

หลักการ “Central Attack” และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด^๑

อุดมสิทธิ์ ภัทรสวัสดิ์ลักษณ์
นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เผยแพร่ในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th
พฤษภาคม ๒๕๕๘

พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือ พิธีสารที่เกี่ยวกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ก่อตั้งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol หรือ Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) หรือระบบมาดริด (Madrid System) เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอจดทะเบียนในการยื่นคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศ เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดจำนวน ๙๔ ประเทศทั่วโลก ได้ด้วยคำขอจดทะเบียนเพียง ๑ ฉบับ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพียงครั้งเดียวโดยเงินสกุลเดียว ซึ่งระบบมาดริดนี้จะช่วยกระจายคำขอจดทะเบียนไปยังประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนเลือกโดยผู้ขอจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้า รวมถึงยังมีข้อดีอื่นๆ เช่น ผู้ขอจดทะเบียนจะรู้ผลการพิจารณาตรวจสอบได้ภายใน ๑๘ เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และเมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนสามารถต่ออายุการจดทะเบียนรวมถึงบริหารจัดการสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ผ่านระบบมาดริดได้ โดยไม่ต้องดำเนินการในแต่ละประเทศ

อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อดีดังกล่าวแล้ว ระบบมาดริดมีความเสี่ยงประการหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศต่างๆ ถูกเพิกถอนทั้งหมดส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้านั้นอีกต่อไป หลักการดังกล่าวเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อว่า “Central Attack”

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ “Central Attack” ภายใต้พิธีสารมาดริด เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ใช้บริการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าใจถึงระบบมาดริดได้ดียิ่งขึ้น

^๑ บทความนี้เป็นเพียงการเสนอข้อมูลและบทศึกษาวิเคราะห์ในเบื้องต้น และอาจมีการเสนอความเห็นซึ่งเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันนโยบายหรือการดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

๑. ข้อกำหนดในพิธีสารมาดริดที่เกี่ยวข้องกับหลัก “Central Attack” และหลักการ “Central Attack” ในทางปฏิบัติ

หลัก “Central Attack” ซึ่งสามารถแปลความได้ว่า “การโจมตีที่ศูนย์กลาง” มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Ceasing of Effect” เป็นหลักการที่เกิดจากข้อกำหนดในพิธีสารมาดริดใน Article ๖ (๓) เรื่อง Dependence and Independence of International Registration (ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ภายในระยะเวลา ๕ ปีนับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ^๒ หากทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดถูกเพิกถอน ปฏิเสธ หรือละทิ้ง รวมถึงเหตุอื่นๆ ซึ่งมีผลให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นสิ้นผลไป (เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในเวลาที่กำหนด) เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองด้วยการยื่นผ่านระบบมาดริดสิ้นความคุ้มครองตามไปด้วย หรือหากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้ยื่นผ่านระบบมาดริดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนั้น คำขอจดทะเบียนนั้นก็จะถูกปฏิเสธการจดทะเบียนตามไปด้วย^๓) ซึ่งเป็นข้อกำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดขึ้นอยู่กับความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้าหรือของคำขอจดทะเบียนที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ พิธีสารมาดริดกำหนดให้การเกิด “Central Attack” สามารถเกิดได้เมื่อพ้นระยะเวลา ๕ ปีดังกล่าวได้ด้วย กล่าวคือ ในกรณีที่การดำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองสิ้นสุดลงได้เริ่มภายในระยะเวลา ๕ ปี แต่ผลของการดำเนินการนั้นเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลา ๕ ปี สิ้นสุดลงแล้วด้วย เช่น ผู้คัดค้านอาจยื่นคำคัดค้าน หรืออาจมีผู้ฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ และการปฏิเสธการจดทะเบียน หรือการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าอาจมีขึ้นหลังสิ้นสุดระยะเวลา ๕ ปีดังกล่าวก็ได้ โดยถือว่าเป็นกรณี “Central Attack” ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ สำนักระหว่างประเทศ (International Bureau - IB) ได้แยกกรณีการเกิด “Central Attack” และกรณีการเกิด “Ceasing of Effect” ว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้

“Central Attack” หมายถึง การดำเนินการให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นฐานถูกปฏิเสธ หรือเพิกถอนแล้วแต่กรณี โดย “Central Attack” นี้ต้องเกิดจากการดำเนินการของบุคคลภายนอก ซึ่งหากเป็นการปฏิเสธหรือเพิกถอนโดยผู้พิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการค้าก็จะเป็นกรณี “Central Attack” เนื่องจากเป็นการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าตามหน้าที่อยู่แล้ว มิได้มีการดำเนินการโดยบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

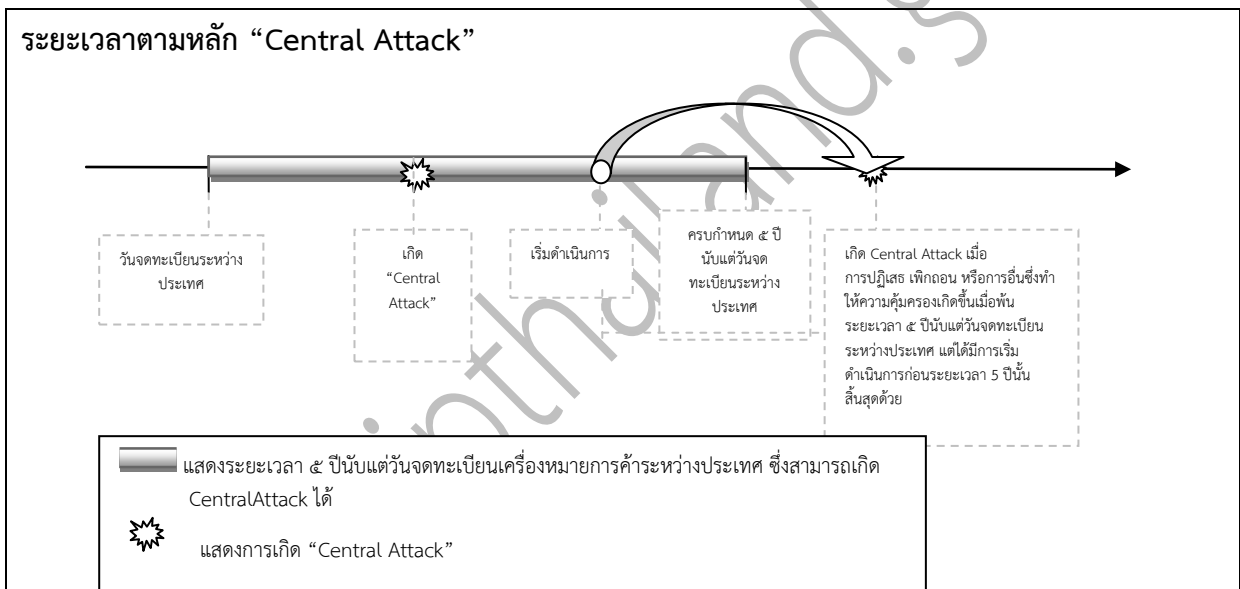
“Ceasing of Effect” หมายถึง การที่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ จากการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริดไม่ได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป เนื่องจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตาม

^๒ ตามกรณีทั่วไป วันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ โดยถูกต้องและครบถ้วน ณ สำนักงานต้นทาง แต่ในกรณีที่สำนักระหว่างประเทศ (IB) ได้รับคำขอจดทะเบียนเกิน ๒ เดือนนับจากวันที่สำนักงานต้นทางได้รับคำขอจดทะเบียนไว้ จะถือว่าวันจดทะเบียนระหว่างประเทศคือวันที่สำนักระหว่างประเทศ (IB) ได้รับคำขอจดทะเบียนนั้น

^๓ การสิ้นสุดตามไปด้วยของทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้เป็นผลจากการกรณีการเกิด Central Attack ซึ่งทำให้ความคุ้มครองยุติตามไปด้วย จึงเป็นที่มาของการเรียกหลักการนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “Ceasing of Effect”

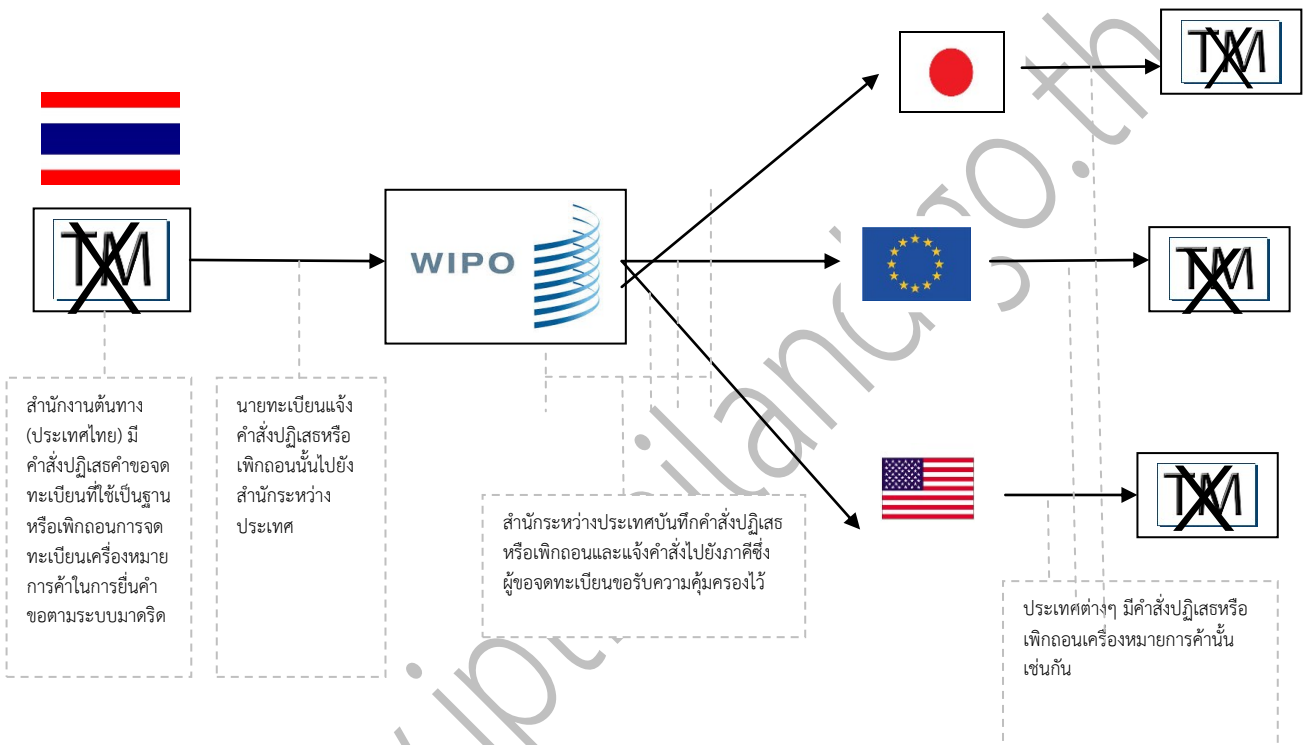
ระบบมาตรวัดถูกเพิกถอน ปฏิเสธ หรือละทิ้ง หรือสิ้นความคุ้มครองด้วยเหตุอื่นๆ ซึ่ง “Ceasing of Effect” นี้หมายถึงผลลัพธ์จากการที่ฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาตรวัดสิ้นความคุ้มครองไปแล้วนั่นเอง

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนขออนุญาตใช้คำว่า “Central Attack” ในบทความนี้โดยให้ความหมายกว้างถึงการที่คำขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาตรวัดถูกเพิกถอน ปฏิเสธ หรือละทิ้ง และส่งผลให้ความคุ้มครองของเครื่องหมายเดียวกันซึ่งได้ยื่นผ่านระบบมาตรวัดไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือสิ้นความคุ้มครองตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยบุคคลภายนอกในการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียน หรือยื่นคำร้องหรือฟ้องคดีให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือจะเป็นการปฏิเสธ หรือเพิกถอนการจดทะเบียนโดยนายทะเบียน (หรือสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศนั้นๆ) หรือเหตุอื่นๆ เช่น การละทิ้งคำขอจดทะเบียน การไม่ต่ออายุเครื่องหมายการค้าซึ่งก่อให้เกิดผลดังกล่าวด้วย เนื่องจากคำว่า “Central Attack” เป็นที่รู้จักในความหมายอย่างกว้างมากกว่า และการแยกแยะความแตกต่างระหว่าง “Central Attack” และ “Ceasing of Effect” ไม่จำเป็นในทางปฏิบัติหรือในทางวิชาการมากนัก



ในส่วนของขั้นตอนของหลักการ “Central Attack” เมื่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญามีคำสั่งปฏิเสธคำขอจดทะเบียนหรือมีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ผู้จดทะเบียนใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบมาตรฐาน สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศนั้นๆ ก็ จะแจ้งคำสั่งปฏิเสธ หรือคำสั่งเพิกถอนไปยังสำนักกระหว่างประเทศ เพื่อให้สำนักกระหว่างประเทศแจ้งไปยังภาคีต่างๆ เพื่อให้ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนหรือสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเดียวกัน

ขั้นตอนการแจ้งคำสั่งปฏิเสธหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหลัก “Central Attack”
(เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาตรฐานแล้ว)



การเกิด “Central Attack” แก่เครื่องหมายการค้าใด จะส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ไม่สามารถอ้างสิทธิจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้อีกต่อไป เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถหวังกันให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายนั้นไม่ว่ากับสินค้าหรือบริการประเภทใด ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถป้องกันการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าด้วย และหากคำขอจดทะเบียนนั้นยังอยู่ ระหว่างการตรวจสอบ เครื่องหมายนั้นก็จะถูกปฏิเสธการจดทะเบียนตามไปด้วย

ตัวอย่างกรณีผลตามหลัก “Central Attack”

๑. นาย A เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “PerJer” ในสหภาพยุโรป และได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ ณ OHIM แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ต่อมา นาย A ต้องการขยายตลาดสินค้าของตนไปยังต่างประเทศ จึงได้ใช้คำขอจดทะเบียนนี้เป็นฐานในการยื่นคำขอผ่านระบบมาตรฐานไปยังสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศญี่ปุ่น โดยคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดนั้นมีวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นวันจดทะเบียนระหว่างประเทศ แต่ปรากฏต่อมาว่าประเทศญี่ปุ่นรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “PerJer” ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ แต่คำขอจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ต่อมา OHIM แจ้งคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเนื่องจากเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะเฉพาะ

ผลตามหลัก “Central Attack” : เมื่อคำขอจดทะเบียนที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดถูกปฏิเสธภายในระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ คำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดซึ่งขอรับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ ก็จะถูกปฏิเสธไปด้วย หรือในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นได้รับความคุ้มครองในประเทศใดแล้ว ความคุ้มครองก็จะสิ้นสุดผลตามไปด้วย ดังนั้น เมื่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “PerJer” ซึ่งเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดถูกปฏิเสธ ก็จะส่งผลให้เครื่องหมายการค้า “PerJer” ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในประเทศญี่ปุ่นสิ้นสุดผล และคำขอจดทะเบียน “PerJer” ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบในสหรัฐอเมริกาก็ถูกปฏิเสธตามไปด้วยเช่นกัน

๒. นาย B เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “WERNWER” ในประเทศสิงคโปร์ โดยเครื่องหมายการค้านี้ได้จดทะเบียนแล้ว และได้ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริด ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้ทะเบียนเครื่องหมายการค้า “WERNWER” เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป โดยคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดนี้มีวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันจดทะเบียนระหว่างประเทศ ซึ่งเครื่องหมายการค้า “WERNWER” ก็ได้รับการจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา แต่ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนในสหภาพยุโรป

ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เครื่องหมายการค้า “WERNWER” ถูกเพิกถอนในประเทศสิงคโปร์

ผลตามหลัก “Central Attack” : เมื่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดถูกเพิกถอนภายในระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศก็จะถูกเพิกถอนตามไปด้วย ดังนั้น เครื่องหมายการค้า “WERNWER” จะถูกเพิกถอนในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาตามไปด้วย นาย B ก็มีอาจอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้า “WERNWER” ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในกรณีที่มีการละเมิดได้อีกต่อไป ส่วนในสหภาพยุโรปเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับการจดทะเบียนอยู่แล้ว จึงไม่มีผลตามหลัก “Central Attack”

ตามหลัก “Central Attack” นี้ เหตุซึ่งส่งผลให้เกิดกรณี “Central Attack” ได้แก่ การถูกเพิกถอนเครื่องหมายการค้า การปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การละทิ้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้เครื่องหมายการค้าสิ้นความคุ้มครอง ซึ่งหากไม่มีเหตุดังกล่าว ก็จะไม่เกิดกรณี “Central Attack” ได้เลย ทั้งนี้ ประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดทั้งหมดจะต้องมีกฎหมายที่สอดคล้องและรองรับหลักการนี้ โดยบทบัญญัติในแต่ละประเทศอาจใช้ถ้อยคำแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าจากหลักการ “Central Attack” สามารถแบ่งได้เป็น ๒ กรณีตามที่ผู้ขอจดทะเบียนใช้คำขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี ดังนี้

๑.๑ ในกรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาตรฐานใช้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ซึ่งยังไม่ได้รับการจดทะเบียน) เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

๑) เมื่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศนั้นๆ ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำขอจดทะเบียนอาจถูกปฏิเสธในชั้นตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบตามเหตุที่บัญญัติไว้ในประเทศนั้นๆ เช่น เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ มีลักษณะต้องห้าม หรือเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียนอาจเกิดจากการยื่นคำคัดค้านและมีคำวินิจฉัยว่าคำคัดค้านนั้นฟังขึ้น จึงมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นก็ได้อีก

๒) เมื่อเจ้าของละทิ้งหรือถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การละทิ้งคำขอจดทะเบียนในประเทศต่างๆ โดยส่วนมากเกิดจากกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ไม่แก้ไขคำขอจดทะเบียน ไม่ส่งเอกสารหลักฐานไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง เป็นต้น

๑.๒ ในกรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาตรฐานใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้ว (ทะเบียนเครื่องหมายการค้า) เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียน

เมื่อเครื่องหมายการค้านั้นถูกเพิกถอนตามเหตุที่กฎหมายในประเทศนั้นๆ กำหนด เช่น เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ มีลักษณะต้องห้าม หรือเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นในขณะรับจดทะเบียน หรือ เครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็นสิ่งสามัญในทางการค้า หรืออาจเกิดจากการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

ในทั้งสองกรณี พิธีสารมาตรฐานกำหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นผ่านระบบมาตรฐานจะผูกอยู่กับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นฐานในการจดทะเบียนเป็นระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา ๕ ปี เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบมาตรฐานในประเทศต่างๆ และเครื่องหมายการค้า (ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะคำขอจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ก็จะไม่ขึ้นต่อกันอีก แม้จะมีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาตรฐาน ก็จะไม่ส่งผลต่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบมาตรฐานในประเทศต่างๆ อีก

๒. หลัก “Central Attack” ตามกฎหมายไทยเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาตรฐาน

เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาตรฐาน ประเทศไทยก็ต้องมีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับพิธีสารมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงหลักการ “Central Attack” ตามข้อกำหนดในพิธีสารมาตรฐานในเรื่อง “Dependence and Independence of International Registration” ด้วย และในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาตรฐาน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเดียวกัน หรือจะต้องเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนแล้วกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และจะต้องระวางมิให้คำขอจดทะเบียนนั้นถูกปฏิเสธ หรือมิให้เครื่องหมายการค้านั้นถูกเพิกถอนหรือสิ้นความคุ้มครองไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึ่งเป็นไปตามที่พิธีสารมาตรฐานกำหนดพันธกรณีไว้

ทั้งนี้ สามารถแยกความเสี่ยงจากหลักการ “Central Attack” ได้เป็น ๒ กรณีตามที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนใช้คำขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริด ดังนี้

๒.๑ กรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนใช้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเดียวกันเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริด

ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องมั่นใจว่าเครื่องหมายของตนจะได้รับการจดทะเบียน หากคำขอจดทะเบียนที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดถูกปฏิเสธ คำขอจดทะเบียนซึ่งขอรับความคุ้มครองไปยังภาคีพิธีสารมาดริดอื่นๆ จะถูกปฏิเสธตามไปด้วยทั้งหมด ดังนั้น ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องหมายของตนนั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้^๔ กล่าวคือ มีลักษณะบ่งเฉพาะ^๕ ไม่มีลักษณะต้องห้าม^๖ และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้^๗ หากนายทะเบียนเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ นายทะเบียนจะสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียน และจะต้องแจ้งคำสั่งไม่รับจดทะเบียนไปยังสำนักกระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผลให้คำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดที่กระจายไปยังภาคีต่างๆ ถูกปฏิเสธทั้งหมด

ในขั้นต่อมา ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องมั่นใจว่า หากมีผู้ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียน ตนจะต้องมีเหตุที่จะโต้แย้งคำคัดค้านที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้นายทะเบียนยกคำคัดค้านและรับจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นได้ แต่หากคำคัดค้านฟังขึ้น นายทะเบียนก็จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน และจะต้องแจ้งการปฏิเสธไปยังสำนักกระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผลให้คำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดที่กระจายไปยังภาคีต่างๆ ถูกปฏิเสธทั้งหมดเช่นเดียวกัน

การยื่นคำคัดค้านที่มีผลให้นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนนี้ถือเป็นการดำเนินการ “Central Attack” เนื่องจากเป็นการดำเนินการจากบุคคลภายนอก แตกต่างจากการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนโดยนายทะเบียน ซึ่งถือเป็นคำสั่งของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา (Office action) ในภาคีนั้นๆ แต่ทั้งสองกรณีก็นำไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน นั่นคือ คำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริดที่กระจายไปยังภาคีต่างๆ ถูกปฏิเสธทั้งหมดเช่นกัน

ตัวอย่างบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อาจทำให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกปฏิเสธ

มาตรา	สาระสำคัญอันเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธ
๖ และ ๑๖	เครื่องหมายไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้
๗	เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
๘	เครื่องหมายการค้ามีลักษณะต้องห้าม

^๔ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

^๕ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

^๖ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

^๗ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๓	เครื่องหมายการค้าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ เครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า
๑๒ และ ๑๗	ผู้ขอจดทะเบียนไม่แก้ไขคำขอจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน
๓๗	นายทะเบียนวินิจฉัยให้คำคัดค้านฟังขึ้นและปฏิเสธการรับจดทะเบียน

๒.๒ กรณีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาตรฐาน

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาตรฐานใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาตรฐาน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องป้องกันมิให้เครื่องหมายการค้าของตนถูกเพิกถอน ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติเหตุแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า เช่น

- เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนในขณะที่จดทะเบียน^{๘๘}
 - เครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนานโยบาย^{๘๙}
 - เจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเอง^{๙๐}
 - เจ้าของเครื่องหมายการค้าฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่นายทะเบียนกำหนดไว้^{๙๑}
 - เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานในประเทศไทย^{๙๒}
 - เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ตั้งใจจะใช้เครื่องหมายนั้นสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้และไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายนั้นโดยสุจริตเลย หรือเจ้าของมิได้มีการใช้เครื่องหมายนั้นเลยเป็นระยะเวลา ๓ ปีก่อนวันที่จะมีคำร้องขอเพิกถอน^{๙๓}
 - เครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็นสิ่งสามัญในการค้าขาย^{๙๔}
 - ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากบุคคลอื่นมีสิทธิดีกว่า^{๙๕}
- นอกจากนั้น ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาตรฐานจะต้องระมัดระวังมิให้เครื่องหมายการค้าของตนถูกเพิกถอนเพราะการไม่ต่ออายุเครื่องหมายการค้าด้วย

^{๘๘} ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

^{๘๙} ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

^{๙๐} ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

^{๙๑} ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

^{๙๒} ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

^{๙๓} ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

^{๙๔} ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

^{๙๕} ตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

ในกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ มาตริตนั้น สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า ตามกรณีทั่วไป เหตุ “Central Attack” จะเกิดขึ้นเมื่อมีคำสั่งให้ เพิกถอนเท่านั้น ซึ่งผู้ร้องขอให้มีการเพิกถอนจะต้องมีคำร้องขอให้เพิกถอนต่อคณะกรรมการเครื่องหมาย การค้า หรือฟ้องคดีต่อศาลแล้วแต่กรณี โดยผู้ร้องขอให้เพิกถอนจะต้องมีหลักฐานประกอบอันน่าเชื่อถือ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือศาลจึงจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียน ดังนั้น อาจ กล่าวได้ว่า หากได้มีการจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นฐานในการยื่น คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศอย่างสุจริตแล้ว ก็ย่อมจะไม่มีเหตุที่บุคคลอื่นจะร้องขอให้เพิกถอน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาตริตซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมาย การค้านี้ก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงเหตุ “Central Attack” นี้ไปได้ส่วนหนึ่งด้วย

**ตัวอย่างบทบัญญัติกฎหมายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
ที่อาจทำให้เครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอน**

มาตรา	สาระสำคัญอันเป็นเหตุแห่งการเพิกถอน
๕๖	เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ต่ออายุเครื่องหมายการค้าภายในเวลาที่กำหนด
๕๗	เจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของตน
๕๘	เจ้าของเครื่องหมายการค้าฝ่าฝืน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่ นายทะเบียนกำหนดในการรับจดทะเบียน
๕๙	เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ติดต่อใน ประเทศไทย
๖๑	เครื่องหมายการค้าอันไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ขณะที่จดทะเบียน
๖๒	เครื่องหมายการค้าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ รัฐประศาสน์นโยบาย
๖๓	เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น และ ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นเลย หรือ ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เลยเป็นเวลา ๓ ปีก่อนการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอน
๖๖	เครื่องหมายการค้าอันได้กลายเป็นสิ่งสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้านั้น
๖๗	ผู้ร้องขอให้เพิกถอนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า

ข้อสรุป

ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งมีความประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาตริตจะต้องพิจารณา ว่าจะใช้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเป็นฐานในการยื่นคำขอ จดทะเบียนตามระบบมาตริต หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนใช้คำขอจดทะเบียนเป็นฐาน ผู้ขอจดทะเบียนก็ควร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนที่ใช้เป็นฐานนั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

และจะสามารถจดทะเบียนได้กับสินค้าหรือบริการใดบ้าง และจะมีเหตุให้เครื่องหมายการค้านั้นถูกเพิกถอนในภายหลังหรือไม่ หากผู้จดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียน ผู้จดทะเบียนก็ยังคงต้องระมัดระวังว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีเหตุที่จะถูกเพิกถอนได้หรือไม่ รวมทั้งไม่ละเลยการต่ออายุหรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขการจดทะเบียนด้วย

ในอีกด้านหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า การจะเกิดกรณี “Central Attack” โดยการดำเนินการของบุคคลที่สาม (ไม่ว่าในกรณีและผู้จดทะเบียนใช้คำขอจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นฐาน) เช่น การยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียน การร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน บุคคลที่สามนั้นก็จะต้องมาดำเนินการในประเทศไทยและตามกฎหมายไทยเท่านั้น เช่น การคัดค้านการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หรือการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียน ซึ่งผู้จดทะเบียนก็ควรรวบรวมหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า หลักฐานการจดทะเบียน หรือเหตุผลในการโต้แย้งคำคัดค้านหรือคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนไว้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ผู้ประกอบการควรใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว (ทะเบียนเครื่องหมายการค้า) เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริดมากกว่าการใช้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจาก ความเสี่ยงที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะถูกปฏิเสธไม่ว่าในชั้นการตรวจสอบของนายทะเบียน หรือในชั้นการคัดค้านน่าจะมากกว่าความเสี่ยงที่เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะถูกเพิกถอน ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดแล้ว ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาการใช้ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริดก่อน ด้วยการรอให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับการจดทะเบียนก่อนแล้วจึงค่อยยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริดเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศอื่นๆ แต่หากเครื่องหมายการค้าไม่ได้ได้รับความคุ้มครอง ผู้จดทะเบียนอาจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ และได้เตรียมการโต้แย้งคำคัดค้านในกรณีที่เห็นว่าอาจมีบุคคลภายนอกยื่นคำคัดค้านด้วย

ภาคผนวก

ตัวอย่างสถิติการเกิด “Central Attack” หรือการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองระหว่างประเทศ “Ceasing of Effect” ที่เกิดขึ้นจริงในภาคีพิธีสารมาดริดประเทศต่างๆ

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ได้รวบรวมสถิติกรณีการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองระหว่างประเทศ ในภาคีพิธีสารมาดริดในระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๐๑๑ – ๓๐ พ.ย. ๒๐๑๒^{๑๖} ดังนี้

๑. ตารางสถิติจำนวนคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเปรียบเทียบกับจำนวนการแจ้งการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครอง ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๐๑๑ – ๓๐ พ.ย. ๒๐๑๒

ภาคี Contracting Party	คำขอจดทะเบียน ระหว่างประเทศ International Applications	การแจ้งการสิ้นสุดไป ซึ่งความคุ้มครอง Notifications of Ceasing of Effect	การสิ้นสุดไปซึ่งความ คุ้มครองจากการ ดำเนินการ/ฟ้องร้อง ให้เพิกถอน Ceasing of Effect Which Appear to Have Resulted from Central Attack	การแปลงทะเบียน หรือคำขอจดทะเบียน หลังจากการสิ้นสุดให้ เป็นคำขอจดทะเบียน ภายในประเทศ Transformation
เบเนลักซ์ BX	๑,๘๑๐	๔๗	๓	๐
สวิตเซอร์แลนด์ CH	๒,๗๓๗	๑๒๙	๐	๑๗
เชค CZ	๔๒๖	๑๔	๗	๐
เยอรมนี DE	๔,๔๕๕	๕๖๖	๑๖๙	๒
สหภาพยุโรป EM	๖,๓๒๒	๖๐๐	๓๕๗	๒๘
สเปน ES	๗๖๑	N/A	๐	๒
จอร์เจีย GE	๑๓	๑	๐	๑
อิสราเอล IL	๑๘๑	๓	๐	๐
ญี่ปุ่น JP	๒,๐๓๔	๑๑๕	๑	๒๒
เกาหลีใต้ KR	๕๑๐	๗๑	๐	N/A
ลิทัวเนีย LT	๑๐๓	๑๙	๖	๐
แลตเวีย LV	๗๙	๒	๑	N/A
โมร็อกโค MA	๕๙	๐	๐	๕
มัลโดวา MD	๖๒	๗	๐	๑
มาเซโดเนีย MK	๕๑	๑๘๖	๑	๐
นอร์เวย์ NO	๓๓๗	๒๙	๖	N/A
โปแลนด์ PL	๓๑๘	๑๒	๐	N/A
โปรตุเกส PT	๑๗๐	๗	๓	๐
โรมาเนีย RO	๘๙	๓	๐	๑
เซอร์เบีย RS	๑๘๔	๗	๓	N/A
รัสเซีย RU	๑,๖๖๑	๑๗	๐	๒
สวีเดน SE	๒๒๓	๒๐	N/A	๑

^{๑๖} http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_11/mm_ld_wg_11_4.pdf

ภาคี Contracting Party	คำขอจดทะเบียน ระหว่างประเทศ International Applications	การแจ้งการสิ้นสุด ซึ่งความคุ้มครอง Notifications of Ceasing of Effect	การสิ้นสุดไปซึ่งความ คุ้มครองจากการ ดำเนินการ/ฟ้องร้อง ให้เพิกถอน Ceasing of Effect Which Appear to Have Resulted from Central Attack	การแปลงทะเบียน หรือคำขอจดทะเบียน หลังจากการสิ้นสุดให้ เป็นคำขอจดทะเบียน ภายในประเทศ Transformation
สิงคโปร์ SG	๒๔๑	๑๐	๐	N/A
ตุรกี TR	๑,๑๘๘	๑๓๕	๔๕	๑๕
ยูเครน UA	๓๕๙	๒	๐	๕
สหรัฐอเมริกา US	๕,๓๙๗	๕๒๕	๑๖	๒๕
แซมเบีย ZM	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๙,๗๗๐	๒,๕๒๗	๖๑๘	๑๒๗

จากสถิติดังกล่าว สามารถตั้งข้อสังเกตได้ดังนี้

๑) คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศในช่วงที่ WIPO เก็บรวบรวมข้อมูลมีจำนวนทั้งหมด ๒๙,๗๗๐ คำขอ และมีการแจ้งการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองไปยังสำนักกระหว่างประเทศจำนวน ๒,๕๒๗ กรณี คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๘ และภาคีที่มีการแจ้งการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองระหว่างประเทศมากเมื่อเทียบกับจำนวนคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ได้แก่ ลิทัวเนีย (ร้อยละ ๑๘.๔๔) เกาหลีใต้ (ร้อยละ ๑๓.๙๒) เยอรมนี (ร้อยละ ๑๒.๔๘) มัลโดวา (ร้อยละ ๑๑.๒๙) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ ๙.๗๐) สหภาพยุโรป (ร้อยละ ๙.๔๙)

ทั้งนี้ การแจ้งการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองระหว่างประเทศอาจมีเหตุมาจากการที่ผู้ยื่นคำขออาศัยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศซึ่งยังมีได้รับจดทะเบียนเป็นฐานในการยื่นคำขอ เมื่อคำขอจดทะเบียนดังกล่าวถูกปฏิเสธในประเทศต้นทาง ก็ย่อมมีผลให้คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ถูกส่งไปยังประเทศที่ถูกระบุขอรับความคุ้มครองสิ้นสุดตามไปด้วย หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศใช้ทะเบียนภายในประเทศเป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ผู้จดทะเบียนก็ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการที่คำขอจดทะเบียนที่ใช้เป็นฐานจะถูกปฏิเสธ และคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศจะถูกเพิกถอนดังกล่าว

๒) การสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองจากการดำเนินการต่างๆ ให้ความคุ้มครองสิ้นสุดไป เช่น การยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียน การยื่นคำร้องหรือการฟ้องร้องให้เพิกถอน (Ceasing of Effect Which Appear to Have Resulted from Central Attack) มีจำนวนไม่มากนัก โดยมีจำนวน ๖๑๘ กรณีจากจำนวนคำขอจดทะเบียน ๒๙,๗๗๐ คำขอ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗ และภาคีที่มีการแจ้งการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองจากกรณี “Central Attack” ไปยังสำนักกระหว่างประเทศมากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป (ร้อยละ ๕.๖๔) เยอรมนี (ร้อยละ ๓.๗๙) และภาคีอื่นๆ ที่มีอัตราการแจ้งการดำเนินการให้ความคุ้มครองสิ้นสุดไปจากกรณี “Central Attack” ที่มีอัตราน้อยมากหรือไม่เลย เช่น สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ ๐.๒) ญี่ปุ่น (ร้อยละ ๐.๐๔) และเกาหลีใต้ (๐ กรณี)

จากข้อมูลตาม ๑) และ ๒) แสดงให้เห็นว่า การสิ้นผลไปซึ่งความคุ้มครองจากกรณี “Central Attack” มีจำนวนไม่มากนัก และเป็นอัตราที่ไม่น่าจะก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงแก่ผู้ประกอบการ มากเกินไป ซึ่งทำให้ประโยชน์และความสะดวกจากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้พิธีสารมาดริดยังคงมากกว่าความเสี่ยงจากกรณี “Central Attack”

๓) ในส่วนของหลักการการขึ้นต่อคำขอจดทะเบียนพื้นฐาน ภาควิชาส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควร ยกเลิก หรือแก้ไขพิธีสารมาดริดเพื่อยกเลิกหรือลดระยะเวลาที่เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศขึ้นต่อคำขอ จดทะเบียนหรือทะเบียนภายในประเทศ หลักการดังกล่าวจึงไม่ปรากฏแนวโน้มการแก้ไขไม่ว่าการลด ระยะเวลาให้น้อยกว่า ๕ ปี หรือการยกเลิกการขึ้นต่อทะเบียนพื้นฐานหรือคำขอจดทะเบียนพื้นฐานของ เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

www.ipthailand.go.th

๒. ตารางแสดงการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองในเครื่องหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดจากกรณี “Central Attack” (เกิดจากการดำเนินการของบุคคลภายนอก)^{๓๗} ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๐๑๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๒

ภาคี	อัตราการแจ้งการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครอง (Ceasing of Effect)	อัตราการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองทั้งหมด (ทุกรายการสินค้าหรือบริการ)	อัตราการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองเฉพาะ (บางรายการสินค้าหรือบริการ)	กรณีการแจ้งการสิ้นสุดไปซึ่งเกิดจากการดำเนินการของบุคคลภายนอก (Central Attack)	อัตราการเกิดกรณี “Central Attack” ต่อการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครอง (Ceasing of Effect)	กรณีที่ “Central Attack” นั้นมีผลให้ความคุ้มครองสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองทั้งหมด	กรณีที่ “Central Attack” นั้นมีผลให้ความคุ้มครองสิ้นสุดไปเฉพาะบางรายการสินค้าหรือบริการ
เบนลักซ์ BX	๔๗	๒๑	๒๖	๓	๖.๓๘%	๒	๑
สวิสเซอร์แลนด์ CH	๑๒๙	N/A	N/A	๐	๐.๐๐%	๐	๐
เชค CZ	๑๔	๖	๘	๗	๕๐.๐๐%	๔	๓
เยอรมนี DE	๕๖๖	๑๑๐	๔๕๖	๑๖๙	๒๙.๘๖%	๑๘	๑๕๑
สหภาพยุโรป EM	๖๐๐	๘๕	๕๑๕	๓๕๗	๕๙.๕๐%	๔๘	๓๐๙
สเปน ES	N/A	N/A	N/A	๐	๐.๐๐%	๐	๐
จอร์เจีย GE	๑	๐	๑	๐	๐.๐๐%	๐	๐
อิสราเอล IL	๓	๐	๓	๐	๐.๐๐%	๐	๐
ญี่ปุ่น JP	๑๑๕	๓๒	๘๓	๑	๐.๘๗%	๑	๐
เกาหลีใต้ KR	๗๑	๑๘	๕๓	๐	๐.๐๐%	๐	๐
ลิทัวเนีย LT	๑๙	๖	๑๓	๖	๓๑.๕๘%	๒	๔
แลตเวีย LV	๒	๒	๐	๑	๕๐.๐๐%	๑	๐
โมร็อกโค MA	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐%	๐	๐
มัลโดวา MD	๗	๑	๖	๐	๐.๐๐%	๐	๐
มาเซโดเนีย MK	๑๘๖	๔๗	๑๓๙	๑	๐.๕๔%	๐	๑
นอร์เวย์ NO	๒๙	๑๐	๑๙	๖	๒๐.๖๙%	๖	๐
โปแลนด์ PL	๑๒	๗	๕	๐	๐.๐๐%	๐	๐
โปรตุเกส PT	๗	๓	๔	๓	๔๒.๘๖%	๒	๑
โรมาเนีย RO	๓	N/A	N/A	๐	๐.๐๐%	๐	๐

^{๓๗} “Central Attack” ตามตารางนี้หมายถึง กรณีที่บุคคลภายนอกดำเนินการให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือให้เครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วถูกเพิกถอน

ภาคี	อัตราการแจ้งการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครอง (Ceasing of Effect)	อัตราการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองทั้งหมด (ทุกรายการสินค้าหรือบริการ)	อัตราการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองเฉพาะบางส่วน (บางรายการสินค้าหรือบริการ)	กรณีการแจ้งการสิ้นสุดไปซึ่งเกิดจากการดำเนินการของบุคคลภายนอก (Central Attack)	อัตราการเกิดการเกิดกรณี “Central Attack” ต่อการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครอง (Ceasing of Effect)	กรณีที่เกิดการเกิด “Central Attack” นั้นมีผลให้ความคุ้มครองสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองทั้งหมด	กรณีที่เกิดการเกิด “Central Attack” นั้นมีผลให้ความคุ้มครองสิ้นสุดไปเฉพาะบางรายการสินค้าหรือบริการ
เซอร์เบีย RS	๗	๔	๓	๓	๔๒.๘๖%	๓	๐
รัสเซีย RU	๑๗	๑๑	๖	๐	๐.๐๐%	๐	๐
สวีเดน SE	๒๐	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
สิงคโปร์ SG	๑๐	๑	๙	๐	๐.๐๐%	๐	๐
ตุรกี TR	๑๓๕	๗๘	๕๗	๔๕	๓๓.๓๓%	๒๕	๒๐
ยูเครน UA	๒	๒	๐	๐	๐.๐๐%	๐	๐
สหรัฐอเมริกา US	๕๒๕	๒๒๐	๓๐๕	๑๖	๓.๐๕%	๑๖	๐
แซมเบีย ZM	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐%	๐	๐
รวม	๒,๕๒๗	๖๖๔	๑,๗๑๑	๖๑๘	๒๔.๔๖%	๑๒๘	๔๙๐

จากสถิติดังกล่าว สามารถตั้งข้อสังเกตได้ดังนี้

๑) การสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองของเครื่องหมายเกิดโดยส่วนมากมิได้เกิดจาก “Central Attack” อัตราการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองจากกรณี “Central Attack” เมื่อเทียบกับอัตราการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองทั้งหมด มีเพียงร้อยละ ๒๔.๔๖ (๖๑๘/๒,๕๒๗) หรือประมาณ ๑ ใน ๔

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองของเครื่องหมายโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากดำเนินการของบุคคลที่สามตามหลัก “Central Attack” แต่จะเกิดจากคำสั่งของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในภาคีนั้นๆ โดยคำสั่งนั้นอาจเป็นคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียนตามระบบมาดริด หรืออาจเป็นคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว เป็นต้น

๒) การสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองของเครื่องหมายซึ่งเกิดจาก “Central Attack” มีจำนวน ๖๑๘ กรณี โดยแบ่งเป็น “Central Attack” ที่ส่งผลให้ความคุ้มครองสิ้นสุดไปเฉพาะบางรายการสินค้าหรือบริการเท่านั้น จำนวน ๔๙๐ กรณี และ “Central Attack” ที่ส่งผลให้ความคุ้มครองสิ้นสุดไปทั้งหมดจำนวน ๑๒๘ กรณี

๓) การสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองที่เกิดขึ้น ๒,๕๒๗ กรณี แบ่งเป็นการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองสำหรับทุกรายการสินค้าและบริการจำนวน ๖๖๔ กรณี และการสิ้นสุดไปเฉพาะบางรายการสินค้าและบริการจำนวน ๑,๗๑๑ กรณี

๔) ภาครัฐที่มีการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองของเครื่องหมายซึ่งเกิดจาก “Central Attack” คือ สหภาพยุโรป (EM) ในอัตรา ๓๕๗ กรณีจากการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองทั้งหมด ๖๐๐ กรณี คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในกลุ่มภาครัฐที่มีการเก็บข้อมูล และเยอรมนี มีการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองจาก “Central Attack” จำนวน ๑๖๙ กรณีจาก ๕๖๖ กรณี คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๖ ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองซึ่งเกิดจาก “Central Attack” ๑๖ กรณีจากการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองทั้งหมด ๕๒๕ กรณี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๕ ซึ่งต่ำกว่าอัตราในสหภาพยุโรปและเยอรมนีมาก อาจกล่าวได้ว่าผู้จดทะเบียนที่ใช้สหภาพยุโรปและเยอรมนีเป็นสำนักงานต้นทางมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสียหายจากการดำเนินการของบุคคลที่สามตามกรณี “Central Attack” มากกว่าประเทศอื่นๆ

๕) ในประเทศอื่นๆ ยังไม่ปรากฏอัตราการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองของเครื่องหมายซึ่งเกิดจาก “Central Attack” ในจำนวนและในอัตราร้อยละที่มีนัยสำคัญ เช่น

ญี่ปุ่น มีการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองจาก “Central Attack” จำนวน ๑ กรณีจาก ๑๑๕ กรณี คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗

โปรตุเกส มีการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองจาก “Central Attack” จำนวน ๓ กรณีจาก ๗ กรณี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖

เกาหลีใต้ สวิสเซอร์แลนด์ โปแลนด์ สิงคโปร์ รัสเซีย ไม่มีการสิ้นสุดไปซึ่งความคุ้มครองจาก “Central Attack” เป็นต้น



www.ipthailand.go.th