



ARISE⁺

ASEAN Intellectual Property Rights



คู่มือแนวทางการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศสำหรับ
ผู้ประกอบการไทย

พิธีสาร มาดริด

เส้นทางสู่การสร้าง
ตราสินค้าระดับโลก



Funded by the European Union



EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



พิธีสาร มาดริด



คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

แอกินีทาวเวอร์ ชั้น 10, 63 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

☎ +66 (0) 2 305 2600

✉ delegation-thailand@eeas.europa.eu



กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

563 ถนนนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

☎ +66 (0) 25474315

🌐 www.ipthailand.go.th

📘 facebook.com/ipthailand

🐦 @dip_thailand



ARISE+ IPR

🌐 www.ariseplusipr.eu

✉ Arise+IPR@euipo.europa.eu

📘 facebook.com/EUIPcooperation

🐦 @EUIPcooperation

คู่มือเล่มนี้เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดจากโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป (ARISE Plus IPR หรือ ARISE+ IPR) โดยความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจากนายแอร์เนสต์ รูบิโอ ที่ปรึกษาต่างประเทศ เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้เป็นความรับผิดชอบของโครงการ ARISE+ IPR แต่เพียงผู้เดียว ไม่ถือเป็นการสะท้อนทัศนคติของสหภาพยุโรป (EU) หรือสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) – กรุงเทพฯ ประเทศไทย มกราคม พ.ศ. 2564

สารบัญ

เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป (ARISE Plus IPR หรือ ARISE+ IPR)	5
สารจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย	6
สารจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย	7
1. ตราสินค้า: สิทธิที่สำคัญที่สุด	9
1.1. กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและความสำเร็จทางธุรกิจ	9
1.2. การสร้างตราสินค้า การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	9
1.3. การคุ้มครองตราสินค้าในตลาดส่งออก	9
2. พิธีสารมาดริด: วิธีการคุ้มครองตราสินค้าในต่างประเทศ	10
2.1. สมาชิกสหภาพมาดริด: ตลาดที่น่าดึงดูดสำหรับการส่งออกของไทย	10
2.2. พิธีสารมาดริด: ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ใช้	11
2.2.1. การยื่นคำขอแบบรวมศูนย์กลางเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด	11
2.2.2. การบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าแบบรวมศูนย์กลาง	11
2.3. ข้อดี: ลดค่าใช้จ่าย บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ตราสินค้าเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ	11
3. การเลือกเครื่องหมายการค้า: แนวปฏิบัติที่ดี	13
3.1. การสืบค้นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย	14
3.2. การสืบค้นเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ: ฐานข้อมูลออนไลน์ (ASEAN TMview, TMview, GLOBAL BRAND)	14
4. การเตรียมและยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ: แนวปฏิบัติที่ดี	15
4.1. ข้อกำหนด: สิทธิ และคำขอหรือทะเบียนพื้นฐานในประเทศไทย	15
4.2. การยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา	16
4.3. เนื้อหาของคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ: ส่วนที่ต้องระบุและอาจไม่จำเป็นต้องระบุ	16
4.4. การระบุจำพวกสินค้าและบริการ: การใช้เครื่องมือในการจำแนก จำพวกและรายการสินค้าและบริการ (TMCLASS, MGS)	17
4.5. การระบุอาณาเขตขอรับความคุ้มครอง	17
4.6. ประมาณการค่าใช้จ่ายและการชำระค่าธรรมเนียม: วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริดและวิธีการชำระค่าธรรมเนียม	19
4.7. การรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น	19

5. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ	20
5.1. วันที่และผลบังคับใช้	20
5.1.1. วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ	20
5.1.2. ผลบังคับของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ	20
5.2. การบริหารจัดการการจดทะเบียนระหว่างประเทศ: แนวปฏิบัติที่ดี	21
5.2.1. การขยายความคุ้มครองไปยังอาณาเขตใหม่ (การระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม)	21
5.2.2. การบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนระหว่างประเทศระบบรวมศูนย์กลาง	22
5.2.3. การต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศ	24
5.3. การไม่เป็นอิสระในระยะห้าปี และการแปลงสภาพคำขอ: การเป็นอิสระหลังจากนั้น	25
5.4. เครื่องมือออนไลน์เพื่อติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการการจดทะเบียนระหว่างประเทศ	25
5.4.1. Madrid Monitor	25
5.4.2. Madrid Portfolio Manager (MPM)	26
6. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป	27
6.1. การยื่นคำขอโดยตรงไปที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป หรือ EUIPO (เส้นทางยุโรป)	27
6.2. การระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปผ่านระบบมาดริด (เส้นทางระหว่างประเทศ): แนวปฏิบัติที่ดี	28
6.2.1. การระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป: ข้อกำหนดเฉพาะ	28
6.2.2. ตัวแทนผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะต่อ EUIPO	29
6.2.3. การประกาศครั้งแรก การสืบค้น และการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอจดทะเบียนเบื้องต้น	30
6.2.4. การปฏิเสธรับจดทะเบียนกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและต้องห้ามรับจดทะเบียน (Absolute Grounds for Refusal)	32
6.2.5. การคัดค้าน (Opposition)	33
6.2.6. การพิจารณาขั้นสุดท้าย	33
6.2.7. การประกาศครั้งที่สองและความคุ้มครองในสหภาพยุโรป	33
6.2.8. การแปลงสภาพคำขอ (Transformation) ไปเป็นเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป (EUTM)	33
6.2.9. การแปลงคำขอ (Conversion)	34
6.2.10. การแทนที่คำขอ (Replacement)	34
7. สรุป	34
ภาคผนวก	
สมาชิกสหภาพมาดริด	35
ตัวย่อ	36
อภิธานศัพท์	36
เครื่องมือและบริการออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ระบบมาดริด	37

■ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป (ARISE PLUS IPR)

โครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป (ARISE Plus IPR) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบภายใต้โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติม (ASEAN Regional Integration Support from the EU หรือ ARISE Plus) โครงการ ARISE Plus IPR ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลายาว 5.5 ล้านยูโร สนับสนุนการรวมตัวระดับภูมิภาคผ่านความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมีเป้าหมายในการยกระดับระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้าง คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ บริหาร และบังคับใช้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและตามมาตรฐานสากล รวมถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ASEAN IPR Action Plan) 2559-2568

โครงการ ARISE Plus IPR มีวัตถุประสงค์ในการ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐบาลอาเซียนในสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและระบบทรัพย์สินทางปัญญาสากล
- มีส่วนในการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อให้สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพิ่มการตระหนักรู้ทางการเมืองและเพิ่มตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการคุ้มครองและการบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
- เสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- ให้การสนับสนุนแก่ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมาร์ ตามที่ประเทศเหล่านี้ต้องการ

จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน โครงการ ARISE Plus IPR ได้รวบรวมประโยชน์ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ จากแผนริเริ่มต่างๆ เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถการพัฒนาเครื่องมือด้านสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี การยอมรับมาตรฐานสากลและนำมาใช้ และการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อส่งเสริมการใช้ ให้ความคุ้มครอง และบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โครงการนี้จึงเล็งเห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของสหภาพยุโรปและอาเซียน ในด้านการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานบังคับใช้ ธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไป

ARISE+ IPR มุ่งสร้างการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านสมาชิกอาเซียน โดยให้การส่งเสริมด้านนวัตกรรม การค้า และการลงทุนในภูมิภาคนี้

สารจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

สหภาพยุโรป (EU) ให้ความสำคัญสูงสุดด้านคุณภาพของความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยสหภาพยุโรปเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับอาเซียน ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับประเทศกับประเทศไทย

สหภาพยุโรปสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นภายในอาเซียน ตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) เพื่อดำเนินการดังกล่าว สหภาพยุโรปให้ทุนสนับสนุนโครงการที่สำคัญที่สุดชื่อ “โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียน” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (ARISE Plus) เป็นมูลค่ารวม 40 ล้านยูโร

โครงการ ARISE Plus จัดโครงสร้างเพื่อสะท้อนให้เห็นสิ่งที่มีลำดับความสำคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเหตุนี้สหภาพยุโรปจึงสนับสนุนการรวมตัวด้านแนวปฏิบัติและมาตรฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป “ARISE Plus IPR” (หรือ ARISE+ IPR) ซึ่งบริหารจัดการโดย สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EU Intellectual Property Office หรือ EUIPO)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการค้าแบบทวิภาคีระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน ซึ่งมีมูลค่าถึง 2.373 แสนล้านยูโรในปี พ.ศ. 2561

ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (economic incentives) ให้ผู้สร้างสรรค์ สร้างเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน และเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 มีผลการศึกษาจากสมาคมเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trademark Association หรือ INTA) ได้ข้อสรุปว่าอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยตรง มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยโดยตรงประมาณร้อยละ 22 โดยแรงงานที่ถูกว่าจ้างในอุตสาหกรรมเหล่านี้มีสัดส่วนร้อยละ 13

หนึ่งในข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม (MSMEs) คือวิธีที่คุ้มครองค่าที่สูญหายและคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในต่างประเทศ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาตรฐานเป็นวิธีการจดทะเบียนและบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าในภาคีสมาชิก 123 ประเทศ ที่ง่าย สะดวก และคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป โดยใช้ค่าขอเดียวในภาษาเดียวเพื่อความคุ้มครองในหลายประเทศ และจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว

คู่มือเล่มนี้ “พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก” เป็นคู่มือที่มีเนื้อหาครอบคลุมสำหรับธุรกิจหรือบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย ที่ประสงค์จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในหลายๆ ประเทศ ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อดีของระบบมาดริด ขั้นตอนและค่าธรรมเนียม ข้อกำหนดในประเทศ และข้อควรรู้ในการพัฒนาตราสินค้า เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแง่มุมที่เป็นประโยชน์ ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บทความที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปจะมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป (EUTM) ซึ่งให้ความคุ้มครองในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ

สหภาพยุโรปหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมืออันเป็นประโยชน์นี้กับไทยและอาเซียนต่อไปเพื่อส่งผลเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ และส่งเสริมการคุ้มครอง การรับประกัน และสิ่งจูงใจสำหรับธุรกิจและผู้สร้างสรรค์

เปียร์ก้า ตาปีโอลา (Pirkka Tapiola)

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

■ สารจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานหลักของไทยที่รับผิดชอบภารกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งการส่งเสริม การสร้างสรรค์ การพัฒนาระบบการคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ และการป้องปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายในระยะเวลา 20 ปี ตามแผนการปฏิรูปประเทศบนพื้นฐานนวัตกรรมซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินมาตรการหลายด้านในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศตามมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสะดวกและเหมาะสม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริดซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริดเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนที่มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถขอรับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ ได้หลายประเทศ ในคราวเดียวกัน โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว (อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน) และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ซึ่งล่าสุด ประเทศสมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ (ยกเว้นเมียนมา) ได้เข้าเป็นภาคี พิธีสารกรุงมาดริดแล้ว

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นที่น่ายินดีที่ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกไทยใช้ประโยชน์จากระบบมาดริดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการของไทยทั้งในประเทศ และในตลาดโลก โดยในปี พ.ศ. 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภายใต้ระบบมาดริดกว่า 9,300 คำขอ

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างอาเซียน – สหภาพยุโรป (ARISE Plus IPR) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ระบบมาดริด จึงได้สนับสนุน การจัดทำคู่มือแนวทางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริดสำหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจอื่นๆ ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นว่าการมีข้อมูลแนวทางการปฏิบัติ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการภายใต้ระบบดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์ จากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริดมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพทางการค้าการลงทุนบนพื้นฐานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมได้ อย่างเข้มแข็งตามนโยบายรัฐบาล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

1. ตราสินค้า: สินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของท่าน

ตราสินค้าเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้ท่านแตกต่างไปจากคู่แข่ง ตราสินค้าสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ บริการ และบริษัทของท่าน ซึ่งอาจแสดงโดยใช้เครื่องหมาย (sign) สัญลักษณ์ ลวดลาย คำ สี หรือหลายอย่างรวมกัน ตราสินค้าสื่อความหมายถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้า มีบทบาทสำคัญยิ่งในกลยุทธ์ด้านการตลาด รวมทั้งเป็นหัวใจสำคัญของความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตราสินค้าสามารถสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้าและมีมูลค่า มันอาจกลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของท่าน

1.1. กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและความสำเร็จทางธุรกิจ

การสร้างตราสินค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและน่าดึงดูดในตลาดจะช่วยเพิ่มและรักษาความจงรักภักดีเอาไว้ได้ การสร้างตราสินค้าที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยการสร้างภาพในใจผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งๆ ส่วนใหญ่จะผ่านแคมเปญโฆษณาซึ่งให้ความสำคัญกับตราสินค้า นอกจากนี้ ต้องแน่ใจว่ามีกฎหมายให้ความคุ้มครองตราสินค้าจากคู่แข่งในตลาด กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าเป็นหัวใจสำคัญของความสามารถในการแข่งขันในตลาดรวมทั้งความสำเร็จของธุรกิจที่ยั่งยืน

1.2. การสร้างสรรค์ตราสินค้า การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

การสร้างตราสินค้าหมายถึงการเลือกเครื่องหมาย (sign) ที่สามารถแสดงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านกับคู่แข่งและกฎหมายก็ให้ความคุ้มครอง กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในตราสินค้าคือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าให้สิทธิท่านแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามใช้เครื่องหมายที่ทำให้ตราสินค้าของท่านมีความแตกต่างจากผู้อื่นในทางการค้าในกลุ่มสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน



ท่านสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยโดยยื่นคำขอที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) กระทรวงพาณิชย์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยมีระยะเวลาในการคุ้มครอง 10 ปี และสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ เป็นระยะเวลาเท่ากัน การบริหารจัดการตราสินค้าหมายถึงการต่ออายุเครื่องหมายการค้าอย่างสม่ำเสมอและบังคับใช้สิทธิต่อผู้ละเมิดและผู้ลอกเลียนแบบการโอนเครื่องหมายการค้าและการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจมีบทบาทสำคัญในการใช้ประโยชน์ตราสินค้าในเชิงพาณิชย์ผ่านการเป็นหุ้นส่วน การควบรวมกิจการ และธุรกิจแฟรนไชส์

1.3. การคุ้มครองตราสินค้าในตลาดส่งออก

การคุ้มครองตราสินค้านอกประเทศไทยหมายถึงการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าในตลาดส่งออกแต่ละแห่งที่ท่านต้องการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สิทธิในเครื่องหมายการค้าบังคับใช้ตามกฎหมายของแต่ละอาณาเขตและมีผลบังคับตามกฎหมายเฉพาะในอาณาเขตของประเทศนั้นๆ (เครื่องหมายการค้าในประเทศ) หรือกลุ่มประเทศที่จัดตั้งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระดับภูมิภาค (เช่น สหภาพยุโรป) ตามหลักการแล้ว การจะได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนั้นท่านต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ณ สำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศที่ต้องการให้ตราสินค้าของท่านได้รับความคุ้มครอง เมื่อท่านได้รับสิทธิในประเทศเหล่านั้น ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ณ ที่ทำการสำนักงานเหล่านี้เพื่อจัดการสิทธิของท่าน (ต่ออายุ อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือโอนสิทธิ) อย่างไรก็ตาม หากท่านเป็นคนที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์-กรรมในประเทศไทย ก็สามารถได้รับประโยชน์จากเส้นทางในการขอรับและบริหารจัดการสิทธิในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยใช้พิธีสารมาดริด ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ คู่กับค่าใช้จ่ายที่เสียไป และสะดวกกว่าเดิม โดยพิธีสารมาดริดเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

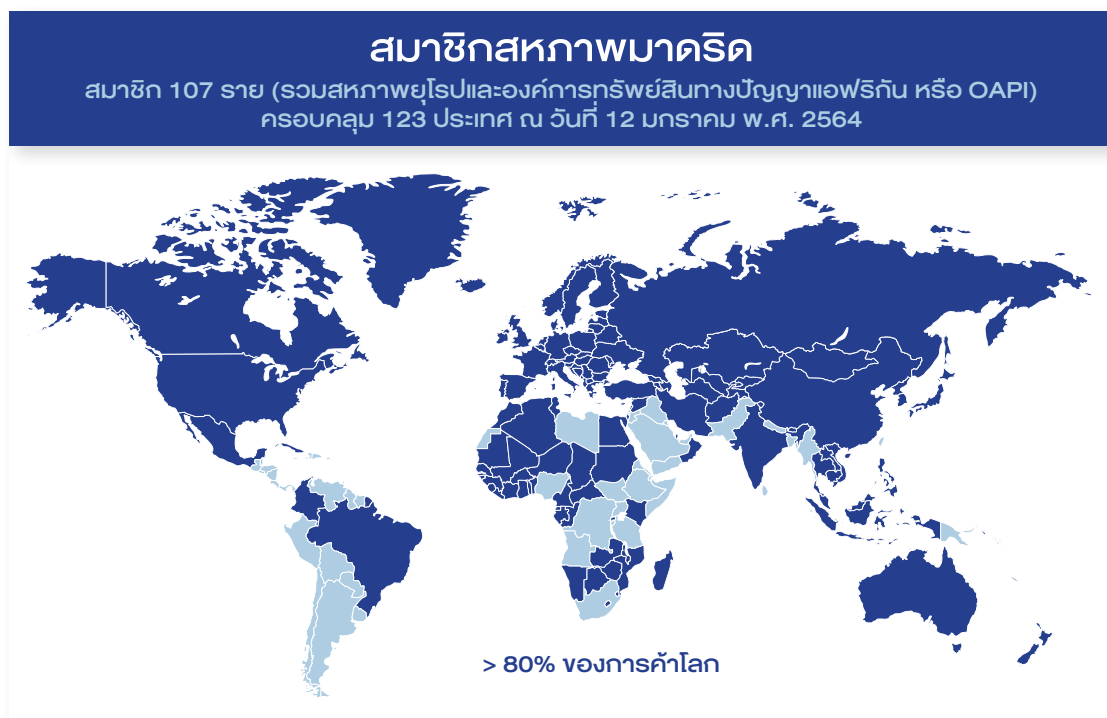
2. พิจารณามาตริต: วิธีการคุ้มครองตราสินค้าในต่างประเทศ

หากท่านเป็นบริษัท สมาคม ห้างร้าน เจ้าของแต่ผู้เดียว หรือผู้ประกอบการอื่นใดที่มีสัญชาติไทย สามารถใช้ประโยชน์จากพิจารณาตราสินค้าเพื่อคุ้มครองตราสินค้าของท่านมากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ตามขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริหารจัดการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่านในต่างประเทศ

2.1. สมาชิกสหภาพมาตริต: ตลาดที่น่าดึงดูดสำหรับการส่งออกของไทย

สหภาพมาตริต ซึ่งก่อตั้งโดยภาคีของพิจารณาตราสินค้า ประกอบด้วยสมาชิก 107 ราย (วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564) รัฐ 105 แห่ง และองค์การระหว่างรัฐบาล 2 แห่ง (สหภาพยุโรป และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกา หรือ OAPI) และครอบคลุมดินแดนต่าง ๆ จาก 123 ประเทศ มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของการค้าโลกและเป็นตลาดที่น่าดึงดูดสำหรับการส่งออกของไทย

คู่ค้าของประเทศไทยอันดับต้นๆ เป็นสมาชิกสหภาพมาตริต ประเทศผู้นำเข้าสินค้าจากไทย 15 อันดับแรก ซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 73.5) ของการส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสมาชิกสหภาพมาตริต 14 ประเทศ ได้แก่ (เรียงตามมูลค่าการส่งออก) ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย กัมพูชา เยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี และเนเธอร์แลนด์ ส่วนสมาชิกสหภาพมาตริตรายอื่น ๆ ที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกจากไทยในปริมาณที่สูง ได้แก่ สเปน, ลาว สหราชอาณาจักร เม็กซิโก สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส แคนาดา อิตาลี และนิวซีแลนด์



2.2. พิธีสารมาดริด: ขั้นตอนที่จะสะดวกสำหรับผู้ใช้



พิธีสารมาดริดบริหารงานโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ **WIPO** ซึ่งเป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์การสหประชาชาติ ตั้งอยู่ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พิธีสารมาดริดช่วยให้ท่านได้รับและรักษาความคุ้มครองตราสินค้าของท่านทั่วโลก โดยจัดให้มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว และคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบรวมศูนย์กลางและการบริหารจัดการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบรวมศูนย์กลาง ที่มีผลบังคับใช้ในหลายประเทศ

2.2.1. การยื่นคำขอแบบรวมศูนย์กลางเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด

การยื่นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ระบุขอรับความคุ้มครองในสมาชิกสหภาพมาดริดทุกรายที่ต้องการให้เครื่องหมายของท่านได้รับการคุ้มครอง คำขอจะถูกส่งต่อไปยัง WIPO เพื่อตรวจสอบ จดทะเบียน และประกาศโฆษณา เมื่อเครื่องหมายของท่านถูกได้รับการบันทึกโดย WIPO ในทะเบียนระหว่างประเทศ จะมีการแจ้งไปยังสมาชิกสหภาพมาดริดแต่ละรายที่ถูกระบุในการขอรับความคุ้มครองให้รับทราบ สมาชิกเหล่านี้ต้องตัดสินใจว่าจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านในอาณาเขตของตนหรือไม่ภายในกำหนดเวลาที่เคร่งครัดมาก ในกรณีที่สมาชิกที่ถูกระบุขอรับความคุ้มครองไม่แจ้งหรือแสดงการคัดค้านใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่ได้รับการแจ้ง (อาจเป็นระยะเวลา 12 เดือน 18 เดือน หรือเกิน 18 เดือนเล็กน้อยในกรณีที่มีการคัดค้านจากบุคคลที่สาม) ให้ถือว่าเครื่องหมายการค้าภายใต้การจดทะเบียนระหว่างประเทศได้รับความคุ้มครองภายในอาณาเขตของสมาชิกรายนั้น ประหนึ่งว่าได้จดทะเบียนโดยตรงกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกรายนั้น

2.2.2. การบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าแบบรวมศูนย์กลาง

เมื่อได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ (IR) และเครื่องหมายของท่านได้รับการคุ้มครองจากสมาชิกสหภาพมาดริดที่ถูกระบุขอรับความคุ้มครอง 1 รายหรือมากกว่านั้น ท่านสามารถบริหารจัดการสิทธิของท่านได้อย่างง่ายดายตามขั้นตอนทางออนไลน์ จุดเดียว (WIPO) ในการ (1) ต่ออายุสิทธิในเครื่องหมายการค้าทุก 10 ปี (2) ย้ายความคุ้มครองไปยังตลาดใหม่ๆ ได้ทุกเวลา และ (3) ร้องขอให้มีการบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ จากส่วนกลาง (การโอนสิทธิ การเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ การขอจำกัดรายการสินค้าหรือบริการ การขอละความคุ้มครองในรายการสินค้าหรือบริการ)

2.3. ข้อดี: ลดค่าใช้จ่าย บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ตราสินค้าเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระบบรวมศูนย์กลางภายใต้พิธีสารมาดริดมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ท่านไม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแยกกันในแต่ละประเทศ ที่ร่างเป็นภาษาที่แตกต่างกัน ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินที่ต่างกัน ไม่ต้องว่าจ้างขอรับบริการจากตัวแทนในประเทศ และไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศเหล่านี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศได้ด้วยหนึ่งคำขอที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นภาษาเดียว (ภาษาอังกฤษ) ชำระค่าธรรมเนียมในสกุลเงินเดียว (ฟรังก์สวิส) และคำขอจะมีผลบังคับใช้ในสมาชิกสหภาพมาดริดทุกรายที่ท่านได้เลือก ขั้นตอนดังกล่าวนี้ไม่มีความซับซ้อน สะดวก รวดเร็ว และคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปอย่างมาก ท่านจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการแปลและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ (ตัวแทนในประเทศ หรือการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน) การจำกัดระยะเวลาอย่างเคร่งครัดกำหนดไว้สำหรับสมาชิกสหภาพมาดริดเพื่อตัดสินใจยอมรับเกี่ยวกับ (recognition) สิทธิในประเทศตามการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านโดยการจำกัดเวลา มีส่วนในการเร่งขั้นตอนในการให้ความคุ้มครองอย่างมาก

ข้อดีจากการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์กลางยังมีความสำคัญนอกจากการยื่นคำขอ กล่าวคือ เมื่อได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ท่านสามารถติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการเรื่องวันต่ออายุและขั้นตอนต่างๆ ณ จุดบริการจุดเดียวคือที่ WIPO แทนที่จะเป็นหลายวันสำหรับวันที่ต่ออายุและหลายขั้นตอนที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าในแต่ละแห่ง นอกจากนี้ ท่านสามารถขยายความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านไปยังตลาดใหม่ๆ อย่างง่ายดายได้ตลอดเวลา (โดยระบุภาคี่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม) และสามารถเปลี่ยนแปลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่าน (เช่น การโอนสิทธิ การเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของหรือตัวแทน การขอจำกัดรายการสินค้าหรือบริการ การขอระงับความคุ้มครองในรายการสินค้าหรือบริการ) โดยจะถูกบันทึกในที่เดียว (สำนักทะเบียนระหว่างประเทศ หรือ International Register มี WIPO เป็นผู้ดูแล) โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก

การประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ระบบมาดริด (Madrid System) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผู้ใช้ระบบมาดริดร้อยละแปดสิบจัดอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีข้อมูล (portfolio) ไม่ใหญ่มีการจดทะเบียนระหว่างประเทศเพียงหนึ่งหรือสองทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ข้อดีของพิธีสารมาดริดไม่ได้เป็นแค่การลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนที่รวดเร็วกว่าอันเป็นผลมาจากการยื่นคำขอและการบริหารจัดการการจดทะเบียนระหว่างประเทศแบบรวมศูนย์กลางพิธีสารนี้ยังทำให้ตราสินค้าของท่านได้เปิดตัวในต่างประเทศก่อนใครอีกด้วย เนื่องจากเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างชื่อเสียง (reputation) ในระดับนานาชาติอย่างรวดเร็วและสร้างความนิยม (goodwill) ให้เครื่องหมายการค้าของท่านได้ทั่วโลก จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ของบริษัท การได้รับตราสินค้าก่อนใครในระดับโลกส่งผลดีทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งโอกาสมากขึ้นในการขายแฟรนไชส์และความเป็นไปได้ที่ในการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ประกอบการระหว่างประเทศเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตแบบครบวงจร (life-cycle development) ให้ดีขึ้น และเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (global supply chains)

เหตุใดจึงควรใช้พิธีสารมาดริด

ค่าใช้จ่ายลดลงและขั้นตอนที่เร็วขึ้นในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

- ยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว (ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
- ใช้เพียงภาษาเดียว (อังกฤษ)
- ชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสกุลเดียว (ฟรังก์สวิส)
- ไม่ต้องมีตัวแทนดำเนินการหลายราย
- วันต่ออายุและการยื่นคำขอต่ออายุเพียงครั้งเดียว
- ขั้นตอนในการแก้ไขเพียงขั้นตอนเดียว
- สามารถขยายการคุ้มครองไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา

สิ่งที่จะได้รับ

- สร้างตัวตนของแบรนด์ในต่างประเทศก่อนใคร
- ชื่อเสียงและความนิยมของแบรนด์ในระดับสากล
- โอกาสด้านแฟรนไชส์และการเป็นหุ้นส่วน

3. การเลือกเครื่องหมายการค้า: แนวปฏิบัติที่ดี

การสร้างสรรคตราสินค้าคือการเลือกเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ (เครื่องหมายการค้า) ที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านแตกต่างจากคู่แข่ง

โดยหลักการแล้ว เครื่องหมายใดๆ ที่สามารถแยกความต่างของสินค้าหรือบริการของท่านจากกิจการอื่นๆ ในตลาด ก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของท่านอาจประกอบด้วยสัญลักษณ์ ลวดลาย คำ สี่ สัญลักษณ์ต่างๆ หรือหลายอย่างรวมกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่คุณจะเลือกเครื่องหมายการค้า มีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดบางอย่างที่ท่านต้องนำมาพิจารณา

- เครื่องหมายของท่านต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (distinctive) หมายความว่า เครื่องหมายต้องประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านและสร้างความแตกต่างของสินค้าหรือบริการอื่น ๆ รูปแบบทางเรขาคณิตที่พบได้ทั่วไป (เช่น สีเหลี่ยมผืนผ้า วงกลม สีเหลี่ยมจัตุรัส) เครื่องหมายที่พบได้ทั่วไป (เช่น ตัวอักษรธรรมดาๆ หรือตัวเลขไม่เกินสองหลัก) นามสกุลที่พบได้ทั่วไปและชื่อของสถานที่ที่รู้จักกันดี มักถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- เครื่องหมายของท่านไม่ควรเป็นคำที่ยกย่องคุณสมบัติของสินค้า (เช่น “ดีที่สุด” “ดีเลิศ”) หรือคำบรรยายที่ระบุชื่อประเภทสินค้าหรือบริการที่ท่านต้องการขายโดยเจาะจง (เช่น “แอปเปิ้ล” สำหรับแอปเปิ้ล หรือ “ยา” สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยา) เนื่องจากอาจนำไปสู่การปฏิเสธการจดทะเบียนได้
- เครื่องหมายของท่านควรแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ สำนักงานเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่กำหนดให้แสดงเป็นภาพหรือเป็นเครื่องหมาย (เช่น การนำมาแสดงบนกระดาษคำขอฯ) สำนักงานบางแห่งยอมรับวิธีการอื่นในการแสดงออกมาสำหรับเครื่องหมายประเภทพิเศษ (เช่น การบันทึกเสียง MP3 สำหรับเครื่องหมายเสียง) อย่างไรก็ตาม ระบบมาดริดจะยังกำหนดให้เครื่องหมายของท่านแสดงออกมาเป็นภาพ
- เครื่องหมายของท่านต้องไม่แสดงถึงการทำงาน (functional) หมายความว่า เครื่องหมายที่ประกอบเป็นเครื่องหมายการค้าต้องไม่ประกอบด้วยลักษณะที่แสดงถึงตัวสินค้าเอง หรือลักษณะที่มีความจำเป็นต่อการได้ผลลัพท์ทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเครื่องหมาย 3 มิติ
- เครื่องหมายของท่านไม่ควรเป็นเครื่องหมายที่สร้างความสับสนหลอกลวง เครื่องหมายที่สื่อถึงการสับสนหลอกลวงของแหล่งกำเนิดหรือคุณลักษณะที่ไม่เป็นจริงของผลิตภัณฑ์อาจถูกปฏิเสธความคุ้มครองด้วยสาเหตุจากการสับสนหลอกลวง
- เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (เช่น เครื่องหมายที่มีผลต่อความรู้สึกทางศาสนาของประชาชนหรือสามกอนาจาร) อาจไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้า
- ธงของรัฐ เครื่องหมายประจำรัฐและชื่อรัฐ และเครื่องหมายขององค์ระหว่างรัฐบาล จะไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าในเกือบทุกประเทศทั่วโลก
- ท้ายสุดและสำคัญที่สุด ท่านต้องแน่ใจว่าเครื่องหมายที่ท่านต้องการใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสามารถใช้ได้ในตลาด และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่เป็นที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย หรือไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว หรืออยู่ระหว่างจดทะเบียนโดยบุคคลอื่นสำหรับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอย่างย่งที่ท่านต้องสืบค้นอย่างละเอียดว่าเครื่องหมายการค้าของท่านสามารถใช้ได้ในตลาดที่ท่านต้องการได้รับความคุ้มครอง

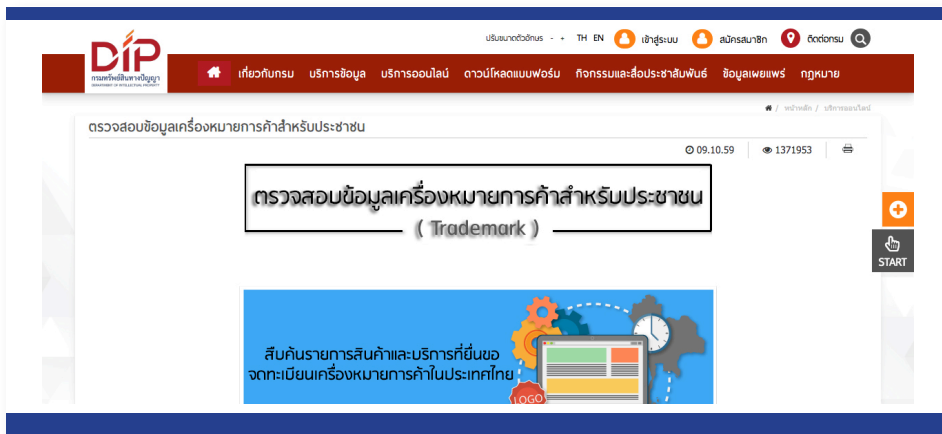
ข้อควรรู้

- ▶ เลือกเครื่องหมายการค้าอย่างรอบคอบ
- ▶ ให้แน่ใจว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามไว้
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นของผู้อื่น (สืบค้นข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ)

3.1. การสืบค้นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายในประเทศไทยของท่าน ท่านต้องมั่นใจว่าเครื่องหมายที่วางแผนจะใช้เป็นเครื่องหมายในประเทศไทยจะไม่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองตามกฎหมายสามารถศึกษาเนื้อหาของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยได้ที่ <https://www.ipthailand.go.th/th/trademark-008.html>

นอกจากนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าที่ต้องการจดทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังไม่มีผู้อื่นยื่นจดทะเบียนหรือยังไม่มีผู้อื่นจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าหรือบริการแบบเดียวกัน โดยตรวจสอบได้จากระบบสืบค้นเครื่องหมายการค้าทางออนไลน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ <https://tmonline.ipthailand.go.th/DiplInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf>



3.2. การสืบค้นเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ: ฐานข้อมูลออนไลน์ (ASEAN TMVIEW, TMVIEW, GLOBAL BRAND)



ก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายของท่านในต่างประเทศ ต้องตรวจสอบว่าเครื่องหมายที่วางแผนจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าในตลาดส่งออกไม่ได้เป็นของผู้อื่นในตลาดเหล่านั้น โดยการสืบค้นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันที่ได้รับการคุ้มครองแล้วในตลาดเหล่านี้สำหรับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน สำนักงานเครื่องหมายการค้าหลายแห่งของสมาชิกสหภาพมาดริดเสนอให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าทางออนไลน์ในแต่ละเว็บไซต์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสืบค้นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันคล้ายกันคือการเข้าไปที่ TMview, ASEAN TMview และ WIPO Global Brand Database

TMview (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>) เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้า 74 แห่งทั่วโลก (ระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอย่างกว้างขวางและให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย **ASEAN TMview** (<http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome>) เป็นฐานข้อมูลคล้ายกันที่จัดทำขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ด้วยความร่วมมือของ TMview ทั้ง TMview และ ASEAN TMview ทำให้สามารถเห็นภาพรวมของเครื่องหมายการค้ามากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก (รวมประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา) แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากว่า 60 ล้านคำขอที่มีผลบังคับใช้ในประเทศเหล่านั้น ผนวกกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้ระบบมาดริด ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ยื่นคำขอ ประเภทเครื่องหมายการค้า รูปภาพ สถานะทางกฎหมาย รายการสินค้าและบริการ รหัสจำพวก ฯลฯ ทั้ง TMview และ ASEAN TMview ทำให้ท่านสามารถสืบค้นเครื่องหมายการค้าได้อย่างง่ายดายตลอด 24 ชั่วโมง ความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในฐานข้อมูลเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานเครื่องหมายการค้าที่เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียวนับตั้งแต่ช่วงเริ่มใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 TMview ให้บริการการสืบค้นมากกว่า 70 ล้านครั้ง จาก 169 ประเทศ

หากต้องการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ สามารถดูได้จากฐานข้อมูล **Global Brand Database** (<http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp>) ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่บริหารจัดการโดย WIPO ที่มีข้อมูลกว่า 44 ล้านรายการจากชุดข้อมูลระดับประเทศและระหว่างประเทศ 67 ประเทศ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกำเนิดและสัญลักษณ์ทางทหาร ธง และเครื่องหมายประจำรัฐอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงชื่อ ตัวย่อ และเครื่องหมายขององค์กรระหว่างรัฐบาล

4. การเตรียมและยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ: แนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อได้เลือกเครื่องหมายการค้าของท่านเพื่อรับความคุ้มครองในต่างประเทศ และหากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นแล้ว ท่านก็พร้อมที่จะเตรียมและยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

การยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศจากส่วนกลาง



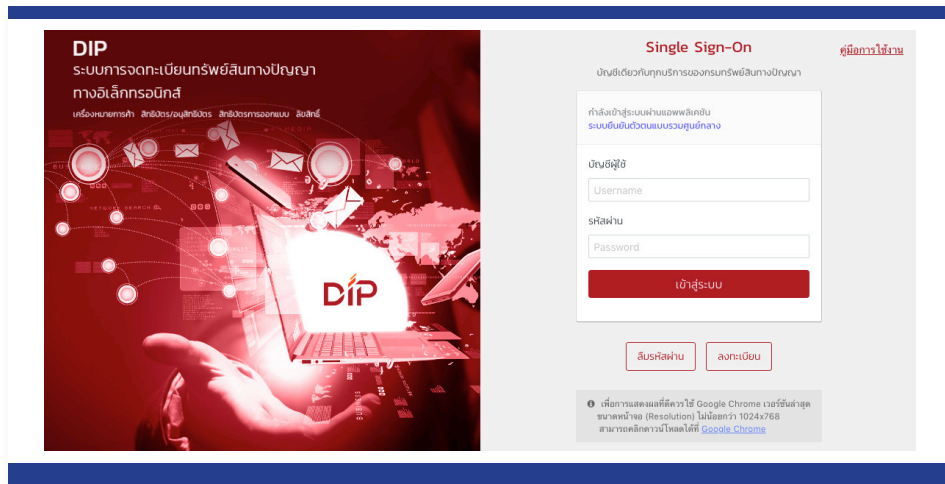
4.1. ข้อกำหนด: สิทธิ และเครื่องหมายพื้นฐานในประเทศไทย



กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ดำเนินการเรื่องคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทย ท่านมีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีที่ (1) ท่านเป็นคนสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลธรรมดาหรือที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์-กรรมที่แท้จริงและมีผลบังคับในประเทศไทย และ (2) ท่านมี 'เครื่องหมายพื้นฐาน' (basic mark) ในประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าเครื่องหมายของท่านได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือได้ยื่นขอรับความคุ้มครองในประเทศไทยแล้ว ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

4.2. การยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

หากต้องการยื่นคำขอระหว่างประเทศ (IA) ภายใต้พิธีสารมาดริด ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องยื่นคำขอทางออนไลน์ที่ <http://madrid.ipthailand.go.th/#/origin/savemmform/savemm2> โดยกรอกแบบฟอร์ม (MM2) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่รับยื่นคำขอระหว่างประเทศในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์ PDF ผู้ที่สามารถเข้าถึงบริการยื่นคำขอทางออนไลน์ได้แก่ผู้ที่เคยลงทะเบียนในระบบบัญชีเดียวกับทุกบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP Single Sign-On) (<https://sso.ipthailand.go.th>) และมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ดังนั้น หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ลงทะเบียนเพื่อรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทาง <http://sso.ipthailand.go.th/register> สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท



4.3. เนื้อหาของคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ: ส่วนที่ต้องระบุและอาจไม่จำเป็นต้องระบุ

คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (MM2) ต้องประกอบด้วย (1) ชื่อ ที่อยู่ และอีเมลของคุณ (2) รูปเครื่องหมาย ซึ่งต้องเหมือนกับเครื่องหมายพื้นฐานของท่านในประเทศไทยทุกประการ (3) รายการสินค้าและบริการที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง ต้องไม่เกินกว่ารายการสินค้าและบริการในเครื่องหมายพื้นฐานของท่าน และ (4) รายชื่อสมาชิกสหภาพมาดริดที่ต้องการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย (ภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง หรือ Designated Contracting Parties หรือ DCP) ข้อมูลจำเป็นเหล่านี้เป็นข้อมูลที่บังคับกรอก หากไม่มี จะกระทบต่อวันยื่นคำขอระหว่างประเทศ

คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (MM2) ยังต้องประกอบด้วย (1) สิ่งที่ระบุสิทธิในการยื่น (สถานประกอบการหรือภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือสัญชาติไทย) (2) การขอถือสิทธิย้อนหลัง หากมี (3) ชื่อและที่อยู่ของตัวแทน หากได้รับการแต่งตั้ง (4) เลขและวันที่ของเครื่องหมายพื้นฐานของท่านในประเทศไทย (5) ระบุประเภทเครื่องหมาย (ประเภทเครื่องหมาย การอ้างสิทธิในสิทธิ หากมี) (6) การออกเสียงกับศัพท์ตัวอักษรในเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)¹ (7) ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระและวิธีการชำระเงิน

อาจต้องใส่เนื้อหาบางอย่างเพิ่มเติม (เช่น การแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมาย) เมื่อชื่อสมาชิกสหภาพมาดริดบางรายถูกระบุในคำขอ (ดูข้อ 4.5 ด้านล่างนี้)

นอกจากนี้ คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศอาจประกอบด้วย (เนื้อหาไม่บังคับ) (1) สิ่งระบุสัญชาติของท่าน หรือลักษณะทางกฎหมายและรัฐภายใต้กฎหมายที่ท่านได้รับการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหากท่านเป็นนิติบุคคล (2) คำแปลเครื่องหมาย (3) คำพรรณนาเครื่องหมายตามความสมัครใจ (4) สิ่งบ่งชี้ส่วนสำคัญของเครื่องหมายที่เป็นสีหากมีการอ้างสี โดยแสดงเป็นคำพูด และ (5) สละสิทธิการขอรับความคุ้มครอง

¹ หากเครื่องหมายประกอบหรือมีตัวอักษรอันที่ไม่ใช่ตัวอักษรลาติน หรือตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวเลขอารบิก ต้องมีคำอ่านเครื่องหมายเป็นตัวอักษรลาตินหรือตัวเลขอารบิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรอกคำขอระหว่างประเทศ (MM2) สามารถศึกษา “หมายเหตุในการยื่นแบบฟอร์ม MM2 และ MM4 ถึง MM12” ได้ที่ <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/> หรือคู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Guide to the International Registration of Marks) หน้า B.II.6 ถึง B.II.25 ที่ <http://www.wipo.int/madrid/en/guide/>

ข้อควรรู้

เพื่อช่วยในการกรอกคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ให้ตรวจสอบ “หมายเหตุสำหรับการยื่นแบบฟอร์ม MM2 และ MM4 ถึง MM12” ที่ <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

4.4. การระบุจำพวกสินค้าและบริการ: การใช้เครื่องมือในการจำแนกจำพวกและรายการสินค้าและบริการ (TMCLASS, ASEAN TMCLASS, MGS)



เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ในประเทศหรือระหว่างประเทศ) ต้องระบุสินค้าและบริการที่ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้ถูกต้อง (ชื่อที่คลุมเครือเกินไป ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง หรือไม่อาจเข้าใจจะไม่ได้รับการรับรอง) และต้องแบ่งจำพวกสินค้าและบริการเหล่านี้ให้ถูกต้องตามระบบ Nice Classification (เกณฑ์การแบ่งจำพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมาย)

เพื่อให้แน่ใจว่ารายการสินค้าและบริการของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นในอินเทอร์เน็ต จะได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ แนะนำให้ท่านใช้ **TMclass** (<http://euipo.europa.eu/ec2/>) และ **ASEAN TMclass** (<http://www.asean-tmclass.org/ec2/>) ทั้งสองเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะช่วยให้การสืบค้นและแบ่งจำพวก ซึ่งทำให้ท่านสามารถเลือกรายการสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานเครื่องหมายการค้า 84 แห่งจากทั่วโลก (ระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ) สำนักงานที่ร่วมอยู่ใน TMclass ประกอบด้วยสำนักงานจากสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ อีกมากมาย สำนักงานทั้งหมดในอาเซียนร่วมอยู่ใน ASEAN TMclass

เมื่อจัดทำคำขอระหว่างประเทศ ควรศึกษา Madrid Goods & Services Manager (**MGS**) (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>) ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก WIPO ซึ่งจะช่วยให้คุณรวบรวมรายการสินค้าและบริการที่ต้องระบุไปเมื่อยื่นคำขอระหว่างประเทศ โดย MGS ให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อกำหนดมาตรฐานของสินค้าและบริการที่เป็นภาษาอังกฤษกว่า 52,000 รายการ ซึ่งมีการจำแนกประเภทอย่างถูกต้องโดย WIPO ตามระบบการจำแนกประเภทรายการสินค้าและบริการตามข้อตกลงนิซ (Nice Classification) ฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ WIPO ตามขั้นตอนของระบบมาดริด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าข้อกำหนดที่คุณต้องการระบุเป็นที่ยอมรับของสำนักงานของสมาชิกสหภาพมาดริดกว่า 39 ประเทศ เช่น สำนักงานเครื่องหมายการค้าประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฯลฯ หรือไม่

แม้กระทั่งเมื่อคุณจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย คำขอจะถูกรับเป็นฐาน (เครื่องหมายพื้นฐาน) ของคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมใน TMclass, ASEAN TMclass และ MGS ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณร่างรายการสินค้าและบริการของทั้งสองคำขอได้ คุณควรตระหนักว่ารายการสินค้าและบริการในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศจะต้องถูกรวมด้วยรายการสินค้าและบริการในเครื่องหมายพื้นฐาน

4.5. การระบุอาณาเขตขอรับความคุ้มครอง

ในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ท่านต้องระบุชื่อสมาชิกสหภาพมาดริด (ภาคีสัญญาพิธีสารมาดริด) ทุกรายที่ท่านต้องการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของท่าน เพียงทำเครื่องหมายในช่องถัดจากชื่อสมาชิกแต่ละรายในแบบฟอร์มคำขอ (MM2) ท่านก็สามารถระบุชื่อสมาชิกสหภาพมาดริดที่จะขอรับความคุ้มครอง ยกเว้นประเทศไทย เครื่องหมายการค้าของท่านในประเทศไทย (เครื่องหมายพื้นฐาน) จะยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยตามที่จดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในปัจจุบัน (มกราคม พ.ศ. 2564) คุณสามารถระบุขอรับความคุ้มครองในภาคีพรีสารมาดริดได้มากถึง 107 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย 105 รัฐ และ 2 องค์การระหว่างรัฐบาล ได้แก่ สหภาพยุโรป (EU) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน (OAPI) หากระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป ท่านจะสามารถขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของท่านใน 27 ประเทศสมาชิก หากระบุขอรับความคุ้มครองในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน ท่านจะสามารถขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของท่านใน 17 รัฐสมาชิก



ภาคีสัญญาบางรายมีข้อกำหนดพิเศษที่ต้องพิจารณาเมื่อระบุขอรับความคุ้มครองในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ หากระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป (EM code ในแบบฟอร์ม MM2) ก็ต้องระบุภาษาใช้งาน (working language) ภาษาที่สองสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) ในแบบฟอร์มคำขอ (MM2) และต้องแนบแบบฟอร์มเพิ่มเติม (MM17) หากต้องการอ้างสิทธิที่มีมาก่อนในสหภาพยุโรป (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ 6.2 เกี่ยวกับการได้รับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป ด้านล่างนี้)



หากท่านระบุขอรับความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องแนบแบบฟอร์มเพิ่มเติม (MM18) ไปกับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (MM2) ที่แสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ หากท่านเป็นบุคคลธรรมดา ต้องระบุสัญชาติในแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (MM2) และหากเป็นนิติบุคคล ต้องระบุนิติฐานะภายใต้กฎหมายที่ท่านได้รับการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

ท้ายสุด หากระบุขอรับความคุ้มครองในบรูไนดารุสซาลาม อินเดีย ไอร์แลนด์ เลโซโท มาลาวี มาเลเซีย โมซัมบิก นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ หรือ สหราชอาณาจักร เพียงแค่ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากชื่อประเทศในแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (MM2) ท่านก็แสดงเจตนาในการใช้เครื่องหมายเหล่านี้ในประเทศเหล่านั้นแล้ว

พรีสารมาดริด

ประเทศปลายทางที่มีการยื่นคำขอจากประเทศไทยอันดับต้น ๆ (พ.ศ. 2561-2563)
(จำนวนคำขอรับความคุ้มครองในคำขอระหว่างประเทศ + การขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติม)

ภาคีสัญญา	จำนวนคำขอรับความคุ้มครอง (คำขอระหว่างประเทศ + การขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติม)	ภาคีสัญญา	จำนวนคำขอรับความคุ้มครอง (คำขอระหว่างประเทศ + การขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติม)
จีน	221	อินเดีย	100
เวียดนาม	188	สหภาพยุโรป	87
ฟิลิปปินส์	146	ออสเตรเลีย	71
อินโดนีเซีย	145	สหราชอาณาจักร	69
กัมพูชา	140	สหพันธรัฐรัสเซีย	59
ญี่ปุ่น	138	มาเลเซีย	49
สิงคโปร์	133	นิวซีแลนด์	40
สหรัฐอเมริกา	133	บรูไนดารุสซาลาม	34
สปป. ลาว	122	สวิตเซอร์แลนด์	31
สาธารณรัฐเกาหลี	106	เยอรมนี	24

ที่มา: ฐานข้อมูลสถิติขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก มกราคม

4.6. ประมาณการค่าใช้จ่ายและการชำระค่าธรรมเนียม: วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริดและวิธีการชำระค่าธรรมเนียม

คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมเป็นฟรังก์สวิส แก่ WIPO ซึ่งประกอบด้วย

- (1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Basic fee) จำนวน 653 ฟรังก์สวิส กรณีเครื่องหมายวาดคำ หรือจำนวน 903 ฟรังก์สวิส กรณีเครื่องหมายที่เป็นสี
- (2) ค่าธรรมเนียมเฉพาะราย (Individual fee) ต่อหนึ่งภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะรายคงที่ (ดูข้างล่าง)
- (3) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (Complementary fee) จำนวน 100 ฟรังก์สวิส ต่อหนึ่งภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะรายคงที่ และ
- (4) ค่าธรรมเนียมเสริม (Supplementary fee) จำนวน 100 ฟรังก์สวิส ต่อหนึ่งจำพวกรายการสินค้าหรือรายการบริการกรณีขอรับความคุ้มครองมากกว่า 3 จำพวก ยกเว้นหากท่านขอรับความคุ้มครองจากภาคีสัญญาที่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะรายคงที่

จนถึงปัจจุบัน สำนักงานเครื่องหมายการค้า 63 แห่ง ของภาคีสัญญาพิธีสารมาดริดขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะรายสามารถตรวจสอบรายชื่อสำนักงานเหล่านี้และจำนวนเงินที่ต้องชำระของแต่ละแห่ง ตามที่อยู่เว็บไซต์ต่อไปนี้

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html

WIPO จัดให้มีเครื่องมือออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ที่รู้จักกันในชื่อ Fee Calculator เพื่ออำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ซึ่งเข้าถึงได้ตามที่อยู่เว็บไซต์ต่อไปนี้

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

การชำระค่าธรรมเนียม ท่านสามารถชำระให้กับ WIPO ผ่าน (1) การโอนเงินผ่านธนาคารหรือ (2) บัญชีเดบิตสเปคของ WIPO สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู <http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html>

ข้อควรรู้

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระได้ล่วงหน้าโดยใช้ฟังก์ชันคำนวณค่าธรรมเนียม (Fee Calculator) ที่ <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

4.7. การรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนส่งต่อคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านไปยัง WIPO กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะตรวจสอบว่า: (1) ท่านเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ยื่นคำขอหรือเจ้าของเครื่องหมายพื้นฐานดังกล่าวในประเทศไทย (2) เครื่องหมายในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านนั้นเหมือนกับเครื่องหมายพื้นฐานทุกประการ และ (3) รายการสินค้าและบริการในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านถูกรวมกลุ่มอยู่ในรายการสินค้าและบริการในเครื่องหมายพื้นฐาน หากเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสามข้อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรับรองคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านและส่งต่อไปยัง WIPO พร้อมทั้งระบุวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

หากท่านใช้จำพวกรายการสินค้าหรือบริการผิดพลาด หรือหาก WIPO พิจารณาเห็นว่าการระบุสินค้าหรือบริการใดๆ ในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน คลุมเครือเกินไป ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นที่เข้าใจ WIPO จะออกหนังสือแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง และให้เวลากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระยะเวลาสามเดือนเพื่อปรับแก้ให้เหมาะสม

หากมีข้อบกพร่องอื่นๆ ในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (เช่น ปรากฏว่าท่านไม่มีสิทธิยื่นคำขอผ่านทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะสำนักงานต้นกำเนิด หรือคำขอของท่านไม่ได้ใช้แบบฟอร์ม MM2 หรือไม่ได้พิมพ์ หรือไม่ได้ลงนามโดย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา) WIPO จะออกหนังสือแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง และให้เวลากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระยะเวลาสามเดือนในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว หากไม่ดำเนินการ จะถือว่าเป็นการยกเลิกการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ในทำนองเดียวกัน หากองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศตกหล่นไป (ข้อมูลบ่งบอกที่ช่วยให้ WIPO สามารถระบุตัวตนของคุณ รวมทั้งสามารถติดต่อคุณหรือตัวแทนของคุณได้สิทธิในการยื่น ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่และหมายเลขเครื่องหมายพื้นฐาน รูปเครื่องหมาย รายการสินค้าและบริการ การระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง การรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา) WIPO จะให้เวลากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระยะเวลาสามเดือนในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว หากไม่ดำเนินการ จะถือว่าเป็นการยกเลิกคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

หากมีข้อบกพร่องอื่นๆ (เช่น ที่อยู่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ระบุอีเมล เครื่องหมายไม่ชัดเจนพอ ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม หรือชำระค่าธรรมเนียมจำนวนไม่พอ) จะมีการแจ้งให้ท่านทราบโดยตรงและต้องแก้ไขภายใน 3 เดือน หากไม่ดำเนินการ จะถือว่าเป็นการยกเลิกคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ประการสุดท้าย หากระบุขอรับความคุ้มครองจากประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วไม่ได้แนบแบบฟอร์ม MM18 ที่มีการแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายในสหรัฐอเมริกา WIPO จะแจ้งข้อบกพร่องดังกล่าวให้คุณทราบโดยตรงและจะขอให้คุณดำเนินการแก้ไขภายในสามเดือน นับจากวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ หากไม่ดำเนินการส่วนนี้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการถอนการระบุขอรับความคุ้มครองในสหรัฐอเมริกา

5. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับ WIPO ก็จะจดทะเบียนเครื่องหมายของท่านในทะเบียนระหว่างประเทศ ลงประกาศการจดทะเบียนระหว่างประเทศใน WIPO Gazette of International Marks (หนังสือโฆษณาเครื่องหมายระหว่างประเทศของ WIPO) และแจ้งต่อสำนักงานของภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง นอกจากนี้ จะแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและส่งใบรับรองการจดทะเบียนระหว่างประเทศให้ท่าน

5.1. วันที่และผลบังคับใช้

5.1.1. วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ตามกฎหมายแล้ว จะถือว่าวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญารับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศไว้เป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ยกเว้นว่าคำขอของท่านมาถึง WIPO ภายหลังจาก 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญารับคำขอไว้ (ในกรณีนี้ จะถือตามวันที่ WIPO ได้รับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ)

วันจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านอาจถูกกระทบหากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ตกหล่นไป: ชื่อหรือที่อยู่ของท่าน การระบุภาคีสัญญาที่ขอรับความคุ้มครอง รูปเครื่องหมาย การระบุสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายจะขอความคุ้มครอง จะมีการแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับข้อบกพร่องใดๆ เหล่านี้ ซึ่งจะต้องแก้ไขภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน วันจดทะเบียนระหว่างประเทศจะถือตามวันที่ WIPO ได้รับเอกสารสุดท้ายที่ขาดไป

5.1.2. ผลบังคับของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

นับจากวันจดทะเบียนระหว่างประเทศ เครื่องหมายจะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันในภาคีแต่ละรายที่ระบุขอรับความคุ้มครองเสมือนว่าเครื่องหมายของท่านได้ยื่นหรือจดทะเบียนโดยตรงในภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง

ภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองอาจปฏิเสธการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของท่านบนหลักเกณฑ์เดียวกับการยื่นขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย ณ สำนักงานของภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง ตามกฎหมายของประเทศตน (เช่น เนื่องจากเครื่องหมายนั้นเป็นของบุคคลอื่นในภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองนั้นอยู่ก่อนแล้ว) การปฏิเสธดังกล่าวสามารถนำไปทบทวนหรืออุทธรณ์ได้ ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ ของสมาชิกสหภาพมาดริดได้ใน Madrid Member Profiles Database (ฐานข้อมูลโปรไฟล์สมาชิกสหภาพมาดริด) ได้ที่ <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

หากภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองไม่ปฏิเสธการคุ้มครองเครื่องหมายของท่านภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ (12 เดือน 18 เดือน หรือเกิน 18 เดือนเล็กน้อย ในกรณีที่มีการคัดค้านจากบุคคลที่สาม) หรือหากมีการถอนการปฏิเสธดังกล่าวในเวลาต่อมา ความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านในภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองนั้นจะยังคงเดิมเสมือนว่าเครื่องหมายของท่านได้รับการจดทะเบียนโดยสำนักงานของภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง เมื่อนับจากวันจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ในทุกภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่ไม่ปฏิเสธความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านจะมีผลตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 10 ปี ตามวันจดทะเบียนระหว่างประเทศ โดยสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ คราวละ 10 ปี

ข้อควรรู้

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติของสมาชิกสหภาพมาดริดได้ในฐานข้อมูลโปรไฟล์สมาชิกมาดริด (Madrid Member Profiles Database) ที่ <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

5.2. การบริหารจัดการการจดทะเบียนระหว่างประเทศ: แนวปฏิบัติที่ดี

ระบบมาดริดเอื้อประโยชน์หลายอย่างในการทำให้เครื่องหมายการค้าของท่านได้รับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ ที่ช่วยท่านมากไปกว่านั้นคือส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องหมายหลังการจดทะเบียน การขยายความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านไปยังดินแดนใหม่ๆ การต่ออายุความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านเป็นระยะเวลาอีก 10 ปี หรือการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนที่บันทึกในทะเบียนระหว่างประเทศซึ่งผลบังคับใช้ขยายไปถึงสมาชิกสหภาพมาดริดที่ท่านสนใจ โดยผ่านขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนสะดวก และคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปมาก

5.2.1. การขยายความคุ้มครองไปยังอาณาเขตใหม่ (การระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม)

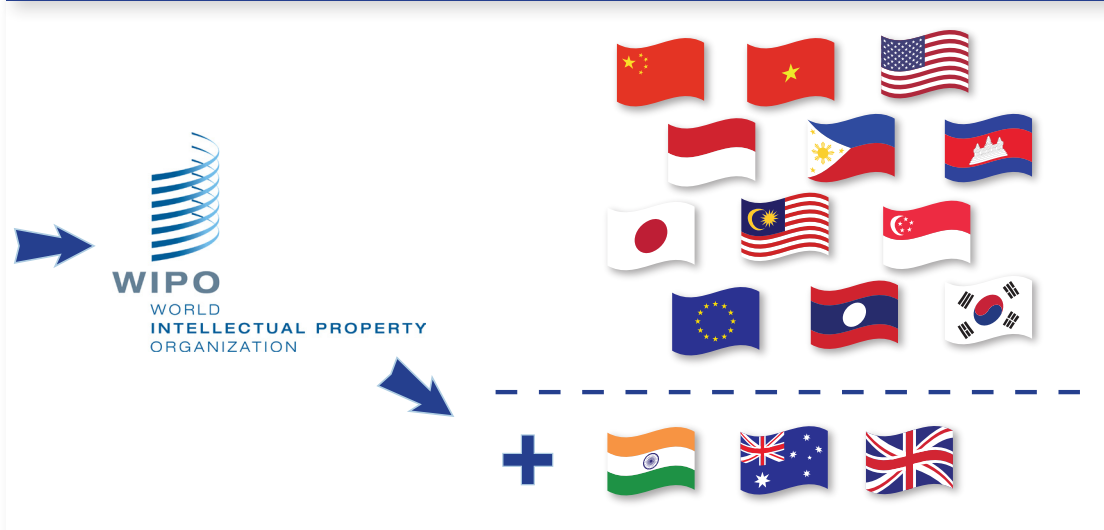
หากท่านเป็นเจ้าของทะเบียนระหว่างประเทศบังคับใช้เฉพาะสมาชิกสหภาพมาดริด (ภาคีสัญญา) แต่เพียงบางประเทศ ท่านสามารถขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านไปยังสมาชิกสหภาพมาดริดรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเดิมได้ตลอดเวลา ท่านต้องยื่นการระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ WIPO หรือผ่านทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ต้องแสดงการระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม ยื่นผ่านแบบฟอร์มทางการ (MM4) ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/> รวมทั้งสามารถกรอกข้อมูลและยื่นไปที่ E-Subsequent Designation ของ WIPO (<https://www3.wipo.int/osd/>) หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อ WIPO ตามที่อยู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ <https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/>

ในแบบฟอร์ม MM4 ต้องระบุหมายเลขการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน ชื่อและที่อยู่ของท่าน (ตามที่บันทึกในทะเบียนระหว่างประเทศ) ภาคีสัญญาหรือภาคีที่ขอขยายความคุ้มครอง รวมถึงรายการสินค้าและบริการที่ระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม (อาจเป็นทั้งหมดหรือแค่บางส่วนที่อยู่ในการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ส่วนภาคีสัญญาบางราย (สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา) ท่านอาจต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่าง (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.5 ข้างต้น)

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (300 ฟรังก์สวิส) ค่าธรรมเนียมเฉพาะรายต่อแต่ละภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะรายคงที่ (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html) และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (100 ฟรังก์สวิส) ต่อแต่ละภาคีสัญญาที่ต้องการ

การขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติมในประเทศสมาชิกรายอื่น ๆ



รับความคุ้มครองที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะรายคงที่ สามารถใช้ Fee Calculator (<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>) ในการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

หากยื่นไปที่ WIPO โดยตรง การขอรับการคุ้มครองเพิ่มเติมจะยี่สิบวันที่ WIPO ได้รับคำขอ หากยื่นผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะยี่สิบวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคำขอ เว้นเสียแต่ว่า WIPO ได้รับคำขอเกินกำหนดเวลาสองเดือนนับจากวันยื่นคำขอ ซึ่งในกรณีนี้จะยี่สิบวันที่ WIPO ได้รับคำขอ

หากภาคีสัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองไม่ได้ปฏิเสธการคุ้มครองเครื่องหมายของตนภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ (12 เดือน 18 เดือน หรือเกิน 18 เดือนเล็กน้อย ในกรณีที่มีการคัดค้านจากบุคคลที่สาม) หรือถ้าหากมีการถอนการปฏิเสธดังกล่าวในเวลาต่อมา ความคุ้มครองเครื่องหมายของตนในภาคีสัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองนั้นจะยังคงเดิมเสมือนว่าเครื่องหมายของตนได้รับการจดทะเบียนโดยสำนักงานของภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง เหมือนนับจากวันระบุงาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม

ในทุกภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่ไม่ได้ปฏิเสธความคุ้มครองเครื่องหมายจะมีผลตามกฎหมายตลอดระยะเวลาการจดทะเบียนระหว่างประเทศเหลืออยู่ โดยสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ คราวละ 10 ปี

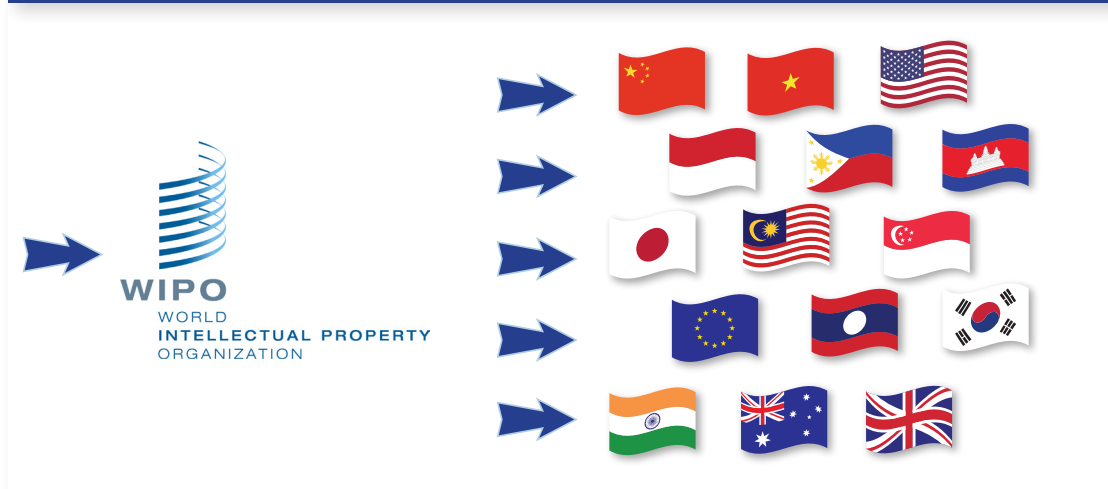
ข้อควรรู้

หากต้องการขยายการคุ้มครองไปยังประเทศสมาชิกสหภาพมาดริดรายใหม่ ให้ใช้แบบฟอร์มการขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Subsequent Designation facility) ที่ <https://www3.wipo.int/osd/>

5.2.2. การบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนระหว่างประเทศจากระบบรวมศูนย์กลาง

ตลอดช่วงอายุของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ไม่ว่าเมื่อใด ท่านสามารถร้องขอให้ WIPO บันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ของท่านหรือของตัวแทนลงในทะเบียนระหว่างประเทศ รวมทั้งบันทึกการจำกัดการคุ้มครองการจดทะเบียนระหว่างประเทศ (การขอจำกัดรายการสินค้าหรือบริการ การขอละความคุ้มครองในรายการสินค้าหรือบริการ การขอยกเลิกความคุ้มครองในรายการสินค้าหรือบริการ) และบันทึกการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายของท่านหรือสัญญาณอนุญาตที่มีผลบังคับใช้ในภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองทุกรายหรือบางราย ในการขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใดๆ ท่านต้อง

การต่ออายุ/การแก้ไขการจดทะเบียนระหว่างประเทศ



ใช้แบบฟอร์มทางการที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเว็บไซต์ WIPO (<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>) การบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากระบบรวมศูนย์กลางภายในทะเบียนระหว่างประเทศจะช่วยให้ท่านไม่ต้องร้องขอการดำเนินการดังกล่าวจากสำนักงานของภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองแต่ละราย ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดได้มาก

ในการขอบันทึกการ**เปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่เจ้าของ**การจดทะเบียนระหว่างประเทศ (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของ) ต้องใช้แบบฟอร์ม MM9 คำร้องของท่านอาจอ้างถึงการจดทะเบียนระหว่างประเทศหลายทะเบียน ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้ WIPO จะมีจำนวนเพียง 150 ฟรังก์สวิส หากการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกมีเพียงรายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่สำหรับการติดต่อ อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์) ก็ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ที่บันทึกในทะเบียนระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้ทันทีในทุกภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่อยู่ในการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากท่านเป็นเจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศและได้โอนเครื่องหมายของท่านให้เจ้าของรายใหม่สำหรับรายการสินค้าและบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองในภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านสามารถขอให้มีการบันทึกการ**เปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของ**ในทะเบียนระหว่างประเทศ การบันทึกดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเจ้าของรายใหม่เป็นบุคคลที่มีสิทธิใช้ระบบมาดริด (โดยสัญชาติ สถานประกอบการหรือภูมิลำเนาในภาคีสัญญา อย่างใดอย่างหนึ่ง) คำร้องของท่านอาจอ้างถึงการจดทะเบียนระหว่างประเทศได้หลายครั้ง หากขอให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของดังกล่าวในภาคีสัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองทุกรายหรือรายเดิม และกับสินค้าและบริการทั้งหมดหรือแบบเดิม ต้องส่งคำร้องไปที่ WIPO ในแบบฟอร์มทางการ MM5 และต้องชำระค่าธรรมเนียม (177 ฟรังก์สวิส) การเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของที่บันทึกไว้ในทะเบียนระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้ทันทีในภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองทุกแห่งที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในการร้องขอให้มีการบันทึกการ**เปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ของตน** ต้องใช้แบบฟอร์ม MM10 การบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในการขอ**จำกัดรายการสินค้าหรือบริการ** ซึ่งอาจกระทบต่อภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองบางรายหรือทุกราย ต้องใช้แบบฟอร์ม MM6 คำขอดังกล่าวต้องชำระค่าธรรมเนียม (177 ฟรังก์สวิส) แต่ WIPO ภาคีสัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

หากต้องการบันทึก**การขอสิทธิ**ความคุ้มครองให้รายการสินค้าหรือบริการทั้งหมดในภาคีสัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองบางราย (ไม่ทุกราย) ต้องใช้แบบฟอร์ม MM7 หากคำขอเป็น**การขอยกเลิก**การจดทะเบียนระหว่างประเทศสำหรับสินค้าและบริการบางส่วนหรือทั้งหมดในภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองทุกราย ท่านต้องใช้แบบฟอร์ม MM8 คำขอดังกล่าว (การขอสิทธิและการขอยกเลิก) ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่านอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายของท่าน สามารถขอให้มีการ**บันทึกสัญญาอนุญาต**ในทะเบียนระหว่างประเทศโดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ได้รับสิทธิ ภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง ณ ที่ซึ่งมีการให้สัญญาอนุญาต รวมทั้งสินค้าและบริการที่มีการให้สัญญาอนุญาต ต้องส่งคำขอในแบบฟอร์ม MM13 และชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 177 ฟรังก์สวิส การบันทึกสัญญาอนุญาตในทะเบียนระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศที่กฎหมายภายในประเทศกำหนดให้บันทึกสัญญาอนุญาตและไม่ได้ประกาศว่าประเทศนั้นจะไม่มีการบังคับใช้การบันทึกสัญญาอนุญาตในทะเบียนระหว่างประเทศ²

5.2.3. การต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

เพื่อให้แน่ใจว่า 10 ปี หลังจากการจดทะเบียน เครื่องหมายของท่านจะยังคงได้รับความคุ้มครองเป็นเวลาอีก 10 ปี ในอาณาเขตที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง ท่านเพียงต้องต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศโดยชำระค่าธรรมเนียมที่จำเป็นแก่ WIPO ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุประกอบด้วยค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (653 ฟรังก์สวิส) ค่าธรรมเนียมเฉพาะรายต่อหนึ่งภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่มีค่าธรรมเนียมคงที่ (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (100 ฟรังก์สวิส) ต่อหนึ่งภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่ยังไม่ได้ระบบค่าธรรมเนียมเฉพาะรายมาใช้ และค่าธรรมเนียมเสริม (100 ฟรังก์สวิส) ต่อหนึ่งจำพวกรายการสินค้าและบริการ กรณีขอรับความคุ้มครองมากกว่า 3 จำพวก ยกเว้นท่านต่ออายุความคุ้มครองกับภาคีสัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองที่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะรายคงที่เท่านั้น

ระบบที่ใช้**ต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์**อยู่ในเว็บไซต์ของ WIPO และเข้าถึงได้ผ่าน WIPO IP Portal (<https://ipportal.wipo.int/>) ท่านสามารถคำนวณค่าธรรมเนียมที่แน่นอนที่ต้องชำระในการต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศโดยใช้ Fee Calculator ที่ WIPO ทำขึ้น (<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>) ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีเงินฝากของ WIPO

หากท่านมีการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้ WIPO อย่างช้าที่สุดคือวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหมดอายุ สามารถชำระค่าธรรมเนียมหลังวันดังกล่าวได้ถึงหกเดือน (ระยะเวลาผ่อนผัน) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม (surcharge) พร้อมกัน WIPO จะบันทึกการต่ออายุและวันครบกำหนดตามเดิม แม้ว่าท่านจะชำระค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระภายในระยะเวลาผ่อนผันก็ตาม

วันที่สำหรับการต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศจะตรงกันในทุกภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง ส่วนนี้เป็นข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนของเส้นทางมาดริดเมื่อเทียบกับเส้นทางในประเทศที่ท่านจำเป็นต้องมีเครื่องหมายในสำนักงานเครื่องหมายการค้าแยกกันละที่ ซึ่งต้องต่ออายุกันคนละวัน

ข้อควรรู้

ในการต่ออายุทะเบียนระหว่างประเทศ สามารถใช้บริการการต่ออายุระบบมาดริดทางอิเล็กทรอนิกส์ (Madrid e-Renewal Service) ที่ WIPO IP Portal <https://ipportal.wipo.int/>

² สมาชิกสหภาพมาดริด 23 ราย ประกาศว่าจะไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการบันทึกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในทะเบียนระหว่างประเทศ (International Register) ได้แก่ อัฟกานิสถาน องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกา (OAPI) บราซิล กัมพูชา แคนาดา จีน โคลัมเบีย แคนเบีย จอร์เจีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คีร์กีซสถาน สเปน, ลาว มาลาวี มาเลเซีย เม็กซิโก สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐโมร็อกโก สหพันธรัฐรัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ และไทย ในบรรดาภาคีเหล่านี้ ต้องมีการบันทึกใบอนุญาตโดยตรงกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นตามกฎหมายภายในประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ประกาศว่าตนไม่ได้กำหนดว่าต้องมีการบันทึกใบอนุญาตตามกฎหมายภายในประเทศ ดังนั้น การบันทึกใบอนุญาตในทะเบียนระหว่างประเทศจึงไม่มีผลในดินแดนของตน

5.3. การไม่เป็นอิสระในระยะห้าปีและการแปลงสภาพคำขอ: การเป็นอิสระหลังจากนั้น

มันเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องพิจารณาว่าการไม่เป็นอิสระของคำขอที่ใช้เป็นฐาน (dependency period) 5 ปี สถานะของคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านจะยังขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่องหมายพื้นฐานของท่าน (คำขอจดทะเบียน หรือทะเบียน) ในประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด หากเครื่องหมายพื้นฐานของท่านในประเทศไทยสิ้นสุดผลบังคับใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน (การปฏิเสธหรือการถอนคำขอพื้นฐาน หรือการยกเลิก การขอละสิทธิ การเพิกถอน การทำให้เป็นโมฆะ หรือการสิ้นสุดของทะเบียนพื้นฐาน) ภายในระยะเวลาดังกล่าว (ห้าปีนับจากวันรับจดทะเบียนระหว่างประเทศ) การจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านจะถูกยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วน (เฉพาะสินค้าหรือบริการบางรายการ) ไปด้วย

เพื่อบรรเทาผลของการไม่เป็นอิสระของคำขอที่ใช้เป็นฐาน พิธีสารมาดริดช่วยให้สามารถทำ ‘การแปลงสภาพคำขอ’ (transformation) การจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านเป็นคำขอระดับประเทศและระดับภูมิภาคในแต่ละภาคีสัญญาที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง ภายในระยะเวลาสามเดือนของการยกเลิกการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน ท่านสามารถขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายเดียวกันในภาคีสัญญาที่ต้องการได้รับความคุ้มครองเหล่านี้ และจะถือว่าคำขอเหล่านี้ (ตาม ‘การแปลงสภาพคำขอ’ การจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน) เสมือนว่าถูกยื่นในวันจดทะเบียนระหว่างประเทศวันเดิม (ดังนั้น จึงสามารถรักษาสถานะที่มีอยู่ก่อน)

เมื่อพ้นระยะเวลา การไม่เป็นอิสระของคำขอที่ใช้เป็นฐาน 5 ปีแล้ว ทะเบียนระหว่างประเทศของท่านจะเป็นอิสระจากเครื่องหมายพื้นฐานของท่านและไม่สามารถมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นแม้เครื่องหมายพื้นฐานจะถูกยกเลิกไป

5.4. เครื่องมือออนไลน์เพื่อติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

นอกจากบริการออนไลน์ที่กล่าวถึงข้างต้นที่ทำให้การให้รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการสินค้าและบริการ (MGS) การยื่นคำขอรับการคุ้มครองเพิ่มเติม (e-Subsequent Designation) การยื่นคำขอต่ออายุ (e-Renewal ใน WIPO IP Portal) และการคำนวณค่าธรรมเนียม (Fee Calculator) เป็นไปโดยง่ายขึ้น WIPO ยังให้บริการทางออนไลน์อีกสองอย่างที่จะช่วยให้ท่านติดตามตรวจสอบการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านและของคู่แข่งและบริหารจัดการข้อมูล (portfolio) การจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านได้ง่ายขึ้น ด้านล่างนี้เป็นคำบรรยายโดยสังเขปของบริการทั้งสองนี้

5.4.1. MADRID MONITOR

Madrid Monitor (<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>) เป็นบริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก WIPO ที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่จดทะเบียนภายใต้ระบบมาดริด บริการดังกล่าวมีการสืบค้นที่ใช้งานง่าย มีตัวเลือกการสืบค้นมากมาย (สืบค้นแบบง่าย การสืบค้นขั้นสูง การสืบค้นแบบเรียลไทม์ การสืบค้นรูปภาพ)

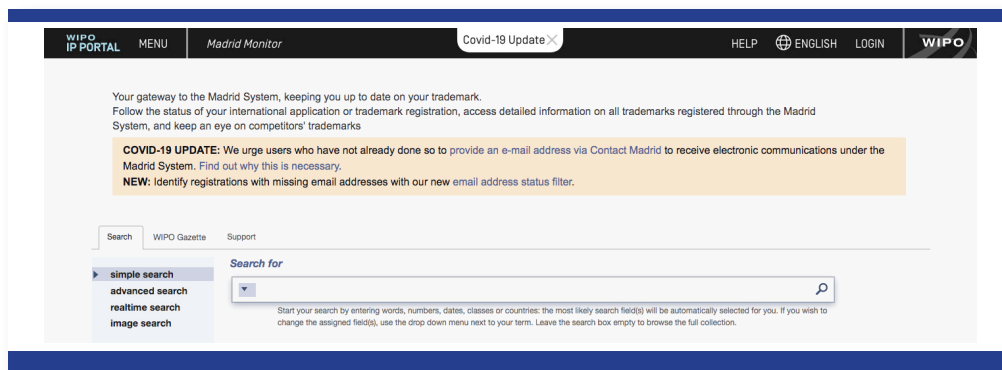
เมื่อใช้ชุดคำสั่งสืบค้นเพื่อประมวลผลแบบทันทีของ Madrid Monitor จะสามารถติดตามสถานะคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ท่านกระบวนตรวจสอบของ WIPO นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านในแต่ละภาคีสัญญาที่ได้รับรองและดูว่าเครื่องหมายของท่านได้รับความคุ้มครองหรือปฏิเสธ

ชุดคำสั่งการสืบค้นแบบง่ายและการสืบค้นขั้นสูงทำให้ท่านสามารถสืบค้นในฐานข้อมูลระบบมาดริดทั้งฐานข้อมูลด้วยคำ (เครื่องหมาย รายการสินค้าหรือบริการ ชื่อเจ้าของหรือตัวแทน สำนักงานต้นกำเนิด ภาคีสัญญาที่ได้รับความคุ้มครอง ฯลฯ) ตัวเอง (สำหรับการจดทะเบียน คำขอพื้นฐาน จำพวกตาม Nice จำพวกตาม Vienna ฯลฯ) หรือหลายอย่างรวมกัน ชุดคำสั่งการสืบค้นภาพทำให้สามารถสืบค้นโดยเลือกภาพ ประเภทภาพ หรือกลยุทธ์ในการสืบค้นภาพ

นอกจากนี้ Madrid Monitor ยังมีข้อมูล WIPO Gazette of International Marks (<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazettnnd/>) ซึ่งเป็นหนังสือโฆษณารายสัปดาห์อย่างเป็นทางการของระบบมาดริดที่มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจดทะเบียน

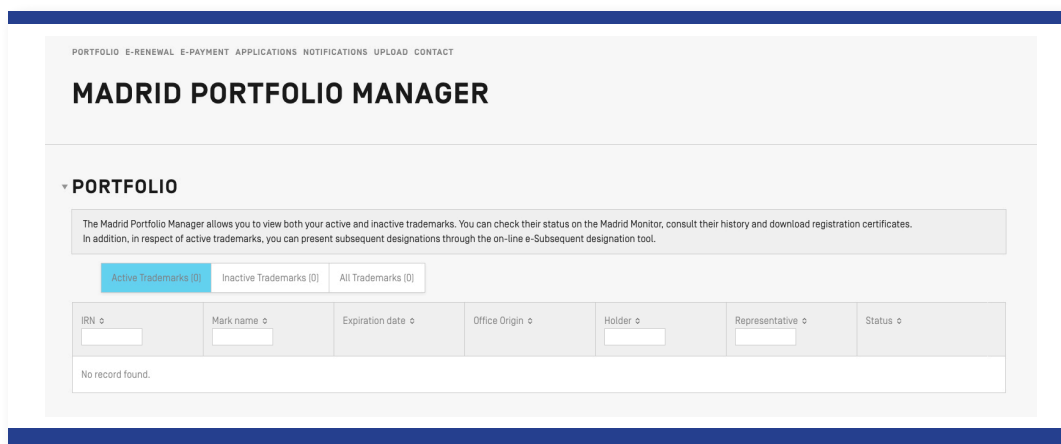
ระหว่างประเทศ การต่ออายุ การระงับภาคีสัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจดทะเบียนในปัจจุบัน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของท่านและ/หรือของคู่แข่ง Madrid Monitor ให้ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ท่านสนใจ ในการสมัครรับบริการแจ้งเตือนทางอีเมล ต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ WIPO ซึ่งสร้างได้ที่ (<https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.jsf>)



5.4.2. MADRID PORTFOLIO MANAGER (MPM)

Madrid Portfolio Manager (MPM) เป็นบริการทางออนไลน์ใน WIPO IP Portal (<https://ipportal.wipo.int/>) ซึ่งช่วยในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ (portfolio) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยสามารถเข้าใช้อย่างปลอดภัยจากบัญชีเดียว ในการเข้าใช้ WIPO IP Portal และ MPM ต้องมีบัญชีผู้ใช้ WIPO (<https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml>) ซึ่งเชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมล ท่านสามารถสร้างข้อมูล (portfolio) ของท่านเองโดยการรวบรวมการจดทะเบียนระหว่างประเทศทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลเดียวกัน เมื่อใช้ MPM จะสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และระงับภาคีสัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติม และสามารถติดตามสถานะคำขอของท่าน ชำระค่าธรรมเนียม มอบหมาย ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล (portfolio) ทั้งหมดหรือบางส่วน ดูและดาวน์โหลดอย่างปลอดภัยจากสำนักงานเครื่องหมายการค้าและ WIPO เกี่ยวกับการจดทะเบียน และขอข้อมูลอย่างย่อจากทะเบียนระหว่างประเทศ



6. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป



ในสหภาพยุโรป (อียู) มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสมัครใจที่กำหนดยุทธศาสตร์กับความต้องการทางธุรกิจท่าน

หากต้องการรับความคุ้มครองในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยตรงที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศที่เกี่ยวข้อง ส่วนนี้เป็นเส้นทางในประเทศ (national route) ที่มีอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 24 ประเทศ (ออสเตรีย บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี สโลวีเนีย สโลวาเกีย สเปน และสวีเดน)

หากต้องการรับความคุ้มครองในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเบลลักซ์ (BOIP) ซึ่งเป็นสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาคสำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกทั้งสาม ตรงนี้เป็นเส้นทางระดับภูมิภาคของเบลลักซ์ (Benelux regional route)

หากต้องการรับความคุ้มครองในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น สามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรป (EUTM) จากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EUIPO) ส่วนนี้เป็นเส้นทางยุโรป (European route) EUTM มีผลตามกฎหมายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ

เส้นทางที่สี่ในการรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปคือเส้นทางระหว่างประเทศ (international route) หรือเส้นทางภายใต้ระบบมาดริด ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งในสามเส้นทางดังกล่าวข้างต้น บุคคลที่ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้ระบบมาดริดสามารถระบุขอรับความคุ้มครองในรัฐสมาชิกใดๆ ในสหภาพยุโรปที่เป็นภาคีสัญญาพิธีสารมาดริดแยกแต่ละรัฐ หรือระบุขอรับความคุ้มครองในเบลลักซ์ (สำหรับความคุ้มครองในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์) หรือระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป (สำหรับความคุ้มครองในรัฐสมาชิกของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศผ่านการระบุเพียงครั้งเดียว)³

ต่อไปเป็นส่วนวิเคราะห์ประโยชน์ของการได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีผลตามกฎหมายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ตามเส้นทางยุโรป (การยื่นคำขอโดยตรงไปที่ EUIPO) หรือเส้นทางระหว่างประเทศ (การยื่นคำขอโดยระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปผ่านระบบมาดริด)

6.1. การยื่นคำขอโดยตรงไปที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป หรือ EUIPO (เส้นทางยุโรป)



การขอจดทะเบียน EUTM โดยตรงที่ EUIPO แทนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแยกกันหลายฉบับแล้วได้สิทธิแยกกันภายใต้ระบบของแต่ละประเทศ + ระบบเบลลักซ์ ที่มีอยู่ในสหภาพยุโรป เป็นเส้นทางที่น่าสนใจ หากต้องการสิทธิในเครื่องหมายการค้าเดียวที่มีผลตามกฎหมายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ

³ หลังจากการถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และหลังจากสิ้นสุดช่วงเปลี่ยนผ่าน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) การจดทะเบียนระหว่างประเทศ (IR) ในระบบมาดริดที่มีผลบังคับใช้ในสหภาพยุโรปจะไม่บังคับใช้ในสหราชอาณาจักรอีกต่อไป สหราชอาณาจักรได้ดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ในการให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่อยู่ใน IR อย่างต่อเนื่อง โดยในทะเบียนของตนเองนั้น มีการบันทึกเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักรที่มีลักษณะคล้ายกันในส่วนที่ได้รับการคุ้มครองจาก IR ในสหภาพยุโรปก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักรที่ทำขึ้นใหม่จะไม่ขึ้นอยู่ IR และจะเป็นไปตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร ผู้ถือสิทธิที่ IR ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในสหภาพยุโรปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักรภายในเก้าเดือนหลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ยี่สิบวันที่ยื่นขอรับความคุ้มครองของสหภาพยุโรป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือที่ออกโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ที่ <https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period>

สามารถยื่นคำขอออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now>) EUTM ให้ท่านได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมีผลตามกฎหมายในทุกรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป (ปัจจุบันและอนาคต) ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล (ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน 850 ยูโร ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 สำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียน EUTM ทางออนไลน์หนึ่งคำขอที่ครอบคลุมหนึ่งจำพวก สำหรับข้อมูลที่ปรับเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ทั้งจำพวกเพิ่มเติม และเครื่องหมายร่วมของสหภาพยุโรป (EU collective mark) หรือเครื่องหมายรับรอง (Certification mark) โปรดดู (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo>) EUTM มีผลตามกฎหมาย 10 ปี และสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ คราวละ 10 ปี ท่านสามารถบังคับใช้สิทธิ EUTM ของท่านในตลาดที่มีผู้บริโภค 450 ล้านคน

ในเว็บไซต์ของ EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks>) ท่านจะพบคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีจดทะเบียน EUTM วิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจดทะเบียน รวมถึงวิธีบริหารจัดการ EUTM เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว

6.2. การระบุหรือรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปผ่านระบบมาตรฐาน (เส้นทางระหว่างประเทศ): แนวปฏิบัติที่ดี

ท่านจะได้รับประโยชน์ในท่านเองเกี่ยวกับที่ท่านได้รับจากเส้นทางยุโรป และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่เป็นเอกลักษณ์ของระบบมาตรฐาน โดยดำเนินการตามเส้นทางระหว่างประเทศ ตั้งแต่พ.ศ. 2547 เมื่อสหภาพยุโรปกลายเป็นภาคีสัญญาพหุภาคีที่สามารถใช้ระบบมาตรฐานก็สามารถได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับ EUTM (มีผลบังคับตามกฎหมายในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปทุกแห่ง) โดยระบุหรือรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปภายใต้ขั้นตอนระหว่างประเทศ (ในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ หรือการระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม)

การจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุหรือรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปและการจดทะเบียนดังกล่าวได้ถูกพิจารณาและยอมรับโดย EUIPO มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับ EUTM ที่จดทะเบียนโดย EUIPO ส่วนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับและบริหารจัดการการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่มีผลตามกฎหมายในสหภาพยุโรป

6.2.1. การระบุหรือรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป: ข้อกำหนดเฉพาะ

ท่านสามารถระบุหรือรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเลือกช่องสหภาพยุโรป (**EM code**) ในแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียน MM2 หรือ
- (2) เมื่อท่านได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ โดยการเลือกช่องสหภาพยุโรป (EM code) ในแบบฟอร์มระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม (MM4) ส่งไปที่ WIPO ทางออนไลน์ (<https://www3.wipo.int/osd/>) หรือทางไปรษณีย์

นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการจดทะเบียนระหว่างประเทศและการระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม ท่านต้องพิจารณาเรื่องต่อไปนี้เมื่อท่านระบุหรือรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป

- (ก) ภาษาในการดำเนินการต่อ EUIPO จะเป็นภาษาตามคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรก็ตาม เมื่อระบุหรือรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป ท่านต้องระบุภาษาที่สองของ EUIPO (ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี หรือ สเปน ภาษาใดภาษาหนึ่ง) ซึ่งท่านยอมรับให้ใช้เป็นภาษาที่ใช้สำหรับการดำเนินการคัดค้าน การเพิกถอน หรือการทำให้เป็นโมฆะ
- (ข) นอกจากนี้ หากต้องการอ้างสิทธิที่มีมาก่อน⁴ ของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนที่ได้รับจดทะเบียนในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือสำหรับรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป ท่านสามารถทำได้ตอนที่ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหรือตอน

⁴ การอ้างสิทธิที่มีมาก่อน (seniority claim) เป็นระบบที่จำพวคำขอจดทะเบียน/การจดทะเบียน EUTM หรือการระบุหรือรับความคุ้มครองจากสหภาพยุโรปในการจดทะเบียนระหว่างประเทศ สามารถอ้างสิทธิที่มีมาก่อนของการจดทะเบียนในประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันในสหภาพยุโรป (หรือการระบุหรือรับความคุ้มครองในประเทศของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ) แม้การจดทะเบียนในประเทศจะสิ้นสุดแล้ว

ระบุภาคี่สัญญาที่ต้องการได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม โดยแบบฟอร์มทางการ MM17 (นอกจากนี้ ท่านสามารถอ้างสิทธิที่มีมาก่อนต่อ EUIPO โดยตรงได้ในภายหลัง)

ค่าธรรมเนียมพื้นฐานสำหรับการระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปสำหรับสินค้าหรือบริการหนึ่งจำพวกถูกกำหนดโดย EUIPO ในอัตรา 897 ฟรังก์สวิส (สถานะในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564) สำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเฉพาะรายที่ EUIPO กำหนดสำหรับการระบุขอความคุ้มครองและการต่ออายุของเครื่องหมายแต่ละอันและเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองภายใต้ระบบมาดริด โปรดดู http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html

MM2 (E), page 9

11. DESIGNATIONS¹⁴

Check the corresponding boxes:

☐ AF Afghanistan	☐ DZ Algeria	☐ KZ Kazakhstan	☐ RO Romania
☐ AG Antigua and Barbuda	☐ EE Estonia	☐ LA Lao People's Democratic Republic	☐ RS Serbia
☐ AL Albania	☐ EG Egypt	☐ LI Liechtenstein	☐ RU Russian Federation
☐ AM Armenia	☒ EM European Union ^a	☐ LR Liberia	☐ RW Rwanda
☐ AT Austria	☐ ES Spain	☐ LS Lesotho ^b	☐ SD Sudan
☐ AU Australia	☐ FI Finland	☐ LT Lithuania	☐ SE Sweden
☐ AZ Azerbaijan	☐ FR France	☐ LV Latvia	☐ SG Singapore ^b
☐ BA Bosnia and Herzegovina	☐ GB United Kingdom ^{b,j}	☐ MA Morocco	☐ SI Slovenia
☐ BG Bulgaria	☐ GE Georgia	☐ MC Monaco	☐ SK Slovakia
☐ BH Bahrain	☐ GG Guernsey ^{b,k}	☐ MD Republic of Moldova	☐ SL Sierra Leone
☐ BN Brunei Darussalam ^b	☐ GH Ghana	☐ ME Montenegro	☐ SM San Marino
	☐ GM Gambia		☐ ST Sao Tome and Principe

6.2.2. ตัวแทนผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะต่อ EUIPO

โดยหลักการแล้ว ไม่จำเป็นต้องตั้งตัวแทนต่อ EUIPO อย่างไรก็ตาม การที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ท่านต้องตั้งตัวแทน (ก) หาก EUIPO ปฏิเสธการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านชั่วคราว (ข) สำหรับการยื่นอ้างสิทธิที่มีมาก่อนโดยตรงต่อ EUIPO หรือ (ค) อ้างถึงการคัดค้านการอ้างสิทธิที่มีมาก่อนจาก จาก EUIPO ในกรณีดังกล่าว ตัวแทนของท่านควรเป็นบุคคลที่ปรากฏในฐานข้อมูลตัวแทนที่ EUIPO ดูแล (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives>)

English - A Sign up Login

EUIPO European Union Intellectual Property Office

Protect your intellectual property in the European Union

Home Trade marks Designs Law & practice Learning About EUIPO

eSearch plus The EUIPO's database

Trade marks Designs Owners **Representatives** Daily publication

Add search criteria from below

Search criteria

Sort results by Representative ID number Ascending

Representative information

Representative ID number
Representative name
Representative organisation
Representative's nationality
Type

Location

Town
Country
Fax

Search criteria

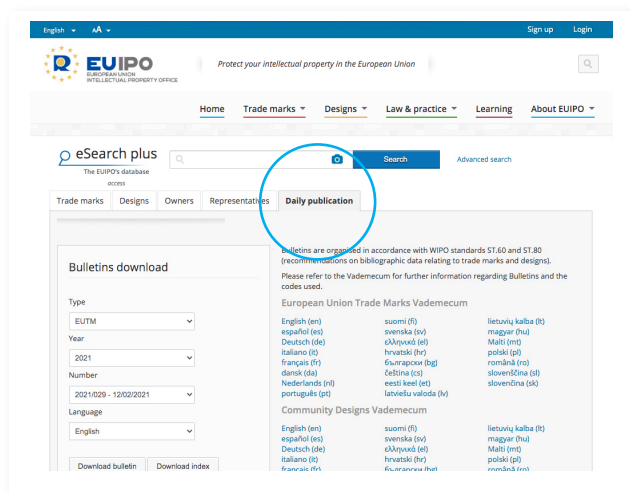
Representative ID number contains

and Representative name contains

Clear criteria Reset to default Search

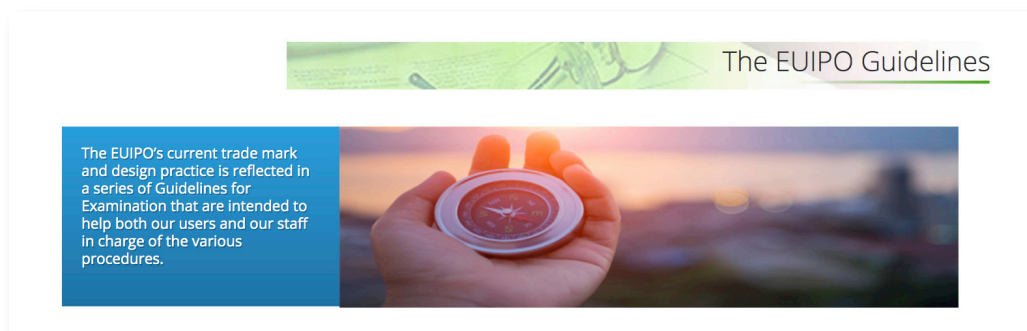
6.2.3. การประกาศครั้งแรก การสืบค้น และการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอจดทะเบียนเบื้องต้น

เมื่อได้รับแจ้งจาก WIPO เกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป EUIPO จะลงประกาศการจดทะเบียนระหว่างประเทศอีกครั้งกันใน EUTM Bulletin (Part M.1) ([https:// euipo .europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins](https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins)) การลงประกาศจะจำกัดเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม รูปเครื่องหมายและเลขจำพวก (ไม่ใช่รายการสินค้าและบริการ) นับจากวันที่มีการลงประกาศครั้งแรก การจดทะเบียนระหว่างประเทศมีผลบังคับเหมือนคำขอจดทะเบียน EUTM ที่ลงประกาศไป



ภายในหนึ่งเดือนหลังจาก WIPO ได้ลงประกาศ หากต้องการ ท่านสามารถขอให้ EUIPO ดึงรายงานการสืบค้นข้อมูลของสหภาพยุโรปที่อ้างถึง EUTM และการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปที่คล้ายๆ กันมาได้ และยังสามารถขอให้ EUIPO ส่งการจดทะเบียนระหว่างประเทศไปยังสำนักงานระดับประเทศของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่เข้าร่วม เพื่อให้ดำเนินการสืบค้นข้อมูลในประเทศให้ท่าน (ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)

การตรวจสอบเบื้องต้นของคำขอจดทะเบียนที่ดำเนินการโดย EUIPO เกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศจะจำกัดการพิจารณาว่า (ก) มีการระบุภาษาที่สงวนในการดำเนินการหรือไม่ (ข) มีคำขอสำหรับเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองหรือไม่ (ค) มีการอ้างสิทธิใดๆ มาก่อนหรือไม่ (ง) มีรายการสินค้า และ/หรือบริการในการระบุรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปในขอบเขตรายการหลักของการจดทะเบียนระหว่างประเทศหรือไม่ และ (จ) ชื่อที่ใช้ในการระบุสินค้า/บริการเหล่านี้ ตรงตามข้อกำหนดด้านความชัดเจนและความถูกต้อง ตามที่อธิบายไว้ใน EUIPO Trademark Guidelines, Part B, Section 3 หรือไม่ (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>)



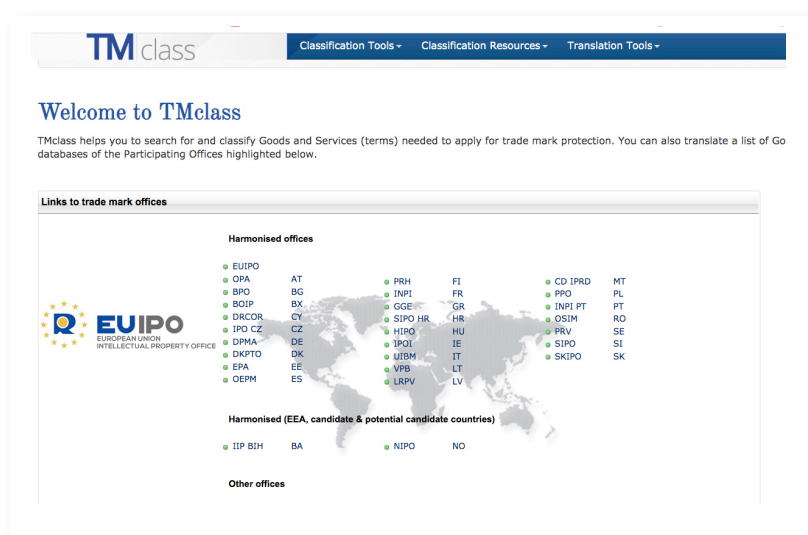
หากท่านไม่ระบุภาษาที่สองของ EUIPO ให้เป็นภาษาที่ใช้ได้สำหรับการดำเนินการคัดค้าน การเพิกถอน หรือการทำให้เป็นโมฆะต่อ EUIPO โดย EUIPO จะออกการปฏิเสธชั่วคราวและให้เวลาสองเดือนในการแก้ไขข้อบกพร่อง

หากการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านซึ่งระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปเป็นเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรอง ตามประเภทเครื่องหมายดังกล่าวในประเทศไทย ก็จะถูกพิจารณาดำเนินการในฐานะเครื่องหมายร่วมของสหภาพยุโรป หรือเครื่องหมายรับรองของสหภาพยุโรป แล้วแต่อันใดจะใช้บังคับ ในกรณีนี้ ท่านต้องส่งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายนี้ไปยัง EUIPO ภายในสองเดือนนับจากวันที่ WIPO แจ้งให้ EUIPO ทราบเกี่ยวกับการขอความคุ้มครอง

หากท่านอ้างสิทธิที่มีมาก่อนของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป (ในรูปแบบฟอร์ม MM17) EUIPO จะตรวจสอบว่าท่านได้ระบุชื่อรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีการจดทะเบียนสิทธิที่มีอยู่ก่อน เลขจดทะเบียน รวมทั้งวันยื่นการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

หากท่านต้องการขอจำกัดรายการสินค้าหรือบริการของการจดทะเบียนระหว่างประเทศในการขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป EUIPO ตรวจสอบว่ารายการสินค้าและบริการในรายการที่ขอจำกัดว่ารายการสินค้าหรือบริการอยู่ในขอบเขตของรายการหลักของการจดทะเบียนระหว่างประเทศหรือไม่ หากไม่อยู่ ก็จะออกหนังสือแจ้งการปฏิเสธชั่วคราว

หากการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านมีรายการสินค้าหรือบริการที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง EUIPO จะออกหนังสือแจ้งการปฏิเสธชั่วคราวและให้เวลาสองเดือนในการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้รายการสินค้าและบริการของท่านถูกปฏิเสธจาก EUIPO แนะนำให้สืบค้นจาก EU Harmonised Database (HDB) ก่อนยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป ตรงนี้สามารถทำได้ทางออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามที่อยู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/HDB>) จะมีชื่อที่ระบุรายการสินค้าและบริการที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป ชื่อทั้งหมดใน HDB จะได้รับการยอมรับจาก EUIPO โดยอัตโนมัติ ตรงนี้จะช่วยให้กระบวนการจดทะเบียนของท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น



6.2.4. การปฏิเสธรับจดทะเบียนกรณีเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและต้องห้ามรับจดทะเบียน (ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL)

การจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุจะได้รับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปต้องมีการตรวจสอบเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและต้องห้ามรับจดทะเบียน (Absolute grounds for refusal) แบบเดียวกับการจดทะเบียน EUTM โดยตรง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายของท่านไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองหากมีเครื่องหมายที่ (ก) ไม่สอดคล้องกับคำจำกัดความของ EUTM (สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งๆ จากกิจการอื่นๆ และถูกแสดงในลักษณะที่ช่วยระบุสาระสำคัญที่ชัดเจนและถูกต้องของความคุ้มครองที่ให้) (ข) ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ค) เป็นการพรรณนา (ง) ประกอบไปด้วยคำเฉพาะหรือสามารถนำไปถึงคำซึ่งเป็นธรรมเนียมปกติในภาษาปัจจุบันหรือแสดงถึงความหมายที่แท้จริง และกลายเป็นการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในการค้า ณ เวลานั้น (จ) มีเฉพาะรูปทรงหรือลักษณะอื่นๆ ที่มาจากลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้า โดยเป็นองค์ประกอบของกระบวนการทำงาน (ฉ) จัดตอนนโยบายสาธารณะหรือหลักศีลธรรมอันเป็นที่ยอมรับ (ช) มีลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนในด้านลักษณะ คุณภาพ หรือแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ (ซ) แสดงถึงสัญลักษณ์ทางทหารของ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์อื่นๆ ของรัฐและองค์การระหว่างรัฐบาล ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรา 6ter ของอนุสัญญาปารีส (ณ) แสดงถึงตรา เครื่องหมาย และโล่ภายในตราอื่นๆ ที่ใช้สำหรับสาธารณะประโยชน์ (ญ) แสดงถึงการบุหล่งกำเนิดและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศ (รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป) หรือกฎหมายของสหภาพยุโรป หรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้องเป็นภาคี (ฎ) แสดงถึงชื่อดั้งเดิมของไวน์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายสหภาพยุโรปหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปเป็นภาคี (ฏ) แสดงถึงอาหารขึ้นชื่อแบบดั้งเดิมที่ได้รับการรับประกัน (TSGs) ที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายสหภาพยุโรปหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปเป็นภาคี (ฐ) แสดงถึงความหลากหลายของพันธุ์พืชที่มีมาก่อนที่ได้รับความคุ้มครองภายในสหภาพยุโรป ในส่วนของพันธุ์พืชสายพันธุ์เดียวกันหรือที่มีความใกล้เคียงกันมาก

หาก EUIPO พบว่าเครื่องหมายของท่านไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ก็จะแจ้งการปฏิเสธชั่วคราวและมีเวลาสองเดือนในการยื่นความเห็น (observations) ของท่าน ต้องส่งคำตอบของท่านโดยตรงไปยัง EUIPO หลังจากการตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง อาจมีการยืนยันการปฏิเสธดังกล่าวหรือระงับการปฏิเสธนั้น

หาก EUIPO พบว่าเครื่องหมายของท่านมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และหากไม่มีการปฏิเสธชั่วคราวอื่นๆ EUIPO จะส่งสถานะชั่วคราวของเครื่องหมายของท่านแก่ WIPO ที่ระบุว่าการตรวจสอบโดยคำแหน่งหน้าได้เสร็จสิ้นแล้ว แต่การจดทะเบียนระหว่างประเทศยังคงเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านหรือการให้ความเห็นจากบุคคลที่สาม (third-party observations)



6.2.5. การคัดค้าน (OPPOSITION)

บุคคลที่มีสิทธิอยู่ก่อนที่ขัดแย้งกับเครื่องหมายของท่านสามารถยื่นคัดค้านการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านตั้งแต่วันที่เดือนแรกถึงเดือนที่สี่นับจากวันลงประกาศวันแรก

หากมีบุคคลคัดค้านการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านภายในระยะเวลาดังกล่าว EUIPO จะแจ้งเรื่องการปฏิเสธชั่วคราว (บนพื้นฐานของเครื่องหมายที่ไม่สามารถจดทะเบียนเนื่องจากเหตุที่เกี่ยวข้อง หรือ relative grounds) ไปยัง WIPO และส่งสำเนาหนังสือแจ้งการคัดค้านให้ท่าน นอกจากนี้ WIPO จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการเริ่มกระบวนการ ในการสื่อสารทุกครั้งกับ WIPO นั้น EUIPO จะใช้ภาษาในการจดทะเบียนระหว่างประเทศ (ในกรณีของท่านคือภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารทุกครั้งส่งตรงถึงท่าน EUIPO จะใช้ภาษาในการดำเนินการคัดค้านตามที่ฝ่ายตรงข้ามเลือก (ซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองที่ท่านเลือกตอบระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป)

การปฏิเสธชั่วคราวอาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยประกอบด้วยสิทธิที่มีอยู่ก่อนที่ถูกละเมิด รายการของสินค้าและบริการที่โดนคัดค้าน และในกรณีการปฏิเสธบางส่วน รายการสินค้าและบริการที่โดนคัดค้านจะใช้ภาษาในการดำเนินการคัดค้านตามที่ฝ่ายตรงข้ามเลือก

6.2.6. การพิจารณาขั้นสุดท้าย

เมื่อกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นและการตัดสินใจทุกเรื่องของ EUIPO สิ้นสุดแล้ว EUIPO จะต้องยืนยันการปฏิเสธชั่วคราวกับ WIPO หรือแจ้งการให้ความคุ้มครองแก่ WIPO โดยระบุรายการสินค้าและบริการที่เครื่องหมายของท่านได้ผ่านการพิจารณาแล้ว

6.2.7. การลงประกาศครั้งที่สองและความคุ้มครองในสหภาพยุโรป

หาก EUIPO ตัดสินว่าเครื่องหมายของท่าน (อย่างน้อยที่สุดบางส่วน) ได้รับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป EUIPO จะลงประกาศการจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็นครั้งที่สองใน EUTM Bulletin (ครั้งนี้ใน Part M.3) โดย EUIPO จะไม่ออกใบรับรองการจดทะเบียนใดๆ

นับจากวันลงประกาศครั้งที่สอง การจดทะเบียนระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้เหมือนกับ EUTM ที่ได้รับจดทะเบียนและสามารถอ้างสิทธิต่อผู้ที่ละเมิด นอกจากนี้ วันที่ลงประกาศครั้งที่สองจะเป็นวันเริ่มต้นของระยะเวลาใช้งานห้าปี หากเครื่องหมายของท่านไม่มีการนำไปใช้จริงในสหภาพยุโรปภายในระยะเวลาดังกล่าว การจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านในสหภาพยุโรปอาจถูกประกาศว่าไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

6.2.8. การแปลงสภาพคำขอ (TRANSFORMATION) ไปเป็นเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป (EUTM)

หากการจดทะเบียนระหว่างประเทศถูกยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากเครื่องหมายพื้นฐานของท่านในประเทศไทย สิ้นสุดผลบังคับใช้ภายในระยะเวลาที่เครื่องหมายไม่เป็นอิสระใน 5 ปี และการระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปของท่านยังมีผลบังคับใช้ ท่านสามารถยื่นคำขอจดทะเบียน EUTM ได้โดยตรงไปที่ EUIPO สำหรับเครื่องหมายเดียวกันและสินค้าและบริการเดียวกันกับเครื่องหมายที่ถูกยกเลิกไป ตามบทบัญญัติของพิธีสารมาดริดเรื่อง 'การแปลงสภาพคำขอ' (Transformation) EUIPO จะถือว่าคำขอดังกล่าวเสมือนคำขอที่ได้ยื่นในวันระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปเดิม และได้รับสิทธิการมาก่อนเหมือนกัน

ในการอ้างสิทธิในการแปลงสภาพคำขอ ต้องยื่นคำขอภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่การจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านถูกยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ รายการสินค้าและบริการในคำขอที่แปลงสภาพนี้จะต้องอยู่ในรายการสินค้าและบริการที่ระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป เมื่อคำขอแปลงสภาพเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปที่ได้รับการยอมรับและลงประกาศโดย EUIPO จะมีการยกเว้นขั้นตอนตรวจสอบและคัดค้านจะมีการลงประกาศ EUTM เป็นภาษาทุกภาษาที่ใช้ในสหภาพยุโรป และจะออกใบรับรองการจดทะเบียน EUTM

6.2.9. การแปลงคำขอ (CONVERSION)

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากการระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปผ่านระบบมาตรฐานถูกถอน ปฏิเสธ หรือสิ้นสุด ผลบังคับใช้ ท่านสามารถขอแปลงคำขอ (Conversion) เป็นคำขอจดทะเบียนระดับประเทศยื่นตรงไปที่สำนักงานของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น หรือการระบุคำขอที่ผู้สัญชาติที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เป็นรัฐสมาชิกเหล่านั้น ภายใต้ระบบมาตรฐาน ผลของการแปลงคำขอ (Conversion) คือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือการระบุคำขอที่ผู้สัญชาติที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เป็นผลมาจากการแปลงคำขอ จะถูกระบุว่าวันยื่นคำร้องเป็นวันเดียวกับวันที่ระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปเหมือนกับบันทึกในทะเบียนระหว่างประเทศ (และได้สิทธิในวันที่มีการขอถือสิทธิย้อนหลัง และ/หรือ การอ้างสิทธิที่มีมาก่อนเช่นเดียวกัน หากมี)

การระบุคำขอที่ผู้สัญชาติที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งมีผลมาจากการแปลงคำขอต้องส่งต่อไปยัง WIPO ผ่าน EUIPO ในแบบฟอร์มทางการ (MM16) ภายในสามเดือนนับจากวันที่การระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปถูกปฏิเสธหรือถอน หรือสิ้นสุดผลบังคับใช้ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการแปลงคำขอ ให้ดู EUIPO Guidelines, Part E, Section 2 ที่ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>

6.2.10. การแทนที่คำขอ (REPLACEMENT)

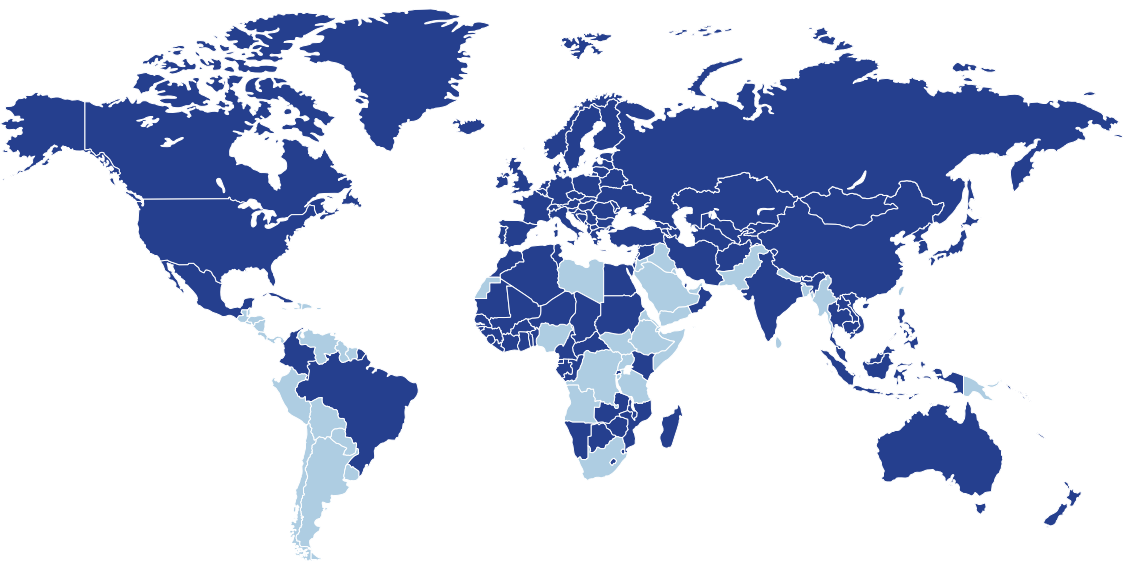
หากท่านได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ EUIPO เป็น EUTM แล้ว และท่านได้ระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปภายใต้ระบบมาตรฐานสำหรับเครื่องหมายเดียวกัน ท่านจะได้ประโยชน์จากการแทนที่คำขอ (Replacement) จากพิธีสารมาตรฐาน (จะถือว่าสิทธิในการจดทะเบียนระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปเปลี่ยนจากวันจดทะเบียน EUTM ที่มีอยู่ก่อน) การแทนที่จะเกิดขึ้นอัตโนมัติ ไม่มีความจำเป็นต้องขอบันทึกใดๆ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถขอให้ EUIPO บันทึก การเข้าไปแทนที่ในทะเบียน หลังการเข้าไปแทนที่ EUTM จะถูกเก็บไว้ในทะเบียนตามปกติตราบเก่าที่ท่านยังคงมีการต่ออายุ หากมีการต่ออายุ ทั้ง EUTM ที่ถูกเข้าไปแทนที่ และการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่มีการระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปก็จะปรากฏอยู่ด้วยกัน

7. สรุป

พิธีสารมาตรฐานให้เส้นทางที่นำดึงดูดในการคุ้มครองตราสินค้าของท่านในถึง 122 ประเทศทั่วโลก โดยจัดให้มีขั้นตอนที่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปและสะดวกเพื่อได้รับและบริหารจัดการสิทธิในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หากเป็นคนสัญชาติไทยหรือนุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือมีวิสาหกิจในประเทศไทย ท่านมีสิทธิที่ใช้สนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ในปัจจุบัน การใช้พิธีสารมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าที่ประสบความสำเร็จ พิธีสารนี้ทำให้ตราสินค้าของท่านมีตัวตนในระดับโลกก่อนใคร และช่วยให้ท่านเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างค่าความนิยม (goodwill) ให้เครื่องหมายการค้าของท่านในต่างประเทศ พิธีสารนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าตราสินค้าของท่านจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากคู่แข่งในตลาดส่งออก จะเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ และช่วยในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก โดยทั่วไป พิธีสารนี้จะสนับสนุนกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและความสำเร็จทางธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิภาพอันดับต้นๆ

สมาชิกสหภาพมาดริด

สมาชิก 107 ราย (รวมสหภาพยุโรป และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกา หรือ OAPI)
ครอบคลุม 123 ประเทศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564



อัฟกานิสถาน องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน (OAPI)⁵ แอลเบเนีย แอลจีเรีย แอนติกาและบาร์บูดา อาร์เมเนีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส เบลเยียม ภูฏาน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอตสวานา บราซิล บรูไนดารุสซาลาม บัลแกเรีย กัมพูชา แคนาดา จีน โคลัมเบีย โครเอเชีย คิวบา ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เดนมาร์ก อียิปต์ เอสโตเนีย เอสวาตินี สหภาพยุโรป⁶ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส แกมเบีย จอร์เจีย เยอรมนี กานา กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลาม) ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น คาซัคสถาน เคนยา คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลัตเวีย เลโซโท ไลบีเรีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาดากัสการ์ มาลาวี มาเลเซีย เม็กซิโก โมร็อกโก มอนโกเลีย มอนเตเนโกร โมร็อกโก โมซัมบิก นามิเบีย เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ มาซิโดเนียเหนือ นอร์เวย์ โอมาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐมอลโดวา โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย รวันดา ซามัว ซานมาริโน เซาโตมัลและปรินซิปี เซอร์เบีย เซียร์ราลีโอน สิงคโปร์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน ชูแดน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ทาจิกิสถาน ไทย ตรินิแดดและโตเบโก ตูนิเซีย ตุรกี เติร์กเมนิสถาน ยูเครน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อุซเบกิสถาน เวียดนาม แซมเบีย ซิมบับเว (107)

⁵ การระบุรับความคุ้มครองในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน (OAPI) ผ่านระบบมาดริด จะครอบคลุมรัฐสมาชิกทุกราย ได้แก่ เบนิน บูร์กินาฟาโซ แคเมอรูน สาธารณรัฐอัฟริกากลาง ชาด คอโมโรส คองโก โกตดิวัวร์ อีควาโทเรียลกินี กาบอง กินีบิสเซา กินี มาลี มอริเตเนีย ไนเจอร์ เซเนกัล โตโก (17)

⁶ การระบุรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป (EU) จะครอบคลุมรัฐสมาชิกทุกราย ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร (28)

ตัวย่อ

ASEAN	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
BOIP	สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเบลลักซ์
CHF	ฟรังก์สวิส
DCP	ภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง
DIP	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย
EM	รหัสประกอบด้วย 2 ตัวอักษรใช้ระบุชื่อสหภาพยุโรปในรูปแบบพินิจสารมาตรฐาน
EU	สหภาพยุโรป
EUIPO	สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป
EUTM	เครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป
IA	คำขอระหว่างประเทศภายใต้ขั้นตอนของพินิจสารมาตรฐาน
IR	การจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้ขั้นตอนของพินิจสารมาตรฐาน
MGS	ส่วนบริหารจัดการสินค้า & บริการของมาตรฐาน
OAPI	องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน
WIPO	องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

อภิธานศัพท์

Basic mark	เครื่องหมายพื้นฐาน: คำขอจดทะเบียนหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหนึ่งใบสมาชิกสหภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นฐานในการจดทะเบียนระหว่างประเทศ
Contracting Parties	ภาคีสัญญา: รัฐและองค์การระหว่างรัฐบาลซึ่งเป็นภาคีพินิจสารมาตรฐาน
International application	คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ: คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ขั้นตอนของพินิจสารมาตรฐาน
International registration	การจดทะเบียนระหว่างประเทศ: การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ขั้นตอนของพินิจสารมาตรฐาน
Madrid Union	สหภาพมาตรฐาน: สหภาพที่ประกอบด้วยรัฐและองค์การระหว่างรัฐบาลที่เป็นภาคีพินิจสารมาตรฐาน
Madrid Protocol	พินิจสารมาตรฐาน: พินิจสารปี พ.ศ. 2532 ที่เกี่ยวข้องกับการขอตกลงมาตรฐานเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ
Madrid System	ระบบมาตรฐาน: ระบบในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ควบคุมโดยพินิจสารมาตรฐานและบริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
Madrid Union Members	สมาชิกสหภาพมาตรฐาน: ภาคีสัญญาพินิจสารมาตรฐาน
Nice Classification	ระบบ Nice Classification: การแบ่งจำพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมาย จำทำโดยข้อตกลงนิช พ.ศ. 2500) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522
Subsequent designation	การระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม: การขอยกความคุ้มครองการจดทะเบียนระหว่างประเทศไปยังภาคีสัญญาหนึ่งรายหรือมากกว่า



เครื่องมือและบริการออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ระบบมาดริด

ASEAN TMclass – <http://www.asean-tmclass.org/ec2/>

เครื่องมือออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกในการระบุและแยกจำพวกสินค้าและบริการสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาทุกแห่งในอาเซียน

ASEAN TMview – <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome>

แพลตฟอร์มข้อมูลที่ช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา 9 แห่งในอาเซียน

DIP Madrid Online Filing Facility – <http://madrid.ipthailand.go.th/#/origin/savemmmform/savemmm2>

ระบบออนไลน์ที่ให้คุณสามารถยื่นคำขอระหว่างประเทศในระบบมาดริดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

DIP Single Sign on System – <https://sso.ipthailand.go.th>

ระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ช่วยให้เข้าถึงบริการทางออนไลน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

E-Subsequent Designation – <https://www3.wipo.int/osd/>

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์สำหรับการยื่นขอระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติมภายใต้พิธีสารมาดริด

EUIPO Representatives Database – <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives>

ฐานข้อมูลตัวแทนที่ดูแลโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป

EUIPO Trade Mark Guidelines – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>

ข้อมูลสรุปแนวปฏิบัติของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป

EUIPO Trade Mark website – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks>

เว็บไซต์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป

EUTM Bulletin – <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins>

ประกาศทางของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปที่มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป

EUTM Fees – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo>

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปและขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าของสหภาพยุโรป

EUTM online filing – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now>

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป

Fee Calculator – <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

เครื่องมือออนไลน์ที่บริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ การระบุภาคีสัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม และการต่ออายุภายใต้ระบบมาดริด

Global Brand Database – <http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp>

เกตเวย์ทางออนไลน์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งมีบันทึกกว่า 44 ล้านรายการจากชุดข้อมูลระดับประเทศและระหว่างประเทศ 67 ชุด (เครื่องหมายการค้า สิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกำเนิด สัญลักษณ์ทางทหาร ฯลฯ)

Madrid E-Renewal – https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ในการขอการต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด

Madrid Forms – <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

ที่อยู่เว็บไซต์ของการทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของมาดริด

Madrid Goods and Services Manager (MGS) – <https://webaccess.wipo.int/mgs/>

เครื่องมือออนไลน์ที่บริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ที่ช่วยรวบรวมรายการสินค้าและบริการที่ต้องส่งเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

Madrid Guide – <http://www.wipo.int/madrid/en/guide/>

คู่มือขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ

Madrid Member Profiles Database – <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

ฐานข้อมูลที่บริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผลบังคับใช้ของการจดทะเบียนระหว่างประเทศในสมาชิกสหภาพมาดริด

Madrid Monitor – <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่จดทะเบียนภายใต้ระบบมาดริด

TMclass – <http://euipo.europa.eu/ec2/>

เครื่องมือออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกในการระบุและแบ่งจำพวกสินค้าและบริการสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายในสำนักงานเครื่องหมายการค้า 79 แห่ง

TMview – <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

แพลตฟอร์มข้อมูลที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเครื่องหมายการค้ากว่า 60 ล้านเครื่องหมายจากกว่า 100 ประเทศ

WIPO Gazette of International Marks – <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazettnnd/>

หนังสือโฆษณารายสัปดาห์อย่างเป็นทางการของระบบมาดริดที่มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ การต่ออายุ การระงับที่คู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจดทะเบียนในปัจจุบัน

WIPO IP Portal – <https://ipportal.wipo.int/>

พอร์ทัลออนไลน์ที่ให้เราเข้าถึงบริการต่างๆ ของ WIPO เช่น IR e-Renewal Service และ Madrid Portfolio Manager ซึ่งช่วยในการจัดการพอร์ตโฟลิโอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

WIPO Lex – <https://www.wipo.int/wipolex/en/index.html>

ฐานข้อมูลระดับโลกที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (สนธิสัญญา กฎหมาย ระเบียบ)

WIPO User Account – <https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml>

การเข้าถึง WIPO IP Portal และบริการต่าง ๆ จาก WIPO อย่างปลอดภัย เช่น Madrid Portfolio Manager (MPM)

