

1. ความเป็นมา

ปัจจุบันผู้ประกอบการค้า ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือทางการค้า ทั้งภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองสิทธิในประเทศต่าง ๆ ก่อนส่งสินค้าไปจำหน่าย เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า และมีให้ผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สินทางปัญญา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการให้บริการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วยความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการศึกษานโยบายการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)

2. พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)

2.1 วิธีการเข้าเป็นภาคี/ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าเป็นภาคี

ประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารกรุงมาดริดสามารถแสดงความจำนงขอสมัครเข้าเป็นภาคีได้ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ทั้งนี้ ประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention of the Protection of Industrial Property) เสียก่อน จึงจะมีสิทธิสมัครได้

หากประเทศไทย เข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกของไทยก็จะได้รับประโยชน์ที่จะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ ได้หลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว(อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน) และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ซึ่งก็จะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการยื่นคำขอจดทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

2.2 ขั้นตอนการจดทะเบียน

2.2.1 การยื่นคำขอ

ให้ยื่นต่อสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) โดยยื่นผ่านสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดของประเทศผู้ขอ ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบและรับรองว่าเครื่องหมายที่ขึ้น สินค้าและ/หรือบริการที่ระบุ เหมือนกับคำขอรากฐาน (Basic Application) หรือทะเบียนรากฐาน (Basic Registration)

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะนำไปยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริดได้นั้น ต้องเป็นคำขอที่มีการยื่นขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศต้นกำเนิด

2.2.2 การจดทะเบียน

การจดทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นตอนระหว่างประเทศ

เมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียน จะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น (Formal Examination) ในเรื่องความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของพิธีสารกรุงมาดริดและกฎข้อบังคับพิธีสารกรุงมาดริด (Common Regulations) การระบุจำพวกและรายการสินค้าและ/หรือบริการ ว่าเป็นไปตาม Nice Classification หรือไม่ รวมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม

หากมีข้อบกพร่อง สำนักงานระหว่างประเทศจะแจ้งไปยังประเทศที่มีการยื่นคำขอและผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องแก้ไขภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นจะถือว่าละทิ้งคำขอ

2. ขั้นตอนในประเทศ

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

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

2.2.3 วันจดทะเบียน

มี 2 กรณี ดังนี้

1) คือวันยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด หากคำขอดังกล่าวถึงสำนักงานระหว่างประเทศภายใน 2 เดือน

2) หากเกิน 2 เดือน ให้ถือวันที่สำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอเป็นวันจดทะเบียน

2.2.4 อายุความคุ้มครอง

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

2.2.5 ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศมี 4 ประเภท คือ

- 1) Basic fee เป็นค่าธรรมเนียมเบื้องต้นสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหนึ่งคำขอ
 - เครื่องหมายขาว-ดำ 653 สวิสฟรังก์
 - เครื่องหมายที่เป็นสี 903 สวิสฟรังก์
- 2) Supplementary fee เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการ ที่ยื่นขอจดทะเบียนเกิน 3 จำพวก โดยเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่จำพวกที่ 4 ขึ้นไป จำพวกละ 73 สวิสฟรังก์
- 3) Complementary fee เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ประเทศละ 73 สวิสฟรังก์
- 4) Individual fee เป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ

3. การดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 220/2548 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา

3.2 การศึกษาเปรียบเทียบการจดทะเบียนตามพิธีสารกรุงมาดริดกับพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ แบบคำขอ ภาษาที่ใช้ จำพวกสินค้า ค่าธรรมเนียมสถานที่ยื่นคำขอ วันที่ถือว่าเป็นวันยื่นคำขอจดทะเบียนและวันจดทะเบียน การตรวจสอบ การประกาศโฆษณา การคัดค้าน อายุ การคุ้มครอง การต่ออายุ การโอน การเพิกถอน ฯลฯ