

การสร้างเครื่องหมาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
และแบรนด์ สำหรับ SMEs



ชุด "ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจ" ลำดับที่ 1

เอกสารเผยแพร่ในชุด “ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจ”:

- 1. การสร้างเครื่องหมาย (Making a Mark):**
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและแบรนด์ สำหรับ SMEs
เอกสารเผยแพร่ WIPO ลำดับที่ 900.1
- 2. ออกแบบให้น่าสนใจ (Looking Good):**
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับ SMEs
เอกสารเผยแพร่ WIPO ลำดับที่ 498.1
- 3. การประดิษฐ์คิดค้นสู่อนาคต (Inventing the Future):**
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิบัตร สำหรับ SMEs
เอกสารเผยแพร่ WIPO ลำดับที่ 917.1
- 4. การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (Creative Expression):**
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง สำหรับ SMEs
เอกสารเผยแพร่ WIPO ลำดับที่ 918
- 5. สิ่งที่มีในบริษัทที่ดี (In Good Company):**
การจัดการปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาในแฟรนไชส์
เอกสารเผยแพร่ WIPO ลำดับที่ 1035

เอกสารเผยแพร่ฉบับภาษาอังกฤษทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่:
<http://www.wipo.int/publications>

เอกสารเผยแพร่ฉบับภาษาไทยทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่:
<http://www.ipthailand.go.th>

การสร้างเครื่องหมาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
และแบรนด์ สำหรับ SMEs

อนุญาตให้ผู้ใช้ทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง แปล และดำเนินการเผยแพร่เอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องอ้างอิงองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) เป็นแหล่งที่มา และระบุอย่างชัดเจนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต้นฉบับ

การดัดแปลง คำแปล หรืองานสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากคู่มือฉบับนี้ไม่ควรมีตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย (Logo) ที่เป็นทางการของ WIPO และกรมทรัพย์สินทางปัญญา (Department of Intellectual Property : DIP) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติและรับรองโดย WIPO และ DIP ทั้งนี้ กรุณาติดต่อผ่านทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเว็บไซต์ WIPO เพื่อขออนุญาต

สำหรับงานสืบเนื่อง (Derivative work) โปรดระบุข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer) ดังต่อไปนี้ด้วย “สำนักเลขาธิการ WIPO และ DIP ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแปลเนื้อหาต้นฉบับ”

ในกรณีที่เนื้อหาซึ่งถูกเผยแพร่โดย WIPO และ DIP เช่น รูปภาพ กราฟิก เครื่องหมายการค้า หรือโลโก้ มีแหล่งที่มาจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้เนื้อหาดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในการเจรจาสหิทธิกับผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

สำเนาการอนุญาตสามารถตรวจสอบได้ที่ <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

ชื่อที่ใช้และการนำเสนอเนื้อหาตลอดเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ ไม่ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ในนามของ WIPO และ DIP เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย การกำหนดเขตแดน (frontiers) หรืออาณาเขต (boundaries) ของประเทศใด ๆ รวมถึงเขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งอยู่ในอำนาจปกครองของประเทศนั้น

เอกสารเผยแพร่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนมุมมองของประเทศสมาชิก สำนักเลขาธิการ WIPO หรือ DIP

การกล่าวถึงถึงบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตใด ในเอกสารเผยแพร่นี้เป็นการเฉพาะ ไม่ถือว่าบริษัทหรือผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรองหรือสนับสนุนโดย WIPO และ DIP ในฐานะที่เหนือกว่าบริษัทอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ได้มีการกล่าวถึง

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล และแปลเอกสารโดย DIP และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากต้นฉบับคู่มือที่ได้จัดทำโดย WIPO อีกทั้ง สำนักเลขาธิการ WIPO ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแปลของเนื้อหาต้นฉบับ

สารบัญ

บทนำ..... 7

เครื่องหมายการค้า 9

1. เครื่องหมายการค้าคืออะไร..... 10
2. องค์ประกอบที่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้า เพื่อจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์..... 10
3. เครื่องหมายการค้าและแบรนด์แตกต่างกันอย่างไร 10
4. ทำไมต้องใช้เครื่องหมายการค้า..... 12

ประเภทของเครื่องหมายการค้า..... 15

5. เครื่องหมายบริการคืออะไร..... 16
6. เครื่องหมายร่วมคืออะไร 17
7. เครื่องหมายรับรองคืออะไร..... 17
8. ความสัมพันธ์ ระหว่าง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม และ เครื่องหมายรับรอง 20

การสร้างเครื่องหมายการค้า 21

9. เครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่ง 22
10. การเพิ่มลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า 25
11. สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกหรือสร้างเครื่องหมายการค้า 26

การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า..... 28

12. สามารถขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้อย่างไร 29
13. มีเครื่องมือทางกฎหมายใดบ้างที่ให้ความคุ้มครอง ภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ในด้านอื่น ๆ ได้ 30
14. ความสำคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 33
15. เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนให้สิทธิอะไรบ้าง 34

16. การจดทะเบียนบริษัท/การจดทะเบียนพาณิชย์ ถือเป็น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่.... 34

17. สาเหตุหลักในการปฏิเสธรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า..... 35

18. การใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกละทิ้ง และการซื้อขายเครื่องหมายการค้า..... 39

19. การตรวจสอบและการสืบค้นเครื่องหมายการค้า 39

20. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและการขอรับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า..... 41

21. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 42

22. จำเป็นต้องใช้ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในการยื่น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ 42

23. ระยะเวลาพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า..... 43

24. การยื่นคำขอและขั้นตอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย 43

25. ระยะเวลาคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน 45

26. เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกัน..... 45

27. การดัดแปลงแก้ไของค์ประกอบของเครื่องหมายการค้า..... 46

28. การใช้เครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์อื่น..... 46

29. การขอรับความคุ้มครองรูปทรงของผลิตภัณฑ์ .. 47

เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ 50

30. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศด้วยหรือไม่..... 51

31. ควรขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ในต่างประเทศด้วยหรือไม่ 51

32. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ 51

33. การใช้คำทับศัพท์เป็นเครื่องหมายการค้า..... 54

การใช้เครื่องหมายการค้า.....57

- 34. สิทธิและการใช้เครื่องหมายการค้า.....58
- 35. จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนหรือไม่.....59
- 36. สามารถใช้เครื่องหมายการค้าเดิมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้หรือไม่.....60
- 37. ควรใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไร.....61
- 38. สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของคู่แข่งในการโฆษณาได้หรือไม่.....62
- 39. ชื่อโดเมนคืออะไรและเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าอย่างไร.....62
- 40. การใช้เครื่องหมายการค้าบนอินเทอร์เน็ต.....63
- 41. บทบาทของผู้กำกับดูแลด้านเครื่องหมายการค้า.....64

การใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์.....67

- 42. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.....68
- 43. อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า.....69
- 44. ประเภทของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.....69
- 45. ควรอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะใด.....70
- 46. สัญญาแฟรนไชส์เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า.....70
- 47. ข้อจำกัดในการซื้อขายเครื่องหมายการค้า.....71
- 48. การขายต่อเครื่องหมายการค้า.....71

การบังคับใช้เครื่องหมายการค้า.....75

- 49. การเฝ้าระวังการละเมิดเครื่องหมายการค้า.....76
- 50. การละเมิดเครื่องหมายการค้า.....76
- 51. ควรทำอะไรเมื่อเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้า.....77
- 52. การป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม.....79

53. การระงับข้อพิพาททางเลือก..... 79

ภาคผนวก – เว็บไซต์ที่มีประโยชน์..... 81

บทนำ

คู่มือนี้เป็นชุดเอกสารเผยแพร่ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับธุรกิจ โดยมุ่งหมายที่จะอธิบายว่าการ**บริหารจัดการเครื่องหมายการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ** (Effective trademark management) มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร

การจัดการเครื่องหมายการค้าควรเป็นส่วนสำคัญของ**กลยุทธ์การสร้างแบรนด์** (Branding strategy) ของทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ด้วยพัฒนาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ในตลาดและอินเทอร์เน็ต การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยโอกาสในการสร้างกำไร ยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ในการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้า และเพิ่มความหลากหลายของโมเดลธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจได้รับการมองเห็น (Visibility) ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม โอกาสเหล่านี้ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องขอรับความคุ้มครองและใช้ประโยชน์ จากสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมถึงมีมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การจัดการเครื่องหมายการค้า (Trademark management strategy) ควรสะท้อนให้เห็นถึงข้อกังวลและเงื่อนไขของธุรกิจ ตลาดเป้าหมาย และประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวควรรวมถึงข้อพิจารณา**ทางกฎหมาย** (Legal considerations) และข้อพิจารณา**ในทางปฏิบัติ** (Practical considerations) เช่น งบประมาณที่เพียงพอ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างบุคลากรภายในองค์กรกับผู้ให้บริการเครื่องหมายการค้า ศักยภาพการรองรับความเสี่ยง การประกันภัยความสัมพันธ์กับผู้ค้า ผู้รับแฟรนไชส์ ผู้จัดการจำหน่าย ฯลฯ **กลยุทธ์การจัดการเครื่องหมายการค้าควรสอดคล้องกับแผนการสร้างแบรนด์และแผนการแข่งขันอัจฉริยะ** (Branding and competitive intelligence plans) ของธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- การสร้างเครื่องหมายการค้าใหม่ที่นำดึงดูดและเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค โดยที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังสามารถมีผลบังคับกับคู่แข่งได้ด้วย
- การคุ้มครองสัญลักษณ์ สโลแกนโฆษณา ชุดคำหรือประโยค (Taglines) โลโก้ และส่วนประกอบสำคัญอื่น ๆ จากการถูกบุคคลอื่นนำไปใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
- การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของคุณคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอ
- การทำให้เครื่องหมายการค้ามีมูลค่ามากที่สุดเพื่อเสริมกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- การก้าวข้ามพรมแดนระหว่างประเทศหรือภูมิภาคผ่านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาตรฐาน

เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลและดัดแปลงจากคู่มือที่จัดทำและเผยแพร่ภายใต้ใบอนุญาตงานสร้างสรรค์เสรี (Creative Commons) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางขององค์การสหประชาชาติ เอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำโดย WIPO ซึ่งได้อ้างถึงในคู่มือฉบับนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.wipo.int/publications และท่านสามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ระบบออนไลน์ IP PANORAMA™ ได้ที่ www.wipo.int/sme/en/multimedia แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม คู่มือฉบับนี้และแหล่งข้อมูลที่ได้อ้างอิง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย

เครื่องหมายการค้า

1. เครื่องหมายการค้าคืออะไร

เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการระบุและจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ได้ ในบางประเทศรวมถึงประเทศไทย ใช้คำว่า “เครื่องหมายการค้า” สำหรับสินค้า และ “เครื่องหมายบริการ” สำหรับบริการ อย่างไรก็ตาม ในคู่มือฉบับนี้จะใช้คำว่า “เครื่องหมายการค้า” และ “เครื่องหมาย” เป็นศัพท์ทั่วไปซึ่งหมายถึงเครื่องหมายสำหรับทั้งสินค้าและบริการ

2. องค์ประกอบที่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการสามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ เช่น คำ ชื่อ ตัวอักษร ตัวเลข ภาพวาด รูปภาพ รูปร่าง สี สัญลักษณ์ หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้ ซึ่งในประเทศส่วนใหญ่ ชุดคำหรือประโยค สโลแกนโฆษณา และชื่อเรื่อง (Titles) อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ สำหรับเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย สิ่งดังกล่าวสามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ หากชุดคำหรือประโยค สโลแกนโฆษณา และชื่อเรื่องดังกล่าว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปัจจุบันมีประเทศที่อนุญาตให้จดทะเบียนสิ่งที่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิมเพิ่มขึ้นหลายประเทศ เช่น การใช้สีเดียว สัญลักษณ์สามมิติ (รูปทรงของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์) ภาพเคลื่อนไหว ฮอโลแกรม (Hologram) เสียง กลิ่น ท่าทาง เครื่องหมายสัมผัส (ความรู้สึกหรือการสัมผัส) และเครื่องหมายการค้าที่แปลงรูปได้ (Fluid/Mutating trademarks) อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมนั้นมีน้อยมาก และหลายประเทศได้จำกัดสิ่งที่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ซึ่งโดยทั่วไปจะอนุญาตให้เฉพาะสัญลักษณ์ที่มองเห็นหรือสามารถแสดงเป็นภาพได้เท่านั้น ในประเทศไทย เครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

3. เครื่องหมายการค้าและแบรนด์แตกต่างกันอย่างไร

หลายคนอาจสับสนระหว่างแนวคิดของ “เครื่องหมายการค้า” และ “แบรนด์” โดยแบรนด์นั้นจะมีความหมายกว้างกว่า หมายความรวมถึง ภาพ ความรู้สึก เหตุผล และวัฒนธรรมที่สื่อถึงความเป็นเจ้าของที่ลูกค้าเชื่อมโยงกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของแบรนด์ แต่แบรนด์จะรวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น การออกแบบส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade dress) สโลแกน สัญลักษณ์ และเสียง พร้อมกับแนวคิด ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าหาผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างเช่น คำว่า MERCEDES-BENZ® และการออกแบบรูปดาวสามแฉก ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้ระบุบริษัท Daimler AG ซึ่งเป็นผู้ผลิตจากประเทศเยอรมนี แบรนด์ Mercedes ครอบคลุมทั้งรถยนต์ เทคโนโลยี นวัตกรรมการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และความรู้สึกของลูกค้าที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหรูหรา

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำ ตัวอักษร ตัวเลข หรือสิ่งดังกล่าวรวมกัน

เครื่องหมายการค้าประเภทนี้มักจะทำให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม เพราะเจ้าของสามารถจำกัดคู่แข่งจากการใช้เครื่องหมายในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน จนอาจสร้างความสับสนสำหรับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันได้ เนื่องจากคำ ตัวอักษร หรือตัวเลขนั้นได้รับความคุ้มครองในตัวอยู่แล้ว

ตัวอย่าง:

โก้กั๊ก®

เครื่องหมายการค้าของบริษัท โรงงานแม่รวย
จำกัด¹

รูปแบบพิเศษของเครื่องหมายการค้า

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการขอรับความคุ้มครองตัวอักษร รวมถึงการออกแบบ สี หรือองค์ประกอบที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอื่น ๆ จะต้องจะใช้เครื่องหมายการค้าที่มีรูปแบบพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า เครื่องหมายการค้า “ที่ประกอบด้วยการออกแบบและคำ” (Design plus words) อย่างไรก็ดี การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ จะไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากรูปแบบเครื่องหมายที่ใช้ไม่เป็นไปตามที่ได้จดทะเบียนไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 37 เรื่อง การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับการออกแบบ สี หรือแบบตัวอักษรที่เฉพาะเจาะจง)

ตัวอย่าง:



เครื่องหมายการค้า โก้กั๊ก® ของบริษัท โรงงานแม่รวย
จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
เป็นคำที่แสดงในลักษณะพิเศษ²

เครื่องหมายการค้าประเภทภาพประติมากรรมอย่างเดียว

เครื่องหมายการค้าสามารถเป็นเพียงโลโก้ของตัวเอง
เครื่องหมายการค้าประเภทนี้จะไม่มีความหมายใด ๆ รวมอยู่
เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่าง:



ภาพประติมากรรมรวงข้าวเป็นเครื่องหมายการค้าของ
บริษัท ธนาครกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)³



ภาพประติมากรรมเปลวเพลิงเป็นเครื่องหมายการค้าของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)⁴

เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยภาพประติมากรรมและคำ

บางครั้งคำพ้องตัวอักษร ตัวเลข และสโลแกนที่ขาดลักษณะ
บ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่จะรับจดทะเบียนได้
ตามกฎหมาย (ดูหัวข้อที่ 17) แต่คำดังกล่าวอาจได้รับความคุ้มครองหากจดทะเบียนร่วมกับภาพประติมากรรมอื่น
ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ตัวอย่าง:



เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำกัด⁵

¹ คำขอเลขที่ 190147380 ทะเบียนเลขที่ 211109601

² คำขอเลขที่ 190117544 ทะเบียนเลขที่ 201119950

³ คำขอเลขที่ 324771 ทะเบียนเลขที่ บ6222

⁴ คำขอเลขที่ 458569 ทะเบียนเลขที่ ค169863

⁵ คำขอเลขที่ 774373 ทะเบียนเลขที่ ค342949



เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท พัฒนา
อินเตอร์คูล จำกัด⁶



เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ไอเบอร์รี่
โฮมเมด จำกัด⁷



เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)⁸



เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของนางสาวนันท์นัช
เอื้อศิริทรัพย์⁹

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่เครื่องหมายแบบดั้งเดิม

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นสี รูปร่าง รูปทรง เสียง กลิ่น รส และเนื้อสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว มักจะมีความยากในการจดทะเบียน (และในหลายประเทศไม่สามารถทำได้) ตามที่ได้กล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่เครื่องหมายแบบดั้งเดิมประเภท กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ เสียง สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

⁶ คำขอเลขที่ 786849 ทะเบียนเลขที่ ค350402

⁷ คำขอเลขที่ 967432 ทะเบียนเลขที่ 161107533

⁸ คำขอเลขที่ 788615 ทะเบียนเลขที่ ค350484

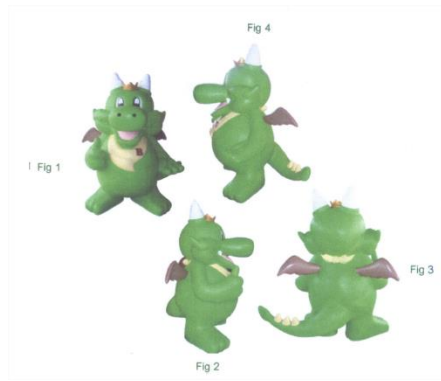
รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่งเครื่องหมายการค้า
ที่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิมที่ได้รับการยอมรับ
ให้จดทะเบียนในประเทศไทย

ตัวอย่าง: เครื่องหมายการค้ากลุ่มของสี



เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของสี
ตั้งแต่ 2 สีขึ้นไปและแสดงในลักษณะพิเศษของ
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด¹⁰

ตัวอย่าง: เครื่องหมายการค้าสามมิติ



รูปทรงที่มีลักษณะบ่งเฉพาะของบริษัท ฟู้ดแพชชั่น
จำกัด¹¹

4. ทำไมต้องใช้เครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายการค้าช่วยให้ผู้บริโภคมองเห็น
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เครื่องหมายการค้าช่วยผู้บริโภค
ในการจำแนกผลิตภัณฑ์ (ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
หรือบริการ) และช่วยในการระบุธุรกิจอันเป็นที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า

⁹ คำขอเลขที่ 190112365 ทะเบียนเลขที่ 201111721

¹⁰ คำขอเลขที่ 569635 ทะเบียนเลขที่ บ27006

¹¹ คำขอเลขที่ 832305 ทะเบียนเลขที่ บ58628

- **เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด** เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น โดยเครื่องหมายการค้าเพียงเครื่องหมายเดียวสามารถสื่อถึงคุณลักษณะ ข้อความทางความคิดและความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ชื่อเสียง และผลิตภัณฑ์ รวมถึงไลฟ์สไตล์ ความปรารถนาและความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้ายังเปิดช่องทางแก่ธุรกิจให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย (ดูหัวข้อที่ 39-40)
- **เครื่องหมายการค้าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์** เครื่องหมายการค้าช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งที่คุณบริโภคเคยได้ยิน อ่าน หรือสัมผัสด้วยตัวเอง อีกทั้ง ช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ของความไว้วางใจที่สามารถช่วยให้ธุรกิจสร้างลูกค้าที่ภักดี และเพิ่มความนิยม (Goodwill) ให้แก่ธุรกิจ ผู้บริโภคมักจะพัฒนาความผูกพันทางอารมณ์กับเครื่องหมายการค้า บางเครื่องหมายบนพื้นฐานของคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ต้องการซึ่งประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าช่วยกระตุ้นให้บริษัทลงทุนในการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาหรือสร้างเสริมชื่อเสียงของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู IP PANORAMA™ Module 02, Learning Point 1
- **เครื่องหมายการค้าช่วยไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน** เครื่องหมายการค้าช่วยคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการระบุ (ก) ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์ รวมถึง (ข) ระดับความสอดคล้องกันของคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ว่า จะซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้หรือไม่

หากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้านี้ มีความชำรุดบกพร่อง ผู้บริโภคจะสามารถมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์นั้น (ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิต)

- **เครื่องหมายการค้าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและมีความยั่งยืนมากที่สุดของธุรกิจ** เครื่องหมายการค้าสามารถคงอยู่ในธุรกิจได้นานมาก และทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว ซึ่งอาจมีมูลค่าเกินกว่าธุรกิจหลัก รวมถึงช่วยปูทางการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกทั้ง ยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายดังกล่าวผ่านการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ (Licensed) หรือให้ใช้ภาพลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ (Merchandised) อันเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ผ่านค่าสิทธิ (Royalties) (ดูหัวข้อที่ 42-43) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของสัญญาแฟรนไชส์ (ดูหัวข้อที่ 46) และสามารถขายเครื่องหมายการค้าพร้อมกับธุรกิจหรือแยกต่างหากจากธุรกิจได้ (ดูหัวข้อที่ 47) นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าช่วยส่งเสริมการขายและส่วนต่างราคาขายที่แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงสามารถใช้เป็นหลักประกันในการจัดหาเงินทุนหรือนำไปใช้ในการวางแผนภาษีอากรโดยการโอนไปยังบริษัทโฮลดิ้ง (Holding company) หรือบริษัทที่มีธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ) โดยเรียกเก็บค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าจากบริษัทที่ประกอบกิจการ (ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่มีอัตราภาษีสูง)

ตัวอย่าง:



ฉลากสินค้าของบริษัท เบียร์ช้าง จำกัด¹²

¹² คำขอเลขที่ 738624 ทะเบียนเลขที่ ค313063

- เครื่องหมายการค้าที่โดดเด่นช่วยให้การจ้างและรักษาพนักงานง่ายขึ้น ผู้คนมักชอบทำงานให้กับบริษัทเจ้าของแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับ
- เครื่องหมายการค้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการต่อสู้กับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เครื่องหมายการค้าช่วยป้องกันมิให้คู่แข่งใช้เครื่องหมายการค้าของธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดูหัวข้อที่ 15) นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกันการนำเข้าซ้อน (Parallel imports) (ดูหัวข้อที่ 48) และป้องกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลอม (ดูหัวข้อที่ 15 และ 52) และอาจช่วยป้องกันผู้อื่นจากการนำเครื่องหมายการค้าของธุรกิจไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน (ดูหัวข้อที่ 39)

มูลค่าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่มีการเลือกสรรและดูแลมาเป็นอย่างดีจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าของธุรกิจส่วนใหญ่ และอาจเป็นสิ่งที่มียุทธศาสตร์มากที่สุดของธุรกิจนั้น ๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น GOOGLE® เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกซึ่งมีมูลค่ากว่า 229 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วย APPLE® ซึ่งมีมูลค่ากว่า 228 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Microsoft® ซึ่งมีมูลค่ากว่า 121 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ¹³ มูลค่าโดยประมาณของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น AT&T® facebook® และ VISA® ซึ่งแต่ละธุรกิจมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้า รวมถึงคุณสมบัติที่ต้องการต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับเครื่องหมายการค้า โดยผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าที่ผู้บริโภครู้จักและตรงกับความคาดหวังของตนเอง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่มีภาพลักษณ์

และชื่อเสียงที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

สรุปรายการตรวจสอบ

- ท่านมีการจัดทำรายการองค์ประกอบทั้งหมดของแบรนด์ที่สามารถให้ความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade dress) และ/หรือรูปทรงของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจหรือไม่ ลองใช้เวลาเพื่อศึกษาข้อมูลในส่วนที่จะกล่าวต่อไป นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของท่านมีรายการของสินทรัพย์ที่สามารถให้ความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม
- เครื่องหมายการค้าเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่า เครื่องหมายการค้าไม่ได้มีประโยชน์เพียงแต่การจำแนกผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ แต่ยังช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วย เครื่องหมายการค้าสามารถช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันและช่วยคุ้มครองจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย เพื่อรองรับหน้าที่ในการจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ และป้องกันมิให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนกับที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะช่วยรับรองว่า เฉพาะเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้นที่สามารถได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากผลิตภัณฑ์อันเป็นที่ต้องการของตลาด และป้องกันมิให้คู่แข่งที่ลอกเลียนแบบได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดู IP PANORAMA™ Module 02, Learning Point 1

¹³ BrandZ 100 อันดับแบรนด์ระดับโลกที่มีมูลค่าสูงสุด, 2016.

ประเภทของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า (Trademark)



บ่งชี้ถึงที่มาทางการค้าของสินค้า

บ่งชี้ถึงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม



เครื่องหมายร่วม (Collective Mark)

Service mark (เครื่องหมายบริการ)



บ่งชี้ถึงที่มาทางการค้าของบริการ

บ่งชี้ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด



เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

5. เครื่องหมายบริการคืออะไร

กฎหมายภายในบางประเทศได้จำแนกเครื่องหมายการค้า (Trademarks) และเครื่องหมายบริการ (Service marks) ออกจากกัน ซึ่งเครื่องหมายทั้งสองประเภทดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยเครื่องหมายการค้าใช้ในการจำแนกสินค้า ในขณะที่เครื่องหมายบริการใช้ในการจำแนกบริการ เช่น การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว การโฆษณา การจัดเลี้ยง และอื่น ๆ ซึ่งในทางกฎหมายแล้วเครื่องหมายทั้งสองประเภทไม่มีความแตกต่างกัน เครื่องหมายบริการสามารถจดทะเบียนต่ออายุ ยกเลิก โอนสิทธิให้บุคคลอื่น และอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการมักถูกเรียกว่าเครื่องหมายการค้าเพื่อความสะดวก หรือด้วยบางประเทศไม่มีการใช้คำว่าเครื่องหมายบริการ ในประเทศไทยมีการแยกเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการออกจากกัน แต่เครื่องหมายทั้งสองประเภทจะได้รับความคุ้มครองแบบเดียวกันตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง:



เครื่องหมายการค้าของอาดิดาส เอช¹⁴

เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known mark) คือ เครื่องหมายการค้าที่หน่วยงานด้านที่มีอำนาจของประเทศนั้น ๆ พิจารณาให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอันโดยถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เครื่องหมายการค้าประเภทใด ๆ ก็สามารถเป็นเครื่องหมายที่ “มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป” ได้ เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

แพร่หลายทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น อาจได้รับความคุ้มครองแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียน (หรือยังไม่ได้ใช้) ในประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองจากเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน จนอาจทำให้เกิดความสับสนเฉพาะในกรณีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายหรือมีความเกี่ยวข้องกัน แต่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอาจได้รับความคุ้มครองไม่ให้นำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันไปใช้กับสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกันด้วย หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดบางประการ โดยวัตถุประสงค์หลักของความคุ้มครองเพิ่มเติมคือเพื่อให้ความคุ้มครองกับธุรกิจจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยการนำชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุน (Free-riding) และ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือความนิยม (Goodwill)

โดยปกติภาระการพิสูจน์จะตกเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าของตนเองมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคโดยทั่วไปในประเทศนั้น ๆ ซึ่งบางประเทศเปิดช่องทางให้มีการรับรู้สถานะความเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยใช้กระบวนการทางปกครองหรือตามกระบวนการในชั้นศาล การดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นสิ่งสมควรกระทำ (ก) จดทะเบียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป อย่างน้อยที่สุดกับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากที่สุด (ข) คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคู่แข่ง และ (ค) เก็บรักษาหลักฐานของการใช้งานและชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของธุรกิจ เช่น ตัวเลขยอดขาย แคมเปญโฆษณา (Advertising Campaign) รายงานประจำปี และการกล่าวถึงโดยบุคคลที่สาม

¹⁴ คำขอเลขที่ 232444 ทะเบียนเลขที่ ค6609

ตัวอย่าง: สมมติว่า WONDERCOLA เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ Wondercola Inc. จะได้รับประโยชน์จากสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันหรือซึ่งอาจสร้างความสับสนในประเทศต่าง ๆ ที่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้รับความคุ้มครองและเป็นที่ยอมรับกันดีสำหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ความคุ้มครองดังกล่าวอาจขยายไปยังสินค้าและบริการที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น หากธุรกิจอื่นตัดสินใจทำการตลาดโดยใช้เครื่องหมายการค้า WONDERCOLA กับสินค้าประเภทอื่น เช่น คอมพิวเตอร์หรือแว่นกันแดด ก็จะต้องขออนุญาตจาก Wondercola Inc. มิฉะนั้นจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องสำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้า

6. เครื่องหมายร่วมคืออะไร

เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) มักมีเจ้าของเป็นสมาคมหรือสหกรณ์ที่มีสมาชิกใช้เครื่องหมายร่วมเพื่อทำการตลาดสินค้าของตนเอง โดยทั่วไปสมาคมจะกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการใช้เครื่องหมายร่วม (เช่น มาตรฐานคุณภาพ) และใบอนุญาตให้ธุรกิจแต่ละรายนำไปใช้ได้ หากปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวการใช้เครื่องหมายร่วมอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำการตลาดร่วมกันของกลุ่มกิจการที่อาจประสบปัญหาความยากลำบากในการทำให้เครื่องหมายการค้าของกิจการแต่ละรายให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและ/หรือในการบริหารจัดการโดยผู้จัดจำหน่ายหลัก

ตัวอย่าง:



เครื่องหมายร่วมของบริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด¹⁵ สำหรับใช้โดยบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ (1) บริษัท ศักดิ์สยาม คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (2) บริษัท ศักดิ์สยาม โฮลดิ้ง จำกัด (3) บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด และ (4) บริษัท ศักดิ์สยามเพอร์ติโลเซอร์โกลเบลเอ็กซ์พอร์ต จำกัด

7. เครื่องหมายรับรองคืออะไร

เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) ออกให้สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่ไม่ได้รวมถึงความเป็นสมาชิกใด ๆ ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดไว้อาจเกี่ยวข้องกับลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ สภาพการทำงานของการผลิตหรือการปฏิบัติงานระดับของผู้ที่ผลิตหรือดำเนินการ พื้นที่แหล่งกำเนิด ฯลฯ โดยเจ้าของเครื่องหมายรับรองจะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และเครื่องหมายนั้นอาจถูกใช้โดยบุคคลผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ เครื่องหมายรับรองสามารถสื่อถึงข้อความที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบ ทดสอบหรือตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นตามวิธีการที่ผู้รับรอง/เจ้าของเครื่องหมายกำหนด โดยข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับเครื่องหมายรับรองคือ นิติบุคคลที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองจะต้อง “มีความสามารถเพียงพอในการให้การรับรอง” ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการแล้วผู้รับรอง/เจ้าของเครื่องหมายรับรองไม่สามารถใช้เครื่องหมายรับรองกับสินค้าหรือบริการของตนเองได้

ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรองคือ เครื่องหมายร่วมอาจใช้ได้เฉพาะกลุ่มกิจการ เช่น สมาชิกของสมาคม แต่เครื่องหมายรับรองอาจใช้โดยบุคคลใดที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเจ้าของเครื่องหมายรับรอง อย่างไรก็ตาม

¹⁵ คำขอเลขที่ 1028645 ทะเบียนเลขที่ 191305287

ไม่ใช่ทุกประเทศที่ให้ความคุ้มครองทั้งเครื่องหมายร่วม และเครื่องหมายรับรอง ดังนั้น เครื่องหมายร่วมในประเทศหนึ่งอาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองในประเทศอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ในประเทศไทย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายทั้งสองประเภท

ตัวอย่าง:

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระยศในขณะนั้น) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองในปี พ.ศ. 2547 สำหรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย จำนวน 4 ชนิด¹⁶ ได้แก่



นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk)¹⁷ เป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริง



นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk)¹⁸ เป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตบางขั้นตอน



นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk)¹⁹ เป็นผ้าไหมชนิดที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจ



นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend)²⁰ เป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยในด้านลวดลายและสีเส้นระหว่างเส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือตามความต้องการของผู้บริโภค

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำ หรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ หากองค์ประกอบดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ (ดูหัวข้อที่ 15) สิ่งนี้เป็นข้อสำคัญที่ต้องพึงระวังในขณะเลือกใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ละประเทศจัดการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical indications หรือ GI) แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรระมัดระวังหากมีแผนจะใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

GI เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง และมีคุณสมบัติ

¹⁶ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี. <https://qsds.go.th/>

¹⁷ คำขอเลขที่ 544723 ทะเบียนเลขที่ ร117

¹⁸ คำขอเลขที่ 544720 ทะเบียนเลขที่ ร114

¹⁹ คำขอเลขที่ 544722 ทะเบียนเลขที่ ร116

²⁰ คำขอเลขที่ 544721 ทะเบียนเลขที่ ร115

ชื่อเสียง หรือลักษณะที่มีความสัมพันธ์ที่สำคัญกับพื้นที่แหล่งกำเนิดนั้น ซึ่งอาจสามารถใช้ได้กับผู้ผลิตทุกรายภายในพื้นที่ที่กำหนด และผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ในขณะที่สิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกำเนิด (Appellation of Origin หรือ AO) เป็น GI พิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยชื่อทางภูมิศาสตร์หรือการเรียกขานแบบดั้งเดิมที่ใช้กับสินค้าที่มีคุณภาพเฉพาะหรือมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีการผลิตรวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติและมนุษย์ปัจจัยด้วย²¹

การจดทะเบียนระหว่างประเทศของสิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกำเนิดเป็นไปตามความตกลงลิสบอนว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกำเนิดและการจดทะเบียนระหว่างประเทศ (the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration) ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

ในบาง GI และ AO จะได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรอง ในขณะที่ บางประเทศรวมทั้งประเทศไทย มีระบบเฉพาะสำหรับให้ความคุ้มครองภายใต้วัตถุประสงค์นี้ ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะให้ความคุ้มครองแก่ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว

ตัวอย่าง:



ขามไก่ลำปาง²² คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา มีหลายขนาด มีความแข็งแรงคงรูป วาดลวดลายรูปไก่ ดอกโบตั๋น และต้นกล้วยด้วยมือ มีสีขาวเคลือบใสหรือขุ่น หรือสีครีมเคลือบใส ผลิตในจังหวัดลำปาง ได้จดทะเบียนเป็น GI ในประเทศไทย

นอกจากนี้ มีบางประเทศที่ใช้กฎหมายเฉพาะในการให้ความคุ้มครอง GI และ AO ในส่วนที่เกี่ยวข้องหมวดหมู่สินค้าบางประเภท (เช่น มีความคุ้มครองรูปแบบเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร โดยที่ใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ) หรือแม้แต่สำหรับ GI หรือ AO เป็นการเฉพาะ (เช่น สก๊อตวิสกี้ ซ้อนล้อมโซลินเกน หรือนาฬิกาสวิส)

ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการกำหนดความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับสินค้าเฉพาะอย่าง กล่าวคือ การห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นทุกกรณี แม้จะไม่ได้ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม เพื่อคุ้มครองไม่ให้เกิดการแสวงหาถึงแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าโดยใช้คำว่า “ชนิด” หรือ “แบบ” หรือคำทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ TRIPS ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกประเทศสมาชิก WTO จะต้องให้ความคุ้มครองสินค้าประเภท ไวน์ และสุรา ในระดับพิเศษ ตัวอย่าง

²¹ ข้อ 2 ของความตกลงลิสบอนว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกำเนิดและการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

²² สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ สข 56100060

การคุ้มครอง GI ในระดับพิเศษนี้ เช่น ผู้ผลิตไวน์ ในประเทศไทยไม่สามารถใช้คำว่า “Borbeaux” ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างโดยอ้อม เช่น ผลิตแบบ Borbeaux หรือชนิดเหมือน Borbeaux หรือแม้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นไวน์ที่ผลิตในไทยก็ตาม เป็นต้น โดยปัจจุบัน สินค้าเฉพาะอย่างที่ได้ประกาศ ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเภท สินค้าเฉพาะอย่างและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรือพ้องกัน พ.ศ. 2547 ได้แก่ ข้าว ไหม ไวน์ และสุรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองของ GI และ AO สามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์ของ WIPO ได้ที่ www.wipo.int/geo_indications และ www.wipo.int/Lisbon และความคุ้มครอง GI ในประเทศไทย สามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ <http://www.ipthailand.go.th/th/>

8. ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม และเครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายทั้ง 3 ประเภท บ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า โดยที่เครื่องหมายการค้าระบุถึงที่มาทางการค้าหรือธุรกิจ ของสินค้า เครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรองระบุถึง สมาคมหรือการรับรองของสินค้า หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถมีเครื่องหมายทั้ง 3 ประเภทได้ ในคราวเดียวกัน ดังนั้น แม้ว่าธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์ จากเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองได้ก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าถูกจัด อยู่ในความสำคัญลำดับแรก เนื่องจากเครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องหมายเดียวที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับธุรกิจ

ตัวอย่าง: INTERFLORA® เป็นแบรนด์ระหว่างประเทศ ที่เชื่อมโยงร้านดอกไม้ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถ ส่งดอกไม้จากร้านดอกไม้ในท้องถิ่นผ่านระบบศูนย์กลาง แห่งเดียว หัวใจสำคัญของแบรนด์ INTERFLORA® คือ เป็นเครื่องหมายร่วมที่ใช้โดยร้านดอกไม้ในเครือ INTERFLORA® ดังนั้น สมาชิกของ INTERFLORA® ต่างใช้เครื่องหมายการค้า และแบรนด์ธุรกิจของตนเอง

โดยใช้เครื่องหมายร่วม INTERFLORA® บนเว็บไซต์ หรือในการโฆษณา เพื่อแสดงถึงความเป็นสมาชิกเท่านั้น

สรุปรายการตรวจสอบ

- จัดทำบัญชีรายการเครื่องหมายการค้าของธุรกิจ ทบทวนเครื่องหมายการค้าปัจจุบันของธุรกิจและการระบุประเภทของเครื่องหมายแต่ละเครื่องหมาย
- พิจารณามีการใช้เครื่องหมายทุก ๆ เครื่องหมาย หรือไม่ จำแนกประเภทของเครื่องหมาย (เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม) และ GI หรือ AO ของธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายดังกล่าว และรวบรวม เครื่องหมายดังกล่าวไว้ในภาพรวมกลยุทธ์แบรนด์

การสร้างเครื่องหมายการค้า

9. เครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่ง

กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำเครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะบางครั้งเรียกว่าเครื่องหมายการค้าที่ “แข็งแกร่ง” ยิ่งเครื่องหมายการค้าแข็งแกร่งมากก็ยิ่งมีโอกาสได้รับการจดทะเบียนมากยิ่งขึ้น (ดูหัวข้อที่ 17) อีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองในศาลมากยิ่งขึ้นด้วย (ดูหัวข้อที่ 50) ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่งกับเครื่องหมายการค้าที่อ่อนแอ เครื่องหมายการค้าที่นำมาพิจารณาสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทจากที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมากที่สุด (แข็งแกร่ง) จนถึงที่มีลักษณะบ่งเฉพาะน้อยที่สุด (อ่อนแอ)

- **เครื่องหมายการค้าที่สร้างขึ้นใหม่ (Coined or fanciful trademark)** เป็นคำหรือสัญลักษณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยไม่มี ความหมายใด ๆ เนื่องจากเป็นการจินตนาการขึ้นมาใหม่ คู่แข่งที่ขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันย่อมไม่มีเหตุผลใดในการนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันมาใช้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำหรือสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่งที่สุดในทางกฎหมาย เพราะมีโอกาสสูงที่จะได้รับจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือ นักการตลาดมักไม่ชอบใช้เครื่องหมายลักษณะนี้ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำหรือสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่นั้นอาจไม่ช่วยให้คำใบ้ใด ๆ แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และอาจทำให้เป็นการยากแก่ผู้บริโภคในการจดจำคำศัพท์ใหม่หรือเชื่อมโยงกับสินค้าของธุรกิจ ซึ่งทำให้ธุรกิจอาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้น (กล่าวคือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น) ในการโฆษณาเครื่องหมายการค้าลักษณะดังกล่าว แต่เมื่อใดที่สามารถปักหลักได้แล้ว เครื่องหมายการค้าลักษณะดังกล่าวจะทรงพลังมาก และทีมการตลาดก็จะรักเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นในท้ายที่สุด

- **เครื่องหมายการค้าที่กำหนดเอง (Arbitrary trademarks)** หมายถึง คำหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมาย แต่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงตรรกะกับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา แม้ว่าเครื่องหมายการค้าลักษณะนี้จะมีแข็งแกร่งมากและขอรับความคุ้มครองได้ง่าย แต่นักการตลาดมักจะไม่ชอบเครื่องหมายลักษณะนี้ ยิ่งกว่าเครื่องหมายการค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Fanciful trademark) และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ นักการตลาดอาจต้องทำการโฆษณาอย่างหนักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์ขึ้นในใจของผู้บริโภคเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมายการค้าลักษณะนี้มักจะได้รับจดทะเบียน

ตัวอย่าง: คำว่า SUNNY หรือภาพของดวงอาทิตย์ ในการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งไม่มีเหตุผลใดที่คู่แข่งจะใช้ดวงอาทิตย์เพื่ออธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์

- **เครื่องหมายแบบแนะนำ (Suggestive trademarks)** หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่มีความหมายโดยนัยสื่อถึงลักษณะ คุณภาพ หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้พรรณาคูณลักษณะดังกล่าวโดยตรง ผู้บริโภคต้องอาจต้องใช้จินตนาการเพื่อที่จะเข้าใจถึงคุณลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าลักษณะนี้แนะนำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในระดับต่ำ และให้ความคุ้มครองน้อยกว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำหรือสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่หรือที่ไม่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ (fanciful or arbitrary trademarks) ในบางประเทศเครื่องหมายการค้าแบบแนะนำ อาจถือว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ และอาจไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ (ดูหัวข้อที่ 17) เห็นได้ชัดว่าเครื่องหมายการค้าแบบแนะนำมีความน่าสนใจสำหรับการตลาดเพราะทำหน้าที่เสมือนเป็นการโฆษณาแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตามมองด้านเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายลักษณะนี้มักจะเป็นปัญหาหากเครื่องหมายการค้าดังกล่าว มีลักษณะเป็นการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์

หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพราะอาจไม่สามารถห้ามผู้อื่นจากการใช้คำเดียวกันในการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง: เครื่องหมายการค้า SUNNY ในการทำตลาดโคมไฟซึ่งจะให้ความหมายโดยนัยว่าผลิตภัณฑ์นี้มีไว้เพื่อให้แสงสว่างภายในบ้าน

- **เครื่องหมายการค้าแบบบรรยาย (Descriptive trademark)** เป็นเครื่องหมายการค้าที่อธิบายคุณลักษณะบางส่วน of ผลิตภัณฑ์ เช่น คุณภาพ ประเภท ประสิทธิภาพ การใช้งาน รูปร่าง ปริมาณ วัตถุประสงค์ มูลค่า วัสดุพิเศษ แหล่งกำเนิด สถานที่ขาย ที่ตั้งสำหรับการให้บริการ เวลาในการผลิต ฯลฯ คำพรรณนามีลักษณะบ่งเฉพาะน้อยมาก และอาจขาดคุณสมบัติในการได้รับความคุ้มครองเว้นแต่ จะสามารถแสดงได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการใช้อย่างแพร่หลายในตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ดูหัวข้อที่ 17 เรื่อง การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะหรือความหมายที่สองจากการใช้) สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็นเรื่องง่ายที่จะมีเครื่องหมายการค้าช่วยบ่งบอกถึงสินค้าที่กำลังขาย แต่โดยทั่วไปเครื่องหมายการค้าแบบบรรยายจะไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิผู้อื่นในการใช้คำดังกล่าว

ตัวอย่าง: เครื่องหมายการค้า SWEET มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับจดทะเบียนในการทำตลาดสินค้าช็อกโกแลตเนื่องจากมีลักษณะเป็นคำพรรณนาซึ่งไม่ยุติธรรมที่จะให้ผู้ผลิตช็อกโกแลตรายใดรายหนึ่งมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวเหนือคำว่า SWEET ในการทำตลาดผลิตภัณฑ์ของตน ในทำนองเดียวกัน คำที่ใช้พรรณนาคุณภาพหรือคำยกย่องสรรพคุณของสินค้า เช่น RAPID, BEST, CLASSIC หรือ INNOVATIVE ก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุเดียวกัน เว้นแต่ คำดังกล่าวจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

- **เครื่องหมายการค้าที่เป็นสามัญ (Generic sign)** หมายถึง คำหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกชนิดหรือวัตถุนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยสิ้นเชิง และไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากการให้ความคุ้มครองจะทำให้คู่แข่งสูญเสียสิทธิในการอ้างถึงผลิตภัณฑ์ของตนเองตามชื่อที่มีการใช้กันอย่างสามัญนั้น หากเครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่งถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม เครื่องหมายดังกล่าวอาจสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะได้เช่นกัน และจะกลายเป็นชื่อสามัญในทางการค้าซึ่งจะทำให้เครื่องหมายดังกล่าวสูญเสียความคุ้มครองในที่สุด (ดูหัวข้อที่ 35)

ตัวอย่าง: ไม่มีผู้ใดสามารถอ้างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้คำว่า CHAIR สำหรับเก้าอี้ ในทำนองเดียวกันคำว่า APPLE คือคำสามัญในการทำตลาดแอปเปิ้ล (ผลไม้) แต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่กำหนดเอง (Arbitrary trademarks) สำหรับตลาดคอมพิวเตอร์

ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาเครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่ง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตระหนักถึง เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม (ดูหัวข้อที่ 37)



ความสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่ง

- เครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มได้รับจดทะเบียนมากกว่า ให้ความคุ้มครองได้ดีกว่ากรณีมีข้อพิพาทในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ขัดแย้งกัน หรือมีโอกาสก่อให้เกิดความสับสน ในทางกลับกัน เครื่องหมายการค้าที่อ่อนแอจะทำให้คู่แข่งใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่อ่อนแอได้ง่ายกว่าและไม่ถือว่าละเมิดเครื่องหมายการค้านั้น
- เครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
- เครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่งจะมีประสิทธิภาพในการใช้กับธุรกิจมากกว่า ทั้งด้านการส่งเสริมความเป็นของแท้ (Authenticity) และการขยายสายผลิตภัณฑ์ (Line extension)

10. การเพิ่มลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

ยิ่งเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะสูง ยิ่งทำให้มีโอกาสได้รับความคุ้มครองมากขึ้น เครื่องหมายการค้าสามารถแบ่งลักษณะบ่งเฉพาะออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ **ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง** (Inherently distinctive) **ลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้จากการใช้** (Acquire distinctiveness) ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เครื่องหมายการค้าที่ไม่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้าแบบนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและได้รับความคุ้มครองในระดับสูง ส่วนเครื่องหมายการค้าแบบบรรยายไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อได้มาซึ่ง “ความหมายที่รองจากการใช้” (Secondary meaning) (ดูหัวข้อที่ 17) มีหลายวิธีในการสร้างลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า เช่น

- ใช้ตัวอักษรพิเศษแทนตัวอักษรมาตรฐาน
- ระบุสีเฉพาะและใช้สีเฉพาะ
- เพิ่มโลโก้หรือองค์ประกอบภาพที่ตัวอักษร

การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบ “ธรรมดา” ตามความหมายที่รองจากการใช้ ต้องมีการนำมาใช้อย่างจริงจังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และมีการวางแผนการตลาดเป็นอย่างดี

ตัวอย่าง:



เครื่องหมายการค้าของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)²³ ได้รับจดทะเบียนเนื่องจากมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้เครื่องหมายการค้าตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า²⁴

ในตอนแรกบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำว่า “OISHI” และอักษรจีน/ญี่ปุ่นได้ เนื่องจากคำที่ปรากฏในเครื่องหมายสามารถเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอรับความคุ้มครองโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ต่อมาเมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้เครื่องหมายการค้า และสามารถจดทะเบียนได้ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในทางกลับกันเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อาจสูญเสียความคุ้มครองจากการจดทะเบียน และกลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรักษาเครื่องหมายการค้า โดยการใช้

²³ คำขอเลขที่ 984534 ทะเบียนเลขที่ 191100230

²⁴ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเลขที่ 1729/2560

เครื่องหมายการค้าให้มีความเหมาะสมและบังคับใช้สิทธิ ตามกฎหมายอยู่เสมอ (ดูหัวข้อที่ 37 และ 49)

11. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกหรือสร้างเครื่องหมายการค้า

การเลือกเครื่องหมายการค้าอย่างไรจึงจะเหมาะสมนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและตายตัว แต่รายการตรวจสอบดังต่อไปนี้อาจมีประโยชน์ในการพิจารณา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือมีเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน จนอาจทำให้เกิดความสับสน โดยสามารถเริ่มต้นจากการสืบค้นทั่วไปทางอินเทอร์เน็ต ตามด้วยการสืบค้นเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด (ดูวิธีการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในหัวข้อที่ 19) ทั้งนี้ ควรตรวจสอบทั้งในประเทศไทย และประเทศที่ต้องการทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด
- ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรือไม่ (ดูสาเหตุการปฏิเสธรับจดทะเบียนในหัวข้อที่ 17)
- เลือกใช้เครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่แข็งแกร่งในระยะยาว โดยมีทางเลือกในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่สามารถใช้บังคับในวงกว้างคือ การเลือกใช้เครื่องหมายการค้าที่สร้างขึ้นใหม่ (Fanciful) หรือเครื่องหมายการค้าที่กำหนดเอง (Arbitrary)
- หลีกเลี่ยงการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้ว การดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของคุณแข่งเพียงเล็กน้อย หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงโดยเปลี่ยนแปลงการสะกดคำ อาจถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนได้ เช่น FRESH & EASY® เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของร้านขายของชำขนาดเล็ก การจะเปิดร้านที่คล้ายกันโดยใช้เครื่องหมายการค้า FRESH AND EZ อาจเป็นความคิดที่ผิด เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่เครื่องหมายดังกล่าวจะถูกพิจารณาว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า

ที่มีอยู่ก่อนแล้วจนสามารถก่อให้เกิดความสับสน และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ หรือในกรณีที่ได้รับจดทะเบียน ก็มีความเป็นไปได้ที่เครื่องหมายการค้านั้น จะถูกโต้แย้งสิทธิในภายหลัง

- พิจารณาข้อจำกัดในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงคำหรือสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (ดูหัวข้อที่ 17 และส่วนท้ายของหัวข้อที่ 7)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าไม่มีความหมายแฝงที่ไม่พึงประสงค์ของภาษาในประเทศหรือภาษาใด ๆ ในตลาดส่งออกที่มีศักยภาพ
- ตรวจสอบว่าชื่อโดเมน (Domain name) ที่สอดคล้องกัน (เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต) ยังสามารถจดทะเบียนใช้ได้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้าและชื่อโดเมน ดูหัวข้อที่ 39) ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยว่าชื่อผู้ใช้งาน (Username) สำหรับเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง เช่น Twitter Facebook LinkedIn และ/หรืออื่น ๆ ที่อาจต้องใช้ยังสามารถใช้ได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้านั้นง่ายต่อการอ่าน เขียน สะกด จดจำ และเหมาะสมสำหรับสื่อโฆษณาทุกประเภท
- ให้ความคุ้มครองกับเครื่องหมายการค้าประเภทรูปร่าง (Figurative trademark) เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะถูกดึงดูดด้วยสี และการนำเสนอด้วยรูปภาพ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ธุรกิจจำนวนมากตัดสินใจใช้สัญลักษณ์ โลโก้ การออกแบบหรือรูปร่างเป็นเครื่องหมายการค้าของตน ไม่ว่าจะใช้รูปร่างดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าด้วยตัวเองหรือเป็นส่วนประกอบในเครื่องหมายการค้าประเภทคำ (Word trademark) องค์ประกอบเหล่านี้อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial design) หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ ถ้าธุรกิจคิดว่าจ้างศิลปินให้ผลิตโลโก้ควรกำหนดข้อตกลงในสัญญาด้วยว่า ผู้รับจ้างยินยอมให้บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รวมถึงสิทธิอื่นใดในโลกดังกล่าว (หัวข้อด้านล่าง)

การบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าที่สร้างขึ้นใหม่

- การสร้างเครื่องหมายการค้าใหม่ควรมีการประสานส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น การตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อช่วยหาข้อสรุปจากผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างกลยุทธ์สำหรับเครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่ง
- ให้ความสำคัญกับข้อดีของการใช้**เครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่ง** เช่น เครื่องหมายที่สร้างขึ้นใหม่และมุ่งสร้างกลยุทธ์ระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้การสร้างเครื่องหมายการค้าใหม่สำเร็จได้ง่ายขึ้น
- อาจเป็นประโยชน์ต่อการ**จัดจ้างงานจากภายนอก (Outsource)** ในการสร้างเครื่องหมายการค้า ซึ่งหมายความรวมถึงการจ้างนักออกแบบ การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์ ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้ควรทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่การตลาดและการโฆษณาของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์เครื่องหมายการค้าให้มีความครอบคลุม สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เป็นงานศิลปะ มีแนวโน้มที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย ดังนั้น ในการจัดจ้างงานจากภายนอกเกี่ยวกับการสร้างเครื่องหมายการค้า จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำข้อตกลงเรื่อง**ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์**ตั้งแต่ต้น และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าให้กับธุรกิจอย่างเป็นทางการ

สรุปรายการตรวจสอบ

- **เครื่องหมายการค้า**ของธุรกิจแข็งแกร่งมากเพียงใด โดยพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าของธุรกิจกับเครื่องหมายการค้าของคู่แข่ง
- **การสร้างเครื่องหมายการค้าใหม่** การประสานงานในการสร้างเครื่องหมายการค้าใหม่เป็นการภายในระหว่างผู้รับผิดชอบด้านการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และด้านกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่งได้ถูกสร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
- **การสืบค้น** ตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าใหม่ยังสามารถใช้ได้ และมีความสอดคล้องกับชื่อโดเมน และชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง (ดูหัวข้อที่ 19)
- **ข้อมูลเพิ่มเติม** โปรดดู IP PANORAMA™ Module 02, Learning Points 1–2

การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

12. สามารถขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้อย่างไร

โดยหลักแล้วเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยการจดทะเบียน และ/หรือโดยการใช้งาน ซึ่งในประเทศไทยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้โดยการยื่นแบบคำขอที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้) บริการของตัวแทนเครื่องหมายการค้ามักจะเป็นประโยชน์ และบางประเทศอาจกำหนดว่าจะต้องใช้บริการตัวแทนเครื่องหมายการค้าในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย สำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสถานที่ติดต่อในประเทศไทยสามารถดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรืออาจแต่งตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้าเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แทนได้ นอกจากนี้ ในหลายประเทศมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในตลาดด้วย แม้จะไม่ได้จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมักให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมากกว่า เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งในประเทศไทยเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็จะไม่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น และหากมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในทางการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกองค์ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้แอบอ้างว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องคดีต่อบุคคลที่นำเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของตนไปลงขายได้ตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ธุรกิจจึงควรจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่ประสงค์จะดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว แม้ในประเทศที่เครื่องหมายการค้าสามารถได้รับความคุ้มครองโดยการใช้ก็ตาม (ดูหัวข้อด้านล่าง และหัวข้อที่ 14)

ระบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า และระบบใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแต่ละประเทศจะแบ่งระบบความคุ้มครองออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า (First-to-file systems) หรือระบบใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า (First-to-use systems) และมีผลกระทบต่อกฎที่แตกต่างกัน กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองระบบคือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของธุรกิจให้เร็วที่สุดในประเทศที่จะทำตลาด

ในประเทศที่ใช้ระบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะเป็นของธุรกิจแรกที่ยื่นคำขอสำหรับเครื่องหมายการค้า นั้น แม้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะถูกใช้โดยธุรกิจอื่นมาก่อน อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (ดู “เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย” ในหัวข้อที่ 5)

ระบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า สนับสนุนให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่จดทะเบียนย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ คู่แข่งสามารถมีสิทธิเหนือกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า “ที่แท้จริง” ได้ โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนสำหรับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้เกิดความสับสน

ตัวอย่าง: ประเทศ XYZ เป็นประเทศที่ใช้ระบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่าซึ่งหมายความว่าภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ ธุรกิจหรือบุคคลแรกที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย (ไม่ใช่บุคคลแรกที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคนแรก) ดังนั้น ถ้าชื่อของ

ธุรกิจคือ ABC และเป็นธุรกิจทำรองเท้าและได้ผลิตรองเท้าในประเทศ XYZ ในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจอื่นได้นำเครื่องหมายการค้า ABC ไปจดทะเบียนสำหรับรองเท้า ธุรกิจอื่นที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะสามารถใช้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นอาวุธเพื่อห้ามไม่ให้ธุรกิจ ABC ใช้เครื่องหมายการค้า ABC กับรองเท้าที่ธุรกิจได้ผลิตหรือขาย หากธุรกิจ ABC ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายการค้า ABC มีชื่อเสียงแพร่หลาย จึงเป็นการยากที่จะเอาชนะธุรกิจอื่นที่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนภายใต้ระบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า

ในประเทศที่ใช้ระบบใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าคือบุคคลที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าในตลาดโดยไม่ต้องคำนึงว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะได้จดทะเบียนหรือไม่ สิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดจากการใช้งานดังกล่าวมักถูกอ้างเป็น “กฎหมายจารีตประเพณี” (Common law) หรือสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ “ไม่ได้จดทะเบียน” แม้ว่าการจดทะเบียนจะไม่ใช้เงื่อนไขบังคับในประเทศดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของธุรกิจจะเป็นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งกว่ามากเนื่องจากจะให้ความคุ้มครองที่กว้างขวางยิ่งขึ้นแก่ธุรกิจ

หากมีการขยายธุรกิจในประเทศที่ใช้ระบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า การดำเนินการดังต่อไปนี้จะเป็นผลดีกับธุรกิจ

- ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ใช้ระบบดังกล่าวก่อนมีการนำเข้าหรือการผลิตสินค้าจริง รวมทั้งก่อนการประชุมหรือการเจรจากับธุรกิจอื่นในประเทศนั้น อย่างไรก็ตาม มีบางธุรกิจที่ตามล่าหาเครื่องหมายการค้าที่มีการใช้อยู่แล้วหรือมีศักยภาพที่จะนำมาใช้ได้แต่ยังไม่ได้จดทะเบียน จากนั้นทำการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของที่แท้จริง

- ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแม้ว่าธุรกิจเพียงแต่ทำการผลิตสินค้าในประเทศที่ใช้ระบบดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจจะขายในประเทศเหล่านั้นก็ตาม ถ้าการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมีส่วนที่ดำเนินการอยู่ในประเทศเหล่านั้นแล้ว ถือว่าได้มีการ “ใช้” เครื่องหมายการค้าภายในประเทศแล้ว (ดูหัวข้อที่ 34) มีความเสี่ยงที่บริษัทอื่นหรือแม้แต่ผู้รับอนุญาตหรือผู้จัดจำหน่ายของธุรกิจจะทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของธุรกิจซึ่งบริษัทนั้น อาจมีสิทธิห้ามธุรกิจจากการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แม้ว่าธุรกิจจะไม่ได้ขายสินค้าในประเทศนั้นก็ตาม

13. มีเครื่องมือทางกฎหมายใดบ้างที่ให้ความคุ้มครองภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ในด้านอื่น ๆ ได้

ลักษณะของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ อาจจำเป็นต้องใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ดังต่อไปนี้ ในการช่วยคุ้มครองผลประโยชน์ทางธุรกิจ

- **เครื่องหมายรูปลักษณ์** คือ ภาพลักษณ์เชิงพาณิชย์และลักษณะโดยรวมของธุรกิจ หรือการนำเสนอสินค้า เรียกว่า “Trade dress” หรือในบางประเทศเรียกว่า “Get-up” ซึ่งอาจประกอบด้วยองค์ประกอบหนึ่งหรือหลายองค์ประกอบ (เช่น สี ขนาด และ/หรือรูปทรงของบรรจุภัณฑ์) หรืออาจจะเป็นภาพลักษณ์หรือแนวคิดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ/หรือการตกแต่ง ซึ่งประกอบกันเป็นรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สมบูรณ์ของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงป้ายโฆษณา (Signage) โลโก้ เครื่องแบบ การใช้ภาพลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ (Merchandising) เว็บไซต์ และฉลาก ดังนั้น เครื่องหมายรูปลักษณ์จึงหมายถึงลักษณะที่ผลิตภัณฑ์ถูก “ตกแต่ง” เพื่อออกสู่ตลาด เช่น ภาชนะใส่น้ำผลไม้พลาสติกสีเหลืองที่มีลักษณะเหมือนมะนาวของ REALEMON® รูปทรงของขวดของ COCA-COLA® และช็อกโกแลตห่อฟอยล์สีทองชนิดพิเศษของ FERRERO ROCHER® นอกจากนี้

ร้านอาหารอาจใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อให้ความคุ้มครองกับชื่อของร้านและใช้เครื่องหมายรูปลักษณ์ เพื่อให้ความคุ้มครองกับรูปลักษณ์และความรู้สึก ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะของร้าน ซึ่งรวมถึงการตกแต่งเมนูอาหาร การจัดวาง และรูปแบบการบริการ ตัวอย่างของร้านอาหารที่มีเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น MCDONALD'S® WENDY'S® และ FUDDRUCKERS® การกำหนดและให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ของธุรกิจอาจมีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจ และจะทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ใช้ระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ในตลาด โดยบางประเทศเครื่องหมายรูปลักษณ์สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ในขณะที่บางประเทศสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ ทั้งนี้ แม้จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายรูปลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือการกระทำที่เป็นการลงขาย

- **สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม (Industrial design)** ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเหนือคุณลักษณะความสวยงามของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปทรง การประดับ ลวดลาย เส้น หรือสี ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอาจได้รับความคุ้มครองภายใต้การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม โดยบางประเทศรวมถึงประเทศไทยเรียกว่า “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง กฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ กำหนดให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม จะต้องเป็นสิ่งใหม่ (New) และ/หรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (Original) ความคุ้มครองสิทธิบัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุ้มครองคุณสมบัติทางเทคนิคของสิ่งของที่ได้มีการนำไปใช้ แต่จะให้ความคุ้มครองรูปร่างตราที่รูปร่างนั้นไม่ได้เป็นลักษณะการทำงานทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมมีระยะเวลาความคุ้มครองที่จำกัด โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ถึง 25 ปี ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งในประเทศไทยจะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน ความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถห้ามคู่แข่งทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันหรือ*ดูเหมือนกัน*ในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในลักษณะเดียวกันหรือมีรูปร่างคล้ายกัน ไม่ว่าความคล้ายกันนั้นจะเกิดจากการลอกเลียนแบบและผู้บริโภคจะเกิดความสับสนหรือไม่ สิ่งสำคัญคือหากธุรกิจต้องการได้รับความคุ้มครองในสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ธุรกิจจะต้องเก็บการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้เป็นความลับก่อนการจดทะเบียน²⁵

- **ลิขสิทธิ์ (Copyrights)** งานวรรณกรรมและงานศิลปกรรมซึ่งเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเองอาจได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจคุ้มครองรวมถึงหนังสือ นิตยสาร คู่มือการใช้งาน เพลง ภาพวาด ภาพถ่าย การโฆษณา โลโก้ ฐานข้อมูลบางประเภท คอมพิวเตอร์โปรแกรม ฯลฯ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องจดทะเบียน และมีอายุความคุ้มครอง 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย อย่างไรก็ตามในบางประเทศอาจต้องจดทะเบียนก่อนที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะสามารถดำเนินการบังคับใช้สิทธิเพื่อหยุดผู้กระทำละเมิดได้²⁶ สำหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทย เจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถแจ้งข้อมูลต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

²⁵ โปรดดู Looking Good, WIPO publication No. 498, and IP PANORAMA™ Module 02

²⁶ โปรดดู Creative Expression, WIPO publication No. 918, and IP PANORAMA™ Module 05.

เพื่อใช้เป็นหลักฐานความเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวได้
อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น
เจ้าของผลงานสามารถฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้
แม้ไม่ได้แจ้งข้อมูลผลงานต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

- **สิทธิบัตรการประดิษฐ์** (Patents) สามารถใช้เพื่อ
ป้องกันสิ่งประดิษฐ์ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ของ
การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
และสามารถนำไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้²⁷
- **ความลับทางการค้า** (Trade secret) ข้อมูลความลับ
ทางธุรกิจอาจได้รับประโยชน์จากความคุ้มครอง
ความลับทางการค้า หากข้อมูลนั้นมีมูลค่าทางการค้า
และไม่ใช้สิ่งที่ผู้อื่นรู้โดยทั่วไป โดยเจ้าของความลับ
ทางการค้ามีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม
ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
จึงควรดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจได้รับการ
ความลับของชื่อผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายใหม่
ที่ยังไม่ได้ใช้หรือจดทะเบียน²⁸
- **การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม** ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการลวงขาย หรือกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคอาจมีช่องทางให้ธุรกิจดำเนินคดี
กับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งได้
ในประเทศไทย การดำเนินคดีภายใต้กฎหมายอื่น
สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
จะมุ่งคุ้มครองบุคคลอื่นกรณีเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าใช้สิทธิในเครื่องหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเอง และ/หรือจำกัดสิทธิบุคคลอื่นในทางการค้า

การดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา
ว่าด้วยการลวงขายจะสามารถดำเนินคดีได้
กรณีมีบุคคลอื่นนำสินค้าของตนไปลวงขายว่า
เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
นั้น โดยการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการลวงขาย

ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในการที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่น

สำหรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย
และความเป็นธรรมในการบริโภคสินค้าและบริการ
ดังนั้น การดำเนินคดีกับคู่แข่งทางการค้า
ในเรื่องเครื่องหมายการค้า การดำเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจะสามารถคุ้มครองธุรกิจได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

กรณีดังกล่าวอาจให้ธุรกิจได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม
ต่อผู้ที่พยายามลอกเลียนส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติดำเนินการทางกฎหมาย
บนพื้นฐานของกฎหมายเหล่านี้มักจะมีคามยุ่งยาก
มีค่าใช้จ่ายสูง และใช้เวลานาน

- **ความคุ้มครองแบบองค์รวม** ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์
และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ มีความเป็นไปได้ที่จะใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะต้องแยกพิจารณา
ในแต่ละกรณี จึงจะเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำ
จากทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถคุ้มครอง
สินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม กล่าวคือ
- ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย
สัญลักษณ์หนึ่งอาจได้รับความคุ้มครองโดยรวม
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า หากสัญลักษณ์
ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น เป็นงานศิลปกรรม การประดับตกแต่ง หรือโลโก้
อย่างไรก็ดี ระดับและขอบเขตของความคุ้มครองเหล่านี้
จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ

²⁷ โปรดดู Inventing the Future, WIPO publication No. 917.1,
and IP PANORAMA™ Module 03.

²⁸ โปรดดู IP PANORAMA™ Module 04.

ตัวอย่าง: ความคุ้มครองแบบองค์รวม

ตัวการ์ตูน (Cartoon characters) ได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ที่เป็นงานศิลปกรรม แต่ในขณะเดียวกันบริษัทหลายแห่ง เช่น Warner Bros Entertainment ได้จดทะเบียนคอลเลกชันที่น่าประทับใจของตัวการ์ตูนไว้เป็นเครื่องหมายการค้า เช่น TWEETY® DAFFY DUCK® และ ELMER FUDD®

ตัวอย่าง:



บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าในประเทศไทย ได้สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนบาร์บิกอน เพื่อใช้เป็นมาสคอต (Mascot) ซึ่งผลงานตัวการ์ตูนบาร์บิกอนดังกล่าวมีลักษณะเป็นผลงานศิลปกรรมได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์²⁹ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า³⁰ สำหรับตัวการ์ตูนดังกล่าวไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

14. ความสำคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในประเทศไทย เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าเมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่หลายประเทศการจดทะเบียนไม่ก่อให้เกิดสิทธิ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีข้อดีหลายประการดังนี้

- มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวภายในประเทศหรือภูมิภาค (เช่น กลุ่มประเทศ) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right)

ในการใช้เครื่องหมายการค้าเชิงพาณิชย์ที่ใดก็ได้ **ในประเทศ/ภูมิภาค** ที่ได้จดทะเบียน (ดูหัวข้อที่ 30) ในทางกลับกัน สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน (ถ้ามี) จะมีข้อจำกัดเฉพาะส่วนของประเทศที่เครื่องหมายการค้ามีการใช้จริงและมีชื่อเสียงจากการใช้ดังกล่าว

- **ง่ายต่อการบังคับใช้** การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มักจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานว่าธุรกิจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า จึงมีสิทธิในการห้ามผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งจะช่วยให้ **ลดภาระการพิสูจน์** ในการพิจารณาคดี กล่าวคือ ธุรกิจไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองหรือได้รับความนิยม (Goodwill) หรือไม่ ซึ่งในบางประเทศกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะสามารถเรียกค่าเสียหายได้สูงกว่า
- **การป้องปราม ประการแรก** การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้ธุรกิจสามารถใช้ **สัญลักษณ์ ®** ต่อจาก **เครื่องหมายการค้า** เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าเครื่องหมายการค้า นั้นได้จดทะเบียนแล้ว (ดู “™ หรือ ®” ในหัวข้อที่ 35) **ประการที่สอง** การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามักจะปรากฏในรายงานการสืบค้นที่ดำเนินการโดยธุรกิจอื่นที่อาจต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ซึ่งจะเป็นการเตือนให้ธุรกิจอื่นทราบถึงการจดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน (ดูหัวข้อที่ 19) **ประการที่สาม** สำนักงานเครื่องหมายการค้าบางแห่งจะไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้า/บริการซึ่งเห็นว่ามี ความคล้ายกันจนน่าจะก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่อยู่ในจำพวกเดียวกัน (ดูหัวข้อที่ 28)

²⁹ คำขอเลขที่ 366556 ทะเบียนเลขที่ ศ1.046125

³⁰ คำขอเลขที่ 180123248 ทะเบียนเลขที่ 201106164

- **สินทรัพย์ที่มีค่า** เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมักจะขายหรืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ง่ายกว่า และในราคาที่สูงกว่าเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน นอกจากนี้ แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีสภาพบังคับ แต่การจดทะเบียนช่วยให้การใช้เครื่องหมายการค้าในสัญญาแพรนไฮส์หรือในการขายสินค้าง่ายขึ้น (ดูหัวข้อที่ 42 และ 46)
- **เงินทุน** บางครั้งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่มีชื่อเสียงอาจนำไปใช้หาเงินทุนหรือใช้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินซึ่งเริ่มตระหนักถึงมูลค่าของแบรนด์ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจ
- **ป้องกันการนำเข้า** ในหลายประเทศได้วางระบบที่ช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสามารถแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้โดยมีค่าธรรมเนียม วัตถุประสงค์คือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจและยึดของปลอมที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร (ดูหัวข้อที่ 52)

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว หากไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว การลงทุนของธุรกิจในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง เนื่องจากธุรกิจที่เป็นคู่แข่งอาจใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้เกิดความสับสนได้ ผู้บริโภคอาจเข้าใจผิดไปซื้อสินค้าของคุณคู่แข่งโดยคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของธุรกิจและอาจทำลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ด้วย ในกรณีที่สินค้าคู่แข่งมีคุณภาพด้อยกว่า

15. เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนให้สิทธิอะไรบ้าง

สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ที่เกิดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้ธุรกิจมีสิทธิห้ามคู่แข่ง/บุคคลอื่นจากการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้เกิดความสับสน และอาจมีวิธีการป้องกัน ดังต่อไปนี้

- (ก) เครื่องหมายการค้าบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์
- (ข) เก็บสินค้าในคลังสินค้า หรือขายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า หรือให้บริการภายใต้เครื่องหมายบริการ
- (ค) นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า และ/หรือ (ง) ใช้เครื่องหมายการค้าในเอกสารทางธุรกิจ เว็บไซต์ และการโฆษณา

อย่างไรก็ดี สิทธิแต่เพียงผู้เดียวมีข้อจำกัดบางประการดังต่อไปนี้

- จำกัดเฉพาะในประเทศที่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น (ดูหัวข้อที่ 30-31)
- จำกัดเฉพาะสินค้า/บริการที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น (ดูหัวข้อที่ 28) และ
- จำกัดเฉพาะในสถานการณ์ที่ผู้บริโภคน่าจะเกิดความสับสนจากเครื่องหมายการค้าที่ละเมิดสิทธิเท่านั้น (ดูหัวข้อที่ 50)

16. การจดทะเบียนบริษัท/การจดทะเบียนพาณิชย์ ถือเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่

โดยทั่วไปมักเกิดความเข้าใจผิดกันว่าการจดทะเบียนบริษัทและการจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะให้ความคุ้มครองธุรกิจและชื่อทางการค้าเป็นเครื่องหมายการค้าโดยอัตโนมัติ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้า

- **ชื่อบริษัท** (Company name) หรือชื่อกิจการ (Corporate name) เป็นชื่อตามกฎหมายที่บันทึกไว้ในทะเบียนบริษัท/ทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งใช้ในข้อบังคับบริษัท สัญญา ภาษีอากร และกิจกรรมการบริหารงานอื่น ๆ เพื่อระบุตัวธุรกิจ ชื่อบริษัทมักจะลงท้ายด้วยคำว่า จำกัด (Ltd. หรือ Inc.) หรือตัวย่ออื่นที่คล้ายกัน ซึ่งแสดงถึงสถานะทางกฎหมายของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น: “Blackmark International Ltd.”
- **ชื่อทางการค้า** (Trade name) หรือชื่อกิจการ คือชื่อที่ใช้เพื่อระบุตัวตนของธุรกิจเมื่อมีการสื่อสารกับลูกค้าของธุรกิจ ซึ่งอาจจะใช้หรือไม่ใช้ชื่อเดียวกับ

ชื่อบริษัทก็ได้ ในประเทศส่วนใหญ่ ธุรกิจจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างในชื่อทางการค้า/ชื่อกิจการเมื่อมีการนำไปใช้ต่อสาธารณชน (เช่น โดยไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายหรือด้วยแบบพิธีการใด ๆ) สำหรับชื่อทางการค้าในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา โดยไม่มีกฎหมายกำหนดว่าการใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในการขอจดทะเบียนพาณิชย์เจ้าของสามารถระบุชื่อทางการค้าลงในแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในความเป็นเจ้าของชื่อทางการค้าได้

- **เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย** เป็นเครื่องหมายที่ธุรกิจใช้ในการจำแนกผลิตภัณฑ์ของธุรกิจจากคู่แข่ง แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็อาจมีเครื่องหมายการค้ามากกว่าหนึ่งรายการได้ เช่น Blackmark International Ltd. อาจขายผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยใช้เครื่องหมาย BLACKMARK และผลิตภัณฑ์อื่นโดยใช้เครื่องหมาย REDMARK หรือบริษัทอาจใช้เครื่องหมายการค้าเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หรือใช้กับกลุ่มของผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง เมื่อธุรกิจใช้ชื่อทางการค้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเครื่องหมายการค้า ธุรกิจควรที่จะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย

ตัวอย่าง: บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มแพชชั่นรายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทใช้ชื่อทางการค้า A-LIST® และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหลากหลายแบรนด์ในประเทศไทย เช่น Something Boudoir, The only son และ matter makers

บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด
ชื่อบริษัท

A LIST®

ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า³¹



เครื่องหมายการค้า³²



THE ONLY SON®

เครื่องหมายการค้า³³



เครื่องหมายการค้า³⁴

17. สาเหตุหลักในการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

นอกจากจะต้องมีความเข้าใจในความแข็งแกร่งของเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ประกอบการควรจะต้องรู้ว่าเครื่องหมายการค้าประเภทใดจะไม่ได้รับการจดทะเบียนโดยทั่วไปมีเหตุ 2 ประการในการไม่รับจดทะเบียนกล่าวคือ

- **เหตุต้องห้ามโดยเด็ดขาด (Absolute grounds)** คือ เหตุที่เกิดจากตัวเครื่องหมายการค้าตัวเอง ได้แก่ ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า และลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

³¹ คำขอเลขที่ 915896 ทะเบียนเลขที่ บ70453

³² คำขอเลขที่ 846989 ทะเบียนเลขที่ ค366398

³³ คำขอเลขที่ 846995 ทะเบียนเลขที่ ค360349

³⁴ คำขอเลขที่ 1037888 ทะเบียนเลขที่ 171134452

- **เหตุความขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าอื่น** (Relative grounds) คือ เหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการมีอยู่ของสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Prior rights) ไม่ว่าจะ เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจไม่ได้รับจดทะเบียนโดยเหตุ “**ต้องห้ามโดยเด็ดขาด**” ในกรณีดังต่อไปนี้

- **คำสามัญทั่วไป** (Generic terms) จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น คำว่า PHONE ที่ยื่นเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ดูหัวข้อที่ 9)
- **สัญลักษณ์ที่ไม่มีตัวอักษรที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ** (ในแง่ที่สัญลักษณ์นั้นไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์) ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เว้นแต่จะสามารถแสดงว่าสัญลักษณ์นั้นได้รับความหมายที่สองจากการใช้ (ดูหัวข้อ “ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้หรือความหมายที่สองจากการใช้” ด้านล่าง) โดยทั่วไปสัญลักษณ์ต่อไปนี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ:

- คำหรือสัญลักษณ์ที่เป็นการพรรณนา (ดูหัวข้อที่ 10 และหัวข้อ “ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้หรือความหมายที่สองจากการใช้” ด้านล่าง)
- คำหรือสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ถ้าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่น วงดนตรีในประเทศเบลเยียม ชื่อ BELGIAN BAND เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ผู้ผลิตเพลงรายอื่นในประเทศเบลเยียมก็ควรที่จะสามารถใช้คำว่า “Belgian” ได้ด้วยเพื่อใช้อธิบายถึงแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ได้ (ดู “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ในหัวข้อที่ 7)
- **สโลแกนโฆษณา** (Advertising slogans) ถ้าเป็นการพรรณนา และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่สามารถใช้ในการจำแนกความแตกต่างของแหล่งที่มาได้ โดยทั่วไป เป็นการยากสำหรับสโลแกนโฆษณาที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะและได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจาก

หน้าที่หลักของสโลแกนโฆษณาคือการใช้เพื่อส่งเสริมการขาย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สโลแกนโฆษณามักไม่ได้รับจดทะเบียนเพราะขาดลักษณะบ่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่นสโลแกน “Nobody knows color better” ที่ใช้กับผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ คงจะไม่ได้รับจดทะเบียนเพราะเป็นเพียงคำสรรเสริญที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าที่โฆษณาวลีดังกล่าวควรใช้ได้อย่างอิสระสำหรับธุรกิจอื่นด้วย ในบางประเทศจะไม่อนุญาตให้จดทะเบียนสโลแกนโฆษณาเป็นเครื่องหมายการค้า ในประเทศไทย ไม่มีข้อจำกัดว่าสโลแกนโฆษณาไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตาม สโลแกนโฆษณาที่จะได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยต้องมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้หรือความหมายที่สองจากการใช้

ในหลายประเทศ ธุรกิจสามารถเอาชนะการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเนื่องจากขาดลักษณะบ่งเฉพาะได้ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของธุรกิจได้รับความหมายที่สองจากการใช้ (Secondary meaning) หรือเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ (Acquired distinctiveness) เครื่องหมายการค้าแบบบรรยาย (Descriptive trademark) สามารถได้รับความหมายที่สองจากการใช้ถ้าพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าสาธารณชนผู้บริโภคตระหนักดีว่าเครื่องหมายการค้าแบบบรรยายนั้นจะอ้างอิงผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือการระดมทำการตลาดอย่างรวดเร็ว (Marketing blitz) ตัวอย่างเช่น HEALTHYCHOICE® เป็นเครื่องหมายการค้าที่ “อ่อนแอ” สำหรับสินค้าอาหารปรุงสำเร็จเพื่อสุขภาพ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสาธารณชนผู้บริโภค

เชื่อมโยงคำดังกล่าวกับผู้ให้บริการอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อสุขภาพเฉพาะราย ซึ่งไม่ได้ใช้กับอาหารทั่วไป

เพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าแบบบรรยาย (Descriptive trademark) ได้รับความหมายที่สองจากการใช้จะต้องมีการนำหลักฐานทุกประเภทเข้าสู่การพิจารณา เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน สมุดทำบัญชี แผ่นพับ สิ่งพิมพ์โฆษณา การประชาสัมพันธ์ ภาพถ่ายแสดงการใช้เครื่องหมายการค้า ใบรับรองที่ออกให้โดยตัวแทนโฆษณา สมาคมการค้า หรือลูกค้าแบบสำรวจผู้บริโภค เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การอาศัยความหมายที่สองจากการใช้ย่อมมีความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายสูง และพิสูจน์ได้ยาก นอกจากนี้ อาจมีความแตกต่างในแต่ละประเทศในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาในทางกฎหมาย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าซึ่งอาจถือว่าได้รับความคุ้มครองในบางประเทศ อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าแบบบรรยายในประเทศอื่น ตามหลักเบื้องต้นแล้ว จึงควรหลีกเลี่ยงการเลือกใช้คำหรือสัญลักษณ์แบบบรรยายเป็นเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่าง:



เครื่องหมายการค้า OISHI Green Tea และตัวอักษรภาษาจีน/ญี่ปุ่น ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)³⁵ เป็นเครื่องหมายที่ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากอักษรญี่ปุ่นใน วงกลม อ่านว่า อะจิ แปลว่ารสชาติ สำเนียงจีนอ่านได้ว่า เว้ย/พี แปลว่า รสชาติ อักษรโรมัน OISHI ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อร่อย อักษร

โรมัน GREEN TEA BRAND หมายถึง ธรรมชาติเขียว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ยื่นขอ ทำให้เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ต่อมาบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นอนุสิทธิบัตรคำสิ่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พร้อมนำส่งหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2546-2559 โดยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ได้พิจารณาหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้าที่บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งจึงมีคำวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการใช้อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ³⁶

- **เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อหรือนามสกุลของบุคคล** ในบางประเทศอาจไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเป็นเหตุต้องห้ามโดยเด็ดขาด (Absolute grounds) ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ถือเป็นเหตุความขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าอื่น (Relative grounds) ถ้าปรากฏว่าเป็นเพียงแค่นามสกุลเท่านั้น (กล่าวคือ การใช้ชื่อของตนเองได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับการใช้คำทั่วไปเป็นเครื่องหมายการค้า) อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศสามารถจดทะเบียนนามสกุลเป็นเครื่องหมายการค้าได้หากได้รับความหมายที่สองจากการใช้ ในประเทศส่วนใหญ่ ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและนามแฝง อาจได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อตัวชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคล หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

³⁵ คำขอเลขที่ 880977 ทะเบียนเลขที่ 201101696

³⁶ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเลขที่ 1728/2560

- **สัญลักษณ์หลอกลวง (Deceptive signs)** หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงผู้บริโภค หรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสภาพ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การทำการตลาดเนยเทียมภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีรูป “วัว” อาจไม่ได้รับจดทะเบียนเนื่องจากอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้หากเชื่อมโยงสัญลักษณ์ดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์จากนม (เช่น เนย) ในประเทศไทยเครื่องหมายในลักษณะนี้อาจถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสน์นโยบายอย่างใดก็ได้ การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนผู้พิจารณา
- **คุณสมบัติการทำงาน (Functional features)** โดยทั่วไป องค์ประกอบด้านการทำงานของรูปทรงหรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบด้านการตกแต่งแล้ว ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อรูปทรงของผลิตภัณฑ์มีลักษณะการทำงานที่สำคัญ เช่น รูปทรงของที่จับและส่วนประกอบของใบมีดสำหรับกรรไกรหนึ่งซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของกรรไกร รูปปร่างดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ในทำนองเดียวกันจึงเป็นไปได้ที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับที่จับ เช่น บนถ้วยกาแฟ เนื่องจากที่จับทำหน้าที่สำคัญในการช่วยให้สามารถถือถ้วยที่ร้อนได้ การที่คู่แข่งไม่สามารถใช้ที่จับจะทำให้คู่แข่งไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **สัญลักษณ์ที่ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน** โดยทั่วไป คำ และภาพประกอบที่เป็นการฝ่าฝืนบรรทัดฐานของศีลธรรมและศาสนาที่ยอมรับกันทั่วไปจะไม่สามารถอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้
- **รายการชื่อหรือสัญลักษณ์ต้องห้าม** บางประเทศรวมถึงประเทศไทยมีรายการของสัญลักษณ์เฉพาะที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ดังต่อไปนี้ เช่น ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องหมายราชการ ชื่อธุรกิจ ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (ดู “เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป” ในหัวข้อที่ 5) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครอง (ดู “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ในหัวข้อที่ 7) สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง และคำหรือถ้อยคำภาษาต่างประเทศ

คำขอจะไม่สามารถจดทะเบียนใน “**เหตุความขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าอื่น**” เมื่อเครื่องหมายการค้าขัดแย้งกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนการมีเครื่องหมายการค้าเหมือนกัน (หรือคล้ายกันมาก) สองเครื่องหมาย สำหรับผลิตภัณฑ์จำพวกเดียวกัน ย่อมทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน สำนักงานเครื่องหมายการค้าบางแห่งจะตรวจสอบความขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนและเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป อันเป็นขั้นตอนปกติในขั้นตอนการจดทะเบียนของสำนักงานนั้น ในขณะที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าหลายแห่งจะดำเนินการต่อเมื่อเครื่องหมายการค้าถูกคัดค้านโดยธุรกิจอื่นภายหลังจากที่ได้มีการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าแล้ว สำหรับในประเทศไทย การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะตรวจสอบความขัดแย้งกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนเฉพาะเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนหรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันได้รับการประกาศโฆษณาก็สามารถคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะในกรณีใด หากเครื่องหมายการค้าของธุรกิจได้รับการพิจารณาว่าเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกัน คำขอจะไม่ได้รับจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอนประการสุดท้าย ในหลายประเทศ เครื่องหมายการค้ายังอาจไม่ได้รับจดทะเบียนได้หากขัดแย้งกับสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนประเภทอื่น (Other prior rights) เช่น สิทธิบัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial design) ลิขสิทธิ์ชื่อส่วนบุคคล/ชื่อบริษัท/ชื่อธุรกิจ ชื่อทางการค้า (Commercial designation) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง สำหรับในประเทศไทย การพิจารณาบังคับทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะพิจารณาถึงองค์ประกอบของเครื่องหมายนั้น ๆ ว่ามีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นแม้ขัดแย้งกับสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนประเภทอื่น อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่ตัดสิทธิเจ้าของสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนในการยื่นคำคัดค้านหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

18. การใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกละทิ้งและการซื้อขายเครื่องหมายการค้า

ธุรกิจอาจต้องการนำเครื่องหมายการค้าของคู่แข่งที่ไม่ใช่แล้วแต่ยังมีความทรงจำในอดีตกลับมาใช้ใหม่ ความทรงจำของสาธารณชนต่อเครื่องหมายการค้าเดิมสามารถกระตุ้นความต้องการได้ในทันทีสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจ ช่วยลดต้นทุนการโฆษณาและเพิ่มผลกำไร เครื่องหมายที่ถูกละทิ้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือชำระเงินค่าตอบแทน (ดูหัวข้อที่ 35) อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกละทิ้งมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเครื่องหมายดังกล่าวยังอยู่ในความจดจำของผู้บริโภค การนำมาใช้ใหม่อาจเป็นการหลอกลวงหรือทำให้สาธารณชนสับสนได้ นอกจากนี้ เจ้าของเดิมอาจสามารถพิสูจน์การใช้ (หรือตั้งใจที่จะใช้ต่อ) เครื่องหมายการค้าดังกล่าว และสามารถโต้แย้งข้อสันนิษฐานของการละทิ้งได้

หากธุรกิจสนใจที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกละทิ้ง ควรพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรีกษานายความด้านเครื่องหมายการค้าเพื่อขอคำแนะนำ
- ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าเจ้าของเดิมไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าอีกต่อไปและเครื่องหมายการค้า นั้นได้ถูกละทิ้งแล้ว

- หากเครื่องหมายการค้ายังได้รับจดทะเบียนอยู่ ให้ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
- จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวัตถุประสงค์ธุรกิจ
- เพื่อความปลอดภัย ควรชำระเงินตามสมควรให้กับเจ้าของเดิมสำหรับการสละสิทธิเรียกร้อง หรือ คำรับรองว่าจะไม่ดำเนินคดี

ในบางกรณี ธุรกิจอาจซื้อเครื่องหมายการค้าที่มีเจ้าของและยังใช้งานโดยธุรกิจอื่น หากธุรกิจได้เครื่องหมายการค้าจากผู้อื่นให้ตรวจสอบประเด็นดังต่อไปนี้

- เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนแล้วหรือไม่ ในประเทศใดบ้าง สำหรับสินค้า/บริการจำพวกใด
- ใครเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในปัจจุบัน ใครคือเจ้าของคนก่อน (ถ้ามี)
- มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ ถ้ามี ขอบเขตของสิทธิภายใต้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นอย่างไร เครื่องหมายการค้ามีความเสี่ยงจากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยไม่มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า/บริการ (Naked licensing) หรือไม่
- มีหนี้หรือภาระผูกพัน คดีความ หรือการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์อื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องหมายการค้าหรือไม่
- เครื่องหมายการค้าเคยถูกคู่แข่งคัดค้านหรือไม่
- ผู้ขายได้ให้คำรับรองและคำรับประกันที่เหมาะสมในข้อตกลงการเข้าซื้อหรือไม่

ในบางประเทศ การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อมีข้อตกลงการโอนความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าโดยชัดแจ้งด้วย อย่างไรก็ตาม การโอนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะโอนเครื่องหมายการค้าพร้อมกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ได้ และจะโอนสำหรับสินค้าและบริการทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้

19. การตรวจสอบและการสืบค้นเครื่องหมายการค้า

เมื่อได้เลือกเครื่องหมายการค้าใหม่แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด (Trademark

clearance) อย่างเหมาะสม การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าโดยละเอียดมีวัตถุประสงค์หลายประการและเป็นการลดความเสี่ยงที่สำคัญ ช่วยให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรที่มีค่าของธุรกิจ กล่าวคือ

- การตรวจสอบโดยละเอียดช่วยให้แน่ใจว่าจะไม่มี **การละเมิดเครื่องหมายการค้าของธุรกิจอื่น** หากธุรกิจใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ไม่เพียงแต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและได้รับผลกระทบจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดี แต่ยังอาจถูกบังคับให้หยุดใช้เครื่องหมายการค้า อาจต้องทำลายบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา และวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิด นอกจากนี้ยังจะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าใหม่ และการถ่ายโอนความนิยมที่ได้สร้างมาไปยังแบรนด์ใหม่ ความผิดพลาดหลักที่นักสืบค้นมือสมัครเล่นมักจะก่อขึ้นคือพิจารณาแต่เฉพาะว่าผู้ใดได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเดียวกันทุกประการหรือไม่ โดยไม่ได้ค้นหาสิ่ง “เหมือนคล้ายกัน” (ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 50) ควรระลึกไว้ว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นหากเครื่องหมายการค้าที่ต้องการหรือเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสนนั้นเป็นของธุรกิจอื่นสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ *เหมือนหรือคล้ายกัน*
- เมื่อมีการตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว จะสามารถทราบได้ว่า **เครื่องหมายการค้าที่ต้องการสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่** ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับค่าของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถ้าสามารถทราบล่วงหน้าว่าเครื่องหมายการค้าที่ต้องการไม่สามารถใช้ได้
- หากเครื่องหมายการค้าที่ต้องการสามารถจดทะเบียนได้ การตรวจสอบโดยละเอียดจะช่วยให้ทราบถึงความแข็งแกร่งในทางกฎหมายของเครื่องหมายการค้า นั้น
- ผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นในธุรกิจอาจต้องการรายงานการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าโดยละเอียดก่อน

ร่วมลงมือทำธุรกิจด้วย ตัวอย่างเช่น ตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ หรือบริษัทประกันภัยของธุรกิจอาจไม่ต้องการให้ธุรกิจต้องรับความเสี่ยงที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าโดยละเอียดทำได้ อย่างไรก็ตาม คำตอบคืออาจเริ่มต้นโดยการดำเนินการสืบค้นเครื่องหมายการค้าเบื้องต้นด้วยตนเอง

- **สืบค้นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและอยู่ระหว่างยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า** ตรวจสอบว่าสำนักงานเครื่องหมายการค้าในประเทศของธุรกิจ (หรือบริษัทฐานข้อมูลการพาณิชย์) มีฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ทั้งนี้ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าทำได้ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าสำหรับประชาชนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน <https://tmonline.ipthailand.go.th/> ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนและยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการค้นหาเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศสามารถค้นหารายชื่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแยกตามประเทศสามารถหาได้ในเว็บไซต์ของ WIPO (www.wipo.int/directory/en/urls.jsp)
- **สืบค้นหาเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน** ที่มีการใช้แล้วที่อาจมีความขัดแย้งด้วย การสืบค้นดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในประเทศที่ให้ความคุ้มครองกับเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ (ดูหัวข้อที่ 12) ทำการสืบค้นอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมการค้นหา (Search engine) เช่น Google Yahoo และ Bing และตรวจสอบร้านค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือแนะนำสินค้า สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
- **ค้นหาชื่อบริษัทและชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายกัน** ซึ่งสามารถเป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ดูหัวข้อที่ 19 และ 39)

หากเครื่องหมายการค้าของธุรกิจผ่านการคัดกรองในรอบแรกนี้ของการตรวจสอบนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไป

อาจต้องว่าจ้างบริษัทสืบค้นมืออาชีพ หรือตัวแทน
เครื่องหมายการค้าที่จะทำการสืบค้นอย่างครอบคลุม
โดยมีค่าบริการและที่สำคัญกว่านั้นยังสามารถ
ช่วยแปลความของข้อมูลผลการสืบค้นได้ด้วย
ตัวแทนเครื่องหมายการค้าอาจดำเนินการอย่างไร
อย่างหนึ่งต่อไปนี้

- ค้นหาสิ่งที้ออกเสียงเหมือนกัน สิ่งทีเทียบเท่า
ในภาษาต่างประเทศ การสะกดคำในลักษณะต่าง ๆ
และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน
- ในบางครั้งการสืบค้นวัฒนธรรมทางภาษา (Cultural
linguistic searches) หรือการสืบค้นความหมายแฝง
ของภาษา (Language connotation searches)
เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าที่ต้องการนั้น
ไม่มีปัญหาในภาษาอื่น นักภาษาศาสตร์ในพื้นที่
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
เครื่องหมายการค้า ความหมายและความหมาย
เชื่อมโยงที่เป็นไปได้และปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียง
- ค้นหาในนามานุกรมรายชื่อ บริษัทหรือธุรกิจ
(Directories) สมุดโทรศัพท์ และนามานุกรมการค้า
เฉพาะด้านสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- ส่งมอบรายงานการตรวจสอบโดยละเอียด โดยระบุ
ถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละรายการ
ที่มีการตรวจพบ

ควรระลึกไว้ว่าการสืบค้นเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง (พิจารณาถึง
แผนการขยายกิจการในอนาคตของธุรกิจด้วย)
- ดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (เครื่องหมาย
มีการจัดกลุ่มเป็น “จำพวก” (Classes) ตามสินค้า
หรือบริการที่มีหน้าที่ตามการจำแนกประเภทของ
สินค้าและบริการ โดยอาจเริ่มต้นโดยทำความคุ้นเคย
กับจำพวกของเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน
(ดูหัวข้อที่ 28) และ
- ดำเนินการค้นหาเครื่องหมายการค้าที่ “คล้ายกันจน
สร้างความสับสน” (Confusingly similar) ทั้งนี้

คำแนะนำของตัวแทนเครื่องหมายการค้าในเรื่องนี้
อาจเป็นประโยชน์

การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าโดยละเอียดควร
ดำเนินการโดยละเอียดเพียงใด คำตอบคือขอบเขตของ
การสืบค้นขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของธุรกิจ งบประมาณ และเวลาที่มี
การดำเนินการจนสำเร็จ ในบริบทของการสืบค้น
ระหว่างประเทศ การสืบค้นไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูง
แต่ยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ นอกจากนี้
ไม่มีการสืบค้นใดที่สามารถเปิดเผยการใช้เครื่องหมาย
การค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนทุกประเภทที่เป็นไปได้ทั้งหมด
แต่ถึงกระนั้นการสืบค้นโดยการค้นหาแบบจำกัดก็ยังคงดีกว่า
การไม่ทำการสืบค้นเสียเลย

20. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและการขอรับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า

สิ่งสำคัญคือต้องมีงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องหมายการค้า
และการจดทะเบียน กล่าวคือ

- มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโลโก้ คำ สโลแกน
หรือแท็กไลน์เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้ามีการจัดจ้างงานจากภายนอก
- มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสืบค้นเครื่องหมายการค้า
โดยละเอียด
- มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจดทะเบียน
ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนประเทศ
และประเภทของผลิตภัณฑ์ (หรือจำพวกของ
เครื่องหมายการค้า) สำนักงานเครื่องหมายในประเทศ
สามารถให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายของการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและการต่ออายุ โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
การต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
มีรายละเอียดดังนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม สำหรับ
(ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง

- อัตราค่าธรรมเนียมอย่างละ 1,000 บาท
- (ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง อัตราค่าธรรมเนียมจำพวกละ 9,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับรูปเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วม ที่มีด้านกว้างหรือด้านยาวเกิน 5 เซนติเมตร ให้คิดเฉพาะส่วนที่เกินในอัตรา 200 บาทต่อเซนติเมตร
 - ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วม สำหรับ (ก) สินค้าหรือบริการ แต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่างอัตราค่าธรรมเนียม อย่างละ 600 บาท (ข) สินค้าหรือบริการ แต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง อัตราค่าธรรมเนียม จำพวกละ 5,400 บาท
 - ค่าธรรมเนียมการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วม สำหรับ (ก) สินค้าหรือบริการ แต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่างอัตราค่าธรรมเนียม อย่างละ 2,000 บาท (ข) สินค้าหรือบริการ แต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง อัตราค่าธรรมเนียม จำพวกละ 18,000 บาท
- หากธุรกิจเลือกใช้ตัวแทนเครื่องหมายการค้ามืออาชีพ ในกระบวนการจดทะเบียนจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะช่วยประหยัดเวลาและพลังงาน ได้มากกว่าช่วงขั้นตอนการจดทะเบียน โดยอัตรา ค่าบริการของตัวแทนเครื่องหมายการค้าแต่ละราย อาจมีความแตกต่างกัน

21. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปแล้ว บุคคลใด ๆ ที่ตั้งใจจะใช้เครื่องหมายการค้า หรือให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล อย่างไรก็ตามในประเทศไทยรวมถึงประเทศไทย บุคคลที่ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้น

22. จำเป็นต้องใช้ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดให้ต้องจ้างตัวแทนเครื่องหมายการค้าในการยื่นคำขอ หากผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้น ดังนั้น จึงสามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม บริการของตัวแทนที่มีทักษะในการดำเนินการสืบค้นเครื่องหมายการค้าและมีความคุ้นเคยกับรายละเอียดขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถช่วยประหยัดเวลา แน่ใจได้ว่าได้ขอความคุ้มครองได้ถูกต้องตามจำพวกของสินค้า/บริการ และหลีกเลี่ยงการไม่รับจดทะเบียนด้วยเหตุต้องห้ามโดยเด็ดขาด หรือเหตุความขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าอื่น การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ใช่งานประจำทั่วไป แต่จะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องหมายการค้า และการพรรณาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องมีขอบเขตกว้างหรือแคบเพียงใด จะต้องนำผลการสืบค้นและข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา และจะต้องพิจารณาแผนการในอนาคตด้วย โดยแน่ใจว่าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครอบคลุมสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการโต้แย้งคำขออาจต้องขอรับคำแนะนำในทางปฏิบัติ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการโต้แย้งกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไม่รับจดทะเบียนคำขอ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้การขอความช่วยเหลือของตัวแทนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งที่ควรทำโดยทั่วไป สำหรับรายชื่อตัวแทนเครื่องหมายการค้าสามารถค้นหาได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ รายชื่อตัวแทนเครื่องหมายการค้าที่เผยแพร่โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจไม่ครอบคลุมตัวแทนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย นอกจากนี้ หากมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศอาจต้องมีตัวแทนเครื่องหมายการค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้นด้วย สำนักงานเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องจะสามารถให้รายชื่อ

ของตัวแทนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุมัติ
อย่างเป็นทางการได้

23. ระยะเวลาพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เวลาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยทั่วไปจะใช้ระยะตั้งแต่สามเดือนถึงสองปีขึ้นอยู่กับเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการตรวจสอบในเนื้อหาสาระเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด และมีขั้นตอนการคัดค้านหรือไม่ (ดู “ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย” ในหัวข้อที่ 24) ระยะเวลาในการจดทะเบียนมีผลอย่างมากกับช่วงเวลาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยระยะเวลาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 14-18 เดือน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การจดทะเบียนมีความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มใช้กับผลิตภัณฑ์หรือในโฆษณาของธุรกิจ

24. การยื่นคำขอและขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

หลังจากมีการดำเนินการสืบค้นเครื่องหมายการค้าเสร็จสิ้นแล้ว (ดูหัวข้อที่ 19) คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าในประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อด้านล่างจะกล่าวถึงภาพรวมของขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ จึงจะเป็นการดีที่สุดที่จะตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับขั้นตอนและค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ขั้นตอนที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่ก็จะมีรูปแบบที่คล้ายกัน โดยปกติสำนักงานเครื่องหมายการค้าจะมีคู่มือการตรวจสอบโดยเฉพาะซึ่งสามารถหาทางออนไลน์ได้ คู่มือดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำขอและการพิจารณา

1. แบบคำขอ

ในขั้นตอนแรก ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ระบุข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเจ้าของเครื่องหมายการค้า รายละเอียดของตัวแทน (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนเจ้าของ) สถานที่ติดต่อภายในประเทศ ภาพเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน และรายการสินค้าและบริการที่ขอรับความคุ้มครอง โดยการระบุรายการสินค้าและบริการ ต้องระบุรายการเป็นอย่างดี ๆ ที่ละเอียดและชัดเจน ประเภทของรายการสินค้าหรือบริการจะต้องเป็นไปตามการจัดประเภทรายการสินค้าและบริการตามมาตรฐานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอ้างอิงจากรายการมาตรฐานสากลตามการจำแนกประเภทสินค้าและบริการ (International (Nice) Classification of Goods and Services) ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทน สามารถยื่นแบบฟอร์มคำขอ พร้อมแนบเอกสารประกอบคำขอ และชำระค่าธรรมเนียมได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองเครื่องหมายการค้า ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร ส่งจ่ายกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือยื่นคำขอผ่านระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

2. การตรวจสอบเบื้องต้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะทำการตรวจสอบคำขอ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอ ดำเนินการตรวจสอบคำขอจดทะเบียน เอกสารประกอบ คำขอจดทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อออกเลขคำขอจดทะเบียนต่อไป กรณีคำขอจดทะเบียนมีข้อบกพร่อง หรือเอกสาร ประกอบคำขอไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่รับคำขอจะแจ้ง ผู้ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือทำหนังสือ บันทึบข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้ขอหรือตัวแทนยื่นเอกสารเพิ่มเติม ภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ

3. การตรวจสอบเนื้อหาสาระ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะทำการตรวจสอบเนื้อหา สาระของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เต็มรูปแบบ โดยนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบว่า เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียน โดยเหตุต้องห้ามโดยเด็ดขาด (Absolute grounds) หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบเหตุความขัดแย้งกับ เครื่องหมายการค้าอื่น (Relative grounds) รายละเอียด ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 11 กล่าวคือ เหตุต้องห้าม โดยเด็ดขาด หมายถึง ลักษณะของเครื่องหมาย ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามบทบัญญัติของ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และเหตุความขัดแย้งกับ เครื่องหมายการค้าอื่น หมายถึง เครื่องหมายการค้า ที่ต้องการจดทะเบียนขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับจดทะเบียนหรือยื่นคำขอจดทะเบียนก่อน ในจำพวกที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในฐานข้อมูล ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในการพิจารณาดังกล่าวนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยละเอียดว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนมี ลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ กล่าวคือ เป็นเครื่องหมาย

การค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่เป็นเครื่องหมายการค้า ที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่เป็น เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย การค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนหรือยื่นคำขอ จดทะเบียนก่อน นอกจากนี้ นายทะเบียนเครื่องหมาย การค้าจะพิจารณารายละเอียดรายการสินค้าและบริการ ที่ขอรับความคุ้มครองว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม การจัดประเภทรายการสินค้าและบริการตามมาตรฐาน ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึง รับจดทะเบียนได้ หรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้ามีบางส่วนต้องดำเนินการแก้ไขหรือดำเนินการ ใด ๆ เพิ่มเติม นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะออก หนังสือคำสั่งไปยังผู้ขอหรือตัวแทนเพื่อให้ดำเนินการ ตามคำสั่งภายใน 60 วัน

4. การประกาศโฆษณาและการคัดค้าน

กรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะอันพึงรับ จดทะเบียนได้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมี คำสั่งอนุญาตให้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า ดังกล่าว เมื่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้รับประกาศโฆษณาในหนังสือโฆษณาคำขอ จดทะเบียนแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเปิดโอกาส ให้บุคคลที่เห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมาย การค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าดังกล่าวได้ภายใน 60 วันนับจากการประกาศ โฆษณา

5. การจดทะเบียน

เมื่อพ้นระยะเวลาการประกาศโฆษณาเครื่องหมาย การค้าและไม่มีบุคคลใดคัดค้านการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งแจ้งไปยังผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนเครื่องหมายการค้าให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อผู้ขอหรือตัวแทนได้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นลำดับต่อไป เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครองคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน

6. การต่ออายุ

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว สามารถต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้คราวละ 10 ปี โดยการยื่นคำขอต่ออายุ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วอาจจะถูกเพิกถอนได้ (ดูหัวข้อที่ 34) หากผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ ในระหว่างช่วงเวลา 3 ปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอน

25. ระยะเวลาคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

แม้ว่าระยะเวลาความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนมีความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปี และต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปีอย่างไม่จำกัด โดยการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในกำหนดระยะเวลา จึงควรแน่ใจว่ามีบุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและดำเนินการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกำหนดระยะเวลาในทุกประเทศที่มีความสนใจที่จะทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (ดูหัวข้อที่ 32)

26. เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกัน

เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันที่ใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันสามารถใช้ได้โดยไม่มีความเสี่ยงใน

การละเมิดสิทธิของกันและกันก็ต่อเมื่อไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขว่าเครื่องหมายการค้านี้จะต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันอาจอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- เครื่องหมายการค้านี้ใช้สำหรับสินค้าหรือบริการต่างกันและอยู่ต่างจำพวกกันตามการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการ (Nice classification) (ดูหัวข้อที่ 28) ยกเว้นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (ดู “เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป” ในหัวข้อที่ 5) หรือ
- เครื่องหมายการค้านี้ไม่ทำให้เกิดความสับสนในตลาด หรือ
- มีข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน (Coexistence agreement) (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

ตัวอย่าง: DELTA® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหภาพยุโรปที่มีบริษัทที่เป็นเจ้าของหลายบริษัท กล่าวคือสำหรับการให้บริการขนส่งทางอากาศ เครื่องเชื่อม สระว่ายน้ำ และบุหรี

การที่จะต้องเผชิญปัญหาในการจัดการกับเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในตลาดเดียวกันคือสถานการณ์ที่ควรหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด โดยการดำเนินการสืบค้นเครื่องหมายการค้าในเวลาที่เหมาะสม แม้จะได้ใช้ความพยายามดังกล่าวแล้ว แต่ยังคงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้เกิดความสับสน เป็นกรณีที่จะต้องตัดสินใจว่าควรจะต้องดำเนินการอย่างไรในแต่ละกรณีจึงจะเหมาะสม กล่าวคือ

- ทางเลือกหนึ่งคือการทำข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน (Coexistence agreement) กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ขัดแย้งกัน วัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงดังกล่าวคือการได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยการกำหนดอย่างชัดเจนว่าแต่ละฝ่ายจะดำรงอยู่ร่วมกันในตลาดได้อย่างไรก็ตาม การทำข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย กล่าวคือ หากเครื่องหมายการค้าสองเครื่องหมายถูกพิจารณาว่ามีลักษณะเหมือนหรือ

คล้ายกัน เป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนภายหลังถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน การทำข้อตกลงการอยู่ร่วมกันไม่สามารถใช้เป็นเหตุ บังคับให้นายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนภายหลังได้

- ในบางสถานการณ์ การดำเนินคดีอาจเป็นคำตอบ เดียวที่เหมาะสมในการยุติข้อพิพาทในประเด็น เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ที่อยู่ในตลาดเดียวกัน
- ตัวเลือกอื่น ๆ เช่น การซื้อ (หรือขาย) หรือ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ที่ขัดแย้งกัน (อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อการอนุญาต ให้ใช้สิทธิที่จะกล่าวต่อไป)

27. การดัดแปลงแก้ไของค์ประกอบของเครื่องหมายการค้า

เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องหมายการค้าจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าเล็กน้อย เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ทันสมัย หรือเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสื่อโฆษณาใหม่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรปรึกษาสำนักงาน เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนเครื่องหมาย การค้าว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องยื่น คำขอใหม่และการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ตัวอย่าง:



ที่มา: <https://logos-world.net/pepsi-logo/>

PEPSI® เครื่องหมายการค้าของเปปซี่โค, อิงค์. ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องหมายการค้า ทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมดของเครื่องหมายการค้า และเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในเครื่องหมายการค้า เพียงเล็กน้อย โดยเปปซี่โค, อิงค์. ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าหลายรูปแบบในประเทศไทย³⁷ อย่างไรก็ตาม สำหรับบางเครื่องหมายการค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เปปซี่โค, อิงค์. ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในประเทศไทย

28. การใช้เครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์อื่น

ในประเทศส่วนใหญ่ รวมถึงประเทศไทย ในการกรอกแบบ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องระบุรายการ สินค้าและบริการที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเพื่อจัดกลุ่มตามจำพวกสินค้าหรือบริการนั้น ซึ่งหมายถึงจำพวกในระบบการจัดจำพวกเครื่องหมาย การค้า (Trademark classification system) หากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ เฉพาะอย่าง และต้องการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับ ผลิตภัณฑ์ในจำพวกอื่นนอกเหนือจากที่ได้จดทะเบียนไว้ ควรดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่

ลองพิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้ หากธุรกิจดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิตมิดและส้อม ควรทำการยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่สอดคล้อง

³⁷ คำขอเลขที่ 347168 ทะเบียนเลขที่ ค65718
คำขอเลขที่ 255752 ทะเบียนเลขที่ ค23381
คำขอเลขที่ 707539 ทะเบียนเลขที่ ค309405
คำขอเลขที่ 311130 ทะเบียนเลขที่ ค47568

คำขอเลขที่ 477080 ทะเบียนเลขที่ ค184949
คำขอเลขที่ 338655 ทะเบียนเลขที่ ค87872
คำขอเลขที่ 644838 ทะเบียนเลขที่ ค278503
คำขอเลขที่ 710621 ทะเบียนเลขที่ ค309412

กับสินค้าในจำพวกที่ 8 ของรายการมาตรฐานสากลตาม การจำแนกประเภทสินค้าและบริการ (International (Nice) Classification of Goods and Services) อย่างไรก็ตาม หากต้องการทำการตลาดอุปกรณ์ทำครัวอื่น ๆ (เช่น ภาชนะ กระทะ หรือหม้อ) โดยใช้เครื่องหมายการค้า เดียวกัน ก็จะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่เกี่ยวข้องด้วยสินค้าจำพวกที่ 21 โดยการยื่นคำขอ จดทะเบียนในบางประเทศจะต้องแยกยื่นคำขอ สำหรับสินค้าและ/หรือบริการแต่ละจำพวกเป็นคำขอ จดทะเบียน 1 คำขอต่อ 1 จำพวกสินค้า ในขณะที่ บางประเทศรวมถึงประเทศไทยสามารถยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าและ/หรือ บริการได้หลายจำพวกในคำขอฉบับเดียว

ระบบการจัดจำพวกที่ดี

ประเทศส่วนใหญ่ในโลกใช้ระบบการจัดจำพวก ระหว่างประเทศ ได้แก่ ระบบนิซ (the Nice System) ซึ่งกำหนดการจัดจำพวกสำหรับสินค้าและบริการ ทุกประเภทของเครื่องหมายการค้า (โดยแบ่งเป็น 34 จำพวกสำหรับสินค้าและ 11 จำพวกสำหรับบริการ) และระบบเวียนนา (Vienna System) ซึ่งกำหนด การจัดจำพวกสำหรับองค์ประกอบในเครื่องหมาย การค้าที่เป็นรูปร่าง (ประกอบด้วย 29 จำพวก) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดจำพวกในระบบนิซ และระบบเวียนนาสามารถค้นหาได้ที่ www.wipo.int/classifications

ระบบการจัดจำพวกระหว่างประเทศช่วยให้สามารถ จัดเก็บข้อมูลเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้อย่าง เป็นระเบียบตามประเภทของสินค้าหรือบริการ หรือบนพื้นฐานของรูปร่างของเครื่องหมาย ซึ่งช่วยทำให้ง่ายต่อการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้อง จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกจำพวกที่ตั้งใจ จะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้

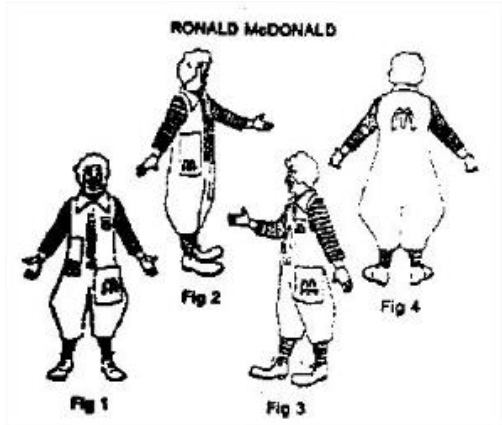
29. การขอรับความคุ้มครองรูปทรงของผลิตภัณฑ์

รูปทรงของผลิตภัณฑ์อาจเป็นองค์ประกอบสำคัญของ แบรินด์ของธุรกิจ การให้ความคุ้มครองกับองค์ประกอบนี้ สามารถทำได้หลายวิธี กล่าวคือ

- รูปทรงของผลิตภัณฑ์มักจะได้รับความคุ้มครอง ในฐานะ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial design) (ดูหัวข้อที่ 13) บ่อยครั้งที่พบว่า มีการจดทะเบียนรูปทรงของผลิตภัณฑ์ภายใต้ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเมื่อรูปทรง ดังกล่าวได้รับลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ ก็จะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า แบบสามมิติได้
- ในประเทศส่วนใหญ่ การจดทะเบียนรูปทรงของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องหมายการค้าแบบสามมิติ สามารถทำได้ โดยให้รูปทรงทำหน้าที่เป็นเครื่องหมาย การค้าในตลาด เพื่อให้มีคุณสมบัติในการจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้า รูปทรงของผลิตภัณฑ์ต้องมี ลักษณะบ่งเฉพาะ ทั้งนี้ รูปทรงของผลิตภัณฑ์ ไม่ควรถูกกำหนดโดยการทำงานของผลิตภัณฑ์ (ดูหัวข้อที่ 11) โดยทั่วไปแล้วสัณฐานและรูปทรง ที่ง่ายเกินไปหรือที่มีการใช้อยู่แล้วอย่างทั่วไป มักไม่ได้รับความคุ้มครอง บางประเทศไปไกลกว่านี้ โดยกำหนดให้รูปทรงดังกล่าวจะต้องมีลักษณะ บ่งเฉพาะในตัวเองสำหรับผู้บริโภค หมายความว่า ผู้บริโภคต้องสามารถจดจำและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ที่มีรูปร่างเฉพาะกับธุรกิจที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เท่านั้น (เช่นรูปทรงสามเหลี่ยมของ TOBLERONE® หรือรูปทรงที่มีลักษณะบ่งเฉพาะของ iPod® ของ Apple) สำหรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า แบบสามมิติในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เครื่องหมายสามมิติที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน ได้จะต้องไม่เป็น (ก) รูปร่างหรือรูปทรงอันเป็น ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้น (ข) รูปร่างหรือ รูปทรงที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้น และ (ค) รูปร่างหรือรูปทรงที่ทำให้สินค้านั้น

มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ข้อดีของความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีมากกว่าการให้ความคุ้มครองภายใต้การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมคือสามารถคงอยู่ได้ตลอดไปและมักจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าในการขอรับความคุ้มครอง

ตัวอย่าง:



เครื่องหมายบริการสามมิติสำหรับบริการภัตตาคารของ แม็คโดนัลด์'ส อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ คัมปะนี ลิมิเตด³⁸ เป็นรูปร่างรูปทรงที่ไม่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ

- บางประเทศให้ความคุ้มครองกับ**ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade dress/Get-up)** ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งอาจให้ความคุ้มครองกับบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือรูปทรงของผลิตภัณฑ์ (ดูหัวข้อที่ 13) ในบางประเทศเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นเช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า กล่าวคือรูปทรงต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและคุณลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องไม่ใช่องค์ประกอบด้านการทำงาน (Functional element) (ดูหัวข้อที่ 17) อย่างไรก็ตามในประเทศไทยไม่สามารถขอรับความคุ้มครอง ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ หากต้องการ

ได้รับความคุ้มครองจะต้องจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแต่ละส่วนเป็นเครื่องหมายการค้า

- รูปทรงที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง (original) อาจมีคุณสมบัติที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ (ดูหัวข้อที่ 13) แม้ว่าความคุ้มครองจะไม่มากเท่ากับคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ก็มีประโยชน์อย่างมากในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่นในประเทศที่ธุรกิจไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ในประเทศดังกล่าว
- ในบางครั้งรูปทรงของผลิตภัณฑ์อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ (ดูหัวข้อที่ 13)

สรุปรายการตรวจสอบ

- **ควรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า** ในขณะที่หลายประเทศไม่บังคับว่าจะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับจดทะเบียน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ที่สำคัญที่จะได้รับ เช่น สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสน
- **ได้มีการใช้ประโยชน์จากความคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ ในการปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์แล้วหรือไม่** พิจารณาประโยชน์ของความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าในส่วนที่จะกล่าวต่อไป ประกอบกับทางเลือกและ/หรือรูปแบบผสมของวิธีการความคุ้มครองต่าง ๆ

³⁸ คำขอเลขที่ 231595 ทะเบียนเลขที่ บ896

(ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายรูปสัญลักษณ์ (Trade dress)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (industrial design) ฯลฯ)
และควรทำการวิเคราะห์ต้นทุน/ผลประโยชน์

- เครื่องหมายการค้าของธุรกิจขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าของคู่แข่งหรือไม่ ดำเนินการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด และพิจารณาใช้บริการของตัวแทนเครื่องหมายการค้า
- ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยพิจารณาใช้บริการของตัวแทนเครื่องหมายการค้าในการยื่นคำขอ
- ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู IP PANORAMA™ Module 02, Learning Points 2-3

เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

30. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศด้วยหรือไม่

โดยปกติสิทธิที่เกิดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะจำกัดอยู่ในอาณาเขตในประเทศที่มีการจดทะเบียนเท่านั้น ดังนั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศหนึ่งให้สิทธิเฉพาะในประเทศนั้น ๆ เว้นแต่เครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (ดู “เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป” ในหัวข้อที่ 5)

31. ควรขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ในต่างประเทศด้วยหรือไม่

เหตุผลต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ ก็สามารถนำมาใช้กับการนำผลิตภัณฑ์ของธุรกิจไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในตลาดต่างประเทศด้วย หากมีการวางแผนที่จะเข้าสู่ตลาดโลก ก็ควรพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศที่เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของธุรกิจด้วย ซึ่งก็คือประเทศที่ต้องการใช้เครื่องหมายการค้าหรืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ระบบการยื่นคำขอภายใต้พิธีสารมาดริด (the Madrid System) สามารถช่วยในการจดทะเบียนและการจัดการเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศ (ดู “ลักษณะสำคัญของระบบการยื่นคำขอภายใต้พิธีสารมาดริด” ในหัวข้อที่ 32)

32. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศสามารถทำได้ตลอดเวลา แต่โปรดระลึกไว้ว่าจะมีเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอรับความคุ้มครองในประเทศแรกเพื่อขอสิทธิวันยื่นคำขอครั้งแรก (Right of priority) สำหรับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศอื่น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งหากมีการจดทะเบียนภายในระยะเวลาหกเดือนและการจดทะเบียนดังกล่าวทำได้สำเร็จ จะถือว่าการจดทะเบียนมีผลตั้งแต่วันที่มีการยื่นคำขอความคุ้มครองในประเทศแรก ดังนั้น จึงแนะนำให้ยื่นคำขอต่างประเทศภายในช่วงเวลานี้หากต้องการหลีกเลี่ยงที่จะถูกคู่แข่ง “ขโมย” เครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น

แตกต่างกับสิทธิบัตรและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมที่การเสียสิทธิวันที่ยื่นคำขอครั้งแรกอาจส่งผลร้ายแรงต่อการยื่นคำขอครั้งต่อไป แต่ในกรณีของเครื่องหมายการค้า การพลาดวันครบกำหนดหกเดือนมีผลทำให้การยื่นคำขอในต่างประเทศจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอนั้นโดยไม่สามารถอ้างสิทธิของวันยื่นคำขอครั้งแรกได้

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศสามารถทำได้สามช่องทางหลัก คือ

ช่องทางในประเทศ โดยการยื่นคำขอในประเทศที่ต้องการขอรับความคุ้มครองในภาษาที่กำหนดและชำระค่าธรรมเนียมกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศ ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ประเทศดังกล่าวอาจมีข้อกำหนดให้ใช้บริการของตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นให้เป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับคำขอจดทะเบียน (ดูหัวข้อที่ 22) โปรดทราบว่าบางประเทศจะไม่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศแต่จะใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกลุ่มภูมิภาคแทน

ช่องทางระดับภูมิภาค หากต้องการความคุ้มครองในประเทศที่เป็นสมาชิกของระบบเครื่องหมายการค้าภูมิภาค สามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยให้คำขอดังกล่าวมีผลบังคับในอาณาเขตของทั้งหมดประเทศสมาชิกโดยการยื่นคำขอที่สำนักงานภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเครื่องหมายการค้าภูมิภาค ได้แก่

- องค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคแอฟริกา (the African Regional Intellectual Property Organization: ARIPO) (www.aripo.org)
- สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเบนลักซ์ (the Benelux Office for Intellectual Property: BOIP) สำหรับความคุ้มครองในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก (www.boip.int)
- สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป (the European Union Intellectual Property Office: EUIPO) สำหรับเครื่องหมายการค้าของประชาคมยุโรป (Community Trademarks: CTM) ในอาณาเขต

ของรัฐบาลสมาชิกของสหภาพยุโรป (www.oami.europa.eu)

- องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน (the Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle: OAPI) เพื่อความคุ้มครองในอาณาเขตของประเทศแอฟริกันที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (www.oapi.int) และ
- คณะมนตรีสูงสุดของสภาความร่วมมือสำหรับรัฐอาหรับแห่งอ่าวอาหรับ (the Supreme Council of the Gulf Cooperation Council: GCC) คณะมนตรีสูงสุดของ GCC ได้อนุมัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ GCC (ระเบียบ) ซึ่งจะกำหนดระบบเครื่องหมายการค้าระดับภูมิภาคสำหรับหกประเทศในอ่าวอาหรับ (กำลังจะเกิดขึ้น)

ช่องทางระหว่างประเทศ ถ้าประเทศที่ตั้งของธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของระบบการยื่นคำขอระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดและมีการจดทะเบียนหรือการยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าในประเทศหรือภูมิภาค ก็อาจสามารถใช้ระบบการยื่นคำขอภายใต้พิธีสารมาดริดในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันได้ในประเทศใด ๆ มากกว่า 90 ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนหรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ระบบดังกล่าวได้

ลักษณะสำคัญของระบบการยื่นคำขอภายใต้พิธีสารมาดริด

- ในการยื่นคำขอผ่านระบบมาดริด ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับระบบมาดริด กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติของ มีภูมิลำเนาใน หรือมีสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ในประเทศใด ๆ ที่เป็นภาคีของพิธีสารมาดริด (www.wipo.int/madrid/en/members)
- ขั้นตอนแรกจะต้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (หรือยื่นคำขอจดทะเบียน) ต่อสำนักงานของประเทศที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานนี้เรียกว่าสำนักงาน

ต้นทาง (Office of origin) จากนั้นสอบถามสำนักงานต้นทางเพื่อส่งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศให้แก่ WIPO เพื่อดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น คำขอระหว่างประเทศจะต้องระบุประเทศที่ประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครองในเครื่องหมาย

- สำนักงานแต่ละแห่งของประเทศภาคีที่ถูกระบุชื่อจะดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาสาระของคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศในลักษณะเดียวกับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานดังกล่าวโดยตรง หากความคุ้มครองได้รับการอนุมัติ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนโดยสำนักงานดังกล่าว ดังนั้นการจดทะเบียนระหว่างประเทศจึงเทียบเท่ากับกลุ่มของการจดทะเบียนในระดับประเทศ
- แม้ว่าจะเป็นการจดทะเบียนครั้งเดียว แต่ความคุ้มครองอาจไม่รับจดทะเบียนในบางประเทศ หรือบางประเทศอาจมีข้อจำกัดในการจดทะเบียน ซึ่งเป็นความแตกต่างจากสิทธิร่วมในภูมิภาค (Unitary regional right) เช่น เครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปที่ใช้บังคับในสหภาพยุโรป ไม่สามารถถูกปฏิเสธ มีข้อจำกัด หรือโอน โดยมีผลเพียงบางประเทศในอาณาเขตได้ และอาจบังคับใช้ได้โดยการดำเนินการทางกฎหมายเดียวที่มีผลครอบคลุมการละเมิดเกิดขึ้นได้ทุกที่ในอาณาเขตนั้น ([ดู euipo.europa.eu/ohimportal/en](http://euipo.europa.eu/ohimportal/en))
- การจดทะเบียนระหว่างประเทศยังคงอยู่ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายพื้นฐาน (Basic mark) ได้แก่ เครื่องหมายที่จดทะเบียนหรือยื่นคำขอ ณ สำนักงานต้นทางเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่จดทะเบียน ถ้าเครื่องหมายพื้นฐานไม่มีผลใช้บังคับภายในระยะเวลาห้าปีนี้ การจดทะเบียนระหว่างประเทศจะถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศสามารถแปลงเป็นคำขอระดับประเทศหรือภูมิภาคแยกต่างหากในประเทศภาคีใด ๆ ที่ต้องการได้ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีการยกเลิกเครื่องหมายพื้นฐานโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีนี้คำขอดังกล่าวจะถือว่าได้มีการยื่นในวันที่มีการจด

ทะเบียนระหว่างประเทศ หรือในกรณีของการระบุประเทศที่ต้องการจดทะเบียนในภายหลัง หมายถึงวันที่ของการระบุภายหลังนั้น

ข้อดีของการใช้ระบบการยื่นคำขอภายใต้พิธีสารมาดริด

ระบบการยื่นคำขอภายใต้พิธีสารมาดริดซึ่งบริหารจัดการโดย WIPO เป็นระบบที่สะดวกกับผู้ใช้งานที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีวิธีการที่ง่ายในการขอรับความคุ้มครองและการจัดการเครื่องหมายการค้าของตนในต่างประเทศได้อย่างคุ้มค่า กล่าวคือ

- คำขอหนึ่งฉบับที่ยื่นต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งเดียวสามารถขอรับความคุ้มครองได้มากกว่า 90 ประเทศ
- ใช้ภาษาเดียว (อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน)
- ชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินเดียว (ฟรังก์สวิส)
- มีผลเป็นการจดทะเบียนระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว
- สามารถระบุความคุ้มครองในประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมในพอร์ตโฟลิโอเครื่องหมายการค้าภายหลังการจดทะเบียนได้ไม่ว่าในเวลาใด
- หากต้องการโอนการจดทะเบียนเฉพาะในบางประเทศที่จดทะเบียน หรือเฉพาะบางส่วนของสินค้าหรือบริการ หรือจำกัดรายการของสินค้าและบริการเฉพาะในบางประเทศที่จดทะเบียน ระบบมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินการดังกล่าว
- การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลังสามารถจัดการได้โดยง่ายผ่านการดำเนินการเพียงครั้งเดียว
- การต่ออายุทะเบียนมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและสามารถจัดการได้ง่ายกว่า
- สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะต้องให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด (ภายใน 12

หรือ 18 เดือนนับจากวันยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ)

- ไม่จำเป็นต้องจ้างทนายความในพื้นที่ตั้งแต่แรก (แต่จำเป็นต้องแต่งตั้งตัวแทนหรือที่ปรึกษาในต่างประเทศกรณีคำขอถูกปฏิเสธรับจดทะเบียน)

ด้วยเหตุดังกล่าวระบบการยื่นคำขอพิธีสารมาดริดจะช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและรักษาสติในเครื่องหมายได้ในหลายประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบมาดริด (ใครคือผู้มีสิทธิยื่นคำขอและสถานที่ยื่นคำขอรายชื่อประเทศภาคีสมาชิก แบบคำขอ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการยื่นคำขอ คู่มือทางกฎหมาย บริการออนไลน์ ฯลฯ) สามารถสืบค้นได้ที่ www.wipo.int/madrid ข้อความรับรองบางส่วนของผู้ใช้ในประเทศกำลังพัฒนาสามารถสืบค้นได้ที่ www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid_videos

ตัวอย่าง:



เครื่องหมายการค้าของบริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย³⁹ เป็นตัวอย่างของการจดทะเบียนระหว่างประเทศผ่านระบบการยื่นคำขอภายใต้พิธีสารมาดริดที่ครอบคลุม 20 ประเทศ⁴⁰ เช่น ออสเตรเลีย บาห์เรน แคนาดา จีน โคลอมเบีย ญี่ปุ่น กัมพูชา เกาหลีใต้ ลาว มาเลเซีย นิวซีแลนด์ โอมาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย สิงคโปร์ ตุรกี ยูเครน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยมีการจดทะเบียนพื้นฐานอยู่ที่ประเทศไทย

³⁹ คำขอเลขที่ 200131980 ทะเบียนเลขที่ 211114419

⁴⁰ คำขอระหว่างประเทศเลขที่ 1636694

33. การใช้คำทับศัพท์เป็นเครื่องหมายการค้า

ผู้บริโภคมักคาดหวังว่าสินค้าจะใช้เครื่องหมายที่เขียนด้วยอักษรท้องถิ่นและภาษาของประเทศของตน ส่งผลให้ธุรกิจประสบปัญหาการแปลที่ซับซ้อนหรือการทับศัพท์ในตลาดผู้บริโภคชายใหญ่บางแห่ง

การแปล หมายถึงการเลือกใช้คำในภาษาหนึ่งและกำหนดคำที่มีความหมายเทียบเท่าในภาษาอื่น ในทางกลับกัน **การทับศัพท์** หมายถึงการแปลงคำในภาษาหนึ่งเป็นคำในภาษาอื่นโดยใช้ความใกล้เคียงกันของเสียง ซึ่งโดยปกติจะทำเพราะ (ก) มีความเป็นธรรมชาติกว่า หรือง่ายกว่า (ข) คำที่มีความหมายเทียบเท่าซึ่งไม่มีอยู่ในภาษาเป้าหมาย (ซึ่งมักจะเป็นกรณีของชื่อและสถานที่)

ตัวอย่างเช่น หากเครื่องหมายการค้าที่ต้องการเป็นคำที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือไม่มีตัวอักษรโรมัน สำนักงานเครื่องหมายการค้าอาจกำหนดให้ต้องทำคำแปลหรือคำทับศัพท์ของคำหรือตัวอักษรแต่ละตัว และคำหรือตัวอักษรทั้งหมดรวมกันเป็นภาษาราชการของประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการยื่นคำขอในประเทศไทย ในหน้าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องระบุคำอ่านและคำแปล (คำทับศัพท์) ของเครื่องหมายการค้าที่มีคำภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หากเป็นเครื่องหมายการค้ามีตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขอารบิกหรือโรมัน ตัวเลขอื่นดังกล่าวอาจต้องถูกแทนที่ด้วยตัวเลขอารบิกหรือโรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางสถานการณ์หรือในบางประเทศ เครื่องหมายการค้าคำทับศัพท์จะถือว่าได้รับการจดทะเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องหมายการค้าเดิมได้รับการจดทะเบียนแล้ว ในขณะที่บางประเทศอาจต้องมีการยื่นคำขอจดทะเบียนแยกต่างหากเป็นคำขอที่สอง ในประเทศดังกล่าว การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาท้องถิ่นต่างหากเป็นสิ่งที่จะต้องทำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับในประเทศไทยหากต้องการได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งในรูปแบบเครื่องหมายการค้าภาษาต่างประเทศ และคำอ่านหรือคำทับศัพท์ในภาษาไทยจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนแยกต่างหากเป็นอีกหนึ่งคำขอ เช่น เครื่องหมายการค้า OCEAN

หากต้องการได้รับความคุ้มครองคำอ่านหรือคำทับศัพท์ “โอเชียน” ในภาษาไทย ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสองคำขอ กล่าวคือ (1) OCEAN และ (2) โอเชียน

การทับศัพท์ของตัวอักษรอาจเป็นเรื่องซับซ้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศ ซึ่งต่างมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง การทับศัพท์เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ดีควรทำการตรวจสอบควบคู่ไปกับการทับศัพท์ชื่อโดเมนที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นตัวอักษรท้องถิ่นของรหัสประเทศนั้น จึงควรปรึกษาตัวแทนเครื่องหมายการค้าในพื้นที่เนื่องจากเรื่องนี้อาจเป็นประเด็นปัญหาที่ยุ่งยากมากที่ต้องการการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ

การทับศัพท์ของเครื่องหมายเป็นภาษาจีน

การเลือกเครื่องหมายการค้าภาษาจีนที่ถูกต้องเพื่อให้ความคุ้มครองกับแบรนด์เดิมและทำการตลาดสินค้าได้สำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

- ภาษาจีนมีภาษาท้องถิ่นหลายภาษา บริษัทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับภาษาจีนกลางและกวางตุ้ง ซึ่งเป็นภาษาพูดท้องถิ่นหลักสองภาษา
- ภาษาจีนมีตัวอักษรมากกว่า 50,000 ตัว ซึ่งอักษรหลายตัวออกเสียงเหมือนกัน ถ้าการทับศัพท์ทำไม่ถูกต้องอาจทำให้ได้เครื่องหมายการค้าที่ออกเสียงถูกต้องแต่ไม่มีความหมายหรือมีความหมายเชิงลบสำหรับผู้บริโภคชาวจีน
- ในประเทศจีน เครื่องหมายที่ใช้ตัวอักษรโรมันส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทรูปร่าง (Figurative trademark) ในประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายที่ใช้ตัวอักษรภาษาจีนถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทรูปร่าง
- ประเทศจีนและสิงคโปร์ยอมรับระบบการเขียนภาษาจีนแบบย่อ (Simplified Chinese characters) การใช้ภาษาจีนแบบดั้งเดิม (Traditional Chinese

characters) จะไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศดังกล่าว ในทางกลับกัน ฮ่อกงของประเทศจีนยังคงใช้อักษรจีนแบบดั้งเดิม

- ผู้บริโภคชาวจีนมักจะให้ฉายาจีนกับแบรนด์ต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น QUAKER® Oats รู้จักในประเทศจีนในชื่อยี่ห้อชายชรา (ลาวเรนปาย) เนื่องจากโลโก้ของแบรนด์ และ POLO® มีชื่อเล่นว่าม้าสามขา (ซาน เจียว หม่า) ดังนั้น การจดทะเบียนชื่อเล่นเป็นเครื่องหมายการค้าทางการในภาษาจีนจึงมักจะเป็นกลยุทธ์ที่ดี
- ในการทับศัพท์/การแปลเครื่องหมายการค้าภาษาจีนแบบดั้งเดิมเป็นภาษาจีนมีสามตัวเลือก ดังนี้

1. **วิธีการตามแนวความคิด (Conceptual method)** ซึ่งถ่ายทอดความหมายที่แท้จริงของเครื่องหมายการค้าเดิม แต่ทำให้เครื่องหมายการค้าในภาษาจีนมีการออกเสียงที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น SHELL® ได้รับแปลเป็นภาษาจีนว่า QIAO PAI (壳牌) แปลว่า “แบรนด์ SHELL®”

2. **วิธีการตามการออกเสียง (Phonetic method)** ซึ่งจะใช้อักษรจีนที่ออกเสียงเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าเดิม แต่เครื่องหมายการค้าในภาษาจีนโดยปกติจะมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม (หรือไม่มี ความหมาย) ตัวอย่างเช่น SONY® ใช้การทับศัพท์ว่า “suo ni” ซึ่งหมายถึง “เคเบิล” (suo) และ “nun” (ni)

3. **วิธีการตามแนวความคิดและการออกเสียง (Phonetic-conceptual method)** ซึ่งวิธีการนี้รวมสองวิธีการเข้าด้วยกันและโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งทำให้เครื่องหมายการค้าในภาษาจีนสามารถออกเสียงคล้ายกับของธุรกิจเครื่องหมายการค้าเดิมและยังกระตุ้นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างที่ดีที่สุดตัวอย่างหนึ่งคือ COCA-COLA® หรือที่เรียกว่า “ke kou ke le” ซึ่งการออกเสียงสะท้อนการออกเสียงต้นฉบับและหมายถึง “ความสุขอันเริ่ดอร่อย”

การเลือกเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

การเลือกเครื่องหมายการค้าที่เหมาะสมสำหรับตลาดในต่างประเทศมักจะเป็นงานที่ซับซ้อน คำแนะนำต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ในการเลือกเครื่องหมายการค้า

- **เลือกเครื่องหมายการค้าภาษาท้องถิ่นและจดทะเบียนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งหมด** ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเพื่อให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่งและเข้าได้กับผู้บริโภคในท้องถิ่น
- **ตรวจสอบหาเครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดอย่างระมัดระวัง** สืบค้นเครื่องหมายการค้าต่างประเทศที่ ทั้งเสียงและลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของธุรกิจ หรือที่มีความหมายเดียวกัน และสืบค้นหาชื่อโดเมนที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้าด้วย
- **ยื่นคำขออย่างกว้าง ๆ** ยื่นคำขอสำหรับจำพวกลิขิต์หรือบริการที่ต้องการและที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้ แต่ยังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อาจจะใช้ในอนาคตอันใกล้ บางประเทศไม่ได้ใช้ระบบการจัดจำพวกลิขิต์ หรือมีระบบการจัดจำพวกลเฉพาะของตนเอง ที่ปรึกษาเครื่องหมายการค้าในประเทศที่จะจดทะเบียนอาจช่วยในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจดทะเบียนเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน
- **ทำความเข้าใจกับระบบเครื่องหมายการค้าท้องถิ่นในประเทศที่จะจดทะเบียน** อย่าคิดไปเองว่ากฎหมายในต่างประเทศเหมือนกันกับกฎหมายในประเทศของตนเอง ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมพรางของระบบในประเทศที่จะจดทะเบียนและใช้นักกฎหมายที่ไว้วางใจ ศึกษาข้อมูลว่าประเทศนั้นใช้ระบบจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า หรือระบบใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า สำนักงานเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นทำการตรวจสอบในเหตุความขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าอื่นหรือไม่ ระบบการคัดค้านเป็นอย่างไร

ใช้เวลานานเท่าใดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องได้รับการอนุญาตในการโอนหรืออนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ ซึ่งคำถามข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนของคำถามที่สำคัญที่จะต้อง ทำความเข้าใจ

ตัวอย่าง:



เครื่องหมายการค้าของบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์ อาหารไทย จำกัด⁴¹ คำว่า “ชื่อตะ” หรือ “ชื่อตะห์” เป็นคำภาษามลายูท้องถิ่นที่ใช้ในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ หรือที่เรียกกันว่าภาษายาวี (ภาษามลายู ที่ไม่เป็นทางการใช้พูด แต่ไม่ใช่เขียน)⁴² ซึ่งบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าด้วยคำดังกล่าวโดยการทับศัพท์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สรุปรายการตรวจสอบ

- สิทธิตามหลักดินแดน (Territorial rights) ควรระลึก ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิตามหลักดินแดน เว้นแต่ในกรณีของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง แพร่หลาย
- ระยะเวลาที่สามารถอ้างสิทธิย้อนหลัง (Priority period) ใช้ประโยชน์จากระยะเวลาหกเดือนของ ระยะเวลาที่สามารถอ้างสิทธิย้อนหลังในการยื่น คำขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ
- ยื่นคำขอในที่ใด พิจารณาว่าที่ใดที่จะได้รับประโยชน์ จากความคุ้มครอง และคำนึงถึงต้นทุนของการขอรับ ความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ

- ยื่นคำขออย่างไร พิจารณาใช้ระบบมาดริดใน การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นคำขอ ซึ่งช่วยลดภาระการบริหารจัดการและค่าใช้จ่าย ในการจดทะเบียนและในการรักษาสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าได้ในหลายประเทศ

⁴¹ คำขอเลขที่ 478723 ทะเบียนเลขที่ ค164970

⁴² โปรดดู <https://www.meetthinks.com/gastronomy-tourism-satu/>

การใช้เครื่องหมายการค้า

34. สิทธิและการใช้เครื่องหมายการค้า

มีข้อกฎหมายมากมายในเรื่อง “การใช้เครื่องหมายการค้า” และคำจำกัดความในเรื่องดังกล่าวมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เจ้าของธุรกิจจึงควรปรึกษานายความด้านเครื่องหมายการค้าถึงแนวทางที่เหมาะสมอย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นข้อกฎหมายบางส่วนเกี่ยวกับ “การใช้เครื่องหมายการค้า” ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของธุรกิจ

- เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสามารถห้ามผู้อื่นจากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกัน (ดูหัวข้อที่ 15)
- ในหลายประเทศ เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองผ่านการใช้โดยไม่ต้องจดทะเบียน (ดู “ระบบใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า” ในหัวข้อที่ 12).
- การใช้ในตลาดซื้อขายเป็นข้อกำหนดสำหรับการจดทะเบียนในบางประเทศ (ดูหัวข้อที่ 35) ทั้งนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นข้อกำหนดสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนโดยผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนได้
- ในหลายประเทศ การไม่ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลาหลายปีเป็นหลักฐานของการละทิ้ง (ดูหัวข้อที่ 35) สำหรับในประเทศไทย การไม่ใช้เครื่องหมายการค้าจะเป็นเหตุให้ทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอนการจดทะเบียนได้นั้น ต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องและพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าภายในระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่องกันก่อนการยื่นคำขอเพิกถอน
- เครื่องหมายการค้าแบบบรรยายอาจได้ลักษณะบ่งเฉพาะโดยใช้อย่างแพร่หลาย (ดู “ความหมายที่สอง” ในหัวข้อที่ 17) ในทางกลับกันเครื่องหมายการค้าอาจสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะหากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย

(Common use) (ดูหัวข้อที่ 9 และ “สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย” ในหัวข้อที่ 37)

- เครื่องหมายรับรองไม่สามารถใช้โดยเจ้าของเครื่องหมายรับรองดังกล่าวได้ (ดูหัวข้อที่ 7)

อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง “การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” ในความหมายทางกฎหมาย หมายถึง การใช้เครื่องหมายการค้าตรงตามลักษณะเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ การใช้เครื่องหมายการค้าควรอยู่ในทางการค้าและใช้โดยเจ้าของหรือใช้โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายการค้าควรใช้บนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จดทะเบียนหรือกับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จดทะเบียนในประเทศที่จดทะเบียนไว้ การใช้เครื่องหมายในรูปแบบที่มีองค์ประกอบในเครื่องหมายแตกต่างกันอาจถือเป็นการใช้เครื่องหมายได้ ทั้งนี้จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย การใช้ที่ จะถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นการใช้อย่างจริงจัง การใช้แบบเป็นพิธีไม่เพียงพอที่ถือว่าการใช้ในประเทศส่วนใหญ่ นอกจากนี้การใช้เครื่องหมายการค้าในการติดฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าหรือวัสดุในประเทศที่มีการจดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งออกเพียงอย่างเดียวอาจถือเป็นการใช้อย่างไรก็ดี กรณีนี้ยังมีความไม่ชัดเจนในหลายประเทศ สำหรับในประเทศไทย หากต้องมีการพิสูจน์การใช้เครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องนำส่งหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าได้มีการใช้อย่างแท้จริงในทางการค้าในประเทศไทย การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งออกเพียงอย่างเดียวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายทะเบียน และ/หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และ/หรือผู้พิพากษาผู้พิจารณา ซึ่งจะพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบในแต่ละกรณี ขอกล่าวซ้ำอีกครั้งว่า ข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับ “การใช้” เครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่โดยทั่วไป

จะถือว่าเป็นการใช้หากปรากฏว่าเจ้าของได้ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะดังต่อไปนี้

- ใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
- เสนอหรือเปิดเผยสินค้าเพื่อการขาย นำเข้าสู่ตลาดหรือเก็บในคลังสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้เครื่องหมาย หรือนำเสนอสินค้าหรือให้บริการภายใต้เครื่องหมาย
- การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
- ใช้เครื่องหมายในใบแจ้งหนี้ รายการไวน์ แคตตาล็อกจดหมายธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ รายการราคา หรือเอกสารเชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือ
- ใช้เครื่องหมายในการโฆษณา

35. จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนหรือไม่

สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนก่อนการใช้เครื่องหมายการค้า แต่บางประเทศจะไม่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการจนกว่าจะมีการแสดงหลักฐานการใช้ ในประเทศดังกล่าว แนวความคิดในการใช้งานมีความสำคัญมากเพราะว่า “การใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า” ทำให้สถานะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหนือกว่าเครื่องหมายของคู่กรณีอื่น ๆ ในประเทศดังกล่าวการใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับการจดทะเบียนหรือข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการยื่นคำคัดค้าน หรือในการดำเนินคดีในศาลที่อ้างว่ามีการละเมิด สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการใช้สามารถรับจดทะเบียนได้ เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายในการพิจารณาจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าจึงอาจถูกบุคคลอื่นยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนได้ด้วยเหตุข้างต้น

สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรระลึกไว้เสมอว่าในทุกสถานการณ์ ควรที่จะทำการตรวจสอบกฎหมายที่ใช้บังคับในพื้นที่ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเร็วที่สุด

โปรดทราบด้วยว่าในประเทศส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับประเทศไทย หากไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้า

ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปในระยะเวลาสามถึงห้าปี ภายหลังจากจดทะเบียนก็สามารถเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากถือว่าถูกละทิ้งได้ ซึ่งหมายถึงการสูญเสียสิทธิในเครื่องหมายการค้า สำหรับประเทศไทย เครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน และปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นไม่ได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าดังกล่าว หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอน เนื่องจากไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

TM หรือ ®

ไม่มีข้อกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์ ® TM SM หรือสัญลักษณ์ที่เทียบเท่าต่อจากเครื่องหมายการค้า และโดยทั่วไปก็ไม่ได้ทำให้เกิดความคุ้มครองทางกฎหมายเพิ่มเติม แต่ก็อาจจะเป็นวิธีการที่สะดวกในการแจ้งผู้อื่นว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าและเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงผู้กระทำละเมิดและผู้ลอกเลียนที่อาจเกิดขึ้น สัญลักษณ์ ® อาจสามารถใช้ได้เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น ในขณะที่ TM มักใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน สำหรับ SM นั้นใช้คล้ายกับ TM คือสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่มักจะใช้กับเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการมากกว่าสินค้า

การใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจถือเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือสร้างความเข้าใจผิดให้กับตลาดได้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้สัญลักษณ์ ® กับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทย กรณีแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกันเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเครื่องหมายที่มีได้จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นเครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความผิดในทางอาญา

ซึ่งต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

36. สามารถใช้เครื่องหมายการค้าเดิมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้หรือไม่

เมื่อมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับแต่งใหม่ อาจจะต้องมีการตัดสินใจว่าจะจำแนกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมอย่างไร และมีวิธีในการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดอย่างไร ซึ่งแนวทางการดำเนินการอาจพิจารณาจากประโยชน์ และค่าใช้จ่าย รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กล่าวคือ

- ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ขยายแบรนด์ปัจจุบัน โดยการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับประโยชน์จากภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าเดิม ซึ่งควรระวังด้วยว่าอาจต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่เพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใหม่ (ดูหัวข้อที่ 28)
- สร้างเครื่องหมายการค้าใหม่ การใช้เครื่องหมายการค้าใหม่ที่มีความเจาะจงและเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้นช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ (เช่น เด็ก วัยรุ่น ฯลฯ) หรือเพื่อสร้างภาพพจน์เป็นการเฉพาะสำหรับสายผลิตภัณฑ์ใหม่
- ใช้เครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมร่วมกับเครื่องหมายการค้าแรก ธุรกิจหลายแห่งเลือกใช้เครื่องหมายการค้าใหม่ร่วมกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่เดิม (เช่น ซันไบทส์® มักใช้กับ เลย์®)
- ใช้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่กับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ (ดูหัวข้อที่ 13)

- ใช้งานออกแบบศิลปะ (Artwork) ที่แตกต่างกัน บนฉลากของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งสัญญาณไปที่ผู้บริโภคให้ทราบถึงการมาของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือตัวเลือกสินค้าใหม่ ในกรณีนี้หมายความว่ามีการใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial design) (ดูหัวข้อที่ 13)

ตัวอย่าง:



เปปซีโค, อิงค์. เจ้าของเครื่องหมายการค้า เลย์® และ ซันไบทส์® ในประเทศไทย⁴³ เริ่มแรก เปปซีโค, อิงค์. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้า เลย์® ต่อมาเมื่อมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ธัญพืชอบกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้า ซันไบทส์® ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ยังคงปรากฏเครื่องหมายการค้า เลย์® เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 มีแหล่งกำเนิดจากผู้ผลิตรายเดียวกัน

ธุรกิจต่าง ๆ ใช้แนวทางที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกทางใด ควรแน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าได้มีการจดทะเบียนสำหรับจำพวกทั้งหมดของสินค้า/บริการที่ต้องการใช้หรือที่จะใช้ในอนาคต

⁴³ คำขอเลขที่ 511935 ทะเบียนเลขที่ ค195807

คำขอเลขที่ 1030523 ทะเบียนเลขที่ 181109647

37. ควรใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไร

คำพิพากษาตัดสินคดียังไม่เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองกับเครื่องหมายการค้า ความคุ้มครองอาจสิ้นสุดได้หากไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง เครื่องหมายการค้าอาจกลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย (Generic) ถ้ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นชื่อสามัญในการเรียกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถจดทะเบียนได้และการจดทะเบียนครั้งก่อนสำหรับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจถูกเพิกถอน เครื่องหมายบางเครื่องหมายยังคงได้รับคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าในบางประเทศแม้ว่าถูกประกาศให้เป็นชื่อสามัญในประเทศอื่น (ดูหัวข้อที่ 9 เรื่องสัญลักษณ์สามัญ) สำหรับสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายในประเทศไทย ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดว่าสิ่งที่เป็นชื่อสามัญในประเทศอื่นไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ โดยการกำหนดสิ่งที่ใช้สามัญในการค้าขายจะเป็นไปตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ <http://www.ipthailand.go.th/>

ตัวอย่าง: นางพยาบาลถูกกำหนดเป็นสิ่งที่ใช้สามัญในการค้าขายสำหรับสินค้ายาโรคมานุษย์ในจำพวก 5 ตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2559 ดังนั้น คำว่านางพยาบาล หรือภาพพยาบาลไม่เป็นสิทธิของผู้หนึ่งผู้ใดในการใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม

กฎดังต่อไปนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย

- ใช้สัญลักษณ์ ® เพื่อแสดงการเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
- แยกเครื่องหมายการค้าจากข้อความโดยรอบ โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ แบบอักษรตัวหนา หรือตัวเอียง หรือโดยการวางภายในเครื่องหมายคำพูด

- **ควรใช้เครื่องหมายการค้าอย่างสม่ำเสมอ**
หากเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนด้วยคำหรือวลีที่มีการสะกดคำ การออกแบบ สี หรือแบบอักษรเป็นพิเศษ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าตรงตามที่จดทะเบียนไว้ ไม่ควรดัดแปลงเครื่องหมายการค้า หลีกเลี่ยงการใส่ยัติภังค์ การรวมกัน หรือตัวย่อ (เช่น “MONTBLANC® fountain pen” ไม่ควรใช้คำว่า “MontBlanc”)
- **ไม่ควรใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคำนาม**
ให้ใช้เป็นคำคุณศัพท์เท่านั้น (เช่น ควรใช้คำว่า “LEGO® toy blocks แทนที่จะใช้คำว่า “Lego’s”)
- **ไม่ควรใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคำกริยา**
(เช่น ควรใช้คำว่าแก้ไขโดย ADOBE® PHOTOSHOP® มากกว่าใช้คำว่า “photoshopped”)
- **ไม่ควรใช้เครื่องหมายการค้าเป็นพหูพจน์**
(เช่น ควรใช้คำว่า “TIC TAC® candies,” แทนที่จะใช้คำว่า “tic tacs.”)
- **สร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) และแนวทางปฏิบัติ (Guidelines) เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีความชัดเจนและตรงประเด็น** แจกพนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้จัดการจำหน่าย และผู้บริโภครวมถึงวิธีการใช้เครื่องหมายการค้าของธุรกิจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายและแนวทางปฏิบัติได้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอโดยผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ความพยายามดังกล่าวอาจจะประสบความสำเร็จในการป้องกันเครื่องหมายการค้าไม่ให้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย (Generic) หรือไม่ได้ในทางกฎหมายการป้องกันไม่ให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย (เช่น โดยการส่งอีเมลหรือแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เครื่องหมายการค้าของธุรกิจในทางที่ผิด) เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการที่จะประสบความสำเร็จ

38. สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของคู่แข่ง ในการโฆษณาได้หรือไม่

การใช้เครื่องหมายการค้าของคู่แข่งในโฆษณามักจะเป็นการดำเนินการที่เสี่ยง โดยกฎหมายในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไป หากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าของคู่แข่งในการโฆษณาธุรกิจของตนสำหรับในประเทศไทย การจะนำเครื่องหมายการค้าของคู่แข่งและ/หรือบุคคลอื่นไปใช้ในการโฆษณาต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ดังนั้นขั้นแรกควรปรึกษานายความในประเทศดังกล่าว และควรคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้

- โปรดใช้ความระมัดระวังหากวางแผนที่จะกล่าวในโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ของธุรกิจดีกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจเป็นการผิดกฎหมายในบางประเทศ ควรปรึกษานายความในประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้กับการโฆษณาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advertising) ในประเทศนั้น ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายห้ามทำการโฆษณาเชิงเปรียบเทียบโดยตรง แต่การโฆษณาเปรียบเทียบในประเทศไทยถูกควบคุมภายใต้กฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา รวมถึงจรรยาบรรณของการทำโฆษณาที่กำหนดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
- หากมีการใช้เครื่องหมายการค้าของคู่แข่งในการโฆษณา ควรใช้**อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม** เนื่องจากความหมายหลักของโฆษณาของธุรกิจควรจะเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ไม่ควรทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่คู่แข่งหรือเป็นการโจมตีคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม
- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายการค้าของคู่แข่งในลักษณะที่เป็นการบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองหรือสนับสนุนจากคู่แข่ง อีกทั้ง**ไม่ควรแสวงหาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม**จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของคู่แข่งเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตน

- ในการโฆษณาเชิงเปรียบเทียบ ควรใช้ความระมัดระวัง**ไม่ตัดแปลง**เครื่องหมายการค้าของคู่แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นโลโก้ และใช้สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมาะสม การใช้เครื่องหมายการค้าของคู่แข่งที่มีการตัดแปลงอาจทำให้เครื่องหมายการค้าของคู่แข่ง “ไม่ชัดเจน” และเป็นการบดบังความสามารถในการใช้จำแนกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของเครื่องหมายการค้านั้น อันทำให้การแก้ไขนั้นอาจถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าค้านั้นได้
- เครื่องหมายการค้าของคู่แข่งอาจมีองค์ประกอบที่เป็น**รูปภาพ**อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น โลโก้ ฉลาก การออกแบบ หรือรูปทรงสามมิติ องค์ประกอบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย ดังนั้น จึงควรขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนใช้องค์ประกอบที่เป็นรูปภาพดังกล่าวในการโฆษณา

39. ชื่อโดเมนคืออะไรและเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าอย่างไร

ปัญหาสำคัญคือความขัดแย้งระหว่างเครื่องหมายการค้าและชื่อโดเมน ซึ่ง**ชื่อโดเมน**เป็นที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet address) ที่สะดวกกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่นชื่อโดเมน “wipo.int” จะพาไปที่เว็บไซต์ของ WIPO ที่ www.wipo.int

โดยทั่วไป การจดทะเบียนชื่อโดเมนใช้หลักการมาก่อนได้ก่อน ในกรณีนี้กฎหมายหรือศาลอาจพิจารณาการใช้งานภายใต้หลักการการละเมิดเครื่องหมายการค้า รวมถึงในสถานการณ์ที่มีการนำเครื่องหมายการค้าของธุรกิจอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน การจดทะเบียนการใช้ชื่อโดเมนโดยไม่สุจริตหรือไม่ชอบและมักถูกเรียกว่า**ไซเบอร์สควอทติง** (Cybersquatting) หากธุรกิจถูกถือว่ามีส่วนร่วมในไซเบอร์สควอทติงแล้ว ไม่เพียงแต่ต้องโอนหรือยกเลิกชื่อโดเมน แต่อาจจะต้องชดเชยค่าเสียหายด้วย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ชื่อโดเมนที่ต้องการจะต้อง**ไม่เป็น**เครื่องหมายการค้าของธุรกิจอื่น

หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนเด่นของเครื่องหมายการค้าของธุรกิจอื่น

ในทางกลับกัน หากเครื่องหมายการค้าของธุรกิจถูกใช้ในชื่อโดเมนของผู้อื่น หรือถูกผู้อื่นกระทำไซเบอร์สควอตทิง ก็อาจดำเนินการเพื่อหยุดการละเมิดเครื่องหมายของธุรกิจได้ การใช้บริการออนไลน์ของ WIPO สำหรับการระงับข้อพิพาทชื่อโดเมน (Domain name dispute resolution) ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.wipo.int/amc/en/domains ซึ่งสามารถช่วยในการระงับข้อพิพาทได้ โดยสิ่งอำนวยความสะดวกออนไลน์เหล่านี้ รวมถึงตัวอย่างคำร้องขอและภาพรวมของหลักกฎหมาย และดัชนีข้อกฎหมายจากคดีชื่อโดเมนนับพันคดีของ WIPO ที่ได้มีคำพิพากษาผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลที่ประหยัดเวลาและต้นทุนสำหรับเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ในการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน สามารถใช้บริการเครื่องมือค้นหาชื่อโดเมนออนไลน์ที่มีอยู่มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น www.whois.icann.org หรือ www.internic.net.

เคล็ดลับสำหรับชื่อโดเมน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อโดเมนที่ต้องการไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม ดำเนินการสืบค้นเครื่องหมายการค้า (ดูหัวข้อที่ 19) เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่ต้องการได้ถูกใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของคุณเองสำหรับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกัน หรือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่
- พิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อโดเมน หากมีการใช้ชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายกันกับชื่อของธุรกิจหรือเครื่องหมายการค้าของธุรกิจลูกค้าจะสามารถค้นพบเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างง่ายดาย จึงควรพยายามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อโดเมนก่อนผู้อื่น นอกจากนี้ ในการเลือกเครื่องหมายการค้าใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ควรตรวจสอบด้วยว่าชื่อโดเมนที่สอดคล้องกันยังสามารถใช้ได้

- จดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนชื่อโดเมนไม่ได้ให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน “sunny.com” ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้คำว่า “sunny” สำหรับการขายสินค้า (ไม่ว่าจะเป็นการขายทางออนไลน์หรือไม่ก็ตาม) การจดทะเบียนชื่อโดเมนเพียงแค่ทำให้สามารถใช้ชื่อที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet address) เฉพาะรายเท่านั้น จึงควรพิจารณาจดทะเบียนชื่อโดเมน (เช่นตามตัวอย่างข้างต้น “sunny” โดยมีหรือไม่มีโดเมนระดับบนสุด “.com” ต่อท้าย) เป็นเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีส่วนช่วยในการ (ก) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในการบังคับใช้สิทธิต่อบุคคลอื่นที่พยายามใช้ชื่อในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน และ (ข) ป้องกันผู้อื่นจากการจดทะเบียนชื่อเดียวกันเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน ในประเทศส่วนใหญ่ การจดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าคำดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือไม่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย และกำลังใช้ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์

- การจดทะเบียนชื่อโดเมนต้องทำอะไร การจดทะเบียนชื่อโดเมนสามารถทำได้ค่อนข้างง่าย รวดเร็ว และราคาถูก วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการจดทะเบียนออนไลน์ผ่านนายทะเบียนชื่อโดเมนที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ตามรายชื่อที่ www.icann.org หรือ www.internic.net ค่าธรรมเนียมโดยปกติอยู่ระหว่าง 10 ถึง 35 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และการจดทะเบียนใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง

40. การใช้เครื่องหมายการค้าบนอินเทอร์เน็ต

การใช้เครื่องหมายการค้าบนอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งไม่มีวิธีแก้ปัญหที่เป็นเอกภาพ กล่าวคือ

- ปัญหาประการหนึ่งเกิดจากการที่สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิตามหลักดินแดน (กล่าวคือได้รับ

ความคุ้มครองในประเทศหรือภูมิภาคที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนหรือใช้เท่านั้น) ในขณะที่ การเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องสากล ซึ่งก่อให้เกิด ปัญหาในการระงับข้อพิพาทระหว่างธุรกิจที่เป็น เจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายของเครื่องหมายการค้า **ที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้เกิดความสับสน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ในประเทศต่าง ๆ** โดยที่กฎหมายในเรื่องนี้ยังคงอยู่ใน ระหว่างการพัฒนา ทางปฏิบัติของศาลต่อปัญหานี้ จึงมีความแตกต่างกันมากในแต่ละประเทศ

- **การโฆษณาด้วยคีย์เวิร์ด (Keyword advertising)** เป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาออนไลน์ โดยขึ้นอยู่กับ คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดในการทำให้เกิดการแสดงผล โฆษณาในคอลัมน์ที่แยกจากผลลัพธ์ของการสืบค้นจริง ผู้ให้บริการโปรแกรมการค้นหา (Search engine) บางรายขายคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดให้กับธุรกิจ เมื่อผู้ใช้ เว็บป้อนคีย์เวิร์ดเฉพาะเหล่านั้นในโปรแกรมการค้นหา จะทำให้โฆษณาปรากฏควบคู่ไปกับผลลัพธ์ของการสืบค้นจริง เช่น ธุรกิจจักรยานอาจซื้อคำว่า MOUNTAINBIKE จากโปรแกรมการค้นหา ทุกครั้งที่มี ผู้ใช้เว็บป้อนคำว่า MOUNTAINBIKE ลงในโปรแกรม การค้นหา การโฆษณาแบนเนอร์ของธุรกิจจักรยาน จะปรากฏขึ้น นอกจากนี้ หากผู้ใช้เว็บคลิกที่แบนเนอร์ จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจจักรยาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมการค้นหาขายเครื่องหมาย การค้าของคุณ่งเป็นคีย์เวิร์ดเพื่อเรียกโฆษณา สำหรับ ตัวอย่างข้างต้น สมมติว่าธุรกิจจักรยานที่กล่าวถึง ข้างต้นได้ซื้อคำว่า CANNONDALE® ซึ่งเป็นเครื่องหมาย การค้าของคุณ่งทางธุรกิจ หากผู้ใช้เว็บป้อนคำว่า CANNONDALE® แบนเนอร์ของธุรกิจจักรยานที่ แข่งขันกันจะปรากฏที่ด้านบนของรายการผลลัพธ์ การใช้คีย์เวิร์ดรูปแบบดังกล่าวในบางประเทศอาจ ทำให้ทั้งผู้ให้บริการโปรแกรมการค้นหาและธุรกิจ ที่ทำการโฆษณามีความรับผิดทางกฎหมายจาก การละเมิดเครื่องหมายการค้า การโฆษณาที่ทำให้เกิด ความหลงผิด และการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ในประเทศไทยการโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคเกิด

ความหลงผิดจะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครอง ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการใช้คีย์เวิร์ดในการโฆษณาแต่อย่างใด

- **ไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlinks)** ไปยังเว็บไซต์อื่นคือบริการ ที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า แต่ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยยังไม่มี ความชัดเจนทางกฎหมาย ว่าสามารถใช้ลิงค์ดังกล่าวได้เมื่อใดและด้วยวิธีการ อย่างไร ในกรณีส่วนใหญ่การใช้ลิงค์สามารถทำได้ โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างสมบูรณ์และไม่ต้อง ขออนุญาตจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงในการใช้ลิงค์ อย่างไรก็ตาม ลิงค์บางประเภทสามารถสร้างความรับผิด ทางกฎหมาย ดังนั้น จึงเป็นการเหมาะสมที่จะขอ อนุญาตสำหรับการใช้ลิงค์ดังกล่าว หรือหลีกเลี่ยงการใช้ ลิงค์ดังกล่าว ปัญหาอาจเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้
 - ลิงค์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
 - ลิงค์ที่ประกอบด้วยโลโก้ของธุรกิจ
 - **ดีพลิงค์ (Deep links)** (ลิงค์ที่ข้ามหน้าแรกของ เว็บไซต์ (Website's homepage) และตรงไป ยังหน้าเฉพาะภายในเว็บไซต์) หากลิงค์ดังกล่าว เป็นช่องทางของเสียงการลงทะเบียนเป็นสมาชิก (Subscription) หรือกลไกการชำระเงิน หรือ หากเป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งของเว็บไซต์นั้น และ
 - **เฟรมมิง (Framing)** คือ การแสดงเนื้อหาของ เว็บไซต์ของผู้อื่นภายในกรอบในเว็บไซต์ของ ตนเอง หรือ **อินไลน์มิง (In lining)** คือ การรวม ไฟล์กราฟิกจากเว็บไซต์อื่นมาลงในเว็บไซต์ ของตนเอง

41. บทบาทของผู้กำกับดูแลด้านเครื่องหมายการค้า

ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจและพอร์ตโฟลิโอเครื่องหมาย การค้า อาจมีความจำเป็นต้องมีพนักงานที่สามารถทุ่มเท เวลาในการดูแลการจัดการพอร์ตโฟลิโอเครื่องหมายการค้า ของธุรกิจ หน้าที่หลักประการหนึ่งของผู้กำกับดูแล (Supervisor) หรือผู้ประสานงาน (Coordinator) ด้านเครื่องหมายการค้าภายในคือการดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม **แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ**

(Best practices) อย่างเป็นเอกภาพ โดยก่อนที่จะมีการพิมพ์นามบัตร อุปกรณ์สำนักงาน สื่อโฆษณา บรรจุภัณฑ์ และเอกสารอื่น ๆ ผู้กำกับดูแลมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการใช้เครื่องหมายการค้า โดยควรตรวจสอบปริมาณและลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของการใช้เครื่องหมายการค้า และพิจารณาว่าการดำเนินการที่จำเป็นใด ๆ ในการต่ออายุการจดทะเบียน (หากพลาดกำหนดเวลาการจดทะเบียน จะถูกยกเลิก) หรือการยื่นคำขอใหม่ได้มีการแจ้งไปยังตัวแทนเครื่องหมายการค้า ผู้กำกับดูแลอาจทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อเบื้องต้นสำหรับคำถามเกี่ยวกับการจัดการและการใช้เครื่องหมายการค้า ที่มีอยู่หรือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และประสานงานกับตัวแทนและ/หรือทนายความด้านเครื่องหมายการค้า ภายนอกได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้กำกับดูแลด้านเครื่องหมายการค้า อาจถูกกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ (Audit) พอร์ตโฟลีโอเครื่องหมายการค้า ซึ่งการตรวจสอบพอร์ตโฟลีโออาจเป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้

- จัดทำรายงานสถานะเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนและคำขอที่รอดำเนินการทั้งหมด โดยอาจจัดเรียงตามผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และประเทศ
- ตัดสินใจว่าการจดทะเบียนใดควรที่จะต่ออายุ หรือควรระงับค่าใช้จ่ายด้วยการละทิ้งการจดทะเบียน ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และสื่อการตลาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามการจดทะเบียนและกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับ
- ประเมินว่าควรมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สโลแกน แท็กไลน์ และโลโก้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ และควรจดทะเบียนที่ใด

- ทบทวนขั้นตอนการคัดเลือกและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และทำคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง และ
- จัดทำพอร์ตโฟลีโอเครื่องหมายการค้าสำหรับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกิจการ (Due diligence) และสำหรับการใช้งานเป็นหลักประกันในการจัดหาเงินทุนจากสินทรัพย์ (Asset-based financing)

มอบหมายพนักงานในการจัดการสินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของธุรกิจ และประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการพอร์ตโฟลีโอเครื่องหมายการค้าของธุรกิจควรประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับพนักงานที่มีหน้าที่จัดการการตลาด โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวควรเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีหน้าที่จัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของบริษัท ประสานงานกับตัวแทนและทนายความ ภายนอก และกำหนดนโยบายในการให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องแนวปฏิบัติทรัพย์สินทางปัญญาที่ดี เพื่อขยายประโยชน์และให้ความคุ้มครองสินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจอย่างเต็มที่ ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องประสานการทำงานระหว่างกัน

สรุปรายการตรวจสอบ

- มีการใช้เครื่องหมายการค้าให้เป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่ ตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าของธุรกิจในรูปแบบที่ถูกต้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม
- มีการใช้สัญลักษณ์ ® TM และ SM อย่างถูกต้องหรือไม่ มีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสัญลักษณ์ดังกล่าว หากมีการตัดสินใจที่จะไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ควรระมัดระวังอย่าใช้สัญลักษณ์ ® เพราะ

อาจถือว่าการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการโฆษณาที่ทำให้เกิดความสำคัญผิด

- พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ ควรให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- เครื่องหมายการค้าของคุณแข่ง ปรีกษาทนายความด้านเครื่องหมายการค้าในประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนใช้เครื่องหมายการค้าของคุณแข่ง
- ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู IP PANORAMA™ Module 02, Learning Point 4

การใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์

42. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าสามารถนำไปอนุญาตให้ธุรกิจอื่นใช้ได้ ในกรณีเช่นนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพียงแต่ตกลงให้ธุรกิจอื่น อย่างน้อยหนึ่งรายนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ได้ ซึ่งโดยปกติจะต้องมีการชำระค่าสิทธิและได้รับความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งมักจะระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญา ผู้อนุญาต (เจ้าของเครื่องหมายการค้า) มักจะคงอำนาจควบคุมผู้รับอนุญาต (ผู้ได้รับอนุญาต) เพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพในระดับหนึ่ง ในบางประเทศรวมถึงประเทศไทยการควบคุมคุณภาพดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการรักษาสิทธิในการควบคุมเครื่องหมายการค้าไว้

ในทางปฏิบัติการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามักจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีขอบเขตที่กว้างกว่า เช่น สัญญาแฟรนไชส์ หรือสัญญาที่รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เช่น สิทธิบัตร องค์ความรู้ (Know-how) และความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

ตัวอย่าง:



แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการโรงแรมในหลายประเทศทั่วโลก ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการในประเทศไทย⁴⁴ ซึ่งต่อมาได้โอนเครื่องหมายบริการดังกล่าวไปยัง สวิสโฮเทล แมเนจเม้นท์ จีเอ็มบีเอช อย่างไรก็ตาม ก่อนการโอนเครื่องหมายบริการดังกล่าว แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด ได้ทำสัญญาอนุญาตให้บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จำกัด ใช้เครื่องหมายบริการในประเทศไทย และจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้สัญญา

ดังกล่าวบริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จำกัด มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการ โดยจะต้องดำเนินการโรงแรมตามมาตรฐานที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้กำหนดไว้

รูปแบบที่สร้างผลตอบแทนเป็นพิเศษของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า คือ **การใช้ภาพลักษณ์ในผลิตภัณฑ์** (Merchandising) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการตลาดโดยการนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์และ/หรือลิขสิทธิ์) ไปใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น โลโก้มหาวิทยาลัย ตัวการ์ตูน นักแสดง นักร้องเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียง (Pop stars) นักกีฬาที่มีชื่อเสียง ภาพวาดที่มีชื่อเสียง รูปปั้น และภาพอื่น ๆ อีกมากมายที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อยืด ของเล่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ถ้วยกาแฟ และโปสเตอร์ การใช้ภาพลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการอนุญาตก่อนที่จะนำสิทธิต่าง ๆ ไปใช้กับสินค้าที่ใช้ภาพลักษณ์ (Merchandised good) มีข้อควรระวังเพิ่มเติมในการนำภาพของคนที่มีชื่อเสียงสำหรับการใช้ภาพลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากภาพดังกล่าวอาจได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิส่วนบุคคล (Privacy right) และสิทธิในชื่อเสียงของบุคคล (Publicity right) โดยในประเทศไทย สิทธิดังกล่าวเป็นความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในบริบทของการใช้ภาพลักษณ์ในผลิตภัณฑ์อาจเป็นแหล่งที่มาของรายได้เพิ่มเติม กล่าวคือ

- การให้อินุญาต (Licensing out) สำหรับธุรกิจที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เช่น ทีมกีฬา มหาวิทยาลัย ลักษณะตัวละคร (Character) แอนิเมชัน (Animation properties) การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้กับผู้ขายสินค้า

⁴⁴ คำขอเลขที่ 519451 ทะเบียนเลขที่ บ24354

รับอนุญาต (Merchandiser) ที่มีศักยภาพสามารถสร้างค่าตอบแทนการอนุญาตหรือค่าสิทธิได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ด้วยวิธีการที่ค่อนข้างปราศจากความเสี่ยงและคุ้มค่าใช้จ่าย (Cost-effective)

- การขอรับอนุญาต (Licensing in) ธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกและผลิตได้เป็นจำนวนมาก เช่น ถ้วยกาแฟ ลูกอม หรือเสื้อยืด อาจทำให้สินค้าเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นโดยใช้โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

43. อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปเจ้าของสิทธิจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินที่ชำระครั้งเดียว (Lump-sum payment) และ/หรือค่าสิทธิที่มีการชำระเป็นงวด ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต (ค่าสิทธิคำนวณต่อหน่วยการขาย) หรือยอดขายสุทธิ (ค่าสิทธิคำนวณต่อยอดขายสุทธิ) ในหลายกรณี ค่าตอบแทนสำหรับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ประกอบไปด้วยค่าตอบแทนเป็นเงินที่ชำระครั้งเดียวและค่าสิทธิ ในบางครั้งมีการชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นในบริษัทของผู้รับอนุญาตแทนการชำระในรูปแบบค่าสิทธิ

ในขณะที่มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับอัตราค่าสิทธิมีอยู่สำหรับอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาได้ แต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแต่ละฉบับมีลักษณะเฉพาะตัวและอัตราของค่าสิทธิขึ้นอยู่กับภาระงานปัจจุบันที่มีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้น มาตรฐานอุตสาหกรรมอาจให้แนวทางที่เป็นประโยชน์บ้าง แต่การที่จะอาศัยแต่มาตรฐานดังกล่าวมักจะทำให้มีการวัดมูลค่าที่ผิดพลาดเนื่องจากเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายมีความแตกต่างกัน

44. ประเภทของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามี 3 ประเภทขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับอนุญาตที่สามารถใช้เครื่องหมายนั้น

- การอนุญาตให้ใช้แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive license) ผู้ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียวที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งแม้แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ไม่สามารถใช้ได้
- การอนุญาตให้ใช้แต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จำกัดสิทธิเจ้าของ (Sole license) ผู้รับอนุญาตรายเดียวและเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า และ
- การอนุญาตให้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาต (Non-exclusive license) ผู้รับอนุญาตหลายรายและเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าฉบับเดียวอาจมีข้อตกลงที่ให้สิทธิบางอย่างบนพื้นฐานของการอนุญาตให้ใช้แต่เพียงผู้เดียว และสิทธิอื่น ๆ บนพื้นฐานของการอนุญาตให้ใช้แต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จำกัดสิทธิเจ้าของหรือการอนุญาตให้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาต

ตัวอย่าง:



กรมการค้าภายในได้ริเริ่มโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด” ขึ้นในปี 2534 เพื่อมุ่งช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน โดยประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ สามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายโดยตรงได้ในราคาประหยัด จึงถือเป็นการเกิดขึ้นของคำว่า “ธงฟ้า” เป็นครั้งแรก และนับจากนั้นเป็นต้นมา โครงการธงฟ้าราคาประหยัดจึงได้ถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไข

ปัญหาค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง⁴⁵ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง “ธงฟ้า” ของกรมการค้าภายใน⁴⁶ โดยการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นการอนุญาตโดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาต ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการและใช้เครื่องหมายรับรองได้ครั้งละ 3 ปี เพื่อแสดงว่าร้านค้า หรือสินค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวจำหน่ายสินค้าในราคา คุณภาพ และปริมาณที่ยุติธรรม⁴⁷

45. ควรอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะใด

การพิจารณาลักษณะของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์ทางธุรกิจคือการให้แฟรนไชส์แล้วควรใช้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแบบไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาต ซึ่งในกรณีนี้การให้สิทธิแก่ผู้รับอนุญาตหลายรายจะเป็นประโยชน์มากที่สุด ถ้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องการเพียงบริษัทเดียวที่จะต้องมีการลงทุนจำนวนมากเพื่อให้อีกกิจการร่วมค้า (Joint venture) ประสบความสำเร็จ ในกรณีนี้บุคคลที่จะมาเป็นผู้รับอนุญาตย่อมไม่ยอมแลกเผชิญการแข่งขันจากผู้รับอนุญาตรายอื่น และอาจยืนยันในการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแบบให้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

46. สัญญาแฟรนไชส์เกี่ยวข้องอย่างไรกับเครื่องหมายการค้า⁴⁸

แฟรนไชส์คือการที่บุคคลหนึ่ง ได้แก่ ผู้ให้สิทธิ (Franchisor) พัฒนาวិธีการบางอย่างของการทำธุรกิจได้ทำการขยายธุรกิจด้วยการให้ผู้ประกอบการรายอื่น เรียกว่า ผู้รับสิทธิ (Franchisees) มีสิทธิในการใช้โมเดลธุรกิจของผู้ให้สิทธิเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชำระค่าตอบแทน นอกจากการให้สิทธิในการใช้โมเดลธุรกิจ ผู้ให้สิทธิจะอนุญาตให้ผู้รับสิทธิมีสิทธิใช้ทรัพย์สิน

ทางปัญญา และองค์ความรู้ (Know-how) ของผู้ให้สิทธิ ตลอดจนให้การฝึกอบรมและการสนับสนุน กล่าวคือ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะถูกทำซ้ำและดำเนินการโดยผู้ประกอบการในฐานะผู้รับสิทธิภายใต้การกำกับดูแล การควบคุม และการให้ช่วยเหลือจากผู้ให้สิทธิ ผู้รับสิทธิจะต้องได้รับสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มักจะได้รับอนุญาตให้ใช้ในธุรกิจแฟรนไชส์ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และความลับทางการค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งหมายถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด

ตัวอย่าง:



ร้านอาหารขนาดเล็กที่มีจุดขายคือไก่ย่าง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ห้าดาว” ของบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด⁴⁹ (“ซีพีเอฟ”) ซึ่งได้ดำเนินร้านอาหารตั้งแต่ปี 2528 ซีพีเอฟได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการจุดขาย ตัวอย่างเช่น การจัดการผลิตสินค้า ณ จุดขาย การบริหารสินค้าขาย การดูแลความสะอาดจุดขาย ระบบการบริหารบัญชีจุดขาย และที่สำคัญ คือ ส่วนสนับสนุน อันได้แก่ ระบบ Logistic การบำรุงรักษา อุปกรณ์ เป็นต้น จึงได้นำมาปรับการบริหารเป็นการดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ในปี 2543 ซึ่งทำให้เกิดเป็นกิจการไก่ย่างห้าดาวที่ได้ขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของสัญญาแฟรนไชส์คือ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวจะได้รับอนุญาต และ

⁴⁵ โปรดดู <https://thongfah.dit.go.th/AboutUI.aspx>

⁴⁶ คำขอเลขที่ 376513 ทะเบียนเลขที่ 63

⁴⁷ โปรดดู <https://www.dit.go.th/A1>

⁴⁸ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู *In Good Company: Managing IP Issues in Franchising*, WIPO publication No. 1035.

⁴⁹ คำขอเลขที่ 886711 ทะเบียนเลขที่ ค408262

ต้องใช้เครื่องหมายการค้า “ห้าดาว” รวมถึงต้องสวมเสื้อชุดเครื่องแบบ ผ่ากันเปื้อน และหมวกภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย⁵⁰

47. ข้อจำกัดในการซื้อขายเครื่องหมายการค้า

มีความเป็นไปได้มากขึ้นในการขายหรือโอนเครื่องหมายการค้าแยกต่างหากจากธุรกิจที่เป็นเจ้าของอยู่ การขายหรือการโอนเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศอาจจำเป็นต้องยื่นสำเนาของสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเครื่องหมายการค้า สำหรับการโอนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย หากต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องบันทึกการโอนเครื่องหมายการค้าพร้อมนำส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาโอนเพื่อเป็นหลักฐานต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรณีศึกษา: เครื่องหมายการค้าสามารถปลดล็อกมูลค่าสำหรับผู้ประกอบการได้อย่างไร

“โออิชิ (Oishi)” เป็นแบรนด์เครื่องดื่มชาเขียวซึ่งก่อตั้งโดยนายตัน ภาสกรนทีในปี 2545⁵¹ และสามารถเติบโตในประเทศไทยได้โดยทำการตลาดอย่างจริงจังเพียง 2-3 ปี จนสามารถครองตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยได้มากกว่า 60% จากตลาดที่มีมูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท⁵²

หลายปีต่อมา ผู้ประกอบการเครื่องดื่มหลายรายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต่างก็ต้องการบุกตลาดเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ผู้ประกอบการเครื่องดื่มเหล่านี้ต่างมีสินค้าที่หลากหลายไม่ใช่แค่เบียร์หรือสุราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเครื่องดื่มจำพวกน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วย⁵³ ด้วยเหตุนี้เองทำให้แบรนด์โออิชิ (Oishi) ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และมีฐานลูกค้าอย่างเนืองแน่น

ในประเทศไทยได้รับความสนใจจากกลุ่มนายทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก

ในปี 2551 นายตัน ภาสกรนที ได้ตกลงขายหุ้น 55% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดให้แก่กลุ่มผู้ซื้อได้แก่ บริษัท นครซัน จำกัด ซึ่งเป็นของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และครอบครัว (กลุ่มไทยเบฟ) และบริษัท Bengena International Ltd. ในราคาหุ้นละ 32.50 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจำนวน 3,352 ล้านบาท⁵⁴ ดังนั้นเมื่อเทียบกับการลงทุนตั้งต้นจำนวน 300 ล้านบาท จะเห็นได้ว่านายตัน ภาสกรนทีสามารถทำกำไรจากการขายหุ้นได้อย่างคาดไม่ถึง⁵⁵ ภายใต้ชื่อเสียงอันดีงามและโด่งดังของแบรนด์โออิชิ (Oishi) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียว ทำให้แบรนด์โออิชิ (Oishi) กลายเป็นบันไดที่ส่งให้กลุ่มไทยเบฟได้เส้นทางลัดในการเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มชาเขียวได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้สามารถขยายฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งมากไปกว่าแค่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างที่ผ่านมา

สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างศักยภาพ และเพิ่มมูลค่าของธุรกิจได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ และเป็นเครื่องมือทางการค้าของบริษัทในการวางรากฐานสำหรับการขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ เช่น ตลาดเครื่องดื่มชาเขียว และเครื่องดื่มสุขภาพสำหรับกลุ่มไทยเบฟ เพราะสิ่งที่กลุ่มไทยเบฟต้องการในการตีตลาดผลิตภัณฑ์ชาเขียวคือ ชื่อเสียงอันโด่งดังและฐานลูกค้าที่แน่นหนาของแบรนด์โออิชิ (Oishi)

48. การขายต่อเครื่องหมายการค้า

โดยปกติธุรกิจอื่นสามารถนำสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ซื้อมาอย่างถูกต้องไปขายต่อภายในประเทศเดียวกัน (Resell) โดยไม่ต้องได้รับ

⁵⁰ โปรดดู <http://www.smesreport.com/5dao>

⁵¹ โปรดดู <https://sites.google.com/site/xoxichitan/home/1-khxm-lan>

⁵² โปรดดู <https://mgroonline.com/business/detail/9490000013234>

⁵³ โปรดดู <https://mgroonline.com/business/detail/9490000013234>

⁵⁴ โปรดดู <https://mgroonline.com/business/detail/9490000013234>

⁵⁵ โปรดดู <https://sites.google.com/site/xoxichitan/home/1-khxm-lan>

ความยินยอมจากธุรกิจเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อน
อย่างไรก็ดี การที่บุคคลอื่นจะนำสินค้าที่มีเครื่องหมาย
การค้าของธุรกิจอื่นไปขายต่อในต่างประเทศได้หรือไม่
จะขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศด้วย
สำหรับในประเทศไทย การพิจารณาว่าสามารถนำสินค้า
ที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ซื้อมาอย่าง
ถูกต้องจากต่างประเทศมาขายต่อในประเทศไทย
ได้หรือไม่ จะต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น
ลักษณะของสินค้าเป็นสินค้าต้องห้ามที่จำเป็นต้องมี
การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหรือไม่
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าในประเทศไทยหรือไม่ มีการแต่งตั้งตัวแทน
จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเพื่อจำหน่าย
ภายในประเทศหรือไม่ ฯลฯ ดังนั้น ในขณะที่มีการพัฒนา
กลยุทธ์การส่งออก จึงควรมีการพิจารณาประเด็นคำถาม
ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย (ดูหัวข้อด้านล่าง) ในทำนองเดียวกัน
ถ้าธุรกิจมีแผนที่จะซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่เป็น
ของธุรกิจอื่นแล้ว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องได้รับ
อนุญาตอย่างเป็นทางการจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ก่อนที่จะขายสินค้าดังกล่าวในต่างประเทศหรือไม่
ซึ่งอาจเป็นที่น่าแปลกใจว่าคำตอบของคำถามดังกล่าว
ค่อนข้างซับซ้อนและอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ ในหลายประเทศได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า
“หลักความสิ้นสิทธิ์” (Exhaustion doctrine) หรือ
“หลักการขายครั้งแรก” (First sale doctrine) ซึ่งวาง
หลักเกณฑ์ว่าเมื่อใดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถ
และไม่สามารถดำเนินการกับผู้นำผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
ไปขายต่อได้ สำหรับในประเทศไทย ไม่มีการบัญญัติ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวลงในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
โดยชัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการบัญญัติ
หลักการพื้นฐานของหลักกรรมสิทธิ์ว่า “เจ้าของทรัพย์สิน
มีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตน และได้ซึ่ง
ดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น” ตามหลักการดังกล่าว
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าย่อมสิ้นไปเมื่อได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินนั้น

การนำเข้าซ้อน และหลักความสิ้นสิทธิ์

การนำเข้าซ้อน (Parallel imports) หมายถึง สินค้า
ที่มีเครื่องหมายการค้าที่นำเข้ามาในตลาดและขายใน
ตลาดดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า สินค้าดังกล่าวเป็น “ของแท้”
(ซึ่งแตกต่างจากสินค้าลอกเลียนแบบ) กล่าวคือ
เป็นสินค้าที่ผลิตโดยหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม สินค้าดังกล่าวอาจมี
การจัดทำขึ้นหรือใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับประเทศใดหรือ
ตลาดใดโดยเฉพาะ แล้วมีการนำเข้าสู่ตลาดอื่นซึ่งไม่ใช่
ตลาดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์

การนำเข้าซ้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลสอง
ประการ กล่าวคือ (1) **รุ่นที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์**
ที่มีการผลิตสำหรับขายในตลาดที่แตกต่างกัน และ
(2) **มีการกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์**
ในตลาดที่แตกต่างกัน โดยปกติผู้นำเข้าซ้อน (Parallel
importer) จะซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่หนึ่ง
ในราคา (P1) ซึ่งถูกกว่าราคาที่ขายในประเทศที่สอง
(P2) โดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์เข้าประเทศที่สอง
และขายผลิตภัณฑ์ในประเทศที่สองนั้น
ในราคาที่มีอยู่ระหว่าง P1 และ P2

**การสิ้นสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า (Exhaustion of
trademark rights)** เป็นข้อจำกัดของสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาประการหนึ่ง เครื่องหมายการค้าให้สิทธิแก่
เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้
เครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองกับที่ผลิตภัณฑ์
ที่เหมือนหรือคล้ายกันที่การใช้ดังกล่าวจะทำให้
ผู้บริโภคเกิดความสับสน สิทธิในเครื่องหมายการค้า
ในการห้ามผู้อื่นจากการทำการตลาดถูกจำกัดโดย
หลักการสิ้นสิทธิ์ ภายใต้หลักการนี้ เมื่อเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าได้ขายผลิตภัณฑ์ที่ติดเครื่องหมาย
การค้าของตนไปแล้วโดยทั่วไปจะไม่สามารถป้องกัน
ขายต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ เพราะสิทธิ
ในเครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมสินค้าผลิตภัณฑ์นั้น
ได้ “สิ้น” ไปโดยการขายครั้งแรก

การสิ้นสุดของการควบคุมดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market economy) ใด ๆ เนื่องจากระบบจะอนุญาตให้มีการโอนสินค้าและบริการได้โดยอิสระ ซึ่งหากไม่มีหลักการสิ้นสิทธิแล้วจะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมการขาย โอน หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดเครื่องหมายการค้าได้โดยตลอด และจะสามารถควบคุมอายุทางเศรษฐกิจ (Economic life) ได้

เพื่อให้เห็นภาพ พิจารณาเครื่องหมายการค้า iPhone® ที่รู้จักกันดีสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากบริษัท Apple แล้วไม่มีบริษัทอื่นที่สามารถขายโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องใหม่ที่มีเครื่องหมาย iPhone® ปรากฏอยู่ได้ แต่เมื่อผู้บริโภคซื้อ iPhone® จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตแล้วผู้บริโภคสามารถที่จะขาย iPhone® ดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นได้ กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่ Apple ได้ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่งไปแล้วในครั้งแรกก็จะไม่สามารถควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องนั้นได้อีกต่อไป สิทธิในเครื่องหมายการค้า iPhone® ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องนั้นโดยเฉพาะได้ “สิ้น” ไปเมื่อได้มีการขายโทรศัพท์ให้กับผู้บริโภคแล้ว

หลักการดังกล่าวเหมือนกันในทุกประเทศ แต่มีระบบการสิ้นสิทธิอยู่สามประเภทที่มีความแตกต่างกันไป ได้แก่ ระบบในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประเทศไทยไม่มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยชัดแจ้ง และใช้หลักกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับในระดับประเทศเท่านั้น การอภิปรายว่าระบบใดดีกว่ากันเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากระหว่างกันเนื่องจากมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

- หากประเทศใดยอมรับหลักการสิ้นสิทธิในระดับประเทศ (a doctrine of national exhaustion) สิทธิของผู้ถือเครื่องหมายการค้า

ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าหรือบริการจะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการได้นำเข้าสู่ตลาดในอาณาเขตประเทศ การนำเข้าซ้อน (Parallel import) ไม่อนุญาตให้ทำได้ ผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการห้ามการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการและในการแยกตลาด

- ภายใต้นโยบายการสิ้นสิทธิในระดับภูมิภาค (a doctrine of regional exhaustion) สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าหรือบริการได้นำออกสู่ตลาดภายในประเทศใด ๆ ของภูมิภาคนั้น ๆ เช่น สหภาพยุโรป การนำเข้าซ้อนสามารถทำได้ แต่เฉพาะสินค้าที่วางตลาดครั้งแรกภายในอาณาเขตของภูมิภาค
- หากประเทศใดยอมรับหลักการสิ้นสิทธิในระดับระหว่างประเทศ (a doctrine of international exhaustion) สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าหรือบริการได้ขายหรือวางตลาดครั้งแรกที่ใดก็ได้ในโลก การนำเข้าซ้อนสามารถทำได้ สินค้าและบริการถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระข้ามพรมแดนหลังจากที่มีการขายหรือวางตลาดครั้งแรกทุกที่ในโลก

สรุปการตรวจสอบ

- การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจเป็นช่องทางที่มั่งคั่งในการขยายธุรกิจ
- การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensing) อัตราค่าสิทธิและคุณลักษณะอื่น ๆ ของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสาระสำคัญของการเจรจา ควรขอคำแนะนำจากทนายความด้านเครื่องหมายการค้าในการร่างและการเจรจา สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
- สัญญาแฟรนไชส์ (Franchising agreements) เครื่องหมายการค้า รวมถึงความลับทางการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์สามารถเป็นแกนหลักของสัญญาแฟรนไชส์

- ให้ความสำคัญกับมูลค่าของเครื่องหมายการค้า
ในการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ควรพิจารณาถึงมาตรการ
ในการควบคุมคุณภาพของเครื่องหมายการค้าและ
สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น
- ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู IP PANORAMA™ Module 12

การบังคับใช้เครื่องหมายการค้า

49. การเฝ้าระวังการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ธุรกิจคู่แข่งสามารถลวงขาย (Pass off) ผลิตรายณ์ของตนว่าเป็นของธุรกิจโดยใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน สถานการณ์นี้ก่อให้เกิดปัญหาสองประการ ประการแรก คู่แข่งใช้ชื่อเสียงของธุรกิจเพื่อแย่งส่วนแบ่งในการจำหน่ายสินค้าของธุรกิจ ประการที่สอง ถ้าธุรกิจคู่แข่งขายสินค้าที่มีคุณภาพด้อยกว่าก็จะเป็นการทำลายชื่อเสียงของธุรกิจ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องสอดส่องการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันจนสร้างสับสนโดยธุรกิจอื่น โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดำเนินการสืบค้นเครื่องหมายการค้า (ดูหัวข้อที่ 19)
- การสอดส่องช่องทางการจำหน่ายทั้งทางอินเทอร์เน็ตและช่องทางการตลาดตามปกติ
- ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าและส่งเสริมให้พนักงานคอยระวังการละเมิดสิทธิ และ
- ใช้บริการขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการสอดส่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การจัดการความเสี่ยงของเครื่องหมายการค้า

การบังคับใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเพียงด้านหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในการปกป้องเวลาและเงินที่ได้ลงทุนในภาพรวมของแบรนด์ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า การพัฒนากลยุทธ์ที่แข็งแกร่งก่อนที่จะมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้ได้ภายหลัง

การวางแผน

- จัดทำรายการ (Inventory) เครื่องหมายการค้าเป็นประจำ และต้องแน่ใจว่าได้มีจัดทำเอกสารอย่างเหมาะสม
- กำหนดบุคคลในบริษัทผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
- พัฒนากลยุทธ์ทางการเงิน (Financial strategy) การจัดการเครื่องหมายการค้า โดยจะต้องกำหนดเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าบำรุงรักษา ประกันภัย และการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เช่น ตัวแทน

เครื่องหมายการค้าหรือทนายความด้านเครื่องหมายการค้า

- ประสานงานพนักงานเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างสอดคล้องกัน (การตลาด หรือการโฆษณา เป็นต้น) และพัฒนาระบบบันทึกเอกสารการใช้เครื่องหมายการค้า

การรักษาสิทธิ

- ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ควรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่ตั้งใจจะทำการผลิตหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การบังคับใช้และการตรวจสอบ

- สอดส่องการจดทะเบียนที่ประกาศโฆษณาและแหล่งอื่น ๆ เพื่อมองหาบริษัทและเครื่องหมายการค้าใหม่ที่น่าสนใจ รวมถึงผลิตภัณฑ์คู่แข่งที่อาจละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
- ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเพื่อช่วยในการสอดส่องในอุตสาหกรรม
- ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อปกป้องสิทธิจากการละเมิด
- ประเมินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเมื่อธุรกิจเติบโตและเปลี่ยนแปลง

50. การละเมิดเครื่องหมายการค้า

สิทธิในเครื่องหมายการค้าถูกละเมิดเมื่อคู่แข่งใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนสร้างความสับสนกับผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกัน ในประเทศที่เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครอง (ดูหัวข้อที่ 15) ในการพิสูจน์การละเมิดสิทธิจะต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีความคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของธุรกิจจนทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเกิดความสับสนหรือหลงผิด ความสับสนหรือหลงผิดอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ หรือเพราะว่าธุรกิจของคู่แข่งนั้นเกี่ยวข้องหรือได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาต หรือสนับสนุนอย่างหนึ่งอย่างใดโดยธุรกิจ ปัจจัยดังต่อไปนี้

สามารถเพิ่ม “ความสับสนหรือหลงผิด” (Likelihood of confusion)

- **เครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่ง (Strong trademark)**
ความแข็งแกร่งในทางกฎหมายของเครื่องหมายการค้าพิจารณาได้จากว่าได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงใดในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ (ดูหัวข้อที่ 9 และ 10) ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ามานานเท่าใด และได้มีการโฆษณาอย่างน้อยเพียงใด
- **เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความคล้ายกันมาก**
เครื่องหมายการค้าอาจมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของรูปลักษณ์ (เช่น เครื่องหมายสองเครื่องหมายที่คล้ายกัน) เสียง (เช่น LIGHT เทียบกับ LITE) และความหมาย (เช่น WHITE HORSE กับ CHEVAL BLANC ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า ม้าสีขาว)
- **ผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีความคล้ายกันมาก**
หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันกันโดยตรงย่อมจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเชื่อว่าผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกัน
- **มีพยานหลักฐานแสดงว่ามีความสับสนหรือหลงผิดเกิดขึ้นจริง** ไม่ว่าจะในกรณีของจดหมาย แฟกซ์ อีเมลล์ และโทรศัพท์ที่มีการส่งหรือโทรผิด หรือในกรณีของข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ล้วนมีประโยชน์ในการประเมินระดับของความสับสนหรือหลงผิดของสาธารณชน การทำแบบสำรวจผู้บริโภค เป็นประโยชน์ในการแสดงให้เห็นถึงความสับสนหรือหลงผิดของสาธารณชน
- **มีการทำการตลาดในผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง การตลาดเดียวกัน**

ระดับการป้องกันแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอที่จะปกป้องเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมในการแสวงหากำไรจากเครื่องหมายดังกล่าว หรือทำให้ชื่อเสียงของดังกล่าวนั้นลดน้อยลง เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการป้องกันที่แข็งแกร่งมากขึ้นในประเทศส่วนใหญ่

รวมถึงประเทศไทย (ดู “เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป” ในหัวข้อที่ 5)

51. ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ในกรณีที่เชื่อว่าจะมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเป็นประโยชน์เสมอ ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญาคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการดำเนินการกับปลอมแปลงและละเมิดสิทธิ และจะให้คำแนะนำในการบังคับใช้สิทธิ โดยจะสามารถแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการทางแพ่งหรือทางปกครอง (หากมี) ที่เปิดช่องให้ดำเนินการ

หากกำลังเผชิญกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า อาจเลือกใช้วิธีการในการส่ง “หนังสือแจ้งเตือนให้หยุดการกระทำที่เป็นละเมิด” (Cease and desist letter) แจ้งผู้ถูกร้องว่าหากกระทำละเมิดถึงการมีอยู่ของข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น ในการเขียนจดหมายดังกล่าวควรขอความช่วยเหลือจากทนายความด้านเครื่องหมายการค้า

หากพิจารณาแล้วเห็นว่า การละเมิดสิทธิเกิดขึ้น โดยจงใจและรู้ถึงสถานที่เกิดเหตุของการกระทำละเมิด ก็อาจพิจารณาที่จะดำเนินการโดยไม่ให้ผู้กระทำการละเมิดรู้ตัวล่วงหน้าด้วยการขอรับช่วยเหลือของทนายความด้านเครื่องหมายการค้าในการขอหมายค้นและยึด (โดยปกติจากศาลที่มีอำนาจหรือตำรวจ) เพื่อดำเนินการจับกุมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไปยังธุรกิจหรือบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด กระบวนการทางอาญาในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลอื่นปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงการนำทึบหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้มาใช้สำหรับสินค้าของตนเองไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม อย่างไรก็ตาม กระบวนการทางอาญาในบางประเทศอาจดำเนินการได้เฉพาะกรณีการมีเจตนาปลอมเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งได้กระทำในระดับเชิงพาณิชย์ (Commercial scale) เท่านั้น

ศาลอาจบังคับผู้กระทำการละเมิดเปิดเผยตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ละเมิดสิทธิและช่องทางการจัดจำหน่ายในการยับยั้งการละเมิดอย่างมีประสิทธิภาพ ศาลอาจสั่งตามคำขอของเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่าสินค้าและวัสดุที่ละเมิดสิทธิจะถูกทำลายหรือนำออกไปจากช่องทางการค้าขายโดยไม่มีค่าชดเชยใด ๆ

กรณีศึกษา: การใช้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาในการป้องกันจากคู่แข่งที่กระทำการละเมิดสิทธิ

บริษัท รวยสบายสบาย จำกัด (“รวยสบายสบาย”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุกภายใต้แบรนด์ “เสือพันไฟ” หรือ “Fire Tiger” เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2561 โดยจุดเด่นของร้านคือการเสิร์ฟสินค้าชานมไข่มุกผ่านทางปากของประติมากรรมหัวเสือ ซึ่งถือเป็นจุดดึงดูดลูกค้าจนได้รับความนิยมในประเทศไทย และสามารถสร้างกระแสในโลกออนไลน์ได้อย่างล้นหลาม ทำให้ปัจจุบันรวยสบายสบายสามารถขยายสาขาได้มากกว่า 10 สาขาในประเทศไทย⁵⁶

รวยสบายสบายให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากกว่า 44 เครื่องหมายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ปัจจุบันธุรกิจเครื่องดื่มประเภทชานมไข่มุกในประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการหลายราย โดยมีผู้ประกอบการที่พยายามจะแทรกตัวเข้ามาอยู่ในตลาดชานมไข่มุกในประเทศไทย จึงมีผู้ประกอบการบางรายพยายามที่จะตั้งชื่อแบรนด์ หรือลอกเลียนแบบลักษณะการเสิร์ฟสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เสือพันไฟ เพื่อเป็นทางเลือกในการทำธุรกิจให้เป็นที่จดจำ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงเห็นเหล่าสรรพสัตว์พันไฟ

ที่ออกมาโลดแล่นในตลาดชานมไข่มุกในประเทศไทยกันอย่างมากมาย

ในการเผชิญหน้ากับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวยสบายสบายตัดสินใจยื่นคำฟ้องเจ้าของแบรนด์ชานมไข่มุกแบรนด์ “หมีพันไฟ” หรือ “The Fire Bear” ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้เจ้าของแบรนด์หมีพันไฟกระทำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน และให้ยุติการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเสือพันไฟ รวมถึงให้เจ้าของแบรนด์หมีพันไฟชดเชยค่าเสียหายในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มีคำพิพากษาว่า การที่เจ้าของแบรนด์หมีพันไฟใช้คำว่า “หมีพันไฟ” และ “The Fire Bear” เป็นชื่อร้านค้า ชื่อสินค้าและบริการ รวมถึงการใช้ประติมากรรมหัวหมีที่มีลักษณะอ้าปากเป็นช่องส่งสินค้าชานมไข่มุกให้แก่ลูกค้าซึ่งมีลักษณะเหมือนคล้ายกับธุรกิจของเสือพันไฟ ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นร้านที่มีเจ้าของเดียวกัน หรือสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน ถือว่าเป็นการลงให้ประชาชนผู้บริโภคเชื่อว่า สินค้าหรือธุรกิจการค้าของหมีพันไฟเป็นของเสือพันไฟ หรือมีความเกี่ยวข้องกับเสือพันไฟ ด้วยเหตุนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงตัดสินให้เจ้าของแบรนด์หมีพันไฟชดเชยค่าเสียหายให้กับรวยสบายสบายเป็นเงินถึง 10 ล้านบาท

จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่รวยสบายสบายสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองจากการละเมิดของบุคคลอื่นได้ เนื่องจากมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นในการทำธุรกิจและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

⁵⁶ โปรดดู <https://www.moneybuffalo.in.th/business/fire-tiger>

เป็นเรื่องสำคัญ “คดีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ตระหนักถึงทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น รวมถึงเป็นกรณีตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเห็นว่า การได้แรงบันดาลใจ และการลอกเลียนแบบนั้นแตกต่างกัน ซึ่งการทำธุรกิจควรให้เกียรติกัน ไม่ใช่ลอกเลียนแบบโดยจงใจหรือตั้งใจ” น.ส.นันทนัช เอื้อศิริทรัพย์ เจ้าของแบรนด์เสื้อฟีนไฟกล่าว⁵⁷

52. การป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม

ในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีมาตรการชายแดนที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้ได้ผ่านหน่วยงานศุลกากรในระดับประเทศ ศุลกากรหลายแห่งสามารถตรวจค้น ตรวจสอบ และยึดสินค้าที่ต้องสงสัยว่าละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ โดยหลักแล้วการดำเนินการทางศุลกากร (Customs actions) จะเป็นการดำเนินการกับสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ ศุลกากรบางแห่งสามารถกักสินค้าต้องสงสัยที่อยู่ระหว่างการขนส่งหรือส่งออก เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างมากสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและสามารถให้ข้อมูลอันมีค่าเพื่อช่วยเหลืองานด้านการบังคับใช้กฎหมายภายในองค์กรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบควรที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ติดต่อหน่วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทำงานของศุลกากรท้องถิ่น
- ติดต่อทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการ
- บันทึกข้อมูลเครื่องหมายการค้าไว้กับสำนักงานศุลกากร

- ให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในการทำความรู้จักกับสินค้าที่ละเมิดสิทธิ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมาย ข้อมูลในการแยกแยะสินค้าของแท้จากของปลอม ตัวอย่างสินค้าปลอม ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและปลายทางของสินค้าปลอม เป็นต้น)
- ชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

53. การระงับข้อพิพาททางเลือก

ในบางกรณีวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพกับการละเมิดสิทธิคือการใช้การอนุญาโตตุลาการหรือการไกล่เกลี่ย โดยทั่วไปข้อดีของการอนุญาโตตุลาการคือมีกระบวนการพิจารณาที่มีความเป็นทางการน้อยกว่า สั้นกว่า และค่าใช้จ่ายถูกกว่าการดำเนินคดีในศาล และค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการสามารถบังคับใช้ได้ง่ายกว่าในระดับระหว่างประเทศ ข้อดีของการไกล่เกลี่ยคือการทำคู่สัญญา ยังคงมีอำนาจควบคุมกระบวนการระงับข้อพิพาท ซึ่งส่งผลให้ในการช่วยรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับองค์กรอื่นที่อาจมีโอกาสร่วมมือกันในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของศูนย์อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยของ WIPO (WIPO Arbitration and Mediation Center) ที่ www.wipo.int/amc

ในประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยไม่นำคดีขึ้นสู่ศาลเป็น 2 ประเภท คือ

- การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย เป็นกรณีที่คู่กรณียินยอมให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

⁵⁷ โปรดดู <https://www.prachachat.net/prachachat-highlight/news-828215>

- การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นกรณี ที่คู่กรณีมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ วินิจฉัยชี้ขาดซึ่งคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการนี้ คู่กรณีตกลงกันที่จะผูกพันที่จะปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ในกระบวนการระงับข้อพิพาทดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวางหลักประกันค่าป่วยการของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งกำหนดตามทฤษฎีที่คู่พิพาทเรียกร้อง

สรุปรายการตรวจสอบ

- **มีความระมัดระวัง** ติดตามการแข่งขันเท่าที่สามารถทำได้เพื่อตรวจสอบหาการละเมิดสิทธิ ให้ความรู้ กับพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ เพื่อให้การตรวจสอบการละเมิดสิทธิสามารถทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **การบริหารความเสี่ยง** พัฒนากลยุทธ์การจัดการ เครื่องหมายการค้าเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไร
- **ขอคำแนะนำ** ปรีกษาทนายความด้านเครื่องหมายการค้าก่อนดำเนินการใด ๆ เพราะการกระทำใด ๆ อาจมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการดำเนินคดี
- **อย่าเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหา** ถ้าคู่แข่งกล่าวหาว่าธุรกิจ ได้กระทำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ควรขอคำแนะนำของทนายความด้านเครื่องหมายการค้า ไม่ควรเพิกเฉยต่อการเรียกร้องของคู่แข่ง แม้ธุรกิจจะเห็นว่าข้อเรียกร้องนั้นไม่มีมูลก็ตาม
- **การระงับข้อพิพาททางเลือก** พิจารณาวิธีการระงับข้อพิพาทนอกศาล ซึ่งรวมถึงการกำหนดข้อตกลง เรื่องการไกล่เกลี่ยและ/หรือการอนุญาโตตุลาการ ไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.wipo.int/amc)

รายการตรวจสอบสำหรับกลยุทธ์เครื่องหมายการค้าที่ดี

1. เลือกเครื่องหมายการค้าที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และมีความแข็งแกร่ง ควรพิจารณาตลาดส่งออก ในอนาคตด้วย
2. ดำเนินการสืบค้นเครื่องหมายการค้าในประเทศ และในตลาดส่งออกที่มีศักยภาพและการขยายธุรกิจ
3. จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่เนิ่น ๆ (ก่อนทำการตลาดและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์) ควรคำนึงถึงระยะเวลาหกเดือนของช่วงระยะเวลาที่สามารถขอถือสิทธิในวันที่ยื่นคำขอย้อนหลัง สำหรับการยื่นคำขอระหว่างประเทศ ควรต่ออายุ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากต้องการที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าวต่อไป
4. แสดงสัญลักษณ์ ® ภายหลังจากที่เครื่องหมายการค้า ได้จดทะเบียน และป้องกันมิให้เครื่องหมายการค้า กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย
5. ใช้ประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตามความเหมาะสม
6. อาย่ายอมให้คนอื่นสร้างความสับสนหรือหลงผิด ต่อสาธารณชน ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายการค้า โดยมีขอบและแจ้งผู้กระทำการละเมิดให้หยุดการกระทำที่เป็นละเมิด ตามด้วยการดำเนินการทางกฎหมายหากผู้กระทำการละเมิดไม่ปฏิบัติตาม
7. ติดต่อใช้เพื่อดำเนินการทางตุลาการ (หากมี) เพื่อป้องกันการนำเข้า/การส่งออกสินค้าที่ละเมิดสิทธิ

ภาคผนวก – เว็บไซต์ที่มีประโยชน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

ปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากมุมมองของธุรกิจ

www.wipo.int/sme

ข้อมูลเครื่องหมายการค้าทั่วไป

www.wipo.int/trademarks

องค์การเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trademark Organization)

www.inta.org

มุมมองด้านการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดูรายชื่อเว็บไซต์ของสำนักงานเครื่องหมายการค้าระดับประเทศและภูมิภาคที่

www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

ระบบมาดริดสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

www.wipo.int/madrid

การการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการ (Nice Classification)

www.wipo.int/classifications/nice

การจัดจำพวกการตรวจสอบเครื่องหมายภาพ (Vienna Classification)

www.wipo.int/classifications/vienna

ศูนย์อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยของ WIPO (WIPO Arbitration and Mediation Center)

www.wipo.int/amc

ความขัดแย้งระหว่างชื่อโดเมนและเครื่องหมายการค้าและกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับชื่อโดเมน

www.wipo.int/amc/en/domains

พัฒนาการด้านการบังคับใช้ในบริบทความสนใจทางสังคม (societal interests) ในวงกว้าง และข้อกังวลเกี่ยวกับการพัฒนา (development-oriented concerns) และการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (corporate social responsibility) ในผลของการบังคับใช้

www.wipo.int/enforcement/en

รายชื่อฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าออนไลน์ดูแลโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก

www.wipo.int/amc/en/trademark/output.html

ฐานข้อมูลแบรนด์ทั่วโลก – การค้นหาเกี่ยวกับแบรนด์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในข้อมูลที่รวบรวมไว้หลายส่วน

www.wipo.int/reference/en/branddb

Madrid Monitor – รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่จดทะเบียนผ่านระบบมาดริด

www.wipo.int/madrid/monitor

คำแนะนำร่วมของ WIPO ว่าด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)

www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346

คำแนะนำร่วมของ WIPO ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (WIPO Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses)

www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=344

คำแนะนำร่วมของ WIPO ว่าด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย และสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมอื่นในสัญลักษณ์บนอินเทอร์เน็ต (Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet)

www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=345&plang=EN

