to meeting in ordinary sessions and extraordinary sessions as provided for by the Madrid (Stockholm) Agreement, the Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of one-fourth of the members of the Assembly having the right to vote on the matters proposed to be included in the agenda of the session. The agenda of such an extraordinary session shall be prepared by the Director General.

Article 11

International Bureau

(1) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks, under or concerning this Protocol, shall be performed by the International Bureau.

(2) (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for the conferences of revision of this Protocol.

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international non-governmental organizations concerning preparations for such conferences of revision.

(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at such conferences of revision.

(3) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Protocol.

Article 12

Finances

As far as Contracting Parties are concerned, the finances of the Union shall be governed by the same provisions as those contained in Article 12 of the Madrid (Stockholm) Agreement, provided that any reference to Article 8 of the said Agreement shall be deemed to be a reference to Article 8 of this Protocol. Furthermore, for the purposes of Article 12(6)(b) of the said Agreement, Contracting Organizations shall, subject to a unanimous decision to the contrary by the Assembly, be considered to belong to contribution class I (one) under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Article 13

Amendment of Certain Articles of the Protocol

(1) Proposals for the amendment of Articles 10, 11, 12, and the present Article, may be initiated by any Contracting Party, or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment to Article 10, and to the present paragraph, shall require four-fifths of the votes cast.

(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those States and intergovernmental organizations which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on the amendment. Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.

Article 14

Becoming Party to the Protocol;

Entry into Force

(1) (a) Any State that is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become party to this Protocol.

(b) Furthermore, any intergovernmental organization may also become party to this Protocol where the following conditions are fulfilled:

(i) at least one of the member States of that organization is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

(ii) that organization has a regional Office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization, provided that such Office is not the subject of a notification under Article 9quater.

(2) Any State or organization referred to in paragraph (1) may sign this Protocol. Any such State or organization may, if it has signed this Protocol, deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of this Protocol or, if it has not signed this Protocol, deposit an instrument of accession to this Protocol.

(3) The instruments referred to in paragraph (2) shall be deposited with the Director General.

(4) (a) This Protocol shall enter into force three months after four instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited, provided that at least one of those instruments has been deposited by a country party to the Madrid (Stockholm) Agreement and at least one other of those instruments has been deposited by a State not party to the Madrid (Stockholm) Agreement or by any of the organizations referred to in paragraph (1)(b).

(b) With respect to any other State or organization referred to in paragraph (1), this Protocol shall enter into force three months after the date on which its ratification, acceptance, approval or accession has been notified by the Director General.

(5) Any State or organization referred to in paragraph (1) may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, this Protocol, declare that the protection resulting from any international registration effected under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

Article 15 Denunciation

(1) This Protocol shall remain in force without limitation as to time.

(2) Any Contracting Party may denounce this Protocol by notification addressed to the Director General.

(3) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

(4) The right of denunciation provided for by this Article shall not be exercised by any Contracting Party before the expiry of five years from the date upon which this Protocol entered into force with respect to that Contracting Party.

(5) (a) Where a mark is the subject of an international registration having effect in the denouncing State or intergovernmental organization at the date on which the denunciation becomes effective, the holder of such registration may file an application for the registration

of the same mark with the Office of the denouncing State or intergovernmental organization, which shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to Article 3ter(2) and, if the international registration enjoyed priority, enjoy the same priority, provided that

(i) such application is filed within two years from the date on which the denunciation became effective,

(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the denouncing State or intergovernmental organization, and

(iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.

(b) The provisions of subparagraph (a) shall also apply in respect of any mark that is the subject of an international registration having effect in Contracting Parties other than the denouncing State or intergovernmental organization at the date on which denunciation becomes effective and whose holder, because of the denunciation, is no longer entitled to file international applications under Article 2(1).

Article 16

Signature; Languages; Depository Functions

(1) (a) This Protocol shall be signed in a single copy in the English, French and Spanish languages, and shall be deposited with the Director General when it ceases to be open for signature at Madrid. The texts in the three languages shall be equally authentic.

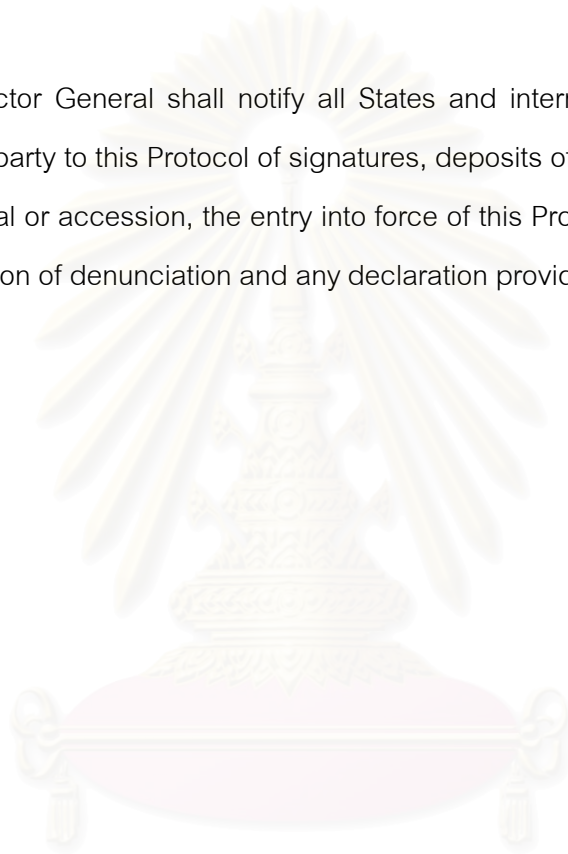
(b) Official texts of this Protocol shall be established by the Director General, after consultation with the interested governments and organizations, in the Arabic, Chinese, German, Italian, Japanese, Portuguese and Russian languages, and in such other languages as the Assembly may designate.

(2) This Protocol shall remain open for signature at Madrid until December 31, 1989.

(3) The Director General shall transmit two copies, certified by the Government of Spain, of the signed texts of this Protocol to all States and intergovernmental organizations that may become party to this Protocol.

(4) The Director General shall register this Protocol with the Secretariat of the United Nations.

(5) The Director General shall notify all States and international organizations that may become or are party to this Protocol of signatures, deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the entry into force of this Protocol and any amendment thereto, any notification of denunciation and any declaration provided for in this Protocol.



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT CONCERNING
THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND
THE PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT

(as in force on April 1, 2004)

LIST OF RULES

Chapter 1: General Provisions

- Rule 1: Abbreviated Expressions
- Rule 2: Communication with the International Bureau
- Rule 3: Representation Before the International Bureau
- Rule 4: Calculation of Time Limits
- Rule 5: Irregularities in Postal and Delivery Services
- Rule 6: Languages
- Rule 7: Notification of Certain Special Requirements

Chapter 2: International Applications

- Rule 8: Several Applicants
- Rule 9: Requirements Concerning the International Application
- Rule 10: Fees Concerning the International Application
- Rule 11: Irregularities Other Than Those Concerning the Classification of Goods and Services or Their Indication
- Rule 12: Irregularities With Respect to the Classification of Goods and Services
- Rule 13: Irregularities With Respect to the Indication of Goods and Services

Chapter 3: International Registrations

- Rule 14: Registration of the Mark in the International Register
- Rule 15: Date of the International Registration

Chapter 4: Facts in Contracting Parties Affecting International Registrations

- Rule 16: Time Limit for Notifying Provisional Refusal Based on an Opposition

- Rule 17: Provisional Refusal and Statement of Grant of Protection
- Rule 18: Irregular Notifications of Provisional Refusal
- Rule 19: Invalidations in Designated Contracting Parties
- Rule 20: Restriction of the Holder's Right of Disposal
- Rule 20bis: Licenses
- Rule 21: Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration
- Rule 21bis: Other Facts Concerning Seniority Claim
- Rule 22: Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration Resulting Therefrom, or of the Basic Registration
- Rule 23: Division or Merger of the Basic Applications, of the Registrations Resulting Therefrom, or of the Basic Registrations

Chapter 5: Subsequent Designations; Changes

- Rule 24: Designation Subsequent to the International Registration
- Rule 25: Request for Recording of a Change; Request for Recording of a Cancellation
- Rule 26: Irregularities in Requests for Recording of a Change and for Recording of a Cancellation
- Rule 27: Recording and Notification of a Change or of a Cancellation; Merger of International Registrations; Declaration That a Change in Ownership or a Limitation Has No Effect
- Rule 28: Corrections in the International Register

Chapter 6: Renewals

- Rule 29: Unofficial Notice of Expiry
- Rule 30: Details Concerning Renewal
- Rule 31: Recording of the Renewal; Notification and Certificate

Chapter 7: Gazette and Data Base

- Rule 32: Gazette
- Rule 33: Electronic Data Base

Chapter 8: Fees

Rule 34: Amounts and Payment of Fees

Rule 35: Currency of Payments

Rule 36: Exemption From Fees

Rule 37: Distribution of Supplementary Fees and Complementary Fees

Rule 38: Crediting of Individual Fees to the Accounts of the Contracting Parties Concerned

Chapter 9: Miscellaneous

Rule 39: Continuation of Effects of International Registrations in Certain Successor States

Rule 40: Entry into Force; Transitional Provisions

Rule 41: Administrative Instructions

Chapter 1**General Provisions****Rule 1****Abbreviated Expressions**

For the purposes of these Regulations,

(i) "Agreement" means the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of April 14, 1891, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28, 1979;

(ii) "Protocol" means the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989;

(iii) "Contracting Party" means any country party to the Agreement or any State or intergovernmental organization party to the Protocol;

(iv) "Contracting State" means a Contracting Party that is a State;

(v) “Contracting Organization” means a Contracting Party that is an intergovernmental organization;

(vi) “international registration” means the registration of a mark effected under the Agreement or the Protocol or both, as the case may be;

(vii) “international application” means an application for international registration filed under the Agreement or the Protocol or both, as the case may be;

(viii) “international application governed exclusively by the Agreement” means an international application whose Office of origin is the Office

- of a State bound by the Agreement but not by the Protocol, or
- of a State bound by both the Agreement and the Protocol where all the States designated in the international application are bound by the Agreement (whether or not those States are also bound by the Protocol);

(ix) “international application governed exclusively by the Protocol” means an international application whose Office of origin is the Office

- of a State bound by the Protocol but not by the Agreement, or
- of a Contracting Organization, or
- of a State bound by both the Agreement and the Protocol where the international application does not contain the designation of any State bound by the Agreement;

(x) “international application governed by both the Agreement and the Protocol” means an international application whose Office of origin is the Office of a State bound by both the Agreement and the Protocol and which is based on a registration and contains the designations

- of at least one State bound by the Agreement (whether or not that State is also bound by the Protocol), and

- of at least one State bound by the Protocol but not by the Agreement or of at least one Contracting Organization;

(xi) “applicant” means the natural person or legal entity in whose name the international application is filed;

(xii) “legal entity” means a corporation, association or other group or organization which, under the law applicable to it, is capable of acquiring rights, assuming obligations and suing or being sued in a court of law;

(xiii) “basic application” means the application for the registration of a mark that has been filed with the Office of a Contracting Party and that constitutes the basis for the international application for the registration of that mark;

(xiv) “basic registration” means the registration of a mark that has been effected by the Office of a Contracting Party and that constitutes the basis for the international application for the registration of that mark;

(xv) “designation” means the request for extension of protection (“territorial extension”) under Article 3ter(1) or (2) of the Agreement or under Article 3ter(1) or (2) of the Protocol, as the case may be; it also means such extension as recorded in the International Register;

(xvi) “designated Contracting Party” means a Contracting Party for which the extension of protection (“territorial extension”) has been requested under Article 3ter(1) or (2) of the Agreement or under Article 3ter(1) or (2) of the Protocol, as the case may be, or in respect of which such extension has been recorded in the International Register;

(xvii) “Contracting Party designated under the Agreement” means a designated Contracting Party for which the extension of protection (“territorial extension”) requested under Article 3ter(1) or (2) of the Agreement has been recorded in the International Register;

(xviiibis) “Contracting Party whose designation is governed by the Agreement” means a Contracting Party designated under the Agreement or, where a change of ownership has

been recorded and the Contracting Party of the holder is bound by the Agreement, a designated Contracting Party which is bound by the Agreement;

(xviii) "Contracting Party designated under the Protocol" means a designated Contracting Party for which the extension of protection ("territorial extension") requested under Article 3ter(1) or (2) of the Protocol has been recorded in the International Register;

(xix) "notification of provisional refusal" means a declaration by the Office of a designated Contracting Party, in accordance with Article 5(1) of the Agreement or Article 5(1) of the Protocol;

(xixbis) "invalidation" means a decision by the competent authority (whether administrative or judicial) of a designated Contracting Party revoking or cancelling the effects, in the territory of that Contracting Party, of an international registration with regard to all or some of the goods or services covered by the designation of the said Contracting Party;

(xx) "Gazette" means the periodical gazette referred to in Rule 32;

(xxi) "holder" means the natural person or legal entity in whose name the international registration is recorded in the International Register;

(xxii) "International Classification of Figurative Elements" means the Classification established by the Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks of June 12, 1973;

(xxiii) "International Classification of Goods and Services" means the Classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of June 15, 1957, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977;

(xxiv) "International Register" means the official collection of data concerning international registrations maintained by the International Bureau, which data the Agreement, the Protocol or the Regulations require or permit to be recorded, irrespective of the medium in which such data are stored;

(xxv) "Office" means the Office of a Contracting Party in charge of the registration of marks, or the common Office referred to in Article 9quater of the Agreement or Article 9quater of the Protocol, or both, as the case may be;

(xxvi) "Office of origin" means the Office of the country of origin defined in Article 1(3) of the Agreement or the Office of origin defined in Article 2(2) of the Protocol, or both, as the case may be;

(xxvibis) "Contracting Party of the holder" means

- the Contracting Party whose Office is the Office of origin, or
- where a change of ownership has been recorded, the Contracting Party, or one of the Contracting Parties, in respect of which the holder fulfills the conditions, under Articles 1(2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration;

(xxvii) "official form" means a form established by the International Bureau or any form having the same contents and format;

(xxviii) "prescribed fee" means the applicable fee set out in the Schedule of Fees;

(xxix) "Director General" means the Director General of the World Intellectual Property Organization;

(xxx) "International Bureau" means the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(xxxi) "Administrative Instructions" means the Administrative Instructions referred to in Rule 41.

Rule 2

Communication with the International Bureau

Communications addressed to the International Bureau shall be effected as specified in the Administrative Instructions.

Rule 3

Representation Before the International Bureau

(1) [Representative; Address of Representative; Number of Representatives] (a) The applicant or the holder may have a representative before the International Bureau.

(b) The address of the representative shall be,

(i) in respect of an international application governed exclusively by the Agreement, in the territory of a Contracting Party bound by the Agreement;

(ii) in respect of an international application governed exclusively by the Protocol, in the territory of a Contracting Party bound by the Protocol;

(iii) in respect of an international application governed by both the Agreement and the Protocol, in the territory of a Contracting Party;

(iv) in respect of an international registration, in the territory of a Contracting Party.

(c) The applicant or the holder may have one representative only. Where the appointment indicates several representatives, only the one indicated first shall be considered to be a representative and be recorded as such.

(d) Where a partnership or firm composed of attorneys or patent or trademark agents has been indicated as representative to the International Bureau, it shall be regarded as one representative.

(2) [Appointment of the Representative] (a) The appointment of a representative may be made in the international application, or in a subsequent designation or a request under Rule 25.

(b) The appointment of a representative may also be made in a separate communication which may relate to one or more specified international applications or international registrations of the same applicant or holder. The said communication shall be presented to the International Bureau

(i) by the applicant, the holder or the appointed representative, or

(ii) by the Office of the Contracting Party of the holder.

The communication shall be signed by the applicant or the holder, or by the Office through which it was presented.

(3) [Irregular Appointment] (a) Where the address of the purported representative is not in the territory relevant under paragraph (1)(b), the International Bureau shall treat the appointment as if it had not been made and shall inform accordingly the applicant or holder, the purported representative and, if the sender or transmitter is an Office, that Office.

(b) Where the International Bureau considers that the appointment of a representative under paragraph (2) is irregular, it shall notify accordingly the applicant or holder, the purported representative and, if the sender or transmitter is an Office, that Office.

(c) As long as the relevant requirements under paragraphs (1)(b) and (2) are not complied with, the International Bureau shall send all relevant communications to the applicant or holder himself.

(4) [Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment] (a) Where the International Bureau finds that the appointment of a representative complies with the applicable requirements, it shall record the fact that the applicant or holder has a representative, as well as the name and address of the representative, in the International Register. In such a case, the effective date of the

appointment shall be the date on which the International Bureau received the international application, subsequent designation, request or separate communication in which the representative is appointed.

(b) The International Bureau shall notify the recording referred to in subparagraph (a) to both the applicant or holder and the representative. Where the appointment was made in a separate communication presented through an Office, the International Bureau shall also notify the recording to that Office.

(5) [Effect of Appointment of a Representative] (a) Except where these Regulations expressly provide otherwise, the signature of a representative recorded under paragraph (4)(a) shall replace the signature of the applicant or holder.

(b) Except where these Regulations expressly require that an invitation, notification or other communication be addressed to both the applicant or holder and the representative, the International Bureau shall address to the representative recorded under paragraph (4)(a) any invitation, notification or other communication which, in the absence of a representative, would have to be sent to the applicant or holder; any invitation, notification or other communication so addressed to the said representative shall have the same effect as if it had been addressed to the applicant or holder.

(c) Any communication addressed to the International Bureau by the representative recorded under paragraph (4)(a) shall have the same effect as if it had been addressed to the said Bureau by the applicant or holder.

(6) [Cancellation of Recording; Effective Date of Cancellation] (a) Any recording under paragraph (4)(a) shall be cancelled where cancellation is requested in a communication signed by the applicant, holder or representative. The recording shall be cancelled ex officio by the International Bureau where a new representative is appointed or, in case a change in ownership has been recorded, where no representative is appointed by the new holder of the international registration.

(b) Subject to subparagraph (c), the cancellation shall be effective from the date on which the International Bureau receives the corresponding communication.

(c) Where the cancellation is requested by the representative, it shall be effective from the earlier of the following:

(i) the date on which the International Bureau receives a communication appointing a new representative;

(ii) the date of the expiry of a period of two months counted from the receipt of the request of the representative that the recording be cancelled.

Until the effective date of the cancellation, all communications referred to in paragraph (5)(b) shall be addressed by the International Bureau to both the applicant or holder and the representative.

(d) The International Bureau shall, upon receipt of a request for cancellation made by the representative, notify accordingly the applicant or holder, and add to the notification copies of all communications sent to the representative, or received by the International Bureau from the representative, during the six months preceding the date of the notification.

(e) The International Bureau shall, once the effective date of the cancellation is known, notify the cancellation and its effective date to the representative whose recording has been cancelled, to the applicant or holder and, where the appointment of the representative had been presented through an Office, to that Office.

Rule 4 Calculation of Time Limits

(1) [Periods Expressed in Years] Any period expressed in years shall expire, in the relevant subsequent year, in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day of the event from which the period starts to run, except that, where the event occurred on February 29 and in the relevant subsequent year February ends on the 28th, the period shall expire on February 28.

(2) [Periods Expressed in Months] Any period expressed in months shall expire, in the relevant subsequent month, on the day which has the same number as the day of the event from which the period starts to run, except that, where the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(3) [Periods Expressed in Days] The calculation of any period expressed in days shall start with the day following the day on which the relevant event occurred and shall expire accordingly.

(4) [Expiry on a Day on Which the International Bureau or an Office Is Not Open to the Public] If a period expires on a day on which the International Bureau or the Office concerned is not open to the public, the period shall, notwithstanding paragraphs (1) to (3), expire on the first subsequent day on which the International Bureau or the Office concerned is open to the public.

(5) [Indication of the Date of Expiry] The International Bureau shall, in all cases in which it communicates a time limit, indicate the date of the expiry, according to paragraphs (1) to (3), of the said time limit.

Rule 5

Irregularities in Postal and Delivery Services

(1) [Communications Sent Through a Postal Service] Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and mailed through a postal service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau,

(i) that the communication was mailed at least five days prior to the expiry of the time limit, or, where the postal service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or other like reason, that the communication was mailed not later than five days after postal service was resumed,

(ii) that the mailing of the communication was registered, or details of the mailing were recorded, by the postal service at the time of mailing, and

(iii) in cases where all classes of mail do not normally reach the International Bureau within two days of mailing, that the communication was mailed by a class of mail which normally reaches the International Bureau within two days of mailing or by airmail.

(2) [Communications Sent Through a Delivery Service] Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and sent through a delivery service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau,

(i) that the communication was sent at least five days prior to the expiry of the time limit, or, where the delivery service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or other like reason, that the communication was sent not later than five days after the delivery service was resumed, and

(ii) that details of the sending of the communication were recorded by the delivery service at the time of sending.

(3) [Limitation on Excuse] Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule only if the evidence referred to in paragraph (1) or (2) and the communication or a duplicate thereof are received by the International Bureau not later than six months after the expiry of the time limit.

(4) [International Application and Subsequent Designation] Where the International Bureau receives an international application or a subsequent designation beyond the two-month period referred to in Article 3(4) of the Agreement, in Article 3(4) of the Protocol and in Rule 24(6)(b), and the Office concerned indicates that the late receipt resulted from circumstances referred to in paragraph (1) or (2), paragraph (1) or (2) and paragraph (3) shall apply.

Rule 6
Languages

(1) [International Application] (a) An international application governed exclusively by the Agreement shall be in French.

(b) An international application governed exclusively by the Protocol or governed by both the Agreement and the Protocol shall be in English, French or Spanish according to what is prescribed by the Office of origin, it being understood that the Office of origin may allow applicants to choose between English, French and Spanish.

(2) [Communications Other Than the International Application] (a) Any communication concerning an international application governed exclusively by the Agreement or the international registration resulting therefrom shall, subject to Rule 17(2)(v) and (3), be in French, except that, where the international registration resulting from an international application governed exclusively by the Agreement is or has been the subject of a subsequent designation under the Protocol, the provisions of subparagraph (b) shall apply.

(b) Any communication concerning an international application governed exclusively by the Protocol or governed by both the Agreement and the Protocol, or the international registration resulting therefrom, shall, subject to Rule 17(2)(v) and (3), be

(i) in English, French or Spanish where such communication is addressed to the International Bureau by the applicant or holder, or by an Office;

(ii) in the language applicable under Rule 7(2) where the communication consists of the declaration of intention to use the mark annexed to the international application under Rule 9(5)(f) or to the subsequent designation under Rule 24(3)(b)(i);

(iii) in the language of the international application where the communication is a notification addressed by the International Bureau to an Office, unless that Office has notified the International Bureau that any such notifications are to be in English, in French or in Spanish; where the notification addressed by the International Bureau concerns the recording in the International Register of an international registration, the notification shall indicate the

language in which the relevant international application was received by the International Bureau;

(iv) in the language of the international application where the communication is a notification addressed by the International Bureau to the applicant or holder, unless that applicant or holder has expressed the wish that all such notifications are to be in English, or in French or in Spanish.

(3) [Recording and Publication] (a) Where the international application is governed exclusively by the Agreement, the recording in the International Register and the publication in the Gazette of the international registration resulting therefrom and of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of that international registration shall be in French.

(b) Where the international application is governed exclusively by the Protocol or is governed by both the Agreement and the Protocol, the recording in the International Register and the publication in the Gazette of the international registration resulting therefrom and of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of that international registration shall be in English, French and Spanish. The recording and publication of the international registration shall indicate the language in which the international application was received by the International Bureau.

(c) Where a first subsequent designation is made under the Protocol in respect of an international registration that has been published only in French, or only in English and French, the International Bureau shall, together with the publication in the Gazette of that subsequent designation, either publish the international registration in English and Spanish and republish the international registration in French, or publish the international registration in Spanish and republish it in English and French, as the case may be. That subsequent designation shall be recorded in the International Register in English, French and Spanish. Thereafter, the recording in the International Register and the publication in the Gazette of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of the international registration concerned shall be in English, French and Spanish.

(4) [Translation] (a) The translations needed for the notifications under paragraph (2)(b)(iii) and (iv), and recordings and publications under paragraph (3)(b) and (c), shall be made by the International Bureau. The applicant or the holder, as the case may be, may annex to the international application, or to a request for the recording of a subsequent designation or of a change, a proposed translation of any text matter contained in the international application or the request. If the proposed translation is not considered by the International Bureau to be correct, it shall be corrected by the International Bureau after having invited the applicant or the holder to make, within one month from the invitation, observations on the proposed corrections.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), the International Bureau shall not translate the mark. Where, in accordance with Rule 9(4)(b)(iii) or Rule 24(3)(c), the applicant or the holder gives a translation or translations of the mark, the International Bureau shall not check the correctness of any such translations.

Rule 7

Notification of Certain Special Requirements

(1) [Deleted]

(2) [Intention to Use the Mark] Where a Contracting Party requires, as a Contracting Party designated under the Protocol, a declaration of intention to use the mark, it shall notify that requirement to the Director General. Where that Contracting Party requires the declaration to be signed by the applicant himself and to be made on a separate official form annexed to the international application, the notification shall contain a statement to that effect and shall specify the exact wording of the required declaration. Where the Contracting Party further requires the declaration to be in English, French or Spanish, the notification shall specify the required language.

(3) [Notification] (a) Any notification referred to in paragraph (2) may be made at the time of the deposit by the Contracting Party of its instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the Protocol, and the effective date of the notification shall be the same as the date of entry into force of the Protocol with respect to the Contracting Party having

made the notification. The notification may also be made later, in which case the notification shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at any later date indicated in the notification, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the notification.

(b) Any notification made under paragraph (1), as in force before October 4, 2001¹, or paragraph (2) may be withdrawn at any time. The notice of withdrawal shall be addressed to the Director General. The withdrawal shall have effect upon receipt of the notice of withdrawal by the Director General or at any later date indicated in the notice.

Chapter 2 International Applications

Rule 8 Several Applicants

(1) [Two or More Applicants Applying Exclusively Under the Agreement or Applying Under Both the Agreement and the Protocol] Two or more applicants may jointly file an international application governed exclusively by the Agreement or governed by both the Agreement and the Protocol if the basic registration is jointly owned by them and if the country of origin, as defined in Article 1(3) of the Agreement, is the same for each of them.

(2) [Two or More Applicants Applying Exclusively Under the Protocol] Two or more applicants may jointly file an international application governed exclusively by the Protocol if the basic application was jointly filed by them or the basic registration is jointly owned by them, and if each of them qualifies, in relation to the Contracting Party whose Office is the Office of origin, for filing an international application under Article 2(1) of the Protocol.

Rule 9 Requirements Concerning the International Application

(1) [Presentation] The international application shall be presented to the International Bureau by the Office of origin.

(2) [Form and Signature] (a) The international application shall be presented on the official form in one copy.

(b) The international application shall be signed by the Office of origin and, where the Office of origin so requires, also by the applicant. Where the Office of origin does not require the applicant to sign the international application but allows that the applicant also sign it, the applicant may do so.

(3) [Fees] The prescribed fees applicable to the international application shall be paid as provided for in Rules 10, 34 and 35.

(4) [Contents of the International Application] (a) The international application shall contain or indicate

(i) the name of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions,

(ii) the address of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions,

(iii) the name and address of the representative, if any, given in accordance with the Administrative Instructions,

(iv) where the applicant wishes, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, to take advantage of the priority of an earlier filing, a declaration claiming the priority of that earlier filing, together with an indication of the name of the Office where such filing was made and of the date and, where available, the number of that filing, and, where the earlier filing relates to less than all the goods and services listed in the international application, the indication of those goods and services to which the earlier filing relates,

(v) a reproduction of the mark that shall fit in the box provided on the official form; that reproduction shall be clear and shall, depending on whether the reproduction in the basic application or the basic registration is in black and white or in color, be in black and white or in color,

(vi) where the applicant wishes that the mark be considered as a mark in standard characters, a declaration to that effect,

(vii) where color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or basic registration, or where the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark and the mark contained in the basic application or basic registration is in color, an indication that color is claimed and an indication by words of the color or combination of colors claimed and, where the reproduction furnished under item (v) is in black and white, one reproduction of the mark in color,

(viiibis) where the mark that is the subject of the basic application or the basic registration consists of a color or a combination of colors as such, an indication to that effect,

(viii) where the basic application or the basic registration relates to a three-dimensional mark, the indication "three-dimensional mark,"

(ix) where the basic application or the basic registration relates to a sound mark, the indication "sound mark,"

(x) where the basic application or the basic registration relates to a collective mark or a certification mark or a guarantee mark, an indication to that effect,

(xi) where the basic application or the basic registration contains a description of the mark by words and the applicant wishes to include the description or the Office of origin requires the inclusion of the description, that same description; where the said description is in a language other than the language of the international application, it shall be given in the language of the international application,

(xii) where the mark consists of or contains matter in characters other than Latin characters or numbers expressed in numerals other than Arabic or Roman numerals, a transliteration of that matter in Latin characters and Arabic numerals; the transliteration into Latin characters shall follow the phonetics of the language of the international application,

(xiii) the names of the goods and services for which the international registration of the mark is sought, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and Services, each group preceded by the number of the class and presented in the order of the classes of that Classification; the goods and services shall be indicated in precise terms, preferably using the words appearing in the Alphabetical List of the said Classification; the international application may contain limitations of the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties; the limitation in respect of each Contracting Party may be different,

(xiv) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions, and

(xv) the designated Contracting Parties.

(b) The international application may also contain,

(i) where the applicant is a natural person, an indication of the State of which the applicant is a national;

(ii) where the applicant is a legal entity, indications concerning the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;

(iii) where the mark consists of or contains a word or words that can be translated, a translation of that word or those words into French if the international application is governed exclusively by the Agreement, or into English, French and/or Spanish if the international application is governed exclusively by the Protocol or is governed by both the Agreement and the Protocol;

(iv) where the applicant claims color as a distinctive feature of the mark, an indication by words, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color;

(v) where the applicant wishes to disclaim protection for any element of the mark, an indication of that fact and of the element or elements for which protection is disclaimed.

(5) [Additional Contents of an International Application] (a) An international application governed exclusively by the Agreement or by both the Agreement and the Protocol shall contain the number and date of the basic registration and shall indicate one of the following:

(i) that the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting State whose Office is the Office of origin, or

(ii) where the applicant has no such establishment in any Contracting State of the Agreement, that he has a domicile in the territory of the State whose Office is the Office of origin, or

(iii) where the applicant has no such establishment or domicile in the territory of any Contracting State of the Agreement, that he is a national of the State whose Office is the Office of origin.

(b) An international application governed exclusively by the Protocol shall contain the number and date of the basic application or basic registration and shall indicate one or more of the following:

(i) where the Contracting Party whose Office is the Office of origin is a State, that the applicant is a national of that State;

(ii) where the Contracting Party whose Office is the Office of origin is an organization, the name of the Member State of that organization of which the applicant is a national;

(iii) that the applicant has a domicile in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin;

(iv) that the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin.

(c) Where the address of the applicant given in accordance with paragraph (4)(a)(ii) is not in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin and it has been indicated under subparagraph (a)(i) or (ii) or subparagraph (b)(iii) or (iv) that the applicant has a domicile or an establishment in the territory of that Contracting Party, that domicile or the address of that establishment shall be given in the international application.

(d) The international application shall contain a declaration by the Office of origin certifying

(i) the date on which the Office of origin received or, as provided for in Rule 11(1), is deemed to have received the request by the applicant to present the international application to the International Bureau,

(ii) that the applicant named in the international application is the same as the applicant named in the basic application or the holder named in the basic registration, as the case may be,

(iii) that any indication referred to in paragraph (4)(a)(vii) to (xi) and appearing in the international application appears also in the basic application or the basic registration, as the case may be,

(iv) that the mark that is the subject matter of the international application is the same as in the basic application or the basic registration, as the case may be,

(v) that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or the basic registration, the same claim is included in the international application or that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the international application without having been claimed in the basic application or basic registration, the mark in the basic application or basic registration is in fact in the color or combination of colors claimed, and

(vi) that the goods and services indicated in the international application are covered by the list of goods and services appearing in the basic application or basic registration, as the case may be.

(e) Where the international application is based on two or more basic applications or basic registrations, the declaration referred to in subparagraph (d) shall be deemed to apply to all those basic applications or basic registrations.

(f) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a notification under Rule 7(2), the international application shall also contain a declaration of intention to use the mark in the territory of that Contracting Party; the declaration shall be considered part of the designation of the Contracting Party requiring it and shall, as required by that Contracting Party,

(i) be signed by the applicant himself and be made on a separate official form annexed to the international application, or

(ii) be included in the international application.

(g) Where an international application contains the designation of a Contracting Organization, it may also contain the following indications:

(i) where the applicant wishes to claim, under the law of that Contracting Organization, the seniority of one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that Organization, a declaration to that effect, stating the Member State or Member States in or for which the earlier mark is registered, the date from which the relevant registration was effective, the number of the relevant registration and the goods and services for which the earlier mark is registered. Such indications shall be on an official form to be annexed to the international application;

(ii) where, under the law of that Contracting Organization, the applicant is required to indicate a second working language before the Office of that Contracting Organization, in addition to the language of the international application, an indication of that second language.

Rule 10

Fees Concerning the International Application

(1) [International Applications Governed Exclusively by the Agreement] An international application governed exclusively by the Agreement shall be subject to the payment of the basic fee, the complementary fee and, where applicable, the supplementary fee, specified in item 1 of the Schedule of Fees. Those fees shall be paid in two instalments of ten years each. For the payment of the second instalment, Rule 30 shall apply.

(2) [International Applications Governed Exclusively by the Protocol] An international application governed exclusively by the Protocol shall be subject to the payment of the basic fee, the complementary fee and/or the individual fee and, where applicable, the supplementary fee, specified or referred to in item 2 of the Schedule of Fees. Those fees shall be paid for ten years.

(3) [International Applications Governed by Both the Agreement and the Protocol] An international application governed by both the Agreement and the Protocol shall be subject to the payment of the basic fee, the complementary fee and, where applicable, the individual fee and the supplementary fee, specified or referred to in item 3 of the Schedule of Fees. As far as the Contracting Parties designated under the Agreement are concerned, paragraph (1) shall apply. As far as the Contracting Parties designated under the Protocol are concerned, paragraph (2) shall apply.

Rule 11

Irregularities Other Than Those Concerning the Classification of Goods and Services or Their Indication

(1) [Premature Request to the Office of Origin] (a) Where the Office of origin received a request to present to the International Bureau an international application governed exclusively by the Agreement before the mark which is referred to in that request is registered in the register of the said Office, the said request shall be deemed to have been

received by the Office of origin, for the purposes of Article 3(4) of the Agreement, on the date of the registration of the mark in the register of the said Office.

(b) Subject to subparagraph (c), where the Office of origin receives a request to present to the International Bureau an international application governed by both the Agreement and the Protocol before the mark which is referred to in that request is registered in the register of the said Office, the international application shall be treated as an international application governed exclusively by the Protocol, and the Office of origin shall delete the designation of any Contracting Party bound by the Agreement.

(c) Where the request referred to in subparagraph (b) is accompanied by an express request that the international application be treated as an international application governed by both the Agreement and the Protocol once the mark is registered in the register of the Office of origin, the said Office shall not delete the designation of any Contracting Party bound by the Agreement and the request to present the international application shall be deemed to have been received by the said Office, for the purposes of Article 3(4) of the Agreement and Article 3(4) of the Protocol, on the date of the registration of the mark in the register of the said Office.

(2) [Irregularities to Be Remedied by the Applicant] (a) If the International Bureau considers that the international application contains irregularities other than those referred to in paragraphs (3), (4) and (6) and in Rules 12 and 13, it shall notify the applicant of the irregularity and at the same time inform the Office of origin.

(b) Such irregularities may be remedied by the applicant within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If an irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of that irregularity by the International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the applicant and the Office of origin.

(3) [Irregularity to Be Remedied by the Applicant or by the Office of Origin] (a) Notwithstanding paragraph (2), where the fees payable under Rule 10 have

been paid to the International Bureau by the Office of origin and the International Bureau considers that the amount of the fees received is less than the amount required, it shall notify at the same time the Office of origin and the applicant. The notification shall specify the missing amount.

(b) The missing amount may be paid by the Office of origin or by the applicant within three months from the date of the notification by the International Bureau. If the missing amount is not paid within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the Office of origin and the applicant.

(4) [Irregularities to Be Remedied by the Office of Origin] (a) If the International Bureau

(i) finds that the international application does not fulfill the requirements of Rule 2 or was not presented on the official form prescribed under Rule 9(2)(a),

(ii) finds that the international application contains any of the irregularities referred to in Rule 15(1),

(iii) considers that the international application contains irregularities relating to the entitlement of the applicant to file an international application,

(iv) considers that the international application contains irregularities relating to the declaration by the Office of origin referred to in Rule 9(5)(d),

(v) [Deleted]

(vi) finds that the international application is not signed by the Office of origin, or

(vii) finds that the international application does not contain the date and number of the basic application or basic registration, as the case may be, it shall notify the Office of origin and at the same time inform the applicant.

(b) Such irregularities may be remedied by the Office of origin within three months from the date of notification of the irregularity by the International Bureau. If an irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of that irregularity by the International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the Office of origin and the applicant.

(5) [Reimbursement of Fees] Where, in accordance with paragraphs (2)(b), (3) or (4)(b), the international application is considered abandoned, the International Bureau shall refund any fees paid in respect of that application, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in items 1.1.1, 2.1.1 or 3.1.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(6) [Other Irregularity With Respect to the Designation of a Contracting Party Under the Protocol] (a) Where, in accordance with Article 3(4) of the Protocol, an international application is received by the International Bureau within a period of two months from the date of receipt of that international application by the Office of origin and the International Bureau considers that a declaration of intention to use the mark is required according to Rule 9(5)(f) but is missing or does not comply with the applicable requirements, the International Bureau shall promptly notify accordingly and at the same time the applicant and the Office of origin.

(b) The declaration of intention to use the mark shall be deemed to have been received by the International Bureau together with the international application if the missing or corrected declaration is received by the International Bureau within the period of two months referred to in subparagraph (a).

(c) The international application shall be deemed not to contain the designation of the Contracting Party for which a declaration of intention to use the mark is required if the missing or corrected declaration is received after the period of two months referred to in subparagraph (b). The International Bureau shall notify accordingly and at the same time the applicant and the Office of origin, reimburse any designation fee already paid in respect of

that Contracting Party and indicate that the designation of the said Contracting Party may be effected as a subsequent designation under Rule 24, provided that such designation is accompanied by the required declaration.

(7) [International Application Not Considered as Such] If the international application is presented direct to the International Bureau by the applicant or does not comply with the requirement applicable under Rule 6(1), the international application shall not be considered as such and shall be returned to the sender.

Rule 12

Irregularities With Respect to the Classification of Goods and Services

(1) [Proposal for Classification] (a) If the International Bureau considers that the requirements of Rule 9(4)(a)(xiii) are not complied with, it shall make a proposal of its own for the classification and grouping and shall send a notification of its proposal to the Office of origin and at the same time inform the applicant.

(b) The notification of the proposal shall also state the amount, if any, of the fees due as a consequence of the proposed classification and grouping.

(2) [Opinion Differing From the Proposal] The Office of origin may communicate to the International Bureau an opinion on the proposed classification and grouping within three months from the date of the notification of the proposal.

(3) [Reminder of the Proposal] If, within two months from the date of the notification referred to in paragraph (1)(a), the Office of origin has not communicated an opinion on the proposed classification and grouping, the International Bureau shall send to the Office of origin and to the applicant a communication reiterating the proposal. The sending of such a communication shall not affect the three-month period referred to in paragraph (2).

(4) [Withdrawal of Proposal] If, in the light of the opinion communicated under paragraph (2), the International Bureau withdraws its proposal, it shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

(5) [Modification of Proposal] If, in the light of the opinion communicated under paragraph (2), the International Bureau modifies its proposal, it shall notify the Office of origin and at the same time inform the applicant of such modification and of any consequent changes in the amount indicated under paragraph (1)(b).

(6) [Confirmation of Proposal] If, notwithstanding the opinion referred to in paragraph (2), the International Bureau confirms its proposal, it shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

(7) [Fees] (a) If no opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2), the amount referred to in paragraph (1)(b) shall be payable within four months from the date of the notification referred to in paragraph (1)(a), failing which the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

(b) If an opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2), the amount referred to in paragraph (1)(b) or, where applicable, paragraph (5) shall be payable within three months from the date of the communication by the International Bureau of the modification or confirmation of its proposal under paragraph (5) or (6), as the case may be, failing which the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

(c) If an opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2) and if, in the light of that opinion, the International Bureau withdraws its proposal in accordance with paragraph (4), the amount referred to in paragraph (1)(b) shall not be due.

(8) [Reimbursement of Fees] Where, in accordance with paragraph (7), the international application is considered abandoned, the International Bureau shall refund any fees paid in respect of that application, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in items 1.1.1, 2.1.1 or 3.1.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(9) [Classification in the Registration] Subject to the conformity of the international application with the other applicable requirements, the mark shall be registered with the classification and grouping that the International Bureau considers to be correct.

Rule 13

Irregularities With Respect to the Indication of Goods and Services

(1) [Communication of Irregularity by the International Bureau to the Office of Origin] If the International Bureau considers that any of the goods and services is indicated in the international application by a term that is too vague for the purposes of classification or is incomprehensible or is linguistically incorrect, it shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant. In the same notification, the International Bureau may suggest a substitute term, or the deletion of the term.

(2) [Time Allowed to Remedy Irregularity] (a) The Office of origin may make a proposal for remedying the irregularity within three months from the date of the notification referred to in paragraph (1).

(b) If no proposal acceptable to the International Bureau for remedying the irregularity is made within the period indicated in subparagraph (a), the International Bureau shall include in the international registration the term as appearing in the international application, provided that the Office of origin has specified the class in which such term should be classified; the international registration shall contain an indication to the effect that, in the opinion of the International Bureau, the specified term is too vague for the purposes of classification or is incomprehensible or is linguistically incorrect, as the case may be. Where no class has been specified by the Office of origin, the International Bureau shall delete the said term ex officio and shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

Chapter 3
International Registrations

Rule 14

Registration of the Mark in the International Register

(1) [Registration of the Mark in the International Register] Where the International Bureau finds that the international application conforms to the applicable requirements, it shall register the mark in the International Register, notify the Offices of the designated Contracting Parties of the international registration and inform the Office of origin accordingly, and send a certificate to the holder. Where the Office of origin so wishes and has informed the International Bureau accordingly, the certificate shall be sent to the holder through the Office of origin.

(2) [Contents of the Registration] The international registration shall contain

(i) all the data contained in the international application, except any priority claim under Rule 9(4)(a)(iv) where the date of the earlier filing is more than six months before the date of the international registration,

(ii) the date of the international registration,

(iii) the number of the international registration,

(iv) where the mark can be classified according to the International Classification of Figurative Elements, and unless the international application contains a declaration to the effect that the applicant wishes that the mark be considered as a mark in standard characters, the relevant classification symbols of the said Classification as determined by the International Bureau,

(v) an indication, with respect to each designated Contracting Party, as to whether it is a Contracting Party designated under the Agreement or a Contracting Party designated under the Protocol.

(vi) indications annexed to the international application in accordance with Rule 9(5)(g)(i) concerning the Member State or Member States in or for which an earlier mark, for which seniority is claimed, is registered, the date from which the registration of that earlier mark was effective and the number of the relevant registration.

Rule 15

Date of the International Registration

(1) [Irregularities Affecting the Date of the International Registration] Where the international application received by the International Bureau does not contain all of the following elements:

(i) indications allowing the identity of the applicant to be established and sufficient to contact the applicant or his representative, if any,

(ii) the Contracting Parties which are designated,

(iii) a reproduction of the mark,

(iv) the indication of the goods and services for which registration of the mark is sought, the international registration shall bear the date on which the last of the missing elements reached the International Bureau, provided that, where the last of the missing elements reaches the International Bureau within the two-month time limit referred to in Article 3(4) of the Agreement and Article 3(4) of the Protocol, the international registration shall bear the date on which the defective international application was received or, as provided in Rule 11(1), is deemed to have been received by the Office of origin.

(2) [Date of the International Registration in Other Cases] In any other case, the international registration shall bear the date determined in accordance with Article 3(4) of the Agreement and Article 3(4) of the Protocol.

Chapter 4
Facts in Contracting Parties
Affecting International Registrations

Rule 16

Time Limit for Notifying Provisional Refusal Based on an Opposition

(1) [Information Relating to Possible Oppositions] (a) Where a declaration has been made by a Contracting Party pursuant to Article 5(2)(b) and (c), first sentence, of the Protocol, the Office of that Contracting Party shall, where it has become apparent with regard to a given international registration designating that Contracting Party that the opposition period will expire too late for any provisional refusal based on an opposition to be notified to the International Bureau within the 18-month time limit referred to in Article 5(2)(b), inform the International Bureau of the number, and the name of the holder, of that international registration.

(b) Where, at the time of the communication of the information referred to in subparagraph (a), the dates on which the opposition period begins and ends are known, those dates shall be indicated in the communication. If such dates are not yet known at that time, they shall be communicated to the International Bureau at the latest at the same time as any notification of a provisional refusal based on an opposition.

(c) Where subparagraph (a) applies and the Office referred to in the said subparagraph has, before the expiry of the 18-month time limit referred to in the same subparagraph, informed the International Bureau of the fact that the time limit for filing oppositions will expire within the 30 days preceding the expiry of the 18-month time limit and of the possibility that oppositions may be filed during those 30 days, a provisional refusal based on an opposition filed during the said 30 days may be notified to the International Bureau within one month from the date of filing of the opposition.

(2) [Recording and Transmittal of the Information] The International Bureau shall record in the International Register the information received under paragraph (1) and shall transmit that information to the holder.

Rule 17

Provisional Refusal and Statement of Grant of Protection

(1) [Notification of Provisional Refusal] (a) A notification of provisional refusal may comprise a declaration stating the grounds on which the Office making the notification considers that protection cannot be granted in the Contracting Party concerned (“ex officio provisional refusal”) or a declaration that protection cannot be granted in the Contracting Party concerned because an opposition has been filed (“provisional refusal based on an opposition”) or both.

(b) A notification of provisional refusal shall relate to one international registration, shall be dated and shall be signed by the Office making it.

(2) [Content of the Notification] A notification of provisional refusal shall contain or indicate

(i) the Office making the notification,

(ii) the number of the international registration, preferably accompanied by other indications enabling the identity of the international registration to be confirmed, such as the verbal elements of the mark or the basic application or basic registration number,

(iii) [Deleted]

(iv) all the grounds on which the provisional refusal is based, together with a reference to the corresponding essential provisions of the law,

(v) where the grounds on which the provisional refusal is based relate to a mark which has been the subject of an application or registration and with which the mark that is the subject of the international registration appears to be in conflict, the filing date and number, the priority date (if any), the registration date and number (if available), the name and address of

the owner, and a reproduction, of the former mark, together with the list of all or the relevant goods and services in the application or registration of the former mark, it being understood that the said list may be in the language of the said application or registration,

(vi) either that the grounds on which the provisional refusal is based affect all the goods and services or an indication of the goods and services which are affected, or are not affected, by the provisional refusal,

(vii) the time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal against, the ex officio provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with an indication of the date on which the said time limit expires, and the authority with which such request for review, appeal or response should be filed, with the indication, where applicable, that the request for review, the appeal or the response has to be filed through the intermediary of a representative whose address is within the territory of the Contracting Party whose Office has pronounced the refusal.

(3) [Additional Requirements Concerning a Notification of Provisional Refusal Based on an Opposition] Where the provisional refusal of protection is based on an opposition, or on an opposition and other grounds, the notification shall, in addition to complying with the requirements referred to in paragraph (2), contain an indication of that fact and the name and address of the opponent; however, notwithstanding paragraph (2)(v), the Office making the notification must, where the opposition is based on a mark which has been the subject of an application or registration, communicate the list of the goods and services on which the opposition is based and may, in addition, communicate the complete list of goods and services of that earlier application or registration, it being understood that the said lists may be in the language of the earlier application or registration.

(4) [Recording; Transmittal of Copies of Notifications] The International Bureau shall record the provisional refusal in the International Register together with the data contained in the notification, with an indication of the date on which the notification was sent or is regarded under Rule 18(1)(d) as having been sent to the International Bureau and shall transmit a

copy thereof to the Office of origin, if that Office has informed the International Bureau that it wishes to receive such copies, and, at the same time, to the holder.

(5) [Confirmation or Withdrawal of Provisional Refusal] (a) An Office which has sent to the International Bureau a notification of provisional refusal shall, once all procedures before the said Office relating to the protection of the mark have been completed, send to the International Bureau a statement indicating either

(i) that protection of the mark is refused in the Contracting Party concerned for all goods and services,

(ii) that the mark is protected in the Contracting Party concerned for all goods and services requested, or

(iii) the goods and services for which the mark is protected in the Contracting Party concerned.

(b) Where, following the sending of a statement in accordance with subparagraph (a), a further decision affects the protection of the mark, the Office shall, to the extent that it is aware of that decision, send to the International Bureau a further statement indicating the goods and services for which the mark is protected in the Contracting Party concerned.²

(c) The International Bureau shall record any statement received under subparagraph (a) or (b) in the International Register and shall transmit a copy thereof to the holder.

(d) The Office of a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with the law of the said Contracting Party,

(i) any provisional refusal that has been notified to the International Bureau is subject to review by the said Office, whether or not such review has been requested by the holder, and

(ii) the decision taken on the said review may be the subject of a further review or appeal before the Office.

Where this declaration applies and the Office is not in a position to communicate the said decision directly to the holder of the international registration concerned, the Office shall, notwithstanding the fact that all procedures before the said Office relating to the protection of the mark may not have been completed, send the statement referred to in subparagraph (a) to the International Bureau immediately following the said decision. Any further decision affecting the protection of the mark shall be sent to the International Bureau in accordance with subparagraph (b).

(e) The Office of a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with the law of the said Contracting Party, any ex officio provisional refusal that has been notified to the International Bureau is not open to review before the said Office. Where this declaration applies, any ex officio notification of a provisional refusal by the said Office shall be deemed to include a statement in accordance with subparagraph (a)(i) or (iii).

(6) [Statement of Grant of Protection] (a) An Office which has not communicated a notification of provisional refusal may, within the period applicable under Article 5(2) of the Agreement or Article 5(2)(a) or (b) of the Protocol, send to the International Bureau any of the following:

(i) a statement to the effect that all procedures before the Office have been completed and that the Office has decided to grant protection to the mark that is the subject of the international registration;

(ii) a statement to the effect that the ex officio examination has been completed and that the Office has found no grounds for refusal but that the protection of the mark is still subject to opposition or observations by third parties, with an indication of the date by which such oppositions may be filed;

(iii) where a statement in accordance with item (ii) has been sent, a further statement to the effect that the opposition period has expired without any opposition or observations being filed and that the Office has therefore decided to grant protection to the mark that is the subject of the international registration.³

(b) The International Bureau shall record any statement received under subparagraph (a) in the International Register and shall transmit a copy to the holder.

Rule 18

Irregular Notifications of Provisional Refusal

(1) [Contracting Party Designated Under the Agreement] (a) A notification of provisional refusal communicated by the Office of a Contracting Party designated under the Agreement shall not be regarded as such by the International Bureau

(i) if it does not contain any international registration number, unless other indications contained in the notification permit the international registration to which the provisional refusal relates to be identified,

(ii) if it does not indicate any grounds for refusal, or

(iii) if it is sent too late to the International Bureau, that is, if it is sent after the expiry of one year from the date on which the recording of the international registration or the recording of the designation made subsequently to the international registration has been effected, it being understood that the said date is the same as the date of sending the notification of the international registration or of the designation made subsequently.

(b) Where subparagraph (a) applies, the International Bureau shall nevertheless transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.

(c) If the notification

(i) is not signed on behalf of the Office which communicated it, or does not otherwise comply with the requirements of Rule 2 or with the requirement applicable under Rule 6(2),

(ii) does not contain, where applicable, the details of the mark with which the mark that is the subject of the international registration appears to be in conflict (Rule 17(2)(v) and (3)),

(iii) does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vi),

(iv) does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vii), or

(v) [Deleted]

(vi) does not contain, where applicable, the name and address of the opponent and the indication of the goods and services on which the opposition is based (Rule 17(3)), the International Bureau shall, except where subparagraph (d) applies, nonetheless record the provisional refusal in the International Register. The International Bureau shall invite the Office that communicated the provisional refusal to send a rectified notification within two months from the invitation and shall transmit to the holder copies of the irregular notification and of the invitation sent to the Office concerned.

(d) Where the notification does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vii), the provisional refusal shall not be recorded in the International Register. If however a rectified notification is sent within the time limit referred to in subparagraph (c), it shall be regarded, for the purposes of Article 5 of the Agreement, as having been sent to the International Bureau on the date on which the defective notification had been sent to it. If the notification is not so rectified, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal. In the latter case, the International Bureau shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.

(e) Any rectified notification shall, where the applicable law so permits, indicate a new time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal against, the ex officio provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with an indication of the date on which the said time limit expires.

(f) The International Bureau shall transmit a copy of any rectified notification to the holder.

(2) [Contracting Party Designated Under the Protocol] (a) Paragraph (1) shall also apply in the case of a notification of provisional refusal communicated by the Office of a Contracting Party designated under the Protocol, it being understood that the time limit referred to in paragraph (1)(a)(iii) shall be the time limit applicable under Article 5(2)(a), (b) or (c)(ii) of the Protocol.

(b) Paragraph (1)(a) shall apply to determine whether the time limit before the expiry of which the Office of the Contracting Party concerned must give the International Bureau the information referred to in Article 5(2)(c)(i) of the Protocol has been complied with. If such information is given after the expiry of that time limit, it shall be regarded as not having been given and the International Bureau shall inform the Office concerned accordingly.

(c) Where the notification of provisional refusal based on an opposition is made under Article 5(2)(c)(ii) of the Protocol without the requirements of Article 5(2)(c)(i) of the Protocol having been complied with, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal. In such a case, the International Bureau shall nevertheless transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.

Rule 19

Invalidations in Designated Contracting Parties

(1) [Contents of the Notification of Invalidation] Where the effects of an international registration are invalidated in a designated Contracting Party under Article 5(6) of the Agreement or Article 5(6) of the Protocol and the invalidation is no longer subject to appeal, the Office of the Contracting Party whose competent authority has pronounced the invalidation shall notify the International Bureau accordingly. The notification shall contain or indicate

(i) the authority which pronounced the invalidation,

(ii) the fact that the invalidation is no longer subject to appeal,

(iii) the number of the international registration,

(iv) the name of the holder,

(v) if the invalidation does not concern all the goods and services, those in respect of which the invalidation has been pronounced or those in respect of which the invalidation has not been pronounced, and

(vi) the date on which the invalidation was pronounced and, where possible, its effective date.

(2) [Recording of the Invalidation and Information to the Holder and the Office Concerned] The International Bureau shall record the invalidation in the International Register, together with the data contained in the notification of invalidation, and shall inform accordingly the holder. The International Bureau shall also inform the Office that communicated the notification of invalidation of the date on which the invalidation was recorded in the International Register if that Office has requested to receive such information.

Rule 20

Restriction of the Holder's Right of Disposal

(1) [Communication of Information] (a) The holder of an international registration or the Office of the Contracting Party of the holder may inform the International Bureau that the holder's right to dispose of the international registration has been restricted and, if appropriate, indicate the Contracting Parties concerned.

(b) The Office of any designated Contracting Party may inform the International Bureau that the holder's right of disposal has been restricted in respect of the international registration in the territory of that Contracting Party.

(c) Information given in accordance with subparagraph (a) or (b) shall consist of a summary statement of the main facts concerning the restriction.

(2) [Partial or Total Removal of Restriction] Where the International Bureau has been informed of a restriction of the holder's right of disposal in accordance with paragraph (1), the party that communicated the information shall also inform the International Bureau of any partial or total removal of that restriction.

(3) [Recording] The International Bureau shall record the information communicated under paragraphs (1) and (2) in the International Register and shall inform accordingly the holder, the designated Contracting Parties concerned and, where the information has been given by an Office, that Office.

Rule 20bis

Licenses

(1) [Request for the Recording of a License] (a) A request for the recording of a license shall be presented to the International Bureau on the relevant official form by the holder or, if the Office admits such presentation, by the Office of the Contracting Party of the holder or the Office of a Contracting Party with respect to which the license is granted.

(b) The request shall indicate

(i) the number of the international registration concerned,

(ii) the name of the holder,

(iii) the name and address of the licensee, given in accordance with the Administrative Instructions,

(iv) the designated Contracting Parties with respect to which the license is granted,

(v) that the license is granted for all the goods and services covered by the international registration, or the goods and services for which the license is granted, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and Services.

(c) The request may also indicate

- (i) where the licensee is a natural person, the State of which the licensee is a national,
 - (ii) where the licensee is a legal entity, the legal nature of that entity and the State and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized,
 - (iii) that the license concerns only a part of the territory of a specified designated Contracting Party,
 - (iv) where the licensee has a representative, the name and address of the representative, given in accordance with the Administrative Instructions,
 - (v) where the license is an exclusive license or a sole license, that fact,⁴
 - (vi) where applicable, the duration of the license.
- (d) The request shall be signed by the holder or by the Office through which it is presented.
- (2) [Irregular Request] (a) If the request for the recording of a license does not comply with the requirements of paragraph (1)(a), (b) and (d), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was presented by an Office, to that Office.
- (b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.
- (3) [Recording and Notification] Where the request complies with the requirements of paragraph (1)(a), (b) and (d), the International Bureau shall record the license in the International Register, together with the information contained in the request, shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in respect of which the license

is granted and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office.

(4) [Amendment or Cancellation of the Recording of a License] Paragraphs (1) to (3) shall apply mutatis mutandis to a request for the amendment or cancellation of the recording of a license.

(5) [Declaration That the Recording of a Given License Has No Effect] (a) The Office of a designated Contracting Party which is notified by the International Bureau of the recording of a license in respect of that Contracting Party may declare that such recording has no effect in the said Contracting Party.

(b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate

(i) the reasons for which the recording of the license has no effect,

(ii) where the declaration does not affect all the goods and services to which the license relates, those which are affected by the declaration or those which are not affected by the declaration,

(iii) the corresponding essential provisions of the law, and

(iv) whether such declaration may be subject to review or appeal.

(c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in paragraph (3) was sent to the Office concerned.

(d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the license.

(e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register

and notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the license.

(6) [Declaration That the Recording of Licenses in the International Register Has No Effect in a Contracting Party] (a) The Office of a Contracting Party the law of which does not provide for the recording of trademark licenses may notify the Director General that the recording of licenses in the International Register has no effect in that Contracting Party.

(b) The Office of a Contracting Party the law of which provides for the recording of trademark licenses may, before the date on which this Rule comes into force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the Agreement or the Protocol, notify the Director General that the recording of licenses in the International Register has no effect in that Contracting Party. Such notification may be withdrawn at any time.⁵

Rule 21

Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration

(1) [Notification] Where, in accordance with Article 4bis(2) of the Agreement or Article 4bis(2) of the Protocol, the Office of a designated Contracting Party has taken note in its Register, following a request made direct by the holder with that Office, that a national or a regional registration has been replaced by an international registration, that Office shall notify the International Bureau accordingly. Such notification shall indicate

(i) the number of the international registration concerned,

(ii) where the replacement concerns only one or some of the goods and services listed in the international registration, those goods and services, and

(iii) the filing date and number, the registration date and number, and, if any, the priority date of the national or regional registration which has been replaced by the international registration.

(2) [Recording] The International Bureau shall record the indications notified under paragraph (1) in the International Register and shall inform the holder accordingly.

Rule 21bis

Other Facts Concerning Seniority Claim

(1) [Final Refusal of Seniority Claim] Where a claim of seniority has been recorded in the International Register in respect of the designation of a Contracting Organization, the Office of that Organization shall notify the International Bureau of any final decision refusing, in whole or in part, the validity of such claim.

(2) [Seniority Claimed Subsequent to the International Registration] Where the holder of an international registration designating a Contracting Organization has, under the law of such Contracting Organization, claimed directly with the Office of that Organization the seniority of one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that Organization, and where such claim has been accepted by the Office concerned, that Office shall notify that fact to the International Bureau. Such notification shall indicate:

(i) the number of the international registration concerned, and

(ii) the Member State or Member States in or for which the earlier mark is registered, together with the date from which the registration of that earlier mark was effective and the number of the relevant registration.

(3) [Other Decisions Affecting Seniority Claim] The Office of a Contracting Organization shall notify the International Bureau of any further final decision, including withdrawal and cancellation, affecting a claim to seniority which has been recorded in the International Register.

(4) [Recording in the International Register] The International Bureau shall record in the International Register the information notified under paragraphs (1) to (3).

Rule 22
Ceasing of Effect of the Basic Application,
of the Registration Resulting Therefrom,
or of the Basic Registration

(1) [Notification Relating to Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration Resulting Therefrom, or of the Basic Registration] (a) Where Article 6(3) and (4) of the Agreement or Article 6(3) and (4) of the Protocol, or both, apply, the Office of origin shall notify the International Bureau accordingly and shall indicate

(i) the number of the international registration,

(ii) the name of the holder,

(iii) the facts and decisions affecting the basic registration, or, where the international registration concerned is based on a basic application which has not resulted in a registration, the facts and decisions affecting the basic application, or, where the international registration is based on a basic application which has resulted in a registration, the facts and decisions affecting that registration, and the effective date of those facts and decisions, and

(iv) where the said facts and decisions affect the international registration only with respect to some of the goods and services, those goods and services which are affected by the facts and decisions or those which are not affected by the facts and decisions.

(b) Where a judicial action referred to in Article 6(4) of the Agreement, or a proceeding referred to in item (i), (ii) or (iii) of Article 6(3) of the Protocol, began before the expiry of the five-year period but has not, before the expiry of that period, resulted in the final decision referred to in Article 6(4) of the Agreement, or in the final decision referred to in the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or renunciation referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where it is aware thereof and as soon as possible after the expiry of the said period, notify the International Bureau accordingly.

(c) Once the judicial action or proceeding referred to in subparagraph (b) has resulted in the final decision referred to in Article 6(4) of the Agreement, in the final decision referred to in the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or renunciation referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where it is aware thereof, promptly notify the International Bureau accordingly and shall give the indications referred to in subparagraph (a)(i) to (iv).

(2) [Recording and Transmittal of the Notification; Cancellation of the International Registration] (a) The International Bureau shall record any notification referred to in paragraph (1) in the International Register and shall transmit a copy of the notification to the Offices of the designated Contracting Parties and to the holder.

(b) Where any notification referred to in paragraph (1)(a) or (c) requests cancellation of the international registration and complies with the requirements of that paragraph, the International Bureau shall cancel, to the extent applicable, the international registration in the International Register.

(c) Where the international registration has been cancelled in the International Register in accordance with subparagraph (b), the International Bureau shall notify the Offices of the designated Contracting Parties and the holder of the following:

(i) the date on which the international registration was cancelled in the International Register;

(ii) where the cancellation concerns all goods and services, that fact;

(iii) where the cancellation concerns only some of the goods and services, the goods and services indicated under paragraph (1)(a)(iv).

Rule 23
Division or Merger of the Basic Applications,
of the Registrations Resulting Therefrom,
or of the Basic Registrations

(1) [Notification of the Division of the Basic Application or Merger of the Basic Applications] Where, during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol, the basic application is divided into two or more applications, or several basic applications are merged into a single application, the Office of origin shall notify the International Bureau accordingly and shall indicate

(i) the number of the international registration or, if the international registration has not yet been effected, the number of the basic application,

(ii) the name of the holder or applicant,

(iii) the number of each application resulting from the division or the number of the application resulting from the merger.

(2) [Recording and Notification by the International Bureau] The International Bureau shall record the notification referred to in paragraph (1) in the International Register and shall notify the Offices of the designated Contracting Parties and, at the same time, the holder.

(3) [Division or Merger of Registrations Resulting from Basic Applications or of Basic Registrations] Paragraphs (1) and (2) shall apply, mutatis mutandis, to the division of any registration or merger of any registrations which resulted from the basic application or applications during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol and to the division of the basic registration or merger of the basic registrations during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Agreement and in Article 6(3) of the Protocol.

Chapter 5
Subsequent Designations; Changes

Rule 24
Designation Subsequent to the International Registration

(1) [Entitlement] (a) A Contracting Party may be the subject of a designation made subsequent to the international registration (hereinafter referred to as “subsequent designation” where, at the time of that designation, the holder fulfills the conditions, under Article 1(2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration.

(b) Where the Contracting Party of the holder is bound by the Agreement, the holder may designate, under the Agreement, any Contracting Party that is bound by the Agreement.

(c) Where the Contracting Party of the holder is bound by the Protocol, the holder may designate, under the Protocol, any Contracting Party that is bound by the Protocol, provided that the said Contracting Parties are not both bound by the Agreement.

(2) [Presentation; Form and Signature] (a) A subsequent designation shall be presented to the International Bureau by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; however,

(i) where Rule 7(1), as in force before October 4, 2001, applies, it must be presented by the Office of origin;

(ii) where any of the Contracting Parties are designated under the Agreement, the subsequent designation must be presented by the Office of the Contracting Party of the holder;

(iii) where paragraph (7) applies, the subsequent designation resulting from conversion must be presented by the Office of the Contracting Organization.

(b) The subsequent designation shall be presented on the official form in one copy. Where it is presented by the holder, it shall be signed by the holder. Where it is presented by an

Office, it shall be signed by that Office and, where the Office so requires, also by the holder. Where it is presented by an Office and that Office, without requiring that the holder also sign it, allows that the holder also sign it, the holder may do so.

(3) [Contents] (a) Subject to paragraph (7)(b), the subsequent designation shall contain or indicate

(i) the number of the international registration concerned,

(ii) the name and address of the holder,

(iii) the Contracting Party that is designated,

(iv) where the subsequent designation is for all the goods and services listed in the international registration concerned, that fact, or, where the subsequent designation is for only part of the goods and services listed in the international registration concerned, those goods and services,

(v) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions, and,

(vi) where the subsequent designation is presented by an Office, the date on which it was received by that Office.

(b) Where the subsequent designation concerns a Contracting Party that has made a notification under Rule 7(2), that subsequent designation shall also contain a declaration of intention to use the mark in the territory of that Contracting Party; the declaration shall, as required by the said Contracting Party,

(i) be signed by the holder himself and be made on a separate official form annexed to the subsequent designation, or

(ii) be included in the subsequent designation.

(c) The subsequent designation may also contain

(i) the indications and translation or translations, as the case may be, referred to in Rule 9(4)(b),

(ii) a request that the subsequent designation take effect after the recording of a change or a cancellation in respect of the international registration concerned or after the renewal of the international registration,

(iii) where the subsequent designation concerns a Contracting Organization, the indications referred to in Rule 9(5)(g)(i), which shall be on a separate official form to be annexed to the subsequent designation, and in Rule 9(5)(g)(ii).

(d) Where the international registration is based on a basic application, a subsequent designation under the Agreement shall be accompanied by a declaration, signed by the Office of origin, certifying that the said application has resulted in a registration and indicating the date and number of that registration, unless such a declaration has already been received by the International Bureau.

(4) [Fees] The subsequent designation shall be subject to the payment of the fees specified or referred to in item 5 of the Schedule of Fees.

(5) [Irregularities] (a) If the subsequent designation does not comply with the applicable requirements, and subject to paragraph (10), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office.

(b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the subsequent designation shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in item 5.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), where the requirements of paragraph (1)(b) or (c) are not complied with in respect of one or more of the designated Contracting Parties, the subsequent designation shall be deemed not to contain the designation of those Contracting Parties, and any complementary or individual fees already paid in respect of those Contracting Parties shall be reimbursed. Where the requirements of paragraph (1)(b) or (c) are complied with in respect of none of the designated Contracting Parties, subparagraph (b) shall apply.

(6) [Date of Subsequent Designation] (a) A subsequent designation presented by the holder direct to the International Bureau shall, subject to subparagraph (c)(i), bear the date of its receipt by the International Bureau.

(b) A subsequent designation presented to the International Bureau by an Office shall, subject to subparagraph (c)(i), (d) and (e), bear the date on which it was received by that Office, provided that the said designation has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the subsequent designation has not been received by the International Bureau within that period, it shall, subject to subparagraph (c)(i), (d) and (e), bear the date of its receipt by the International Bureau.

(c) Where the subsequent designation does not comply with the applicable requirements and the irregularity is remedied within three months from the date of the notification referred to in paragraph (5)(a),

(i) the subsequent designation shall, where the irregularity concerns any of the requirements referred to in paragraph (3)(a)(i), (iii) and (iv) and (b)(i), bear the date on which that designation is put in order, unless the said designation was presented to the International Bureau by an Office and the irregularity is remedied within the period of two months referred to in subparagraph (b); in the latter case, the subsequent designation shall bear the date on which it was received by the said Office;

(ii) the date applicable under subparagraph (a) or (b), as the case may be, shall not be affected by an irregularity concerning requirements other than those which are referred to in paragraph (3)(a)(i), (iii) and (iv) and (b)(i).

(d) Notwithstanding subparagraphs (a), (b) and (c), where the subsequent designation contains a request made in accordance with paragraph (3)(c)(ii), it may bear a date which is later than that resulting from subparagraph (a), (b) or (c).

(e) Where a subsequent designation results from conversion in accordance with paragraph (7), that subsequent designation shall bear the date on which the designation of the Contracting Organization was recorded in the International Register.

(7) [Subsequent Designation Resulting From Conversion] (a) Where the designation of a Contracting Organization has been recorded in the International Register and to the extent that such designation has been withdrawn, refused or has ceased to have effect under the law of that Organization, the holder of the international registration concerned may request the conversion of the designation of the said Contracting Organization into the designation of any Member State of that Organization which is party to the Agreement and/or the Protocol.

(b) A request for conversion under subparagraph (a) shall indicate the elements referred to in paragraph (3)(a)(i) to (iii) and (v), together with:

(i) the Contracting Organization whose designation is to be converted, and

(ii) where the subsequent designation of a Contracting State resulting from conversion is for all the goods and services listed in respect of the designation of the Contracting Organization, that fact, or, where the designation of that Contracting State is for only part of the goods and services listed in the designation of that Contracting Organization, those goods and services.

(8) [Recording and Notification] Where the International Bureau finds that the subsequent designation conforms to the applicable requirements, it shall record it in the International Register and shall notify accordingly the Office of the Contracting Party that has been designated in the subsequent designation and at the same time inform the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office.

(9) [Refusal] Rules 16 to 18 shall apply mutatis mutandis.

(10) [Subsequent Designation Not Considered as Such] If the requirements of paragraph (2)(a) are not complied with, the subsequent designation shall not be considered as such and the International Bureau shall inform the sender accordingly.

Rule 25

Request for Recording of a Change;

Request for Recording of a Cancellation

(1) [Presentation of the Request] (a) A request for recording shall be presented to the International Bureau on the relevant official form, in one copy, where the request relates to any of the following:

(i) a change in the ownership of the international registration in respect of all or some of the goods and services and all or some of the designated Contracting Parties;

(ii) a limitation of the list of goods and services in respect of all or some of the designated Contracting Parties;

(iii) a renunciation in respect of some of the designated Contracting Parties for all the goods and services;

(iv) a change in the name or address of the holder;

(v) cancellation of the international registration in respect of all the designated Contracting Parties for all or some of the goods and services.

(b) Subject to subparagraph (c), the request shall be presented by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; however, the request for the recording of a change in ownership may be presented through the Office of the Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, indicated in the said request in accordance with paragraph (2)(a)(iv).

(c) The request for the recording of a renunciation or a cancellation may not be presented directly by the holder where the renunciation or cancellation affects any Contracting Party whose designation is governed by the Agreement.

(d) Where the request is presented by the holder, it shall be signed by the holder. Where it is presented by an Office, it shall be signed by that Office and, where the Office so requires, also by the holder. Where it is presented by an Office and that Office, without requiring that the holder also sign it, allows that the holder also sign it, the holder may do so.

(2) [Contents of the Request] (a) The request for the recording of a change or the request for the recording of a cancellation shall, in addition to the requested change or cancellation, contain or indicate

(i) the number of the international registration concerned,

(ii) the name of the holder, unless the change relates to the name or address of the representative,

(iii) in the case of a change in the ownership of the international registration, the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, of the natural person or legal entity mentioned in the request as the new holder of the international registration (hereinafter referred to as "the transferee"),

(iv) in the case of a change in the ownership of the international registration, the Contracting Party or Parties in respect of which the transferee fulfills the conditions, under Articles 1(2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration,

(v) in the case of a change in the ownership of the international registration, where the address of the transferee given in accordance with item (iii) is not in the territory of the Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, given in accordance with item (iv), and unless the transferee has indicated that he is a national of a Contracting State or of a State member of a Contracting Organization, the address of the establishment, or the domicile, of the transferee in the Contracting Party, or in one of the Contracting Parties, in

respect of which the transferee fulfills the conditions to be the holder of an international registration,

(vi) in the case of a change in the ownership of the international registration that does not relate to all the goods and services and to all the designated Contracting Parties, the goods and services and the designated Contracting Parties to which the change in ownership relates, and

(vii) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions.

(b) The request for the recording of a change in the ownership of the international registration may also contain,

(i) where the transferee is a natural person, an indication of the State of which the transferee is a national;

(ii) where the transferee is a legal entity, indications concerning the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized.

(c) The request for recording of a change or a cancellation may also contain a request that it be recorded before, or after, the recording of another change or cancellation or a subsequent designation in respect of the international registration concerned or after the renewal of the international registration.

(3) [Request Not Admissible] A change in the ownership of an international registration may not be recorded in respect of a given designated Contracting Party if that Contracting Party

(i) is bound by the Agreement but not by the Protocol, and the Contracting Party indicated under paragraph (2)(a)(iv) is not bound by the Agreement, or none of the Contracting Parties indicated under that paragraph is bound by the Agreement;

(ii) is bound by the Protocol but not by the Agreement, and the Contracting Party indicated under paragraph (2)(a)(iv) is not bound by the Protocol, or none of the Contracting Parties indicated under that paragraph is bound by the Protocol.

(4) [Several Transferees] Where the request for the recording of a change in the ownership of the international registration mentions several transferees, that change may not be recorded in respect of a given designated Contracting Party if any of the transferees does not fulfill the conditions to be holder of the international registration in respect of that Contracting Party.

Rule 26

Irregularities in Requests for Recording of a Change and for Recording of a Cancellation

(1) [Irregular Request] If the request for the recording of a change, or the request for the recording of a cancellation, referred to in Rule 25(1)(a) does not comply with the applicable requirements, and subject to paragraph (3), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was made by an Office, to that Office.

(2) [Time Allowed to Remedy Irregularity] The irregularity may be remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request for the recording of a change or the request for the recording of a cancellation was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(3) [Requests Not Considered as Such] If the requirements of Rule 25(1)(b) or (c) are not complied with, the request shall not be considered as such and the International Bureau shall inform the sender accordingly.

Rule 27**Recording and Notification of a Change or of a Cancellation;
Merger of International Registrations; Declaration That a Change in Ownership or a
Limitation Has No Effect**

(1) [Recording and Notification of a Change or of a Cancellation] (a) The International Bureau shall, provided that the request referred to in Rule 25(1)(a) is in order, promptly record the change or the cancellation in the International Register, shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in which the change has effect or, in the case of a cancellation, the Offices of all the designated Contracting Parties, and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office. Where the recording relates to a change in ownership, the International Bureau shall also inform the former holder in the case of a total change in ownership and the holder of the part of the international registration which has been assigned or otherwise transferred in the case of a partial change in ownership. Where the request for the recording of a cancellation was presented by the holder or by an Office other than the Office of origin during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Agreement and Article 6(3) of the Protocol, the International Bureau shall also inform the Office of origin.

(b) The change or the cancellation shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a request complying with the applicable requirements, except that, where a request has been made in accordance with Rule 25(2)(c), it may be recorded as of a later date.

(2) [Deleted]

(3) [Recording of Merger of International Registrations] Where the same natural person or legal entity has been recorded as the holder of two or more international registrations resulting from a partial change in ownership, the registrations shall be merged at the request of the said person or entity, made either direct or through the Office of the Contracting Party of the holder. The International Bureau shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties affected by the change and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office.

(4) [Declaration That a Change in Ownership Has No Effect] (a) The Office of a designated Contracting Party which is notified, by the International Bureau, of a change in ownership affecting that Contracting Party may declare that the change in ownership has no effect in the said Contracting Party. The effect of such a declaration shall be that, with respect to the said Contracting Party, the international registration concerned shall remain in the name of the transferor.

(b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate

(i) the reasons for which the change in ownership has no effect,

(ii) the corresponding essential provisions of the law, and

(iii) whether such declaration may be subject to review or appeal.

(c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in subparagraph (a) was sent to the Office concerned.

(d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and, as the case may be, record as a separate international registration that part of the international registration which has been the subject of the said declaration, and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request for the recording of a change in ownership and the new holder.

(e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and, as the case may be, modify the International Register accordingly, and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request for the recording of a change in ownership and the new holder.

(5) [Declaration That a Limitation Has No Effect] (a) The Office of a designated Contracting Party which is notified by the International Bureau of a limitation of the list of goods and services affecting that Contracting Party may declare that the limitation has no effect in the

said Contracting Party. The effect of such a declaration shall be that, with respect to the said Contracting Party, the limitation shall not apply to the goods and services affected by the declaration.

(b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate

(i) the reasons for which the limitation has no effect,

(ii) where the declaration does not affect all the goods and services to which the limitation relates, those which are affected by the declaration or those which are not affected by the declaration,

(iii) the corresponding essential provisions of the law, and

(iv) whether such declaration may be subject to review or appeal.

(c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in subparagraph (a) was sent to the Office concerned.

(d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the limitation.

(e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the limitation.

Rule 28

Corrections in the International Register

(1) [Correction] Where the International Bureau, acting ex officio or at the request of the holder or of an Office, considers that there is an error concerning an international registration in the International Register, it shall modify the Register accordingly.

(2) [Notification] The International Bureau shall notify accordingly the holder and, at the same time, the Offices of the designated Contracting Parties in which the correction has effect.

(3) [Refusal Following a Correction] Any Office referred to in paragraph (2) shall have the right to declare in a notification of provisional refusal addressed to the International Bureau that it considers that protection cannot, or can no longer, be granted to the international registration as corrected. Article 5 of the Agreement or Article 5 of the Protocol and Rules 16 to 18 shall apply mutatis mutandis, it being understood that the period allowed for sending the said notification shall be counted from the date of sending the notification of the correction to the Office concerned.

(4) [Time Limit for Correction] Notwithstanding paragraph (1), an error which is attributable to an Office and the correction of which would affect the rights deriving from the international registration may be corrected only if a request for correction is received by the International Bureau within nine months from the date of publication of the entry in the International Register which is the subject of the correction.

Chapter 6

Renewals

Rule 29

Unofficial Notice of Expiry

The fact that the unofficial notice referred to in Article 7(4) of the Agreement and Article 7(3) of the Protocol is not received shall not constitute an excuse for failure to comply with any time limit under Rule 30.

Rule 30

Details Concerning Renewal

(1) [Fees] (a) The international registration shall be renewed upon payment, at the latest on the date on which the renewal of the international registration is due, of

(i) the basic fee,

(ii) where applicable, the supplementary fee, and,

(iii) the complementary fee or individual fee, as the case may be, for each designated Contracting Party for which no refusal or invalidation is recorded in the International Register in respect of all the goods and services concerned, as specified or referred to in item 6 of the Schedule of Fees. However, such payment may be made within six months from the date on which the renewal of the international registration is due, provided that the surcharge specified in item 6.5 of the Schedule of Fees is paid at the same time.

(b) If any payment made for the purposes of renewal is received by the International Bureau earlier than three months before the date on which the renewal of the international registration is due, it shall be considered as having been received three months before the date on which renewal is due.

(2) [Further Details] (a) Where the holder does not wish to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party for which no refusal is recorded in the International Register in respect of all the goods and services concerned, payment of the required fees shall be accompanied by a statement that the renewal of the international registration is not to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.

(b) Where the holder wishes to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party notwithstanding the fact that a refusal is recorded in the International Register for that Contracting Party in respect of all the goods and services concerned, payment of the required fees, including the complementary fee or individual fee, as the case may be, for that Contracting Party, shall be accompanied by a statement that the renewal of the international registration is to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.

(c) The international registration may not be renewed in respect of any designated Contracting Party in respect of which an invalidation has been recorded for all goods and services under Rule 19(2) or in respect of which a renunciation has been recorded under Rule 27(1)(a). The international registration may not be renewed in respect of any

designated Contracting Party for those goods and services in respect of which an invalidation of the effects of the international registration in that Contracting Party has been recorded under Rule 19(2) or in respect of which a limitation has been recorded under Rule 27(1)(a).

(d) The fact that the international registration is not renewed in respect of all of the designated Contracting Parties shall not be considered to constitute a change for the purposes of Article 7(2) of the Agreement or Article 7(2) of the Protocol.

(3) [Insufficient Fees] (a) If the amount of the fees received is less than the amount of the fees required for renewal, the International Bureau shall promptly notify at the same time both the holder and the representative, if any, accordingly. The notification shall specify the missing amount.

(b) If the amount of the fees received is, on the expiry of the period of six months referred to in paragraph (1)(a), less than the amount required under paragraph (1), the International Bureau shall not, subject to subparagraph (c), record the renewal, and shall reimburse the amount received to the party having paid it and notify accordingly the holder and the representative, if any.

(c) If the notification referred to in subparagraph (a) was sent during the three months preceding the expiry of the period of six months referred to in paragraph (1)(a) and if the amount of the fees received is, on the expiry of that period, less than the amount required under paragraph (1) but is at least 70% of that amount, the International Bureau shall proceed as provided in Rule 31(1) and (3). If the amount required is not fully paid within three months from the said notification, the International Bureau shall cancel the renewal, notify accordingly the holder, the representative, if any, and the Offices which had been notified of the renewal, and reimburse the amount received to the party having paid it.

(4) [Period for Which Renewal Fees Are Paid] The fees required for each renewal shall be paid for ten years, irrespective of the fact that the international registration contains, in the list of designated Contracting Parties, only Contracting Parties designated under the Agreement, only Contracting Parties designated under the Protocol, or both Contracting

Parties designated under the Agreement and Contracting Parties designated under the Protocol. As regards payments under the Agreement, the payment for ten years shall be considered to be a payment for an instalment of ten years.

Rule 31

Recording of the Renewal; Notification and Certificate

(1) [Recording and Effective Date of the Renewal] Renewal shall be recorded in the International Register with the date on which renewal was due, even if the fees required for renewal are paid within the period of grace referred to in Article 7(5) of the Agreement and in Article 7(4) of the Protocol.

(2) [Renewal Date in the Case of Subsequent Designations] The effective date of the renewal shall be the same for all designations contained in the international registration, irrespective of the date on which such designations were recorded in the International Register.

(3) [Notification and Certificate] The International Bureau shall notify the Offices of the designated Contracting Parties concerned of the renewal and shall send a certificate to the holder.

(4) [Notification in Case of Non-Renewal] (a) Where an international registration is not renewed, the International Bureau shall notify accordingly the Offices of all of the Contracting Parties designated in that international registration.

(b) Where an international registration is not renewed in respect of a designated Contracting Party, the International Bureau shall notify the Office of that Contracting Party accordingly.

Chapter 7
Gazette and Data Base

Rule 32

Gazette

(1) [Information Concerning International Registrations] (a) The International Bureau shall publish in the Gazette relevant data concerning

(i) international registrations effected under Rule 14;

(ii) information communicated under Rule 16(1);

(iii) provisional refusals recorded under Rule 17(4), with an indication as to whether the refusal relates to all the goods and services or only some of them but without an indication of the goods and services concerned and without the grounds for refusal, and statements and information recorded under Rule 17(5)(c) and (6)(b);

(iv) renewals recorded under Rule 31(1);

(v) subsequent designations recorded under Rule 24(8);

(vi) continuation of effects of international registrations under Rule 39;

(vii) changes in ownership, limitations, renunciations and changes of name or address of the holder recorded under Rule 27;

(viii) cancellations effected under Rule 22(2) or recorded under Rule 27(1) or Rule 34(3)(d);

(ix) corrections effected under Rule 28;

(x) invalidations recorded under Rule 19(2);

(xi) information recorded under Rules 20, 20bis, 21, 21bis, 22(2)(a), 23, 27(3) and (4) and 40(3);

(xii) international registrations which have not been renewed.

(b) The reproduction of the mark shall be published as it appears in the international application. Where the applicant has made the declaration referred to in Rule 9(4)(a)(vi), the publication shall indicate that fact.

(c) Where a color reproduction of the mark is furnished under Rule 9(4)(a)(v) or (vii), the Gazette shall contain both a reproduction of the mark in black and white and the reproduction in color.

(2) [Information Concerning Particular Requirements and Certain Declarations of Contracting Parties] The International Bureau shall publish in the Gazette

(i) any notification made under Rule 7 or Rule 20bis(6) and any declaration made under Rule 17(5)(d) or (e);

(ii) any declarations made under Article 5(2)(b) or Article 5(2)(b) and (c), first sentence, of the Protocol;

(iii) any declarations made under Article 8(7) of the Protocol;

(iv) any notification made under Rule 34(2)(b) or (3)(a);

(v) a list of the days on which the International Bureau is not scheduled to be open to the public during the current and the following calendar year.

(3) [Yearly Index] In respect of every year, the International Bureau shall publish an index indicating, in alphabetical order, the names of the holders of the international registrations concerning which one or more entries were published in the Gazette during that year. The name of the holder shall be accompanied by the number of the international registration, the page number of the Gazette issue in which the entry affecting the international registration was published and the indication of the nature of the entry, such as registration, renewal, refusal, invalidation, cancellation or change.

(4) [Number of Copies for Offices of Contracting Parties] (a) The International Bureau shall send to the Office of each Contracting Party copies of the Gazette. Each Office shall be

entitled, free of charge, to two copies and, where during a given calendar year the number of designations recorded with respect to the Contracting Party concerned has exceeded 2,000, in the following year one additional copy and further additional copies for every 1,000 designations in excess of 2,000. Each Contracting Party may purchase every year, at half of the subscription price, the same number of copies as that to which it is entitled free of charge.

(b) If the Gazette is available in more than one form, each Office may choose the form in which it wishes to receive any copy to which it is entitled.

Rule 33

Electronic Data Base

(1) [Contents of Data Base] The data which are both recorded in the International Register and published in the Gazette under Rule 32 shall be entered in an electronic data base.

(2) [Data Concerning Pending International Applications and Subsequent Designations] If an international application or a designation under Rule 24 is not recorded in the International Register within three working days following the receipt by the International Bureau of the international application or designation, the International Bureau shall enter in the electronic data base, notwithstanding any irregularities that may exist in the international application or designation as received, all the data contained in the international application or designation.

(3) [Access to Electronic Data Base] The electronic data base shall be made accessible to the Offices of the Contracting Parties and, against payment of the prescribed fee, if any, to the public, by on-line access and through other appropriate means determined by the International Bureau. The cost of accessing shall be borne by the user. Data entered under paragraph (2) shall be accompanied by a warning to the effect that the International Bureau has not yet made a decision on the international application or on the designation under Rule 24.

Chapter 8

Fees

Rule 34

Amounts and Payment of Fees

(1) [Amounts of Fees] The amounts of fees due under the Agreement, the Protocol or these Regulations, other than individual fees, are specified in the Schedule of Fees that is annexed to these Regulations and forms an integral part thereof.

(2) [Payments] (a) The fees indicated in the Schedule of Fees may be paid to the International Bureau by the applicant or the holder, or, where the Office of the Contracting Party of the holder accepts to collect and forward such fees, and the applicant or the holder so wishes, by that Office.

(b) Any Contracting Party whose Office accepts to collect and forward fees shall notify that fact to the Director General.

(3) [Individual Fee Payable in Two Parts] (a) A Contracting Party that makes or has made a declaration under Article 8(7) of the Protocol may notify the Director General that the individual fee to be paid in respect of a designation of that Contracting Party comprises two parts, the first part to be paid at the time of filing the international application or the subsequent designation of that Contracting Party and the second part to be paid at a later date which is determined in accordance with the law of that Contracting Party.

(b) Where subparagraph (a) applies, the references in items 2, 3 and 5 of the Schedule of Fees to an individual fee shall be construed as references to the first part of the individual fee.

(c) Where subparagraph (a) applies, the Office of the designated Contracting Party concerned shall notify the International Bureau when the payment of the second part of the individual fee becomes due. The notification shall indicate

(i) the number of the international registration concerned,

(ii) the name of the holder,

(iii) the date by which the second part of the individual fee must be paid,

(iv) where the amount of the second part of the individual fee is dependent on the number of classes of goods and services for which the mark is protected in the designated Contracting Party concerned, the number of such classes.

(d) The International Bureau shall transmit the notification to the holder. Where the second part of the individual fee is paid within the applicable period, the International Bureau shall record the payment in the International Register and notify the Office of the Contracting Party concerned accordingly. Where the second part of the individual fee is not paid within the applicable period, the International Bureau shall notify the Office of the Contracting Party concerned, cancel the international registration in the International Register with respect to the Contracting Party concerned and notify the holder accordingly.

(4) [Modes of Payment of Fees to the International Bureau] Fees shall be paid to the International Bureau as specified in the Administrative Instructions.

(5) [Indications Accompanying the Payment] At the time of the payment of any fee to the International Bureau, an indication must be given,

(i) before international registration, of the name of the applicant, the mark concerned and the purpose of the payment;

(ii) after international registration, of the name of the holder, the number of the international registration concerned and the purpose of the payment.

(6) [Date of Payment] (a) Subject to Rule 30(1)(b) and to subparagraph (b), any fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives the required amount.

(b) Where the required amount is available in an account opened with the International Bureau and that Bureau has received instructions from the holder of the account to debit it,

the fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives an international application, a subsequent designation, an instruction to debit the second part of an individual fee, a request for the recording of a change or an instruction to renew an international registration.

(7) [Change in the Amount of the Fees] (a) Where the amount of the fees payable in respect of the filing of an international application is changed between, on the one hand, the date on which the request to present the international application to the International Bureau is received, or is deemed to have been received under Rule 11(1)(a) or (c), by the Office of origin and, on the other hand, the date of the receipt of the international application by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.

(b) Where a designation under Rule 24 is presented by the Office of the Contracting Party of the holder and the amount of the fees payable in respect of that designation is changed between, on the one hand, the date of receipt, by the Office, of the request by the holder to present the said designation and, on the other hand, the date on which the designation is received by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.

(c) Where paragraph (3)(a) applies, the amount of the second part of the individual fee which is valid on the later date referred to in that paragraph shall be applicable.

(d) Where the amount of the fees payable in respect of the renewal of an international registration is changed between the date of payment and the due date of the renewal, the fee that was valid on the date of payment, or on the date considered to be the date of payment under Rule 30(1)(b), shall be applicable. Where the payment is made after the due date, the fee that was valid on the due date shall be applicable.

(e) Where the amount of any fee other than the fees referred to in subparagraphs (a), (b), (c) and (d) is changed, the amount valid on the date on which the fee was received by the International Bureau shall be applicable.

Rule 35
Currency of Payments

(1) [Obligation to Use Swiss Currency] All payments due under these Regulations shall be made to the International Bureau in Swiss currency irrespective of the fact that, where the fees are paid by an Office, that Office may have collected those fees in another currency.

(2) [Establishment of the Amount of Individual Fees in Swiss Currency] (a) Where a Contracting Party makes a declaration under Article 8(7)(a) of the Protocol that it wants to receive an individual fee, the amount of the individual fee indicated to the International Bureau shall be expressed in the currency used by its Office.

(b) Where the fee is indicated in the declaration referred to in subparagraph (a) in a currency other than Swiss currency, the Director General shall, after consultation with the Office of the Contracting Party concerned, establish the amount of the individual fee in Swiss currency on the basis of the official exchange rate of the United Nations.

(c) Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United Nations between the Swiss currency and the other currency in which the amount of an individual fee has been indicated by a Contracting Party is higher or lower by at least 5% than the last exchange rate applied to establish the amount of the individual fee in Swiss currency, the Office of that Contracting Party may ask the Director General to establish a new amount of the individual fee in Swiss currency according to the official exchange rate of the United Nations prevailing on the day preceding the day on which the request is made. The Director General shall proceed accordingly. The new amount shall be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between one and two months after the date of the publication of the said amount in the Gazette.

(d) Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United Nations between the Swiss currency and the other currency in which the amount of an individual fee has been indicated by a Contracting Party is lower by at least 10% than the last exchange rate applied to establish the amount of the individual fee in Swiss currency, the Director General shall establish a new amount of the individual fee in Swiss currency

according to the current official exchange rate of the United Nations. The new amount shall be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between one and two months after the date of the publication of the said amount in the Gazette.

Rule 36

Exemption From Fees

Recording of the following shall be exempt from fees:

- (i) the appointment of a representative, any change concerning a representative and the cancellation of the recording of a representative,
- (ii) any change concerning the telephone and telefacsimile numbers of the holder,
- (iii) the cancellation of the international registration,
- (iv) any renunciation under Rule 25(1)(a)(iii),
- (v) any limitation effected in the international application itself under Rule 9(4)(a)(xiii) or in a subsequent designation under Rule 24(3)(a)(iv),
- (vi) any request by an Office under Article 6(4), first sentence, of the Agreement or Article 6(4), first sentence, of the Protocol,
- (vii) the existence of a judicial proceeding or of a final decision affecting the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration,
- (viii) any refusal under Rule 17, Rule 24(9) or Rule 28(3), any statement under Rule 17(5) or (6) or any declaration under Rule 20bis(5) or Rule 27(4) or (5),
- (ix) the invalidation of the international registration,
- (x) information communicated under Rule 20,

(xi) any notification under Rule 21 or Rule 23,

(xii) any correction in the International Register.

Rule 37

Distribution of Supplementary Fees and Complementary Fees

(1) The coefficient referred to in Article 8(5) and (6) of the Agreement and Article 8(5) and (6) of the Protocol shall be as follows:

for Contracting Parties which examine only for

absolute grounds of refusal..... two

for Contracting Parties which also examine for prior rights:

(a) following opposition by third parties..... three

(b) ex officio..... four

(2) Coefficient four shall also be applied to Contracting Parties which carry out ex officio searches for prior rights with an indication of the most significant prior rights.

Rule 38

Crediting of Individual Fees to the Accounts of the Contracting Parties Concerned

Any individual fee paid to the International Bureau in respect of a Contracting Party having made a declaration under Article 8(7)(a) of the Protocol shall be credited to the account of that Contracting Party with the International Bureau within the month following the month in the course of which the recording of the international registration, subsequent designation or renewal for which that fee has been paid was effected or the payment of the second part of the individual fee was recorded.

Chapter 9
Miscellaneous

Rule 39
Continuation of Effects of International Registrations
in Certain Successor States

(1) Where any State ("the successor State") whose territory was, before the independence of that State, part of the territory of a Contracting State ("the predecessor country") has deposited with the Director General a declaration of continuation the effect of which is that the Agreement is applied by the successor State, the effects in the successor State of any international registration with a territorial extension to the predecessor country which is effective from a date prior to the date fixed under paragraph (2) shall be subject to

(i) the filing with the International Bureau, within six months from the date of a notice addressed for that purpose by the International Bureau to the holder of the international registration concerned, of a request that such international registration continue its effects in the successor State, and

(ii) the payment to the International Bureau, within the same time limit, of a fee of 23 Swiss francs, which shall be transferred by the International Bureau to the Office of the successor State, and of a fee of 41 Swiss francs for the benefit of the International Bureau.

(2) The date referred to in paragraph (1) shall be the date notified by the successor State to the International Bureau for the purposes of this Rule, provided that such date may not be earlier than the date of independence of the successor State.

(3) The International Bureau shall, upon receipt of the request and the fees referred to in paragraph (1), notify the Office of the successor State and make the corresponding recording in the International Register.

(4) With respect to any international registration concerning which the Office of the successor State has received a notification under paragraph (3), that Office may only refuse protection if the time limit referred to in Article 5(2) of the Agreement has not expired with

respect to the territorial extension to the predecessor country and if the notification of refusal is received by the International Bureau within that time limit.

(5) This Rule shall not apply to the Russian Federation.

Rule 40

Entry into Force; Transitional Provisions

(1) [Entry into Force] These Regulations shall enter into force on April 1, 2004, and shall, as of that date, replace the Regulations under the Agreement as in force on March 31, 1996 (hereinafter referred to as “the Regulations under the Agreement”).

(2) [General Transitional Provisions] (a) Notwithstanding paragraph (1),

(i) an international application the request for presentation to the International Bureau of which was received, or is deemed to have been received under Rule 11(1)(a) or (c), by the Office of origin before April 1, 1996, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Regulations under the Agreement, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rule 14;

(ii) a request for the recording of a change under Rule 20 of the Regulations under the Agreement sent by the Office of origin or by another interested Office to the International Bureau before April 1, 1996, or, where such date can be identified, whose date of receipt by the Office of origin or by another interested Office for presentation to the International Bureau is earlier than April 1, 1996, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Regulations under the Agreement, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rule 24(7) or to be in order for the purposes of Rule 27;

(iii) an international application, or a request for the recording of a change under Rule 20 of the Regulations under the Agreement, that, before April 1, 1996, has been the subject of any action by the International Bureau under Rules 11, 12, 13 or 21 of the Regulations under the Agreement, shall continue to be processed by the International Bureau under the said Rules; the date of the resulting international registration or recording in the International Register shall be governed by Rule 15 or 22 of the Regulations under the Agreement;

(iv) a notification of refusal or a notification of invalidation sent by the Office of a designated Contracting Party before April 1, 1996, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Regulations under the Agreement, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rule 17(4) and (5) or of Rule 19(2).

(b) For the purposes of Rule 34(7), the fees valid at any date before April 1, 1996, shall be the fees prescribed by Rule 32 of the Regulations under the Agreement.

(c) Notwithstanding Rule 10(1), where, in accordance with Rule 34(7)(a), the fees paid in respect of the filing of an international application are the fees prescribed for 20 years by Rule 32 of the Regulations under the Agreement, no second instalment shall be due.

(d) Where, in accordance with Rule 34(7)(b), the fees paid in respect of a subsequent designation are the fees prescribed by Rule 32 of the Regulations under the Agreement, paragraph (3) shall not apply.

(3) [Transitional Provisions Applicable to International Registrations for Which Fees Have Been Paid for 20 Years] (a) Where an international registration for which the required fees had been paid for 20 years is the subject of a subsequent designation under Rule 24 and where the current term of protection of that international registration expires more than ten years after the effective date of the subsequent designation as determined in accordance with Rule 24(6), the provisions of subparagraphs (b) and (c) shall apply.

(b) Six months before the expiry of the first period of ten years of the current term of protection of the international registration, the International Bureau shall send to the holder and his representative, if any, a notice indicating the exact date of expiry of the first period of ten years and the Contracting Parties which were the subject of subsequent designations referred to in subparagraph (a). Rule 29 shall apply *mutatis mutandis*.

(c) Payment of complementary and individual fees corresponding to the fees referred to in Rule 30(1)(iii) shall be required for the second period of ten years in respect of the subsequent designations referred to in subparagraph (a). Rule 30(1) and (3) shall apply *mutatis mutandis*.

(d) The International Bureau shall record in the International Register the fact that payment has been made to the International Bureau for the second period of ten years. The date of recording shall be the date of expiry of the first period of ten years, even if the fees required are paid within the period of grace referred to in Article 7(5) of the Agreement and in Article 7(4) of the Protocol.

(e) The International Bureau shall notify the Offices of the designated Contracting Parties concerned of the fact that payment has or has not been made for the second period of ten years and shall at the same time inform the holder.

(4) [Transitional Provisions Concerning Languages] Rule 6 as in force before April 1, 2004 shall continue to apply to any international application which was received, or in accordance with Rule 11(1)(a) or (c) is deemed to have been received, by the Office of origin before that date, to any international registration resulting therefrom and to any communication relating thereto. Rule 6 as in force before April 1, 2004 shall cease to apply where a subsequent designation under the Protocol is filed directly with the International Bureau or is filed with the Office of the Contracting Party of the holder on or after that date, provided that the subsequent designation is recorded in the International Register.

Rule 41

Administrative Instructions

(1) [Establishment of Administrative Instructions; Matters Governed by Them] (a) The Director General shall establish Administrative Instructions. The Director General may modify them. Before establishing or modifying the Administrative Instructions, the Director General shall consult the Offices which have a direct interest in the proposed Administrative Instructions or their proposed modification.

(b) The Administrative Instructions shall deal with matters in respect of which these Regulations expressly refer to such Instructions and with details in respect of the application of these Regulations.

(2) [Control by the Assembly] The Assembly may invite the Director General to modify any provision of the Administrative Instructions, and the Director General shall proceed accordingly.

(3) [Publication and Effective Date] (a) The Administrative Instructions and any modification thereof shall be published in the Gazette.

(b) Each publication shall specify the date on which the published provisions become effective. The dates may be different for different provisions, provided that no provision may be declared effective prior to its publication in the Gazette.

(4) [Conflict with the Agreement, the Protocol or These Regulations] In the case of conflict between, on the one hand, any provision of the Administrative Instructions and, on the other hand any provision of the Agreement, the Protocol or these Regulations, the latter shall prevail.

¹Paragraph (1) of Rule 7 read:

“Where a Contracting Party requires that, where its Office is the Office of origin and the holder’s address is in the territory of that Contracting Party, designations made subsequently to the international registration be presented to the International Bureau by the said Office, it shall notify that requirement to the Director General.”

²Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“The reference in Rule 17(5)(b) to a further decision that affects the protection of the mark includes also the case where that further decision is taken by the Office, for example in the case of restitutio in integrum, notwithstanding the fact that the Office has already stated that the procedures before the Office have been completed.”

³Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“The references in Rule 17(6)(a)(ii) and (iii) to observations by third parties apply only to those Contracting Parties whose legislation provides for such observations.”

⁴ Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“Where a request to record a license does not include the indication, provided for in Rule 20bis(1)(c)(v), that the license is exclusive or sole, it may be considered that the license is non-exclusive.”

⁵ Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“Subparagraph (a) of Rule 20bis(6) deals with the case of a notification by a Contracting Party whose law does not provide for the recording of trademark licenses; such a notification may be made at any time; subparagraph (b) on the other hand deals with the case of a notification by a Contracting Party whose law does provide for the recording of trademark licenses but which is unable at present to give effect to the recording of a license in the International Register; this latter notification, which may be withdrawn at any time, may only be made before this Rule has come into force or before the Contracting Party has become bound by the Agreement or the Protocol.”



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายก่อภพ รัตนสุต เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2524 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2544 สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 18 ในปี 2544 และเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2545 สอบไล่ได้ความรู้เนติบัณฑิต สมัยที่ 56 เมื่อปีการศึกษา 2546 ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย