



กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศอิตาลี

1.	ข้อมูลพื้นฐาน.....	3
1.	กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง.....	3
2.	อนุสัญญาระหว่างประเทศ.....	3
3.	ระบบการให้ความคุ้มครอง.....	3
4.	สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม.....	4
5.	ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง.....	4
6.	สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า.....	5
7.	ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า / ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ.....	5
8.	การโอนสิทธิ.....	6
9.	การอนุญาตให้ใช้สิทธิ.....	6
2.	ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง.....	7
1.	ขั้นตอนการขอจดทะเบียน.....	7
2.	กระบวนการก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียน.....	7
3.	การเตรียมคำขอ.....	7
4.	การยื่นคำขอ.....	8
5.	การขอถือสิทธิย้อนหลัง.....	8
6.	การตรวจสอบคำขอ.....	9
7.	การได้มาซึ่งความคุ้มครอง.....	10
8.	อายุความคุ้มครอง.....	10
9.	การต่ออายุความคุ้มครอง.....	10
10.	ระยะเวลาของกระบวนการจดทะเบียน.....	10
3.	กระบวนการภายหลังการจดทะเบียน.....	10
1.	การรักษาสิทธิ.....	10
2.	การเพิกถอนสิทธิ.....	11
3.	การจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่.....	12
4.	การบังคับใช้สิทธิ.....	13
1.	การกระทำที่ถือว่าการละเมิดสิทธิ.....	13
2.	มาตรการในการเยียวยา.....	13
3.	ค่าบริการของสำนักงานตัวแทน.....	16
5.	การคุ้มครอง ณ จุดนำเข้า – ส่งออก.....	17
1.	มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร ณ จุดนำเข้า – ส่งออก.....	17
2.	การเสนอเอกสารพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า.....	17
3.	ค่าธรรมเนียมราชการ.....	18
4.	เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อคดีที่เป็นผลสำเร็จ.....	18





5.	การกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากรต่อสินค้าที่มีการละเมิด	18
6.	สินค้าส่วนใหญ่อันได้มีการละเมิด	19
7.	ประเทศแหล่งผลิตสินค้าละเมิดที่มีอัตราการนำเข้าสูงที่สุด	19
6.	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน	19
1.	หน่วยงานรับผิดชอบ	19
2.	สำนักงานตัวแทน	19
6.	สถิติเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในปี พ.ศ. 2539 - 2546	20
	ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	21
	ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	22





กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศอิตาลี

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง

- กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Law)
- พระราชกฤษฎีกาฉบับเลขที่ 929 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2485 (Royal Decree No. 929 of 21 June 1942) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกฤษฎีกาฉบับเลขที่ 480 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (Legislative Decree No. 480 of 4 December 1992) กฎกฤษฎีกาฉบับเลขที่ 198 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 (Legislative Decree No. 198 of 19 March 1996) และกฎกฤษฎีกาฉบับเลขที่ 447 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2542 (Legislative Decree No. 447 of 8 October 1999)

2. อนุสัญญาระหว่างประเทศ

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2426 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20 March 1883) แก้ไขเพิ่มเติมที่ กรุงบรัสเซล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2443 ที่กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2454 ที่กรุงเฮก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ที่กรุงลิสบอน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2501 และที่กรุงสต็อกโฮล์ม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2522

ความตกลงกรุงมาดริดว่าด้วยการปราบปรามสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาของสินค้าที่ผิดและหลอกลวง ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2434 (Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of April 14, 1891) แก้ไขเพิ่มเติมที่กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2454 ที่กรุงเฮก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2477 และที่กรุงลิสบอน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2501

ความตกลงกรุงนีส์ว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมาย ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957) แก้ไขเพิ่มเติมที่กรุงสต็อกโฮล์ม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2510 และที่กรุงเจนีวาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 : TRIPS)

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครอง โดยการจดทะเบียนโดยใช้ระบบผู้ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System)





อย่างไรก็ดี หากมีบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมาก่อนโดยที่เครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป จะทำให้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนในภายหลังไม่สามารถได้รับจดทะเบียน แต่หากเครื่องหมายการค้าที่ใช้มาก่อนนั้นไม่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปหรือมีชื่อเสียงเฉพาะแต่ในกลุ่มพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายนั้นต่อไปในพื้นที่นั้น แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนในภายหลังจะได้รับจดทะเบียนก็ตาม

4. สิ่งที่ได้รับ ความคุ้มครอง/นิยาม

4.1 นิยาม / ความหมาย

“เครื่องหมายการค้า” หมายถึง สัญลักษณ์ใหม่ใดๆ ที่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพหรือการเขียน (Graphic) โดยเฉพาะข้อความ ซึ่งรวมถึงชื่อตัว การออกแบบ ตัวหนังสือ ตัวเลข เสียง รูปร่างของสินค้าหรือแบบบรรจุภัณฑ์ แถบของสีหรือกลุ่มของสี โดยต้องสามารถใช้แยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่นได้

4.2 เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครอง

เครื่องหมายที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นเครื่องหมายตามคำนิยามที่ให้ไว้และไม่มีลักษณะต้องห้ามไม่ได้รับจดทะเบียน

5. ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับ ความคุ้มครอง

เครื่องหมายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่สามารถได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

- เครื่องหมายที่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพหรือการเขียน (Graphic) ได้
- เครื่องหมายที่ไม่เป็นเครื่องหมายใหม่
- เครื่องหมายที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- เครื่องหมายที่เป็นชื่อสามัญของสินค้า หรือบริการ หรือเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสินค้าหรือบริการ อาทิ เครื่องหมายที่ใช้ทางการค้าที่ใช้บอกถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์การใช้งาน คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ หรือเวลาที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการ
- เครื่องหมายที่ประกอบด้วยรูปร่างที่แสดงออกถึงลักษณะของสินค้า รูปร่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางเทคนิค หรือรูปร่างที่ก่อให้เกิดคุณค่าที่สำคัญของสินค้า
- ตรา (Escutcheons) และเครื่องหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (International Conventions) ที่มีข้อกำหนดตามสนธิสัญญาดังกล่าว รวมถึงเครื่องหมายที่ประกอบด้วยเหรียญ (Badges) สัญลักษณ์ (Emblems) หรือตรา (Escutcheons) ของทางราชการ เว้นแต่หน่วยงานที่มีอำนาจนั้นๆ จะอนุญาตให้มีการจดทะเบียนได้
- เครื่องหมายที่หลอกลวงประชาชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ลักษณะ หรือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการ





- เครื่องหมายที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอย่างอื่นของผู้อื่น

6. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายนั้น และมีสิทธิห้ามมิให้ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากตนกระทำการดังต่อไปนี้

- การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

- การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันที่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือทำให้เข้าใจว่าเครื่องหมายทั้งสองมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

- การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่คล้ายกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ที่ทำให้ตนได้รับผลประโยชน์อันไม่เป็นธรรมจากลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเครื่องหมายที่จดทะเบียนดังกล่าว

นอกจากเจ้าของเครื่องหมายจะมีสิทธิห้ามมิให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าตามที่ได้กล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีสิทธิห้ามผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในกรณีดังต่อไปนี้

- การใช้บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

- การเสนอขายสินค้า

- การนำสินค้าออกสู่ตลาด หรือมีไว้เพื่อการนั้น

- การเสนอหรือให้บริการภายใต้เครื่องหมาย

- การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายนั้น

- การใช้เครื่องหมายนั้นในการสื่อสารทางการค้าหรือการโฆษณา

7. ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า / ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ

เจ้าของเครื่องหมายไม่มีสิทธิห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้สิ่งต่อไปนี้ในทางเศรษฐกิจ (Economic Fields)

- การใช้ชื่อและที่อยู่

- การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ หรือเวลาที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการ

- การใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเป็นเพื่อบอกถึงวัตถุประสงค์ของสินค้าหรือบริการโดยที่การใช้ดังกล่าวต้องอยู่ในกรอบของการค้าที่เป็นธรรม และการใช้เครื่องหมายนั้นไม่ใช่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแต่เป็นเพียงคำอธิบายถึงหน้าที่การทำงานของสินค้าหรือบริการนั้น





- การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้นำออกสู่ตลาดในประเทศประชาคมยุโรป (European Community) โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองหรือโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ยกเว้นกรณีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นการใช้เพื่อหวังผลกำไร โดยเฉพาะเมื่อสินค้านั้นได้ถูกดัดแปลงหรือแก้ไขหลังจากได้มีการนำออกสู่ตลาดแล้ว

8. การโอนสิทธิ

8.1 การจดทะเบียนการโอนสิทธิ

การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยต้องนำไปจดทะเบียนกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าอิตาลี (Italian Patents and Trade Marks Office) อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า การโอนสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น

8.2 ข้อมูล และเอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนการโอนสิทธิ

ผู้ขอจดทะเบียนการโอนสิทธิต้องนำส่งหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งสำเนาเอกสารการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ได้รับรองถูกต้องตามกฎหมาย (Legalization) โดยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิ
- รายละเอียดของเครื่องหมาย

8.3 ระยะเวลาในการจดทะเบียนการโอนสิทธิ

ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ปีนับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ

8.4 ค่าธรรมเนียมราชการ รวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน

ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการของสำนักงานตัวแทนของการจดทะเบียนการโอนสิทธิ อยู่ในส่วนท้ายของรายละเอียดนี้

9. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

9.1 การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

การอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยต้องนำไปจดทะเบียนกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าอิตาลี อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น

9.2 ข้อมูล และเอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ผู้ขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องนำส่งสำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้รับรองถูกต้องตามกฎหมาย (Legalization) พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ

9.3 ระยะเวลาในการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ใช้เวลาประมาณ 3 ปีนับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ





9.4 ค่าธรรมเนียมราชการ รวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน

ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการของสำนักงานตัวแทนของการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิอยู่ในส่วนท้ายของรายละเอียดนี้

2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

1. ขั้นตอนการขอจดทะเบียน

- การยื่นคำขอจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมราชการจดทะเบียน
- การตรวจสอบคำขอจดทะเบียน
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

มีข้อสังเกตว่า ขั้นตอนการจดทะเบียนในประเทศอิตาลีไม่มีการประกาศโฆษณาและการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2. กระบวนการก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียน

การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนไม่ใช่เป็นสิ่งบังคับ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนควรทำการตรวจค้นก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียน ข้อมูลการตรวจค้นดังกล่าวจะรวมอยู่ที่ฐานข้อมูลของ PTO ซึ่งจะรวมข้อมูลของเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว ซึ่งผู้ต้องการขอจดทะเบียนอาจทำการตรวจค้นได้ทางระบบคอมพิวเตอร์ของ PTO และผ่านทางเว็บไซต์ <http://dpinfo.dpma.de> การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขออาจพิจารณาตรวจค้นเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในตลาดได้ โดยใช้บริการของสำนักงานตัวแทน

3. การเตรียมคำขอ

3.1 ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- รายละเอียดของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน
- ตัวอย่างเครื่องหมาย
- รายการสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียน
- เอกสารเกี่ยวกับการขอสิทธิย้อนหลัง(หากมี)
- หนังสือมอบอำนาจ (ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจอยู่ในส่วนท้ายของ

รายละเอียดนี้)

3.2 บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำขอ

ผู้ยื่นคำขออาจมีดังนี้

- บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการใช้เครื่องหมายในการผลิตหรือขายสินค้า หรือให้บริการภายใต้กิจการของตน หรือกิจการซึ่งตนมีอำนาจจัดการ หรือกิจการที่ได้รับอนุญาตจากตน





- ชาวต่างประเทศที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอิตาลี ซึ่งประเทศนั้นยอมให้สิทธิในทำนองเดียวกันแก่ผู้มีสัญชาติอิตาลี

- ประชากรของประเทศที่ให้สัตยาบันและเข้าร่วมทำข้อตกลง TRIPS ที่กรุงมาลากา ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537

- กรณีผู้ยื่นคำขอที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอิตาลี ต้องตั้งตัวแทนเพื่อทำการยื่นคำขอจดทะเบียน

3.3 ภาษาที่ใช้ในคำขอจดทะเบียน

ให้ใช้ภาษาอิตาลีในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3.4 จำนวนและจำพวกสินค้า/บริการในคำขอจดทะเบียน

คำขอจดทะเบียน 1 คำขอสามารถขอจดทะเบียนคุ้มครองสินค้าและ/หรือบริการได้โดยไม่จำกัดจำพวก

4. การยื่นคำขอ

4.1 การยื่นคำขอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประเทศอิตาลียังไม่มีระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต

4.2 การยื่นเอกสารล่าช้า

ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นเอกสารดังต่อไปนี้หลังจากวันยื่นคำขอจดทะเบียนได้

- เอกสารสนับสนุนการขอถือสิทธิย้อนหลัง โดยให้ยื่นเอกสารดังกล่าวได้ภายในเวลา 6 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียน

- กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายร่วม การควบคุม และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องโดยให้ยื่นเอกสารดังกล่าวภายในเวลา 3 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอ

- ในกรณีที่ผู้ยื่นคำในคำขอที่ยื่นไว้ในต่างประเทศมิใช่ผู้ยื่นคำขอคนเดียวร่วมกับผู้ยื่นคำขอในประเทศอิตาลี ให้ยื่นหนังสือการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าภายในเวลา 2 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียน

5. การขอถือสิทธิย้อนหลัง

5.1 หลักการ

การขอให้ถือวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนครั้งแรกในต่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอจดทะเบียนครั้งแรกในประเทศอิตาลีสามารถทำได้ภายในเวลา 6 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอครั้งแรกในต่างประเทศ

นอกจากนี้ผู้ยื่นคำขออาจขอถือสิทธิในกรณีมีการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศอิตาลีหรือประเทศอื่นได้ภายในเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่จัดงานแสดงนั้น โดยงานแสดงดังกล่าวต้องได้รับ





ความคุ้มครองชั่วคราว (Temporary Protection) โดยการออกกฎรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Minister for Industry and Commerce)

5.2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอถือสิทธิในวันย้อนหลังคือ รายละเอียดและสำเนาคำขอจดทะเบียนที่ยื่นไว้ในต่างประเทศ

6. การตรวจสอบคำขอ

6.1 การพิจารณาและปฏิเสธคำขอ

- เครื่องหมายที่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพหรือการเขียน (Graphic) ได้
- เครื่องหมายที่ไม่เป็นเครื่องหมายใหม่
- เครื่องหมายที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- เครื่องหมายที่เป็นชื่อสามัญของสินค้าหรือบริการหรือเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสินค้าหรือบริการ อาทิ เครื่องหมายที่ในทางการค้าใช้บอกถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์การใช้งาน คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ หรือเวลาที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการ
- เครื่องหมายที่ประกอบด้วยรูปร่างที่แสดงออกถึงลักษณะของสินค้า รูปร่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางเทคนิค หรือรูปร่างที่ก่อให้เกิดคุณค่าที่สำคัญของสินค้า
- **DEP** ตรา (Escutcheons) และเครื่องหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (International Conventions) ที่มีข้อกำหนดตามสนธิสัญญาดังกล่าว รวมถึงเครื่องหมายที่ประกอบด้วยเหรียญ (Badges) สัญลักษณ์ (Emblems) หรือตรา (Escutcheons) ของทางราชการ เว้นแต่หน่วยงานที่มีอำนาจนั้นๆ จะอนุญาตให้มีการจดทะเบียนได้
- เครื่องหมายที่หลอกลวงประชาชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ลักษณะ หรือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการ
- เครื่องหมายที่การใช้เครื่องหมายดังกล่าวก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอย่างอื่นของผู้อื่น

6.2 การอุทธรณ์ผลการพิจารณาการตรวจสอบคำขอ

ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคำขอภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ทราบถึงผลการตรวจสอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยเครื่องหมายการค้านดังกล่าวได้ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeals Board) โดยคณะกรรมการจะรับฟังคำชี้แจงของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตัวแทน และจะพิจารณาคำขอจดทะเบียนและข้อมูลที่ได้รับ และจะออกคำวินิจฉัยพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร





7. การได้มาซึ่งความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดย PTO จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้หลังจากกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมราชการสำหรับการจดทะเบียนได้ชำระแล้วในเวลายื่นคำขอจดทะเบียน

8. อายุความคุ้มครอง

อายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนมีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันยื่นคำขอจดทะเบียน

9. การต่ออายุความคุ้มครอง

ผู้ขอจดทะเบียนสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้โดยไม่จำกัด โดยต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ทั้งนี้ การต่ออายุความคุ้มครองอาจทำได้ภายในเวลา 6 เดือนหลังจากความคุ้มครองสิ้นสุดลง

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนนั้น เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุคือหนังสือมอบอำนาจ

10. ระยะเวลาของกระบวนการจดทะเบียน

กระบวนการจดทะเบียนโดยปกติใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี

11. แบบคำขอ และค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการของสำนักงานตัวแทนสำหรับการจดทะเบียน

แบบคำขอจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการของสำนักงานตัวแทนอยู่ในส่วนท้ายของรายละเอียดนี้

3. กระบวนการภายหลังการจดทะเบียน

1. การรักษาสิทธิ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต้องใช้เครื่องหมายโดยผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรในการที่ไม่ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าจะสิ้นอายุความคุ้มครองลงในกรณีดังต่อไปนี้

- เครื่องหมายนั้นกลายเป็นชื่อสามัญในทางการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการ เนื่องจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายการค้านั้นทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนในลักษณะ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียน อันเกิดจากการปฏิบัติหรือการอธิบายโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมาย





- เครื่องหมายกลายเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

- เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะเลยที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเรื่องการใช้เครื่องหมายร่วม

2. การเพิกถอนสิทธิ

2.1 เหตุแห่งการเพิกถอนและระยะเวลาในการยื่นคำขอเพิกถอนสิทธิ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอาจถูกให้เพิกถอนการจดทะเบียนด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- เครื่องหมายนั้นขาดความใหม่เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายนั้นขาดความใหม่เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน ที่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือทำให้เข้าใจว่าเครื่องหมาย ทั้งสองมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

- เครื่องหมายนั้นขาดความใหม่เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่คล้ายกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ที่ทำให้ตนได้รับผลประโยชน์อันไม่เป็นธรรมจากลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเครื่องหมายที่จดทะเบียนดังกล่าว

- การใช้เครื่องหมายที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอย่างอื่น ๆ ของผู้นั้น

- การใช้เครื่องหมายที่ก่อให้เกิดการละเมิดในชื่อบุคคลและภาพวาด ภาพถ่ายบุคคล

- เครื่องหมายนั้นไม่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพหรือการเขียน (Graphic) ได้

- เครื่องหมายนั้นขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

- เครื่องหมายนั้นเป็นชื่อสามัญของสินค้าหรือบริการหรือเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสินค้าหรือบริการ อาทิ เครื่องหมายที่ใช้ในการค้าใช้บอกถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์การใช้งาน คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ หรือเวลาที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการ

- เครื่องหมายที่ประกอบด้วยรูปร่างที่แสดงออกถึงลักษณะของสินค้า รูปร่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางเทคนิค หรือรูปร่างที่ก่อให้เกิดคุณค่าที่สำคัญของสินค้า

- เป็นตรา (Escutcheons) และเครื่องหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญา ระหว่างประเทศ (International Conventions) ที่มีข้อกำหนดตามสนธิสัญญาดังกล่าว รวมถึงเครื่องหมายที่





ประกอบด้วยเหรียญ (Badges) สัญลักษณ์ (Emblems) หรือตรา (Escutcheons) ของทางราชการ เว้นแต่หน่วยงานที่มีอำนาจนั้นๆ จะอนุญาตให้มีการจดทะเบียนได้

- เป็นเครื่องหมายที่หลอกลวงประชาชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ลักษณะ หรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

- เป็นเครื่องหมายที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอย่างอื่นของผู้อื่น

- ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรในการที่ไม่ใช้เครื่องหมายการค้า

2.2 หลักฐานในการเพิกถอน

ผู้ยื่นคำขอเพิกถอนควรยื่นหลักฐานใดๆ ที่มีประกอบการขอเพิกถอน

2.3 กระบวนการเพิกถอน

การดำเนินการเพิกถอนต้องยื่นเป็นคำฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อหน่วยงานยุติธรรมของรัฐ ส่วนการอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำฟ้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าอาจทำได้ตามกระบวนการดำเนินการทางแพ่ง

2.4 ค่าธรรมเนียมราชการ รวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน

ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี OF INTELLECTUAL PROPERTY

3. การจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่

3.1 เอกสารที่ใช้

เอกสารทางราชการ หรือเอกสารที่ได้รับรองความถูกต้องตามกฎหมาย (Legalization) ซึ่งยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ

3.2 ระยะเวลา

ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่

3.3 แบบคำขอ และค่าธรรมเนียมราชการ

ไม่มีแบบคำขอ ส่วนค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการสำนักงานตัวแทนอยู่ในส่วนท้ายของรายละเอียดนี้





4. การบังคับใช้สิทธิ

1. การกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ

การกระทำดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

- การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
- การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันที่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน หรือทำให้เข้าใจว่าเครื่องหมายทั้งสองมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
- การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่คล้ายกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ที่ทำให้ตนได้รับผลประโยชน์อันไม่เป็นธรรมจากลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเครื่องหมายที่จดทะเบียนดังกล่าว

นอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นมิให้กระทำการดังต่อไปนี้

- ใช้เครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
- เสนอขายสินค้า
- นำสินค้าออกสู่ตลาด หรือมีไว้เพื่อการนั้น
- เสนอหรือเตรียมการให้บริการภายใต้เครื่องหมายนั้น
- นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายนั้น
- ใช้เครื่องหมายนั้นในการโต้ตอบทางการค้าหรือโฆษณา

2. มาตรการในการเยียวยา

เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจดำเนินการเพื่อป้องกันสิทธิของตนจากการกระทำละเมิดดังนี้

1. ส่งหนังสือให้เลิกและระงับการกระทำ (Cease and Desist Letter) แก่ผู้กระทำละเมิด เพื่อแจ้งว่าตนจะเริ่มกระบวนการบังคับสิทธิหากผู้กระทำละเมิดไม่หยุดการกระทำที่เป็นการละเมิดดังกล่าว
2. เริ่มดำเนินคดีทางแพ่ง
3. เริ่มดำเนินคดีทางอาญา
4. การดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองทางศุลกากร

มาตรการในทางแพ่ง

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเครื่องหมายการค้า
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอิตาลี (Italian Code of Civil Procedure)





2. การเยียวยาทางแพ่ง

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเจ้าของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกคำสั่งต่อไปนี้

- คำสั่งเบื้องต้นเพื่อให้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือให้ยึดสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ต้องสงสัยว่ามีการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า หรือให้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิตและหลักฐานอันเกี่ยวกับการกล่าวหาว่ามีการละเมิด

- วิธีการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อห้ามผลิต การนำออกสู่ตลาด หรือการใช้สินค้าที่ต้องสงสัยว่ามีการปลอมแปลง

2.2 เริ่มกระบวนการพิจารณาในศาลโดยร้องขอให้ศาลกระทำการดังต่อไปนี้

- ประกาศเครื่องหมายการค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
- มีคำสั่งเด็ดขาด (Definitively Order) ให้ผู้กระทำละเมิดระงับการผลิต การออกตลาด หรือการใช้สิ่งใดที่อาจนำไปสู่การปลอมแปลงภายใต้เครื่องหมายการค้า และระงับการให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้าปลอมนั้น

- มีคำสั่งให้ทำลายข้อความ ภาพประกอบ หรือสัญลักษณ์ รวมถึงวัตถุดิบสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ สินค้าหรือวัตถุที่ใช้ในการให้บริการ ที่ทำให้เกิดการปลอมเครื่องหมายการค้า

- กำหนดบทลงโทษให้ผู้ปลอมเครื่องหมายการค้าจ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย

- มีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำพิพากษาคดี

3. กระบวนการทางแพ่ง

กระบวนการทางแพ่งอาจดำเนินการด้วยกระบวนการเบื้องต้น (Preliminary Proceeding) หรือกระบวนการทั่วไป (Ordinary proceeding) ดังต่อไปนี้

3.1 กระบวนการเบื้องต้น มีขั้นตอนดังนี้

- การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตามที่กล่าวในข้อข้างต้น
- ศาลจะกำหนดวันนั่งพิจารณาภายในเวลา 15-20 วันหลังจากมีการยื่นคำร้องขอดังกล่าวเพื่อตั้งประเด็นข้อพิพาทในคดี และเพื่อให้จำเลยมีโอกาสดำเนินการโต้แย้งคำฟ้องดังกล่าว ในกรณีฉุกเฉิน เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจดำเนินการพิจารณาฝ่ายเดียวเพื่อขอให้ศาลออกมาตรการเพื่อคุ้มครองเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ศาลอาญามักจะไม่ออกคำสั่งในลักษณะการพิจารณาฝ่ายเดียวนี้

3.2 กระบวนการทั่วไป





การดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ต่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอในประเทศอิตาลี หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับ WIPO ที่ขอรับความคุ้มครองในประเทศอิตาลี ต้องดำเนินการต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายของอิตาลี (Italian Legal Authorities) ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณความจะมีสัญชาติ ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ใด

การพิจารณาหน่วยงานที่มีเขตอำนาจเพื่อดำเนินคดีให้พิจารณา ดังนี้

- ให้ดำเนินคดีที่ศาลที่มีเขตอำนาจตามหลักภูมิลำเนาของจำเลย
- ในกรณีที่จำเลยไม่มีถิ่นที่อยู่ ที่พักอาศัย หรือภูมิลำเนาในประเทศอิตาลี ให้ดำเนินคดีต่อศาลเขตอำนาจตามภูมิลำเนาของโจทก์

- ในกรณีที่ทั้งจำเลยและโจทก์ไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยหรือมีภูมิลำเนาในประเทศอิตาลี เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุติธรรม ณ กรุงโรม (Judicial Authority in Rome) มีอำนาจในการตัดสิน หรืออาจดำเนินคดีกับศาลที่มีเขตอำนาจตามหลักมูลคดี ทั้งนี้ ภูมิลำเนาที่ระบุไว้ในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถือว่าเป็นสถานที่ติดต่อในการพิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาลและการส่งหมายตามกฎหมาย

การดำเนินคดีในกรณีทั่วไปนี้จะมีขั้นตอนการดำเนินคดีดังนี้

- โจทก์จะเตรียมหมายศาล (Write of Summons) เพื่อส่งให้แก่จำเลย
- จำเลยจะยื่นคำให้การแก่ฟ้องโจทก์ก่อนวันนัดพิจารณาครั้งแรก หรืออย่างช้าสุดในวันนัดพิจารณาครั้งแรก

DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

- ในวันนัดพิจารณาครั้งแรก ศาลจะทำการตรวจสอบหมายเรียกดังกล่าว

- ในวันนัดพิจารณาครั้งต่อไป ศาลจะพยายามทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่เป็นผลสำเร็จ ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือและตัดสินคดีจากพยานหลักฐานนั้น

คำพิพากษาของศาลชั้นต้น (Court of First Degree) สามารถอุทธรณ์ได้ต่อศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ภายในเวลา 30 วันนับแต่ได้รับทราบถึงคำพิพากษานั้น หรือภายในเวลา 1 ปีหากคู่ความที่แพ้คดีไม่ได้รับแจ้งผลของคำพิพากษาดังกล่าว

คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์สามารถยื่นฎีกาได้ต่อศาลฎีกาโดยสามารถฎีกาได้เฉพาะในส่วนของการขอกฎหมาย

4. ค่าเสียหาย

การคำนวณค่าเสียหายไม่มีบทบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ อย่างไรก็ตามก็ตีจากบรรทัดฐานในการพิจารณาการคำนวณค่าเสียหายตามคำพิพากษาในคดีก่อนๆ ค่าเสียหายจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้





- ค่าทดแทนสำหรับกำไรที่สูญเสียไป โดยอาจคำนวณจากรายได้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สูญเสียไป หรือจากกำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้รับ หรือค่าสิทธิที่ผู้กระทำละเมิดควรต้องจ่ายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหากตนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

- ค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ภาพพจน์ของเครื่องหมายการค้า โดยปกติจะคำนวณตามสมควรและเป็นธรรม

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย

มาตรการในทางอาญา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 473 474 และ 475

2. การเยียวยาทางอาญา

เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่ปลอมแปลง แก้ไข หรือใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศอิตาลีหรือประเทศภายใต้ระบบการจดทะเบียนสากล หรือปลอมแปลง แก้ไข หรือใช้สัญลักษณ์บ่งชี้อื่นๆโดยผิดกฎหมาย รวมถึงสามารถดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในประเทศอิตาลีเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำออกสู่ตลาดหรือเพื่อจำหน่าย

3. กระบวนการทางอาญา

เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งทราบถึงการละเมิดสิทธิของตน ต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ศาลหรือพนักงานอัยการจะทำการสอบสวนเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีอาญา ถ้าศาลหรือพนักงานอัยการเห็นว่าคำฟ้องของโจทก์มีมูล จะประทับรับฟ้องไว้เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป การนั่งพิจารณาคดีจะกระทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยอาจมีการนั่งพิจารณาคดี 1 ครั้งหรือมากกว่านั้น แล้วจึงมีคำตัดสินให้ลงโทษหรือจำคุกคดี

4. โทษ

การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่มีสัญลักษณ์บ่งเฉพาะต้องระวางโทษจำคุก 3 ปีและปรับ 2,065.83 ยูโร

การนำเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่ได้ปลอมแปลงเข้ามาในประเทศอิตาลีเพื่อขายหรือแจกจ่าย ต้องระวางโทษจำคุก 2 ปีและปรับ 2,065.83 ยูโร

3. ค่าบริการของสำนักงานตัวแทน

ขึ้นอยู่กับแต่ละคดี





5. การคุ้มครอง ณ จุดนำเข้า – ส่งออก

1. มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร ณ จุดนำเข้า – ส่งออก

เจ้าของเครื่องหมายความการค้าสามารถขอรับความคุ้มครองทางศุลกากรได้โดยการยื่นคำขอ (Custom Notice) ต่อศุลกากร ซึ่งมาตรการนี้เป็นไปตามกฎระเบียบของประชาคมยุโรป

เมื่อศุลกากรพบสินค้าที่ต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จะทำการกักกันสินค้าไว้และแจ้งไปยังเจ้าของเครื่องหมายความการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิให้มาทำการยืนยันว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายความการค้าหรือไม่ หากศุลกากรได้รับการยืนยันว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าละเมิดก็จะดำเนินการระงับการทางกฎหมายเพื่อให้มีการทำลายสินค้าต่อไป

ในกรณีที่มีการยื่นคำขอไว้กับศุลกากรอยู่ก่อนแล้ว และหากศุลกากรได้ดำเนินการระงับสินค้าที่สงสัยว่าเป็นสินค้าละเมิดด้วยตนเอง ศุลกากรจะเรียกให้เจ้าของเครื่องหมายความการค้าหรือผู้ได้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอฉบับใหม่หรืออาจให้ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 วัน

ศุลกากรสามารถทำลายสินค้าที่กักกันไว้ได้หากได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายความการค้า ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการทางศุลกากรจากเจ้าของเครื่องหมายความการค้า หรือเจ้าของสินค้า

ในกรณีที่ศุลกากรตรวจพบสินค้าที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา จะแจ้งให้พนักงานอัยการทราบ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสินค้านั้นอย่างเปิดเผยลับ ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินการทางอาญาต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการคุ้มครองทางศุลกากรนี้ ถือเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาในการดำเนินการเพราะมีการกักกันสินค้า ณ จุดที่นำเข้า ส่งออก ก่อนที่สินค้าจะถูกนำออกสู่ตลาด ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองดังกล่าว เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายความการค้าไม่จำเป็นต้องนำบัญชีเงินฝากหรือหนังสือรับรองจากธนาคารมาแสดงเพื่อเป็นหลักประกันการขอรับความคุ้มครอง หากได้ให้คำรับรองเรื่องความรับผิดชอบที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว

2. การเสนอเอกสารพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายความการค้า

ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอพร้อมยื่นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายความการค้า หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว โดยให้ส่งเอกสารดังกล่าวไปยัง

AGENZIA DELLE DOGANE

Ufficio Antifrode

Via Mario Carucci n. 71

00143 ROMA

Tel: 39 06 50246401 – 06 50246596

Fax: 39 06 50957300

E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it





ทั้งนี้ คำขอรับความคุ้มครองทางศุลกากรจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้า หรือสินค้าที่มีการปลอมแปลง โดยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่ประสงค์ได้รับการคุ้มครอง
2. ถ้าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้นำส่งหลักฐานแสดงสิทธิดังกล่าว อาทิ สำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิ
3. บุคคลที่ศุลกากรสามารถติดต่อเพื่อให้มายืนยันว่าสินค้าที่ศุลกากรตรวจพบเป็นสินค้าที่กระทำละเมิดหรือไม่
4. รายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนทางเทคนิคของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครอง
5. ประเทศสมาชิกที่ขอให้มีการมาตรการทางคุ้มครองศุลกากร รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิก
6. คำรับรอง (Acknowledgement of Conditions) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันว่าผู้ยื่นคำขอตกลงที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของศุลกากรที่ได้ดำเนินการตามคำขอดังกล่าว อาทิ กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นหากปรากฏภายหลังว่าสินค้าที่กักกันไว้มิใช่สินค้าละเมิด หรือเพื่อยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทำของศุลกากรตามคำขอนั้น อาทิ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บรักษาสินค้าภายใต้อำนาจควบคุมของศุลกากร
7. เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรนำส่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการทำความผิด อาทิ แหล่งที่มาของสินค้า จุดหมายปลายทางที่จะส่งสินค้า การส่งมอบ ลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายที่ใช้บนตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีสินค้าไว้ในครอบครอง ประเทศที่เป็นแหล่งผลิตสินค้า หรือเส้นทางการขนส่งสินค้า (หากมี)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ <http://www.agenziadogane.it/italiano/dcsd/modelli-contraffazione.htm>

3. ค่าธรรมเนียมราชการ

ไม่มีค่าธรรมเนียมราชการ

4. เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อคดีที่เป็นผลสำเร็จ

ไม่มีระบุ

5. การกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากรต่อสินค้าที่มีการละเมิด

สินค้าที่ถูกกักกันจะถูกนำไปทำลายเมื่อมีคำสั่งจากศาลหรือหากมีการร้องขอโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง





6. สินค้าส่วนใหญ่อันได้มีการละเมิด
สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องแก้ว เครื่องประดับ เพอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว

7. ประเทศแหล่งผลิตสินค้าละเมิดที่มีอัตราการนำเข้าสูงที่สุด
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน สาธารณรัฐโปแลนด์ และสหพันธรัฐรัสเซีย

6. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน**

1. หน่วยงานรับผิดชอบ

1. **Ministry of Industry, Commerce and handicraft**

Directorate General Industrial Production

Italian Patent and Trademark Office

19 via Molise 00187 Roma

Italy

Tel: 390 6 4788 7974 or 4705 3016

Fax: 390 6 4705 3035

Website: www.minindustria.it/organigramma/index.php

2. ศาลชั้นต้น (Court of First Degree) ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ศาลฎีกา (Supreme Court)

2. สำนักงานตัวแทน

1. **Studio Legale Associato A**

Baker & McKenzie

3 Piazza Meda

20121 Milan, Italy

Tel: 390 2 76231-1

Fax: 390 2 76231-620

Email: milan.info@bakernet.com

2. **Dragotti & Associati - Treviso**

Via Paris Bordone 9

Treviso 31100, Italy





Tel: 390 422 542 944
Fax: 390 422 544 055
E-mail: treviso@dragotti.com

3 Ing. A. Giambrocono & C.S.r.l.

Via Rosolino Pilo 19/b

Milano MI 20129, Italy

Tel: 390 229 404751
Fax: 390 229 404552
E-mail: giambroc@tin.it

6. สถิติเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในปี พ.ศ. 2539 - 2546

จำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 - 2546

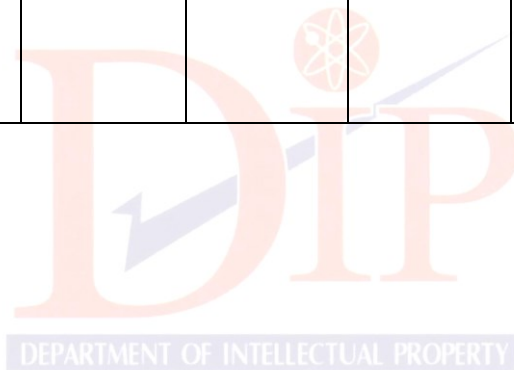
ปี พ.ศ. 2539	34,124	คำขอ
ปี พ.ศ. 2540	36,275	คำขอ
ปี พ.ศ. 2541	39,075	คำขอ
ปี พ.ศ. 2542	41,618	คำขอ
ปี พ.ศ. 2543	48,436	คำขอ
ปี พ.ศ. 2544	45,591	คำขอ
ปี พ.ศ. 2545	45,445	คำขอ
ปี พ.ศ. 2546	45,413	คำขอ





ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอน	วันที่ยื่นคำ ขอจด ทะเบียน	การ ตรวจสอบ	การอุทธรณ์	การจด ทะเบียน	ระยะเวลา ถึงวันรับจด ทะเบียน
ระยะเวลา	วันยื่นคำขอ	ไม่มี กำหนดเวลา แน่นอน	30 วัน	ไม่มี กำหนดเวลา แน่นอน	3-4 ปี





ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

	ค่าธรรมเนียม (Euro)	ค่าบริการวิชาชีพ (Euro)
1. การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	77.47	430
2. การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับจำพวกที่เพิ่มเติม (จำพวกละ)	650	1,500
3. การแก้ไขข้อ ที่อยู่ และอื่น ๆ	65	-
4. การต่ออายุเครื่องหมายการค้า	51.65	-
5. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำที่เหมือนกัน สำหรับจำพวกแรก	-	500
6. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำที่เหมือนกัน สำหรับจำพวกที่เพิ่มขึ้น (จำพวกละ)	-	300
7. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำที่คล้ายกัน สำหรับจำพวกแรก	-	1,500
8. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำที่คล้ายกัน สำหรับจำพวกที่เพิ่มขึ้น (จำพวกละ)	-	800
9. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่เหมือนกัน สำหรับจำพวกแรก	-	750
10. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่เหมือนกัน สำหรับจำพวกที่เพิ่มขึ้น (จำพวกละ)	-	500
11. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่คล้ายกัน สำหรับจำพวกแรก	-	1,500
12. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่คล้ายกัน สำหรับจำพวกที่เพิ่มขึ้น (จำพวกละ)	-	800
13. การเพิกถอนเครื่องหมายการค้า	800	7,800
14. การขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ	61.97	140
15. การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ	88	140

