ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลงกรุงมาดริดฯ ศึกษากรณีประเทศไทยเป็นต้นกำเนิดของคำขอพื้นฐาน

Trademark registration Probleams According to protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks Study the Case of Thailand as the Office origin

ธนวันต์ เธียรธนะรัตน์*
Thanawan Thienthanarath
*คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Law, Ramkhamhaeng University
Email: t.thienthanarath@gmail.com

Received March 9, 2024: Revised: August 30, 2025: Accepted: August 31, 2025

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลงกรุงมาดริด และ (2) ศึกษากรณีประเทศไทยเป็นต้นกำเนิดของคำขอพื้นฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการศึกษาพบว่า ข้อตกลงตามพิธีสารกรุงมาดริดยังคงมีปัญหาในเรื่องมาตรการในการดำเนินการติดต่อกับสำนักงานประเทศปลายทาง กรณีคำขอในประเทศปลายทางได้รับคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียน ซึ่งไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของพิธีสาร และกฎหมายไทยยังคงมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใน ประเทศ ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน และปัญหาขอบเขตและความสอดคล้องของการระบุสินค้าและบริการในประเทศไทยกับรายการตามความตกลงกรุงนีซ ว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมาย ซึ่งส่งผลให้ผู้ขอจดทะเบียนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือได้รับความคุ้มครองอย่างไม่เต็มที่ จึงได้เสนอแนะว่า ควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และอนุบัญญัติอื่น ๆ ในประเด็นเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจนเพื่อเป็นบรรทัดฐานและให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ขอจดทะเบียนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อตกลงตามพิธีสารกรุงมาดริดให้สามารถดำเนินการติดต่อกับสำนักงานประเทศปลายทาง ผ่านสำนักงานระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ตรงตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงตามพิธีสารกรุงมาดริด

คำสำคัญ: เครื่องหมายการค้า, ความตกลงตามพิธีสารกรุงมาดริด

Abstract

This research is qualitative research with the objectives to (1) study the problems of registering trademarks according to the protocols related to the Madrid Agreement and (2) study the case of Thailand as the origin of the basic application. This affects the protection of trademarks in Thailand. and international By comparing Thai law and international law. Including foreign laws, including the United States and the People's Republic of China.

The results of the study found that The Madrid Protocol agreement still has problems regarding measures for contacting the destination country office. In the case of an application in the destination country receiving a registration denial order This is not in line with the spirit of the Protocol. And Thai law still has problems with the time taken to consider applications for registration of trademarks within the country. The problem is the lack of clear criteria for considering trademarks. and the problem of the scope and consistency of the identification of goods and services in Thailand with those in the Nice Agreement. Concerning the international classification of goods and services for the purpose of mark registration. As a result, applicants for registration may not have trademark rights protected or may not receive full protection. Therefore, it was suggested that The Trademark Act of 1991 and the amendments and other provisions should be revised in the matter of setting clear criteria for consideration of trademark registration applications to serve as a baseline and ensure fairness to all applicants for registration equally and improve the agreement according to the Madrid Protocol to be able to contact the destination country office. Through international offices to provide convenience, speed, time savings and cost savings. This is in line with the spirit of the Madrid Protocol agreement.

Key words: Trademark, Madrid Protocol

บทนำ

ในโลกธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม (Industrial property) ประเภท “เครื่องหมายการค้า (Trademark)” มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องหมายการค้ามีส่วนช่วยในการแยกแยะสินค้าออกจากสินค้าของบุคคลอื่น ช่วยระบุแหล่งที่มาและบ่งบอกคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้บริโภคจดจำและใช้เป็นข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

และบริการ นอกจากนี้ ยังเป็นการคุ้มครองแก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปไม่ให้เกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้า ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ

การที่จะได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองโดยตรงเป็นรายประเทศ

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอไปยังประเทศต่าง ๆ รวม 114 ภาคีสมาชิก ครอบคลุมถึง 130 ประเทศทั่วโลก โดยมีสัดส่วนการค้าคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของการค้าทั่วโลก (World Intellectual Property Organization, 2023) ได้แก่ พิธีสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)

ทั้งนี้ แม้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริดจะมีข้อดีที่จูงใจให้ผู้ประกอบการตัดสินใจยื่นคำขอเพื่อขอรับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบนี้ก็ตาม แต่ระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเริ่มต้นรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด พบว่ายังมีประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการและเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและระหว่างประเทศ อีกทั้ง เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์และเหตุผลในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดอีกด้วย

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ในกรณีที่ผู้ขอเลือก “ประเทศไทย” เป็นสำนักงานต้นทาง จำเป็นต้องอ้างอิงรายละเอียดของคำขอพื้นฐาน (Basic application) กล่าวคือ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด หรือทะเบียนพื้นฐาน (Basic registration) กล่าวคือ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สอดคล้องตรงกันในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังสำนักงานประเทศปลายทางอื่น ๆ จึงมีปัญหาที่ควรจะต้องศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์หลายประการ ดังนี้ ปัญหาการติดต่อสำนักงานประเทศปลายทาง กรณีนายทะเบียนในประเทศปลายทางมีคำสั่งให้ดำเนินการบางประการต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ปัญหาระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ปัญหาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด และปัญหาความแตกต่างของรายการสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยกับรายการสินค้าและบริการตามความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีผลต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด

ดังนั้น แม้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดจะมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกในเรื่องการส่งเอกสารคำขอไปยังสำนักงานประเทศปลายทางและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการยื่นคำขอแยกรายประเทศก็ตาม แต่เมื่อศึกษาถึงประเด็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันพบว่าระบบดังกล่าวน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้งปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยอาจไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ หรือได้รับความคุ้มครองอย่างไม่เต็มที่ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจซึ่งควรนำมาวิเคราะห์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ทั้งกฎหมายประเทศไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบและศึกษาปัญหาการติดต่อสำนักงานประเทศปลายทาง กรณีนายทะเบียนในประเทศปลายทางมีคำสั่งให้ดำเนินการบางประการต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ปัญหาระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ปัญหาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด และปัญหาความแตกต่างของรายการสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยกับรายการสินค้าและบริการตามความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีผลต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการติดต่อสำนักงานประเทศปลายทาง กรณีนายทะเบียนในประเทศปลายทางมีคำสั่งให้ดำเนินการบางประการต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ปัญหาระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ปัญหาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด และปัญหาความแตกต่างของรายการสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยกับรายการสินค้าและบริการตามความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีผลต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด

กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะประเด็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลงกรุงมาดริด กรณีประเทศไทยเป็นต้นกำเนิดของคำขอพื้นฐาน ซึ่งขอบเขตของการศึกษา ได้แก่ การศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องเครื่องหมายการค้า แนวคิดของการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้า รวมทั้งกฎหมายและความตกลงที่เกี่ยวข้องกับระบบความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย คำวินิจฉัยของศาล ความเห็นของนักวิชาการ และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อค้นหาและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่ควรนำไปปฏิบัติและควรแก้ไขสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะกรณีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลงกรุงมาดริด

วิธีการดำเนินการวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้วิธีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary research) จากกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายลำดับรอง และระบบการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีนและตามพิธีสารมาดริด ตลอดจนเอกสาร ตำราวิชาการ บทความ งานวิจัยต่าง ๆ คำวินิจฉัยของศาล และความเห็นของนักวิชาการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลงกรุงมาดริด กรณีประเทศไทยเป็นต้นกำเนิดของคำขอพื้นฐานนั้น มีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ เพียงใด และเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสามารถได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาและป้องกันปัญหาในประเด็นความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการวิจัย

1. ทำให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

2. ทำให้ทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ทั้งกฎหมายประเทศไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

3. ทำให้ทราบถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบและศึกษาปัญหาการติดต่อสำนักงานประเทศปลายทาง กรณีนายทะเบียนในประเทศปลายทางมีคำสั่งให้ดำเนินการบางประการต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ปัญหาระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ปัญหาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด และปัญหาความแตกต่างของรายการสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยกับรายการสินค้าและบริการตามความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีผลต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด

5. ทำให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการติดต่อสำนักงานประเทศปลายทาง กรณีนายทะเบียนในประเทศปลายทางมีคำสั่งให้ดำเนินการบางประการต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ปัญหาระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ปัญหาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด และปัญหาความแตกต่างของรายการสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยกับรายการสินค้าและบริการตามความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีผลต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด

อภิปรายผล

1.การติดต่อสำนักงานประเทศปลายทาง กรณีนายทะเบียนในประเทศปลายทางมีคำสั่งให้ดำเนินการบางประการต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความซับซ้อนในขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับการได้รับการคุ้มครองในระดับสากล โดยการจัดหากลไกที่จะอนุญาตให้ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศพร้อมกันในครั้งเดียวซึ่งจะทำให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลกได้สะดวกและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อขจัดความจำเป็นในการยื่นฟ้อง การดำเนินคดี หรือดูแลคำขอจดทะเบียนแยกต่างหากในหลายประเทศ (Law Circa, 2020) และเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการยื่นคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศ โดยผู้ขอจดทะเบียนดำเนินการยื่นคำขอ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียง 1 ฉบับ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพียงครั้งเดียวโดยเงินสกุลเดียว ซึ่งระบบมาดริดนี้จะช่วยกระจายคำขอจดทะเบียนไปยังประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนเลือกโดยไม่จำเป็นต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้า (อุดมสิทธิ์ ภัทรวดีลักษณ์)

อย่างไรก็ดี หากเกิดกรณีนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสำนักงานประเทศปลายทางมีคำสั่งให้ดำเนินการบางประการต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดนั้น อาทิเช่น คำสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนหรือคำสั่งให้แก้ไขรายการในคำขอจดทะเบียน ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการตอบคำสั่งนายทะเบียน หรือขอทบทวนคำสั่ง อุทธรณ์คำสั่ง ฟ้องศาล หรือแจ้งความประสงค์แปลงคำขอระหว่างประเทศซึ่งเป็นคำขอในประเทศปลายทางเป็นคำขอในประเทศ (Transformation) ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภายในประเทศนั้นกำหนด ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องค้นหา ติดต่อและดำเนินการแต่งตั้งตัวแทนท้องถิ่นในประเทศปลายทางนั้น ๆ เพื่อติดต่อประสานงานกับสำนักงานประเทศปลายทางโดยตรง ตาม Article 5 (3) แห่ง Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks โดยไม่สามารถติดต่อผ่านสำนักงานต้นทางหรือสำนักงานระหว่างประเทศได้ และจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ขอจดทะเบียน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความยุ่งยากในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศยิ่งขึ้นไปด้วย ซึ่งอาจเป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ราคาโดยรวมอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าระบบการยื่นแยกรายประเทศแบบเดิม นอกจากนี้ ขั้นตอนการติดต่อกับสำนักงานประเทศปลายทางในกรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งหรือฟ้องศาลเป็นขั้นตอนที่ละเอียดและจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม เรียบเรียง และเขียนคำขออุทธรณ์หรือคำฟ้องเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ๆ ซึ่งหากมีระยะเวลาจำกัดหรือติดขัดในประเด็นการติดต่อกับทนายความท้องถิ่น อาจจะส่งผลกระทบต่อความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้

2.ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด

จากสถิติขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ค่าเฉลี่ยของสำนักงานเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า คือ ประมาณ 416 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งติดอันดับประเทศที่ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก (World Intellectual Property Organization, 2023)

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ถูกระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ระยะเวลาตรวจสอบเครื่องหมาย 6 เดือนและระยะเวลาที่นายทะเบียนพิจารณา 5 เดือน โดยมีระยะเวลาดำเนินการรวมตั้งแต่เริ่มต้นรับคำขอ คือ 13 เดือน 91 วัน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2564) นอกจากนี้ ตามประกาศกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องคู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 ปรากฏแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (Flowchart) สรุปรวมระยะเวลาในการพิจารณาคำขอเครื่องหมายการค้าในชั้นนายทะเบียน คือ 16 เดือน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2565) อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏบทบัญญัติที่แน่ชัดตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยในประเด็นนี้ อีกทั้ง คู่มือมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูล เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ได้มีสภาพบังคับที่ทำให้บุคคลในสังคมต้องปฏิบัติตาม

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน บัญญัติว่า สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและออกประกาศการตรวจสอบเบื้องต้นกรณีคำขอดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ตาม Article 28 แห่ง Trademark Law of the People's Republic of China และการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าตาม Article 37 แห่ง Trademark Law of the People's Republic of China ซึ่งส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นประเทศที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก (World Intellectual Property Organization, 2023) แต่มีความสามารถในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยเพียง 120 วัน ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่มีระยะเวลาพิจารณาคำขอน้อยที่สุดในโลก (World Intellectual Property Organization, 2023)

นอกจากนี้ สำหรับการพิจารณาเครื่องหมายการค้าในชั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เสมือนศาลปกครองภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555) ไม่ปรากฏคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่องการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2564) และไม่มีบทบัญญัติที่ระบุเรื่องนี้ไว้แน่ชัดตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย อีกทั้ง ปัจจุบันในทางปฏิบัติระยะเวลาการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยปกติอยู่ที่ประมาณ 4 - 6 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นระยะเวลาพิจารณาที่ค่อนข้างนานและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือผู้ขอจดทะเบียนทั้งในด้านความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้า ด้านธุรกิจและด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

3.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีผลต่อการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด

ประเทศใดมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว จึงส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าในประเทศนั้น ๆ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเครื่องหมายการค้า และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการตัดสินใจขอรับความคุ้มครองใน

เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเพื่อเป็นการช่วยป้องกันการลอกเลียนแบบ การปลอมแปลง และสามารถใช้บังคับในทางกฎหมายได้

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กฎหมายลำดับรอง และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องคู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 เป็นแนวการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สำหรับการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น ปรากฏแนวการพิจารณาในคู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ “นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือในการสรุปความหมายของเครื่องหมายนั้นได้” (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2565, หน้า 37) ซึ่งอาจเป็นการให้อำนาจดุลยพินิจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากเกินสมควรแก่เหตุ อีกทั้ง ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพจนานุกรมที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้ในการตรวจสอบคำขอและรายละเอียดข้อมูลรายชื่อพจนานุกรมที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป จึงส่งผลนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพยายามหานิยามหรือความหมายของคำหรือข้อความทุกคำที่ปรากฏบนเครื่องหมาย และออกคำสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยให้เหตุผลว่าเป็นคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ

สำหรับการพิจารณาสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ไม่มีบทบัญญัติที่ให้คำนิยามคำว่า ‘สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย’ มีเพียงปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 17 และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ 1/2559 เรื่องการกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ซึ่งคำดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับคำว่า ‘คำสามัญทั่วไป (Generic terms)’ และพบตัวอย่างคำขอที่นายทะเบียนพิจารณาองค์ประกอบรูปประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กับสามัญในการค้าขายตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ 1/2559 แต่กลับออกคำสั่งให้แสดงเจตนาว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียว เพราะเป็นรูปที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ดังนั้น การไม่ระบุคำนิยามอย่างชัดเจนนี้จึงอาจเป็นการสร้างความสับสนแก่ผู้ขอ รวมทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ สำหรับการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ยื่นคำขอหรือจดทะเบียนแล้ว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า “...ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน” จึงเป็นการขยายขอบอำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกินสมควรแก่เหตุและเปิดโอกาสให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าประกอบกับรายการสินค้าหรือบริการที่ผู้ขอประสงค์จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่จำกัดจำพวกสินค้าและบริการ

4.ความแตกต่างของรายการสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยกับรายการสินค้าและบริการตามความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีผลต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด

ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า “ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายนั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้” และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า “โดยจะต้องระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง” อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงกรุงนีซ (Nice Agreement) และมีบัญชีรายการสินค้าและบริการแนะนำของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2567) จึงส่งผลให้ผู้ขอจดทะเบียนจำต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการแบบเฉพาะเจาะจงและมีลักษณะค่อนข้างแคบ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด ผู้ขอจะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการซึ่งอ้างอิงจากคำขอพื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐานให้สอดคล้องและไม่กว้างกว่ารายการสินค้าหรือบริการในสำนักงานประเทศปลายทาง ดังนั้น หากไม่ปรากฏรายการที่สอดคล้องหรือแคบกว่า ผู้ขออาจจำเป็นต้องตัดรายการสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากคำขอและไม่ได้รับความคุ้มครองในสินค้าหรือภายใต้เครื่องหมายการค้านั้น

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการระบุรายการสินค้าและบริการในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้ Section 1(2) แห่ง U. S. TRADEMARK LAW บัญญัติว่า “ระบุรายการสินค้าและบริการที่มีการใช้จริง (“The goods in connection with which the mark is used.”)” และในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ Article 22 แห่ง Trademark Law of the People's Republic of China บัญญัติว่า “ระบุประเภทและชื่อของสินค้าที่จะใช้กับเครื่องหมายการค้าในคำขอ (“Indicate in the application the types and the names of goods for which the trademark is to be used.”)” ซึ่งกฎหมายของทั้งสองประเทศไม่มีบทบัญญัติที่ระบุรายการสินค้าและบริการโดยชัดแจ้งหรือเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจจะเป็นการจำกัดความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าได้ แต่บัญญัติตามความหมายของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ‘เป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า’

อีกทั้ง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีระบบการจัดจำพวกสินค้าย่อย (China’s trademark subclass system) สำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการจัดแบ่งรายการสินค้าและบริการเป็นจำพวกและจำพวกแยกย่อยตามลักษณะของสินค้าและบริการ โดยมีการระบุรหัสกลุ่มย่อย (Sub-class) เพื่อการจัดกลุ่มและสะดวกต่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ ถือว่าจำพวกย่อยแต่ละจำพวกแยกต่างหากจากกันโดยสิ้นเชิง โดยให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในความคุ้มครองต่อจำพวกสินค้าย่อยที่ครอบคลุม แต่ไม่มีสิทธิในจำพวกย่อยอื่น ๆ

บทสรุป

เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถใช้การันตีความสำเร็จของธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยเครื่องหมายการค้าจะมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและยังเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการแต่ละบริษัทควรมีเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถจดจำเอกลักษณ์และความพิเศษของสินค้าได้ นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้ายังเป็นเครื่องมือสำคัญในด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจำเป็นจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประเทศต่าง ๆ ก่อนส่งออกสินค้าไปจำหน่ายเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าและป้องกันมิให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้และไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริง

ผู้เขียนมีความเห็นว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) นี้เป็นความตกลงที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ดี จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีเครื่องหมายการค้าและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศไทย ระหว่างประเทศและต่างประเทศ พบว่ามีปัญหาในทางกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบถึงปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและระหว่างประเทศผ่านพิธีสารกรุงมาดริด และส่งผลให้ผู้ประกอบการชาวไทยได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าได้ไม่เต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้น อาจกล่าวได้ว่า การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีพิธีสารมาดริดอาจส่งผลประโยชน์ต่อต่างชาติที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากกว่าการได้ประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการชาวไทยเอง

ดังนั้น หากพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงและกฎหมายดังกล่าวให้มีมาตรฐาน สะดวก และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและในระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดแล้วจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ประกอบการในการได้รับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างเต็มที่ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการชาวไทยและก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาดังกล่าวในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น ผู้เขียนจึงได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เพิ่มเติมและปรับปรุงกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1) เสนอให้ประเทศไทยพิจารณาผลักดันการแก้ไขความตกลงในพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement

Concerning the International Registration of Marks) ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ อาทิ การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนากฎหมายของระบบมาดริดสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ (Working group on the legal development of the Madrid system for the international registration of marks) ในประเด็นเรื่องให้ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นตอบคำสั่งนายทะเบียน หรือขอทบทวนคำสั่ง อุทธรณ์คำสั่ง ฟ้องศาล และยื่นคำขอแปลงคำขอระหว่างประเทศเป็นคำขอในประเทศปลายทาง (Transformation) ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภายในสำนักงานประเทศปลายทาง โดยดำเนินการผ่านทางสำนักงานระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของพิธีสารมาดริด

2) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และกฎหมายลำดับรอง ในประเด็นการระบุระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเพิ่มเติมการระบุขอบเขตระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในชั้นการพิจารณาคำขอของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน ซึ่งอาจอ้างอิงจาก Trademark Law of the People's Republic of China, Article 28 และ Article 34 ซึ่งระบุช่วงระยะเวลาการดำเนินการ อาทิเช่น “สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 11 เดือนนับแต่วันที่ได้รับเอกสารคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและออกประกาศการตรวจสอบเบื้องต้นกรณีคำขอดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย” อีกทั้ง “การตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า” เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศไทยและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด

3) พิจารณาเพิ่มเติมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

4) พิจารณาให้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมอื่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 มาตรา 5 (11) เพื่อให้เป็นไปตามการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน และเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

5) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และกฎหมายลำดับรอง ซึ่งให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวสำหรับการพิจารณาเครื่องหมายการค้ามากเกินสมควรแก้เหตุ

6) พิจารณาแก้ไขแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2565 ความว่า “นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น อินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือในการสรุปความหมายของเครื่องหมายนั้นได้” โดยอาจแก้ไขเป็น “การพิจารณาว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ

ของสินค้าโดยตรงหรือไม่นั้น นายทะเบียนไม่ควรใช้จินตนาการหรือการรวบรวมข้อมูลหรือใช้สมมุติฐานต่าง ๆ ในการสรุปความหมายของเครื่องหมายนั้น” ตามคู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 (ฉบับเดิม)

7) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามคำว่า ‘สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย’ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือกฎหมายลำดับรอง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยสะดวกและเป็นการสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

8) พิจารณาเพิ่มเติมระบุหลักเกณฑ์รายชื่อพจนานุกรมที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้ในการตรวจสอบคำขอและรายละเอียดข้อมูลรายชื่อพจนานุกรมที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ขอจดทะเบียนและประชาชนทั่วไปทราบขอบเขตหรือวงจำกัดสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

9) พิจารณาแก้ไขมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ความว่า “ระบุรายการสินค้าแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง” ซึ่งเป็นการจำกัดความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทย หรือใช้เครื่องหมายการค้าเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด โดยมีประเทศไทยเป็นสำนักงานต้นกำเนิดของคำขอพื้นฐาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการชาวไทยมีโอกาสในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและระหว่างประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริดทัดเทียมเทียบเท่ากับผู้ประกอบการในประเทศอื่น ๆ

10) พิจารณานำระบบการใช้รหัสตัวเลข (Code) หรือ Basic number มาปรับใช้เพื่อให้ง่ายต่อการระบุ ค้นหาและอ้างอิงรายการสินค้าและบริการที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นประโยชน์และเหมาะสมสำหรับรายการสินค้าหรือบริการในประเทศไทยที่ใช้แบบฟอร์มการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาไทย ทั้งนี้ อ้างอิงจากวัตถุประสงค์ของระบบพิกัดศุลกากร (HS Code) ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งมีการจัดกลุ่มสินค้าในลักษณะอย่างเดียวกันและกำหนดรหัสตัวเลขเพื่อความเป็นสากลในทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบแตกต่างกันจึงมีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน บางประเทศอาจจะเรียกสินค้านั้นด้วยชื่อหนึ่ง ส่วนในบางประเทศอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาความสับสนและซ้ำซ้อนในการระบุรายการสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันแต่ระบุชื่อแตกต่างกันโดยไม่จำเป็น และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับรายการสินค้าตามมาตรฐานสากลซึ่งปรากฏใน The Nice classification publication

11) พิจารณานำระบบการจัดจำพวกย่อย (China’s trademark subclass system) ที่ปรากฏในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนมาปรับใช้ เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบรายการสินค้าที่เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะสามารถพิจารณาความคล้ายคลึงกันของสินค้าหรือบริการในรายละเอียดเป็นรายกรณีไป

บรรณานุกรม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(2559) “คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559.” ค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563. https://www.ipthailand.go.th/images/2284/PManualTM2559.pdf.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(2558) “คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.” 27 ธันวาคม 2564. https://www.ipthailand.go.th/images/26669/2566/CitizenGuide/TM/1.TM_CitizenGuide.pdf.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(2565) “ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง คู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565.” 17 มกราคม 2565. https://www.ipthailand.go.th/images/3534/2565/TM/TM_2565.pdf.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(2567) “รายการสินค้าและบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย.” ปรับครั้งสุดท้ายเมื่อ 18 มีนาคม 2567. https://tmsearch.ipthailand.go.th.

“พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564.” *ราชกิจจานุเบกษา* เล่มที่ 138, ตอนที่ 82ก (4 ธันวาคม 2564): 1.

“พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.” *ราชกิจจานุเบกษา* เล่มที่ 108, ตอนที่ 199 (15 พฤศจิกายน 2534): 7–63. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/1613286.pdf.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.(2555) “เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ . . .) พ.ศ. ....,” มกราคม 2555. https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php.

อุดมสิทธิ์ ภัทรวดีลักษณ์.(2563) “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด.” กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2563. https://www.ipthailand.go.th/images/781/content_madrid.pdf.

Law Circa. (2020)“Madrid Agreement for International Registration of Trademarks.” August 1, 2020. https://lawcirca.com/madrid-agreement-for-international-registration-of-trademarks.

World Intellectual Property Organization.(2023) “Intellectual Property Fact Sheet 2022.” Accessed December 1, 2023. https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/_list/l7.pdf.

World Intellectual Property Organization.(2023) “Members of the Madrid Union.” Last modified August 1, 2023. https://www.wipo.int/madrid/en/members.

World Intellectual Property Organization. (2023) *Trademark Office Procedural Data: World Intellectual Property Indicators 2023*. Geneva, Switzerland: WIPO, 2023.