

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน กฎหมายและแนวทางเบื้องต้นที่ควรรู้¹

พุดิพัฒน์ จิรัชย์ชานะ
สำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ธันวาคม 2561

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศจีน) เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยที่ควรพิจารณาในโอกาสแรก เนื่องจากการมีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศจีนจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาดใหม่ซึ่งมีกำลังซื้อจำนวนมาก อีกทั้งจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งในส่วนของการผลิตสินค้าและจำหน่ายลอกเลียนโดยการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า และในส่วนของการนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนโดยไม่สุจริตในประเทศจีนเพื่อขายต่อสิทธิในคำขอจดทะเบียนหรือในเครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องไปดำเนินการฟ้องร้องเพิกถอนซึ่งจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และอาจเสียโอกาสในการทำการค้าในประเทศจีนไปในที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาการยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศจีนในโอกาสแรก โดยเฉพาะก่อนการนำสินค้าของตนออกแสดงในงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งในระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ หรืออย่างช้าที่สุด อาจพิจารณายื่นคำขอจดทะเบียนก่อนที่จะมีการทำการตลาด ผลิต จำหน่ายสินค้าของตนในประเทศจีน

บทความนี้อาศัยข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้เผยแพร่ไว้ที่ https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_china_8.pdf โดยได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลและไฮเปอร์ลิงค์ต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น

1. กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศจีนที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันคือ Trademark Law of the People's Republic of China

Trademark Law of the People's Republic of China

http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043626.htm²

¹ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีความรู้ในข้อกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนและใช้เป็นข้อมูลและแนวทางเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน โดยอาจมีบางส่วนเป็นความเห็นของผู้เขียนและรวบรวมเองซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจมิได้เห็นพ้องด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางส่วนผู้เขียนและรวบรวมไม่อาจทราบได้ ก่อนการดำเนินการใดๆ ควรพิจารณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนและรวบรวมขออภัยมา ณ ที่นี้

ผู้เขียน/รวบรวม ขอใช้คำว่า ประเทศจีน แทนชื่อ “สาธารณรัฐประชาชนจีน” และ ขอใช้คำว่า “เครื่องหมายการค้า” รวมถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม

² เป็นคำแปลของกฎหมายจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ การหยาบยักข้อกฎหมายอย่างเป็นทางการยังคงต้องอ้างอิงกฎหมายฉบับจริงซึ่งเป็นภาษาจีนเท่านั้น

2. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2.1 หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียน

การยื่นคำขอจดทะเบียน ต้องยื่นต่อ Trademark Office of the State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China (CTMO) ซึ่งอยู่ภายใต้ The State Administration for Industry and Commerce (SAIC) ที่มีหน้าที่ดูแลการอุตสาหกรรมและการค้าภายในประเทศจีน

เว็บไซต์ของ CTMO

<http://home.saic.gov.cn/sbj/sbjEnglish/>

2.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1) ระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน ใช้ระบบ first to file กล่าวคือ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนจะเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนหลายรายยื่นคำขอจดทะเบียนในวันเดียวกัน กฎหมายบัญญัติให้ประกาศโฆษณาแก่เครื่องหมายการค้าที่มีการใช้ก่อน³ อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้บัญญัติห้ามการอ้างสิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติ การจะพิสูจน์สิทธิดีกว่าโดยอ้างหลักฐานจากการใช้นอกประเทศจีนเพื่อการจดทะเบียนในประเทศจีนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เว้นแต่เครื่องหมายนั้นอาจต้องมีชื่อเสียงอย่างมาก

ในการนี้ หากมีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศจีน เช่น การจำหน่าย การออกงานแสดงสินค้า หรือมีการทำกิจกรรมการตลาดบ้างแล้ว หลักฐานต่างๆ เช่น ภาพถ่าย สื่อโฆษณา สำเนาเอกสารต่างๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงวัน เวลา สถานที่ จะมีประโยชน์อย่างมากในการอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าในชั้นตอนต่างๆ เช่น ในชั้นการยื่นคำขอจดทะเบียน การคัดค้าน หรือการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการประกาศโฆษณาเครื่องหมายที่ได้ใช้ก่อนแล้ว บุคคลอื่นยังคงมีสิทธิคัดค้านการจดทะเบียนได้ หรือหากเครื่องหมายนั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว บุคคลอื่นยังมีสิทธิร้องหรือฟ้องคดีขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้

2) คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศจีนใช้ระบบคำขอหนึ่งฉบับต่อสินค้าหนึ่งจำพวก (single class application) เป็นหลัก⁴ และ CTMO มีระบบการกำหนดรายการสินค้าที่ค่อนข้างเข้มงวด⁵ ซึ่ง CTMO อาจไม่รับการระบุเพียงรายการสินค้าหรือบริการที่เป็นส่วนหัวของจำพวกสินค้านั้น (Class Heading) แต่จะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน

³ Article 29

⁴ Article 19-21 อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนอาจขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรายการสินค้าหลายจำพวกในคำขอจดทะเบียนหนึ่งฉบับ (multi-class application) ได้เช่นกัน แต่การยื่นคำขอจดทะเบียนมีข้อควรระวังหลายประการ โดยเฉพาะหากรายการสินค้าที่ได้รับจดทะเบียนในจำพวกใดจำพวกหนึ่งไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน ซึ่งจะทำการพิจารณาคำขอจดทะเบียนล่าช้าออกไปมาก

Xiaoming Liu, (2017, August 17). Multi-Class Application in China, Available but Not Advisable.

Retrieved from <http://www.niuyie.com/multi-class-application-in-china-available-but-not-advisable/>

⁵ Edward Chatterton (2015, February 2). Falling foul of China's trademark system. The dangers of international trademark applications in China. Retrieved from <https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2015/02/law-a-la-mode-edition-15/falling-foul-of-chinas-trademark-system/>

การกำหนดจำพวกและรายการสินค้าในประเทศจีน (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

<https://www.hfgip.com/tools/xclass>⁶

3) สินค้าบางรายการจะต้องแสดงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วด้วยเสมอ⁷ และหากเป็นกรณีนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในประเทศจีน ผู้ประกอบการต่างประเทศนั้นจะต้องมีเครื่องหมายจดทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับผู้แทนจำหน่ายได้⁸ และในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าจำพวกเกษตรหรืออาหารจะต้องมีการจัดทำฉลากสินค้าซึ่งบอกชื่อเครื่องหมายการค้าและข้อมูลอื่นๆ เป็นภาษาจีนด้วย^{9 10}

4) คำขอจดทะเบียนและคำขอต่างๆ ต้องเป็นภาษาจีนแมนดาริน และเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องเตรียมคำอ่าน/คำแปลเครื่องหมายการค้าของตนเป็นภาษาจีนด้วย บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติจีนหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศจีนต้องแต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า¹¹ และต้องเตรียมเอกสารเช่น ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไฟล์ภาพเครื่องหมายการค้า พร้อมทั้งแนบใบมอบอำนาจ/หนังสือตั้งตัวแทน (Power of Attorney) และเอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมด้วยคำแปลเป็นภาษาจีน

แบบคำขอต่างๆ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ CTMO

<http://www.ctmo.gov.cn/sbsq/>

รายชื่อสำนักงานตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในเว็บไซต์ของ SAIC¹²

http://wssq.saic.gov.cn:9080/tmsve/agentInfo_getAgentDljg.shtml

ข้อควรระวัง

1. หากท่านได้รับการติดต่อจากบุคคลในประเทศจีนทาง email หรือในทางใดๆ ว่าประสงค์ให้บริการดูแลสิทธิในเครื่องหมายการค้าของท่าน ควรตรวจสอบประวัติหรือที่มาของบุคคลนั้น ควรเปรียบเทียบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่านในประเทศจีนโดยเร็ว (โดยอาจติดต่อสำนักงานกฎหมาย ทนายความ ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในจีนให้ช่วยตรวจสอบด้วย) เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่ามีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นโดยไม่สุจริตไว้ก่อนแล้ว และติดต่อมาเพื่อจะขายสิทธิในเครื่องหมายนั้นให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

⁶ ข้อมูลการกำหนดจำพวกนี้เป็นฐานข้อมูลที่บริษัทเอกชนจัดทำไว้ ไม่ได้เป็นฐานข้อมูลของ CTMO โดยตรง

⁷ Article 6 แต่ยังไม่พบข้อมูลว่าสินค้าชนิดใดเป็นสินค้าที่ต้องใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น

⁸ Marcus Sohlberg. (2018, January 17). How to Register a Trademark in China: The Ultimate Guide. Retrieved from <https://www.export2asia.com/blog/trademark-china/>

⁹ Ubifrance Bureau de Shanghai. (2012, October 11). Déposer une marque en Chine. Retrieved from http://www.cotes-de-bourg.com/wp-content/uploads/2014/02/CHINE_FicheDeposerunemarque.pdf

¹⁰ สำหรับสินค้ากลุ่มอาหาร เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ และสินค้าสปา โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ที่ <https://bit.ly/2uFmvO9>

¹¹ Article 18

¹² รายชื่อสำนักงานตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรายชื่อเป็นภาษาจีน ซึ่งหากมีความประสงค์จะติดต่อ อาจต้องแปลหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษ (โปรแกรม chrome) และสื่อบันทึกข้อมูลติดต่ออีกครั้งหนึ่ง หรือโปรดพิจารณารายชื่อสำนักงานกฎหมาย (ตัวแทน) เครื่องหมายการค้าจากการสืบค้นโดยผู้จัดทำบทความนี้

2. หากท่านมีคู่ค้า เช่น ผู้แทนจำหน่าย หุ้นส่วน รวมถึงลูกจ้าง ที่มีส่วนเกี่ยวกับการค้าในประเทศจีน ควรรับดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนก่อน หากคู่ค้าของท่านไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนั้นก่อนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงอาจไม่สามารถจำหน่ายสินค้าของตนในประเทศจีนได้ต่อไป

3. หากท่านได้นำสินค้าหรือบริการออกแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า โฆษณาในเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งชาวต่างประเทศอาจรับรู้ได้ ควรพิจารณาไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ที่จะไปทำตลาดหรือประเทศมีความเสี่ยงที่จะมีการละเมิดสิทธิ ซึ่งอาจรวมถึงประเทศจีนด้วย

2.4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาเครื่องหมายการค้า

1) สิ่งที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

สิ่งที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ คือ สัญลักษณ์ ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา (visual signs) เช่น คำ ภาพ ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ กลุ่มของสี หรือสิ่งเหล่านี้หลายอย่างรวมกัน¹³ ในกรณีที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นจะต้องไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของตัวสินค้านั้นเอง จะต้องไม่เกิดจากการทำงานของสินค้านั้น และไม่ได้เพิ่มมูลค่าของสินค้านั้น¹⁴

2) ลักษณะของเครื่องหมายที่นำมาจดทะเบียนได้

ลักษณะของเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้คล้ายกับหลักเกณฑ์ของประเทศไทย กล่าวคือ ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (distinctive) หรือมีลักษณะที่อาจทำให้สาธารณชนแยกแยะได้ (distinguishable) และต้องไม่ขัดกับสิทธิของบุคคลอื่นที่มีอยู่ก่อน (not conflict with any prior right acquired by another person)¹⁵

2.1) เครื่องหมายต่อไปนี้ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้¹⁶

- (1) เหมือนหรือคล้ายกับชื่อของรัฐ ธงชาติ สัญลักษณ์ประจำชาติ ธงทหาร อาคารอันเป็นสถานที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน
- (2) เหมือนหรือคล้ายกับชื่อของรัฐ ธงชาติ สัญลักษณ์ประจำชาติของรัฐต่างประเทศ
- (3) เหมือนหรือคล้ายกันชื่อ ธง หรือสัญลักษณ์ขององค์กรระหว่างประเทศ
- (4) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ใช้ควบคุมคุณภาพของรัฐ
- (5) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายภาษา
- (6) มีลักษณะเหยียดเชื้อชาติหรือสัญชาติ
- (7) หลอกลวงหรือโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
- (8) ขัดต่อศีลธรรมหรือจารีตประเพณี

2.2) เครื่องหมายต่อไปนี้ไม่อาจรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้¹⁷

¹³ Article 8

¹⁴ Article 12

¹⁵ Article 9 not conflict with any prior right acquired by another person น่าจะหมายถึงเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นในจำพวกหรือรายการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน

¹⁶ Article 10

¹⁷ Article 11

(1) เครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำสามัญ รูปร่างหรือรูปทรงของสินค้าที่จะใช้
เครื่องหมายการค้านั้นเท่านั้น

(2) เครื่องหมายที่สื่อโดยตรงถึงคุณภาพ วัตถุประสงค์ การทำงาน ประโยชน์
ปริมาณ หรือลักษณะอื่นของสินค้าที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น

(3) เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เครื่องหมายที่มีลักษณะข้างต้นตาม (1) – (3) อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย
การค้าได้ หากได้มีการใช้งานจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว

2.3 ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ในส่วนของการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าไม่ให้ขัดกับสิทธิของบุคคลอื่น (ความ
เหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า) ผู้มีความประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน
ในประเทศจีน สามารถสืบค้นความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าได้ที่ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
CTMO โดยข้อมูลในฐานข้อมูลนี้จะมีการบันทึกภายหลังจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 - 2 วัน

ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นเครื่องหมายการค้าของ CTMO¹⁸

(Shorten URL) <https://bit.ly/2SlcAK7>

The screenshot shows the homepage of the China Trademark Office (CTMO). The header includes the website name in Chinese and English, and the current date (2018/06/12). The main navigation bar contains links for Home, SISTM, SGTMI, STMAS, STMG, Error report, and Goods/Services. The main content area is divided into four search options:

- SISTM**: Search for identical or similar TMs (SISTM). The system provides searching for similar or identical trademarks on the basis of figures and characters. It is used for Identical and similarity checking.
- SGTMI**: Search for general TM information (SGTMI). Trademark information can be searched based on trademark number, trademark content, and name of applicant, etc.
- STMAS**: Search of TM application status (STMAS). The status of a trademark can be searched based on application number or registration number.
- STMG**: Search of TM Gazette.

On the right side, there is a **Disclaimer** section stating that the information is for reference only and has no legal effect, and a **Bulletin** section with the date 2017年05月04日.

ฐานข้อมูลของ CTMO

¹⁸ Full URL :

http://wsjs.saic.gov.cn:8080/txnT01.do?locale=en_US&locale=en_US&y7bRbP=KGDfkqrHs0eHs0eHsgexu4OFHkGnlq3qaaeolEJ0WsrH

ฐานข้อมูลของ CTMO ในเว็บไซต์ประกอบด้วย การค้นหา ดังนี้

1) SISTM - Search for identical or similar trademarks

สืบค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าจากภาพ ตัวเลข ตัวอักษร และคำที่ใช้เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียน โดยอาจใช้ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือใช้การทับศัพท์ภาษาจีนด้วยตัวอักษรโรมัน (Chinese pinyin)

2) STGMI - Search for general trademark Information

สืบค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าจากข้อมูลทั่วไป เช่น หมายเลขคำจดทะเบียน ชื่อผู้จดทะเบียน (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) เป็นต้น

3) STMAS – Search of the trademark application status

ตรวจสอบสถานะของเครื่องหมายการค้าโดยต้องทราบหมายเลขคำจดทะเบียนแล้ว

4) STMG – Search for trademark Gazette

ตรวจสอบหนังสือประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า

นอกจากฐานข้อมูลของ CTMO แล้ว ผู้สนใจอาจตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะจดทะเบียนได้จากฐานข้อมูลอื่นๆ ของสำนักงานกฎหมายหรือตัวแทนเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็ได้ เช่น <https://www.chinatradooffice.com/searchtm> เป็นต้น

2.5 ช่องทางการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

อาจยื่นคำขอจดทะเบียนในจีนโดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1) ใช้บริการตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนที่ได้รับอนุญาตตามรายชื่อในข้อ

2.2 โดยตรง

2) ใช้บริการสำนักงานกฎหมาย ทนายความ ตัวแทนในประเทศไทยที่ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

3) ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศจีนโดยผ่านระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องใช้บริการตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศจีน แต่หาก CTMO มีคำสั่งใดๆ ที่ผู้ขอจดทะเบียนต้องดำเนินการตามกฎหมายของประเทศจีน เช่น คำสั่งให้แก้ไขคำขอจดทะเบียนคำสั่งไม่รับจดทะเบียนและผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะอุทธรณ์ ผู้ยื่นคำขอก็ต้องแต่งตั้งตัวแทนในประเทศจีนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด¹⁹

1. เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1.1 มีสัญชาติไทย เป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมที่ยังคงประกอบกรอยู่ในประเทศไทย อย่างไม่อย่างหนึ่ง

1.2 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไว้ต่อกกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว หรือ เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว อย่างไม่อย่างหนึ่ง

¹⁹ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา <http://www.ipthailand.go.th/th/patent-9.html> , https://www.ipthailand.go.th/images/781/content_madrid.pdf https://www.ipthailand.go.th/images/781/Central_Attack.pdf , หรือติดต่อ สำนักงานเครื่องหมายการค้า (กลุ่มมาดริด) หมายเลขโทรศัพท์ 02 5474619 หรือเว็บไซต์องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) <http://www.wipo.int/madrid/en/>

ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะยื่นคำขอจดทะเบียนโดยเลือกขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศอื่นๆ ที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดด้วยก็ได้ แต่จะรายการสินค้าจะต้องไม่เกินรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนการค้าที่ได้ยื่นไว้ หรือในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

2. วิธีการยื่นคำขอ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นคำขอผ่านระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อน)

https://sso.ipthailand.go.th/login?app_id=1701000013&redirect_url=https:%2F%2Fmadrid.ipthailand.go.th%2F#%2Fdcp%2Fdashboard

3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริด (ประเทศจีน)

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังนี้

3.1 บริการจัดเตรียมและจัดส่งคำขอจดทะเบียน (ชำระต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา)	คำขอละ	2,000 บาท
3.2. ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Basic Fee)		
เครื่องหมายการค้าสีขา-ดำ	คำขอละ	653 ฟรังก์สวิส
เครื่องหมายการค้าสีอื่น	คำขอละ	903 ฟรังก์สวิส
3.3 ค่าธรรมเนียมเฉพาะรายของประเทศจีน (Individual Fees – China)		
สินค้าและบริการจำพวกแรก		249 ฟรังก์สวิส
สินค้าและบริการจำพวกต่อไป	จำพวกละ	125 ฟรังก์สวิส

(ค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.2 และ 3.3 เป็นค่าดำเนินการในต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องชำระต่อสำนักกระหว่างประเทศโดยตรงผ่านวิธีการที่สำนักกระหว่างประเทศกำหนด เช่น โอน หรือการเปิดบัญชีไว้กับสำนักกระหว่างประเทศ)

4. การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริดมีข้อดี เช่น

- 4.1 ผู้ขอจดทะเบียนเตรียมคำขอจดทะเบียนได้ง่าย
- 4.2 สามารถติดตามสถานะคำขอ และบริหารจัดการสิทธิ เช่น ต่ออายุ ขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลต่างๆผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ WIPO ได้
- 4.3 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังหลายประเทศพร้อมกัน

5. การยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริดในประเทศจีนมีข้อควรระวัง เช่น

- 5.1 หาก CTMO ยังไม่มีคำสั่งใดๆ ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถขอแก้ไขคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นต่อ CTMO ได้
- 5.2 CTMO อาจใช้รายการสินค้าหรือบริการไม่ตรงกับรายการที่สำนักกระหว่างประเทศกำหนด
- 5.3 กระบวนการจดทะเบียนตามระบบมาดริดอาจกินเวลานานกว่า เนื่องจากสำนักกระหว่างประเทศ จะต้องตรวจสอบคำขอจดทะเบียนในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงส่งคำขอนั้นมายัง CTMO เพื่อให้ CTMO ตรวจสอบคำขออีกครั้ง ตามกฎหมายภายในประเทศ
- 5.4 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนผ่านระบบมาดริดแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ประสงค์จะบังคับใช้สิทธิจะต้องขอหนังสือรับรองที่เป็นภาษาจีนจาก CTMO อีก²⁰ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือน อันจะส่งผลให้การบังคับใช้สิทธิในประเทศจีนล่าช้าและยุ่งยากขึ้น

²⁰ Matthew Dresden. (2014, April 14). China Trademarks. Register Them in China not Madrid. Retrieved from <https://www.chinalawblog.com/2014/04/the-trouble-with-madrid-system-trademarks.html>

ดังนั้น ในกรณีที่ต้องการจดทะเบียนเฉพาะในประเทศจีน ต้องการทำการตลาดในประเทศจีนโดยเร็ว หรือ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ว่าจะต้องบังคับใช้สิทธิทันทีเมื่อได้รับจดทะเบียน การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยตรงต่อ CTMO จะเป็นวิธีการที่ตรงกับความต้องการและใช้เวลาน้อยกว่า

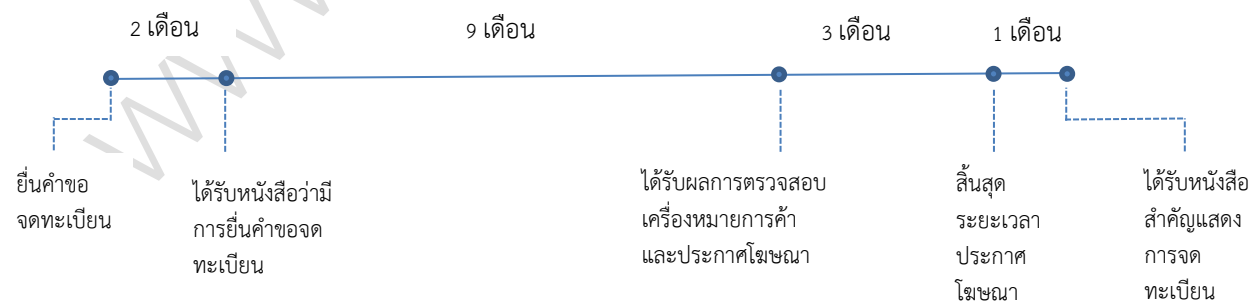
3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน²¹

ตัวอย่างรายการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นต่อ CTMO โดยตรง

3.1 ค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (สำหรับ 1 จำพวกและไม่เกิน 10 รายการ หากเกิน 10 รายการ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม รายการละ 30 หยวน)	300 หยวน
3.2 ค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนเครื่องรับรอง/เครื่องหมายร่วม	1,500 หยวน
3.3 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุการจดทะเบียน	1,000 หยวน
3.4 ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในกรณีต่ออายุล่าช้า	250 หยวน
3.5 ค่าธรรมเนียมการคัดค้านการจดทะเบียน	500 หยวน
3.6 ค่าธรรมเนียมการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน	500 หยวน
3.7 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน	50 หยวน

ทั้งนี้ หากใช้บริการสำนักงานกฎหมายหรือตัวแทนเครื่องหมายการค้า จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่าง โปรดพิจารณาถึงขอบเขตการจ้างว่าครอบคลุมขั้นตอนใดบ้าง เช่น บริการตรวจค้นก่อนยื่นคำขอ บริการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการรับจดทะเบียน บริการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียน บริการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ CTMO บริการแก้ไขคำขอจดทะเบียน หรือบริการติดตามการคัดค้าน การโต้แย้งคำคัดค้าน เป็นต้น

4. ประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียน



(กรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ CTMO โดยตรง และคำขอจดทะเบียนนั้นถูกต้อง มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ และไม่มีความขัดแย้ง)

²¹Trademark Office of the State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China, (2018) , List of Fees. Retrieved from <http://www.ctmo.gov.cn/sbsq/sfbz/>

ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน²²

- ระยะเวลาจากการยื่นคำขอจดทะเบียนถึงการได้รับหนังสือว่ามีการยื่นคำขอจดทะเบียน ประมาณ 2 เดือน
 - ระยะเวลาการตรวจสอบว่าเครื่องหมายจดทะเบียนได้หรือไม่ ประมาณ 9 เดือน
 - ระยะเวลาประกาศโฆษณา 3 เดือน
 - หากสิ้นสุดระยะเวลาประกาศโฆษณาแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนในเวลาประมาณ 1 เดือน
- รวมระยะเวลาทั้งสิ้นอย่างน้อยประมาณ 15 เดือน ทั้งนี้ ระยะเวลาส่วนอื่นๆ นอกจากการประกาศโฆษณาอาจมากกว่านี้

5. การประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า

เมื่อเครื่องหมายการค้าผ่านการตรวจสอบแล้ว จะมีการประกาศโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ บุคคลใดๆ อาจยื่นคำคัดค้านได้²³ และหากมีการยื่นคำคัดค้าน CTMO จะรับฟังและตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดย CTMO อาจใช้ระยะเวลาวินิจฉัยประมาณ 12 – 18 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาประกาศโฆษณา และเมื่อมีคำวินิจฉัยแล้ว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการทบทวนและชี้ขาดเครื่องหมายการค้า (Trademark Review and Adjudication Board : TRAB) ได้ ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 9 -12 เดือน และหากไม่พอใจกับคำวินิจฉัยของ TRAB ก็อาจฟ้องคดีต่อศาลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของ TRAB²⁴

6. สิทธิอันเกิดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากการจดทะเบียนจำกัดเฉพาะในรายการสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้และการกระทำต่อไปนี้ ถือเป็นละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า²⁵

- 6.1 ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในรายการสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
- 6.2 จำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่ละเมิดโดยรู้ถึงเหตุนี้
- 6.3 ปลอม เลียน หรือทำการเผยแพร่เครื่องหมายการค้าขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 6.4 แปลงเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายสินค้าที่แปลงเครื่องหมายการค้าในตลาดอีกครั้ง
- 6.5 ก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะอื่นๆ ต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า

²² Kate Chernavina . (2017, October 19). How to register a China trademark as a foreign company. Retrieved from <http://www.hicom-asia.com/2017/10/19/china-trademark-registration-2018/>

²³ Article 30

²⁴ Article 33

²⁵ Article 52

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปีนับจากวันที่อนุญาตให้จดทะเบียน และสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ก่อนวันครบกำหนด 6 เดือน จนถึง 6 เดือนหลังครบกำหนด²⁶ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุล่าช้าเพิ่มเติม

7. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในกรณีที่พบว่ามี การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว การยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจอาศัยเหตุ²⁷ ดังนี้

7.1 การจดทะเบียนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ขาดลักษณะหรือคุณสมบัติที่จะรับจดทะเบียนได้ ได้รับการจดทะเบียนโดยการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม สำนักงานเครื่องหมายการค้าเงินจะยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น โดยองค์กร หรือบุคคลใดอาจขอให้ TRAB ให้ยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้²⁸ และเมื่อ TRAB มีคำวินิจฉัยแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

7.2 การไม่ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่มีได้มีการใช้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี^{29 30} เป็นเหตุให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ โดยผู้ประสงค์จะเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นจะต้องยื่นคำร้องต่อ CTMO ก่อน ซึ่ง CTMO จะเรียกให้ฝ่ายเจ้าของเครื่องหมายการค้าส่งหลักฐานการใช้ แล้วจึงจะมีคำวินิจฉัย ซึ่งปรากฏข้อมูลว่า CTMO จะไม่ส่งหลักฐานของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ผู้ร้องขอเพื่อคัดค้านหรือโต้แย้ง โดยเมื่อ CTMO มีคำวินิจฉัยแล้ว ผู้ที่ไม่พอใจสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ TRAB ได้

ในกระบวนการพิจารณาของ TRAB ฝ่ายผู้ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนและฝ่ายเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีโอกาสได้ตรวจสอบและคัดค้านหลักฐานของกันและกัน ซึ่งในขั้นนี้ มีข้อเสนอแนะว่า ให้ส่งหลักฐานให้ครบถ้วนและมากที่สุด เนื่องจากหากมีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ TRAB ไปยังศาลศาลอาจไม่รับฟังหลักฐานที่ไม่ได้ส่งให้ TRAB พิจารณา

7.3 จดทะเบียนโดยมีเหตุไม่สุจริต

เครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยเป็นการทำซ้ำ ลอกเลียน หรือแปลความหมายจากเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศจีนของบุคคลอื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดได้ หรือมีเหตุไม่สุจริตอื่นๆ เป็นเหตุให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ โดยผู้ขอให้เพิกถอนจะต้องยื่นคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนต่อ TRAB ภายใน 5 ปี นับจากวันที่วันจดทะเบียนเครื่องหมาย

²⁶ Article 37 - 38

²⁷ เหตุผลที่กล่าวนี้อาจหยิบยกขึ้นในขั้นคัดค้านการจดทะเบียนก็ได้

²⁸ Article 41

²⁹ Article 44 (4)

³⁰ Xiaoming Liu, (2016, November 24), China: Non Use Cancellation in China. Retrieved from <http://www.mondaq.com/china/x/547472/Trademark/NonUse+Cancellation+In+China>

การค้านั้น แต่ในกรณีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยเจตนาไม่สุจริต เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่อยู่ได้บังคับระยะเวลา 5 ปีดังกล่าว³¹

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอน หรือขาดต่ออายุ สำนักเครื่องหมายการค้าจะไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอันเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เพิกถอนเครื่องหมายการค้า³²

8. การบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

การบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน อาจทำได้อาศัยเหตุแห่งการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ ดังนี้³³

8.1 ร้องทุกข์ต่อ AIC (Administration for Industry and Commerce) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ SAIC โดยร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่ผู้กระทำความผิดมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ที่พบการกระทำความผิด (เช่น ที่ผลิต ที่จำหน่าย หรือที่ซึ่งสินค้ามีอยู่) โดยอาจร้องทุกข์ต่อ AIC ในระดับจังหวัด หรือระดับเขต การร้องทุกข์ต่อ AIC นี้มีข้อดีคือ ไม่มีค่าธรรมเนียม และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานไม่ได้เข้มงวดมากนัก โดย AIC มีอำนาจสั่งให้หยุดการกระทำที่เป็นการละเมิด ยึดและทำลายสินค้าละเมิด ลงโทษปรับผู้กระทำละเมิดได้³⁴

8.2 ฟ้องคดีแพ่ง เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดได้ โดยต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้นที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจ หรือศาลที่มีเขตอำนาจในพื้นที่ที่พบการกระทำที่เป็นละเมิด ศาลชั้นต้นอาจใช้เวลาในการพิจารณาคดีประมาณ 6 - 12 เดือน และจะคิดค่าสินไหมทดแทนจากกำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้มาในช่วงที่กระทำละเมิด หรือจากค่าเสียหายในช่วงดังกล่าว รวมทั้งจะบวกค่าใช้จ่ายในจำนวนที่เหมาะสมให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการดำเนินการยุติการละเมิดด้วย ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นการยากที่จะคำนวณกำไรหรือค่าเสียหายเป็นจำนวนแน่นอน ศาลอาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามพฤติการณ์ของการละเมิดแต่ละกรณี แต่ไม่เกินกว่า 500,000 หยวน³⁵

8.3 ฟ้องคดีอาญา เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาได้เช่นกัน โดยต้องฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจในท้องที่ที่พบการกระทำความผิด โดยศาลชั้นต้นอาจใช้เวลาดำเนินกระบวนการพิจารณาประมาณ 12 เดือน โดยกฎหมายจีนกำหนดโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี

9. การขอรับความคุ้มครองต่อศุลกากรประเทศจีน

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรแจ้งขอรับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนสิทธิของตนต่อศุลกากรของประเทศจีน General Administration of China Customs (GACC)

³¹ Article 41 paragraph 2

³² Article 46

³³ Wen Peng and Tingxi Huo (2017). Practical Tips on Trademark Matters in China. Retrieved from <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c1ad356a-f0cb-4567-8316-2a25ec128374>

³⁴ Article 54 – 55

³⁵ Article 56

เว็บไซต์ของ GACC

<http://english.customs.gov.cn/>

<http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=12.htm>

กฎระเบียบเกี่ยวกับศุลกากรของประเทศจีน – Regulations on the People’s Republic of China
on Customs Protection of Intellectual Property Rights

<http://english.customs.gov.cn/Statics/d95ecac5-4be9-4d69-b71f-c77169e73360.html>

9.1 อำนาจของ GACC

GACC มีอำนาจในการตรวจสอบ และกักสินค้าที่อาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่จะนำเข้า (import) มาในประเทศจีน และส่งออก (export) ไปยังต่างประเทศ รวมถึงมีอำนาจปรับ และสามารถส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

9.2 การคุ้มครองของ GACC

การคุ้มครองของศุลกากรแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ³⁶ ดังนี้

1) ขอให้กักสินค้าตามคำร้องขอ (Detention on Request)

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว (แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนกับ GACC) มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานของศุลกากรในเขตที่มีอำนาจ ณ จุดผ่านแดน ที่จะมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าละเมิดสิทธิในครั้งนั้นๆ เพื่อให้มีการตรวจสอบและกักสินค้า โดยต้องแนบหลักฐานต่างๆ เช่น หลักฐานหรือข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตน ชื่อของผู้นำเข้า/ส่งออกสินค้า เครื่องหมายการค้า ลักษณะของสินค้าละเมิด วันเวลาที่อาจมีการนำเข้าหรือส่งออก เป็นต้น พร้อมทั้งวางเงินประกันเท่ามูลค่าของสินค้า เมื่อศุลกากรกักสินค้านั้นแล้ว จะแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบถึงรายละเอียด เพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำร้องต่อศาลให้ยึดสินค้านั้นไว้เพื่อดำเนินคดี ซึ่งหากศุลกากรไม่ได้รับคำสั่งศาลในกำหนด 20 วันนับแต่วันที่มีการยึดสินค้านั้นไว้ ศุลกากรจะต้องคืนสินค้านั้นแก่ผู้นำเข้าหรือส่งออก ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า รวมถึงอาจต้องชดใช้ความเสียหายแก่ผู้นำเข้าในกรณีที่ศาลมีคำสั่งยึดสินค้านั้นไว้ดำเนินคดีด้วย

2) ขอให้กักสินค้าโดยอำนาจของศุลกากรเอง (Detention Ex – Officio)

เจ้าของเครื่องหมายการค้า³⁷ จะต้องยื่นคำขอรับความคุ้มครองโดยการลงทะเบียนสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับ GACC โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะมีค่าธรรมเนียม 800 หยวนต่อคำขอหนึ่งฉบับ

การลงทะเบียนสิทธิเพื่อรับความคุ้มครองต่อ GACC

<http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=04.htm> หรือ

<http://202.127.48.148/>

³⁶ (2018) One Stop Service for IPR Customs Protection. Retrieved from <http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=04.htm>

³⁷ นอกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตร และเจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นคำขอรับความคุ้มครองได้เช่นกัน

การลงทะเบียนสิทธินี้มีข้อดีคือ GACC มีอำนาจตรวจสอบและกักกันสินค้าได้เองโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งว่าอาจมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าละเมิดเป็นรายครั้งอีก อย่างไรก็ตาม การให้ข้อมูลในกรณีที่ทราบว่าจะมีเหตุดังกล่าวจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบของ GACC มีประสิทธิภาพและทำให้การบังคับใช้สิทธิมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งในกรณีมูลค่าของสินค้านั้นมีจำนวนมาก เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจไม่ต้องวางเงินประกันเต็มมูลค่าของสินค้า

ในกรณีที่ GACC สงสัยว่าจะมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่อาจละเมิดสิทธิ GACC จะระงับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าและขอให้ผู้นำเข้าหรือส่งออกชี้แจง และจะแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบเพื่อให้พิจารณาว่าจะให้ GACC กักสินค้าไว้ หรือจะให้ปล่อยสินค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องตอบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากขอให้กักสินค้าไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องวางประกันต่อ GACC ดังนี้

จำนวนเงินประกันที่ต้องวางต่อ GACC

มูลค่าของสินค้า	เงินประกัน
น้อยกว่า 20000 หยวน	เท่ามูลค่าสินค้า
ตั้งแต่ 20,000 หยวน ถึง 200,000 หยวน	50 % ของมูลค่าสินค้า (อย่างน้อย 20,000 หยวน)
มากกว่า 200,000 หยวน	100,000 หยวน

ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าขอให้กักสินค้าไว้ GACC จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องหรือสินค้าละเมิด และจะมีคำสั่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการกักสินค้า โดยอาจสั่งให้มีกัก ให้นำไปเก็บ ส่งมอบให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือทำลาย และมีอำนาจสั่งปรับผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้าละเมิด และประสานกับหน่วยงานบังคับใช้สิทธิเพื่อดำเนินคดีต่อไป และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว GACC ก็จะคืนเงินประกันหลังหักค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหรือทำลาย รวมถึงชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้นำเข้า/ส่งออกในกรณีที่สินค้าถูกต้อง

10. สรุปขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

10.1 ก่อนส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศจีน เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรตรวจสอบว่าเครื่องหมายของตนมีการจดทะเบียนในประเทศจีนแล้วหรือไม่

10.2 เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้โดย

1) ยื่นคำขอจดทะเบียนไปยัง CTMO โดยตรงและแต่งตั้งตัวแทนในประเทศจีน โดยตัวแทนต้องได้รับอนุญาตจาก CTMO

2) ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยใช้บริการตัวแทนเครื่องหมายการค้าหรือสำนักงานกฎหมายในประเทศไทยที่มีเครือข่ายในประเทศจีน

3) ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา

10.3 ในกรณีที่มิบุคคลอื่นยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายไว้แล้ว ให้พิจารณา ยื่นคำคัดค้าน หรือในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว ให้พิจารณายื่นคำร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยอาจอ้างเหตุตามข้อ 7

10.4 เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว ให้ยื่นขอรับความคุ้มครองต่อ GACC เพื่อให้ได้รับ คุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน ณ จุดผ่านแดน

10.5 ในกรณีพบการละเมิด ให้ร้องทุกข์ต่อ AIC หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยอาจพิจารณาแจ้ง ทนายความ ตัวแทน หรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการร่วมดำเนินการด้วย

ตัวอย่างรายชื่อและเว็บไซต์สำนักงานกฎหมาย (ตัวแทน) เครื่องหมายการค้าในประเทศจีน³⁸

ชื่อสำนักงานกฎหมาย (ตัวแทน)	เว็บไซต์
China Trademark Office	https://www.chinatrado.com/
Chofn	http://en.chofn.com/
Wan Hui Da	http://www.wanhuida.com.cn/en/tabid/149/Default.aspx
CCPIT Patent And Trademark Law Office	http://www.ccpit-patent.com.cn/
Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd.	http://www.san-you.com/English/
China Science Patent & Trademark Agent Ltd	http://www.csptal.com/
China Sinda Intellectual Property	http://www.chinasinda.com/
EastIP	http://www.eastip.com/
Kelong International Intellectual Property Agent Ltd.	http://www.kelong-ip.com/index.asp?lang=en_US
Wang & Associates	http://www.wang-associates.com/NewWeb/eng_aboutus.asp
Mu Jin Jun Legal Team	http://www.yingkechina.com/en/arealist.aspx
JW IP Law Firm	http://www.jwpat.com/en/
Liesegang & Partner	https://www.liesegang-partner.com/
Beijing DMY Intellectual Property Law Firm	http://www.bidmy.com.cn/home
China IP Law Firm	http://chinaiplawfirm.com/
Changtsi & Partners	http://www.changtsi.com/en/team/79
HFG Law & Intellectual Property	https://www.hfgip.com/
Zhongzi Law Office	http://www.zhongzi.com.cn/EN/01.aspx
Lee and Li	http://www.leeandli.com/
Tee & Howe	http://www.teehowe.com/index_en.php?language=en

³⁸ รายชื่อนี้เป็นเพียงรายชื่อจากการสืบค้นในอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะให้ใช้บริการในกรณีที่เหมาะสมจะใช้บริการ โปรดติดต่อสำนักงานกฎหมาย (ตัวแทน) แต่ละแห่งเพื่อขอทราบราคาและเงื่อนไขการให้บริการ