



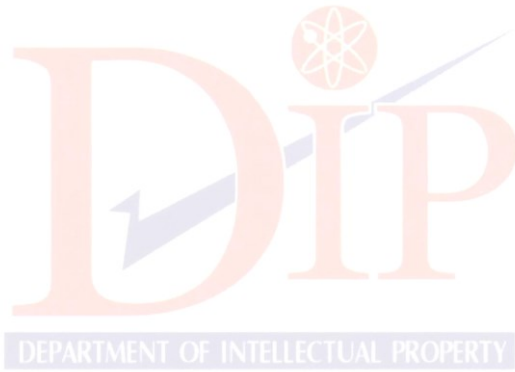
กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศมาเลเซีย

1.	ข้อมูลพื้นฐาน.....	3
1.	กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง.....	3
2.	อนุสัญญาระหว่างประเทศ.....	3
3.	ระบบการให้ความคุ้มครอง.....	3
4.	สิ่งได้รับความคุ้มครอง/นิยาม.....	3
5.	ข้อยกเว้นของสิ่งได้รับความคุ้มครอง.....	4
6.	สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน.....	5
7.	ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน.....	5
8.	อายุความคุ้มครอง.....	5
9.	การต่ออายุความคุ้มครอง.....	5
10.	การรักษาสิทธิ.....	6
11.	การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	6
12.	การโอนสิทธิ.....	6
13.	การอนุญาตให้ใช้สิทธิ.....	6
2.	ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง.....	6
1.	การเตรียมคำขอ.....	6
2.	เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	7
3.	การตรวจสอบคำขอ.....	7
4.	การประกาศโฆษณา.....	7
5.	การรับจดทะเบียน.....	8
6.	การขอถือสิทธิย้อนหลัง.....	8
7.	การคัดค้าน/โต้แย้ง.....	8
8.	การอุทธรณ์.....	8
9.	ค่าธรรมเนียมราชการรวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน.....	8
10.	ขั้นตอน/ระยะเวลา.....	9
3.	การบังคับใช้สิทธิ.....	9
1.	การกระทำที่ถือว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	9
2.	มาตรการในการเยียวยา.....	9
3.	กระบวนการ.....	10
4.	โทษ.....	10
5.	ข้อสังเกตการบังคับใช้สิทธิ เช่นในกรณีไม่มีกฎหมายเฉพาะ.....	10





4.	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน	10
1.	หน่วยงานรับผิดชอบ	10
2.	สำนักงานตัวแทน.....	11
	ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	14
	ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	15





กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศมาเลเซีย*

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540

2. อนุสัญญาระหว่างประเทศ

- อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (2510) (Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967))

- ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (พ.ศ. 2537 มาร์ราเคช) (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994, Marrakesh))

- องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization)

- International Convention ลงวันที่ 20 มีนาคม 2426 (1883) ฉบับที่ 1 มีการแก้ไขที่กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm Text)

- ความตกลงแห่งนีส์ว่าด้วยการจัดจำพวกรายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศ (Arrangement of Nice for the International Classification of Goods and Services) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2500 (1957) ฉบับที่ 1 มีการแก้ไขที่กรุงเจนีวา (Geneva Text) มีผลใช้บังคับวันที่ 8 เมษายน 2504 (1961)

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง

ระบบการจดทะเบียน โดยเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองภายในประเทศมาเลเซียก็เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว

มาเลเซียอาศัยหลักการผู้ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use Principle) ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่าในการยื่นฟ้องขอเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

4. สิ่งที่ได้รับคุ้มครอง/นิยาม

นิยาม

สิ่งที่ได้รับคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายชุด

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมาย หมายควมรวมถึง ภาพประดิษฐ์ ตรา ฉลาก ชื่อ ฉลากมือชื่อ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสิ่งเหล่านี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

* ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547





เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือที่จะใช้กับสินค้า เพื่อแสดงหรือระบุถึง ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือที่จะใช้กับบริการ เพื่อแสดงหรือระบุถึง ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นกับเจ้าของเครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้ เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด วัตถุประสงค์ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการ ของบุคคลอื่น

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง

เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย

- ชื่อของบุคคล หรือบริษัทที่ได้มีการประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ
- ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของธุรกิจเดิม (some predecessor in his business)
- ภาพหรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น
- คำที่ไม่เล็งถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ
- เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

5. ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง

เครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนได้

- เครื่องหมายที่หากนำมาใช้ น่าจะเป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนทั่วไป
- เครื่องหมายที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
- เครื่องหมายที่มีลักษณะอันขัดต่อศีลธรรมหรือกฎหมาย หรือที่ซึ่งไม่สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
- เครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของชาติ
- เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศมาเลเซีย สำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกัน หรือที่ต่างจำพวกกัน
- เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้กับสินค้าที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้านั้นได้





- เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งใช้กับไวน์หรือสุราที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว

สิ่งที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้

- ภาพของไม้ตระกูลชบา (hibiscus flower) อันเป็นดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย
- ภาพหรือคำที่เป็นการแสดงถึงพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองของรัฐใด ๆ
- ภาพของพระราชนิพนธ์ใด ๆ หรือตึกใด ๆ ที่สหพันธรัฐหรือรัฐบาลของรัฐ (Federal or State Government) เป็นเจ้าของ
- คำว่า ASEAN และภาพที่แสดงถึงโลโก้ของ ASEAN
- คำว่า RED CRESENT หรือ GENEVA CROSS และภาพของวงเดือนสีแดง (RED CRESENT), กาชาดเจนีวา (GENEVA CROSS) ที่เป็นสีแดง หรือกาชาดสหพันธรัฐสวิส (Swiss Federal Cross) ที่เป็นสีขาวหรือสีเงินบนพื้นสีแดง
- ภาพ, คติพจน์ หรือคำอันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ หรือกองทัพหลวง, ตรา, สิ่งที่มีตรากองทัพติดอยู่ (armorial bearings) หรือ ตราเกียรติยศ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ภาพ, คติพจน์ หรือคำอันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ หรือธงของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือธงชาติ
- ภาพ, คติพจน์ หรือคำอันเกี่ยวข้องกับวงเดือน (crests) สิ่งที่มีตรากองทัพติดอยู่ (armorial bearings) หรือ ตราเกียรติยศ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกองทัพมาเลเซีย (Malaysian Army), กองทัพเรือมาเลเซีย (Royal Malaysian Navy), กองทัพอากาศมาเลเซีย (Royal Malaysian Airforce) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย (Royal Malaysian Police)

6. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศมาเลเซีย

7. ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ไม่มีระบุไว้ในกฎหมาย

8. อายุความคุ้มครอง

10 ปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

9. การต่ออายุความคุ้มครอง

สามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี การต่ออายุล่าช้าสามารถกระทำได้โดยต้องเสียค่าปรับการต่ออายุล่าช้า





10. การรักษาสีทธิ
ไม่มีรายละเอียด
11. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียนในภายหลังได้ หากปรากฏว่า
 - ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียน หรือในระหว่าง 3 ปีก่อนที่จะมีการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
 - ผู้ที่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน มาร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันนั้น
 - เครื่องหมายการค้าอันนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
 - เครื่องหมายการค้าอันนั้นเป็นเครื่องหมายต้องห้ามตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อ 5
 - เครื่องหมายการค้าอันนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเอาไว้ก่อนแล้ว
 - เครื่องหมายการค้าอันนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
 - เครื่องหมายการค้าอันนั้นเป็นสิ่งสามัญทางการค้าขายการเพิกถอนการจดทะเบียนสามารถกระทำได้โดยการยื่นคำร้องขอต่อศาลสูงแห่งประเทศมาเลเซีย (High Court)

DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

12. การโอนสิทธิ
การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้โดยต้องบันทึกการโอนสิทธิดังกล่าวต่อสำนักเครื่องหมายการค้า เอกสารการโอนสิทธิไม่ต้องผ่านการรับรองใดๆ
13. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถทำได้โดยต้องบันทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ การใช้โดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิถือเป็นการใช้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนด้วย

2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

1. การเตรียมคำขอ
 - ในกรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศมาเลเซียเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแทน
 - หนึ่งคำขอสามารถขอความคุ้มครองได้เพียงหนึ่งจำพวกสินค้า/บริการ





- ต้องระบุรายการสินค้าที่จะขอความคุ้มครองให้ชัดเจน การยื่นขอความคุ้มครองโดย
ระบุรายการสินค้าที่ขอความคุ้มครองว่า “รายการสินค้าทั้งจำพวก” ไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าผู้ขอมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหลากหลายชนิดมาก การระบุรายการสินค้าด้วยถ้อยคำ
ที่กว้าง ๆ จึงอาจได้รับอนุญาต

- ผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีการใช้สินค้าจริงก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียน
- การยื่นคำขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนี้ยังไม่สามารถกระทำได้

2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- หนังสือมอบอำนาจ
- รูปเครื่องหมายการค้า
- คำแถลงว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง
- คำแปลและคำอ่าน สำหรับเครื่องหมายคำที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- ข้อมูลของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ
- รายการสินค้า/บริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน

3. การตรวจสอบคำขอ

เมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนดังกล่าวว่า มีรายการครบถ้วนหรือไม่ เอกสาร
ประกอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครบถ้วนหรือไม่ เครื่องหมายการค้ามีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน
ได้หรือไม่ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้
ก็จะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน สำหรับในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าว การตรวจสอบคำขอจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่ง

สำหรับการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า (Trademark Search) เพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องหมาย
การค้าที่เหมือนคล้ายยื่นไว้ก่อนหรือไม่ ผู้ขอสามารถตรวจค้นได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่บังคับว่าจำเป็นต้อง
ตรวจค้นก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียน การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าทางอินเทอร์เน็ตนี้ยังไม่สามารถกระทำได้

4. การประกาศโฆษณา

เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าใด คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกนำไปลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสองเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว





5. การรับจดทะเบียน

ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้านแต่ในที่สุดนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือศาลได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยกคำคัดค้านนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อไป

6. การขอถือสิทธิย้อนหลัง

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลังในประเทศมาเลเซียได้ โดยจะต้องยื่นคำขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง (แบบฟอร์มหมายเลข 5) พร้อมกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสำเนาเอกสารรับรองคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นภายในกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นนั้น

7. การคัดค้าน/โต้แย้ง

การคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดจะต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ประกาศโฆษณาคำขอยื่นคำขอจดทะเบียนนั้น แต่ทั้งนี้ ผู้คัดค้านอาจขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้านออกไปได้อีกโดยยื่นคำขอขยายระยะเวลาต่อสำนักเครื่องหมายการค้ามาเลเซียพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอขยายระยะเวลา

สำหรับเหตุแห่งการคัดค้าน ผู้คัดค้านอาจอาศัยเหตุที่ตนได้จดทะเบียนหรือได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศมาเลเซียก่อนผู้ขอจดทะเบียน นอกจากนี้ ยังอาจอาศัยเหตุที่ว่า เครื่องหมายการค้านี้ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ก็ได้ เช่น เครื่องหมายดังกล่าวเป็นสิ่งสามัญทางการค้าขาย หรือเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้รับคำคัดค้านแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำโต้แย้งต่อคำคัดค้านดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คู่กรณีฝ่ายใดที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูง (High Court) ต่อไปได้

8. การอุทธรณ์

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลสูงได้ โดยจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่ง โดยทั่วไป ผลของคำอุทธรณ์จะได้รับภายในประมาณ 1 ปี

9. ค่าธรรมเนียมราชการรวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน

โปรดดูตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า





10. ขั้นตอน/ระยะเวลา

โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศมาเลเซียจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ปี นับตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจนกระทั่งถึงวันออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3. การบังคับใช้สิทธิ

1. การกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น โดยที่:

- เป็นการใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายการค้า;
- เป็นการใช้กับสินค้า หรือสื่อสิ่งพิมพ์หรือโฆษณา ที่สามารถสื่อถึงหรือทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น; หรือ
- เป็นการใช้กับสถานที่หรือใกล้กับสถานที่ที่มีการให้บริการ หรือใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์หรือโฆษณา ที่สามารถสื่อถึงหรือทำให้เข้าใจได้ว่าบริการดังกล่าวเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น

2. มาตรการในการเยียวยา

เมื่อปรากฏว่า มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสามารถใช้มาตรการเยียวยาทางแพ่งและทางอาญา ดังต่อไปนี้

(ก) มาตรการเยียวยาทางแพ่ง

การดำเนินคดีแพ่งกับผู้กระทำละเมิดจะต้องกระทำโดยยื่นคำฟ้องต่อศาลสูง (High Court) ภายในระยะเวลา 6 ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบถึงการละเมิดนั้น ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ละเมิดระงับการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดนั้น;
2. ให้ส่งมอบ ทำลาย หรือแก้ไขตัดแปลงสินค้าละเมิด; หรือ
3. ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจขอคุ้มครองชั่วคราว โดยร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทำละเมิดดำเนินการที่ถือเป็นการละเมิดชั่วคราวได้ แต่ทั้งนี้ ศาลจะสั่งให้มีการไต่สวนคำร้องนั้นก่อนโดยรับฟังคู่กรณีทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม สำหรับในกรณีที่มีความฉุกเฉิน ศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวโดยไม่ต้องรับฟังความเห็นของคู่กรณีอีกฝ่ายก็ได้

(ข) มาตรการเยียวยาทางอาญา

นอกจากการเยียวยาในทางแพ่ง เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีอาญากับผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุกหรือทั้งปรับทั้งจำ ขึ้นอยู่กับประเภทของความผิด โดยผ่านทางกองบังคับใช้สิทธิ (Enforcement Division) กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade





and Industry) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการป้องปรามการละเมิด ยึดสินค้าละเมิด ตลอดจนถึงการดำเนินคดีกับผู้กระทำละเมิด ทั้งนี้ การดำเนินคดีโดยผ่านทางกองบังคับใช้สิทธิจะมีความรวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

3. กระบวนการ

ผู้เสียหายสามารถยื่นคำฟ้องในทางแพ่งกับศาลสูงได้ ส่วนในทางอาญา สามารถดำเนินการโดยผ่านทางกองบังคับใช้สิทธิ (Enforcement Division) กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry)

4. โทษ

โทษในการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปคือ ปรับไม่เกิน 100,000 เหรียญมาเลเซีย หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี สำหรับในกรณีของบุคคลธรรมดา และปรับไม่เกิน 250,000.- เหรียญมาเลเซีย สำหรับในกรณีของนิติบุคคล โทษปรับดังกล่าวเหล่านี้ อาจเพิ่มเป็นสองเท่าได้หากมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนเพิ่มขึ้น

5. ข้อสังเกตการบังคับใช้สิทธิ เช่นในกรณีไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ไม่มีรายละเอียด

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน

1. หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงการค้าภายในและกิจการผู้บริโภค (Intellectual Property Division, Ministry of Domestic Trade & Consumer Affairs) เป็นหน่วยงานที่ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศมาเลเซีย โดยมีที่อยู่ดังต่อไปนี้

Intellectual Property Division

Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs

32nd Floor, Menara Dayabumi

Jalan Sultan Hishamuddin

50623 Kuala Lumpur

Tel.: (603) 22.74.21.00

22.74.35.81

Fax: (603) 22.74.13.32

22.74.52.60

E-mail: wzismail@kpdnhq.gov.my





Internet website: <http://kpdnhq.gov.my>

ในกรณีการดำเนินกระบวนการทางอาญา เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์กับกองบังคับใช้สิทธิ (Enforcement Division) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Enforcement Division

Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs

Intellectual Property Division

22nd Floor, Menara Maybank

100 Jalan Tun Perak

50050 Kuala Lumpur

Tel.: (603) 232.99.55

Fax: (603) 201.26.18

ในกรณีการดำเนินกระบวนการทางแพ่ง เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น ผู้เสียหายสามารถยื่นคำฟ้องได้ที่ศาลสูงได้

2. สำนักงานตัวแทน

1. Shearn Delamore & Co

7th Floor, Wisma Hanzah-Kwong Hing

DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

No. 1, Leboh Ampang

50100 Kuala Lumpur,

Malaysia

Tel: 603 2076 2851, 603 2070 0644

Fax: 603 2072 2758/2034 1889, 603 2078 5625

E-mail: saifong@shearndelamore.com

2. Tay & Partners

Suite 6.01, 6th Floor

Plaza See Hoy Chan

Jalan Raja Chulan

Kuala Lumpur 50200

Malaysia





Tel: 603 2050 1888/1898
Fax: 603 2072 6354
E-mail: linda.wang@taypartners.com.my

3. Raja Darryl & Loh

Intellectual Property and Technology Department
18th Floor, Wisma Sime Darby
Jalan Raja Laut,
50350 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel: 603 26949999
Fax: 603 26933823
E-mail: peggychooi@rdl.com.my
syliew@rdl.com.my

4. Ram Rais & Partners

Wisma Packer,
No. 195 Jalan Tuanku Abdul Rahman,
Kuala Lumpur 50100
Malaysia

Tel: 60 3 2693 1125
Fax: 60 3 2693 0716
E-mail: ramrais@tm.net.my

5. Henry Goh & Co. SDN. BND.

Suite 3.02, Level 3, AMODA Building,
22, Jalan Imbl,
55100 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel: 603 2143 9122

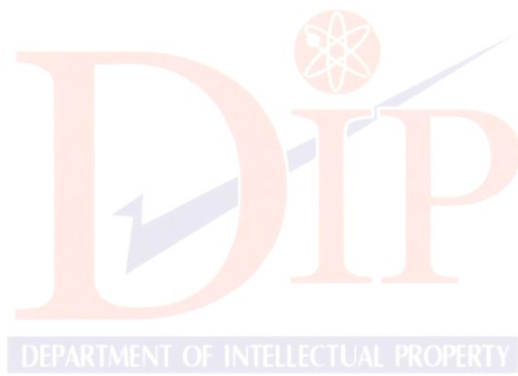




Fax: 603 2142 3110/3354, 603 2143 4062/4063

E-mail: hgoh@po.jaring.my

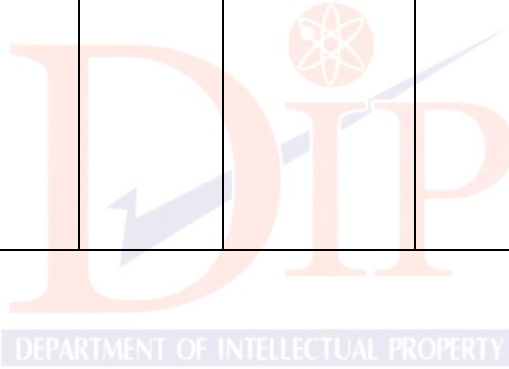
Internet: www.henrygoh.com





ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอน	วันยื่นคำขอ จดทะเบียน	วันประกาศ	คำคัดค้าน	การตรวจสอบ	การอุทธรณ์	การจดทะเบียน	ระยะเวลาถึงวันรับ จดทะเบียน
ระยะเวลา (เดือน)	1	24	36	40	-	36-48	> 48





ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การยื่นคำขอจดทะเบียน	ค่าบริการ (US\$)
1. ยื่นคำขอจดทะเบียนหนึ่งคำขอ	123.00
2. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิเสธรับจดทะเบียนของนายทะเบียน, การปรึกษากับนายทะเบียน หรือการยื่นเอกสารสนับสนุนการจดทะเบียนอันเกี่ยวกับการปฏิเสธการรับจดทะเบียนของนายทะเบียน หรือการดำเนินงานในลักษณะที่คล้ายคลึงดังกล่าวอันเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียน	ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของกรณี และค่าบริการของทนายความแต่ละคนต่อชั่วโมงการทำงาน
3. แก้ไขในรายละเอียดของคำขอจดทะเบียนรวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า	40.00
4. จัดเตรียมรายละเอียดในชั้นตอนสุดท้ายอันรวมถึงการเตรียมเครื่องหมายเพื่อการประกาศโฆษณา, การเตรียมคำรับจดทะเบียนและการรับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน	70.00
5. ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด (associated mark)	67.00

การตรวจค้นเครื่องหมายการค้า	ค่าบริการ (US\$)
1. การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าในมาเลเซีย (ต่อหนึ่งเครื่องหมายในหนึ่งจำพวก)	131.00
2. ให้คำปรึกษาความเป็นไปได้ในการจดทะเบียน	ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการให้คำปรึกษา

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า	ค่าบริการ (US\$)
1. การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าพร้อมจัดเตรียมสัญญาโอนสิทธิ	173.00
2. กรณีที่เป็นการโอนสิทธิที่ไม่รวมถึงกูดวิลล์ (good will) จะต้องมีการประกาศโฆษณาซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย	67.00
3. ยื่นคำร้องขอให้นายทะเบียนอนุมัติคำขอโอนสิทธิรวมถึงการจัดเตรียม statement of case และ Statutory Declaration ตามมาตรา 55(4)	213.00





การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง	ค่าบริการ (US\$)
1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า	52.00
2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่เจ้าของเครื่องหมายการค้า	52.00
3. การจดทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย (Registered User) พร้อมทั้งจัดเตรียม Statement of Case และ Statutory Declaration	173.00
4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ของตัวแทน	20.00
5. เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย (Registered User)	67.00

คำขอต่ออายุ/การฟื้นคืนคำขอจดทะเบียน	ค่าบริการ (US\$)
1. จัดเตรียมและยื่นคำขอต่ออายุการจดทะเบียนก่อนหมดอายุ	52.00
2. ยื่นคำขอต่ออายุล่าช้าภายในหนึ่งเดือน	72.00
3. คำขอฟื้นคืนเครื่องหมายการค้าที่ถูกเพิกถอนเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุภายในหนึ่งปีนับจากวันที่หมดอายุ	94.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	ค่าบริการ (US\$)
1. การขอถือสิทธิวันยื่นคำขอย้อนหลัง	27.00
2. ค่าขอขยายระยะเวลา	27.00
3. ค่าขอสำเนาเอกสารรับรองจากนายทะเบียน	52.00
4. การดำเนินการใดๆ ตามหนังสือคำสั่งของนายทะเบียนซึ่งมิได้ระบุรายละเอียดไว้ ณ ที่นี้	75.00
5. ยื่นคำขอเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ตามคำร้องขอของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน	67.00
6. ยื่นคำร้องเพื่อขอให้การจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตามคำสั่งศาล	107.00

หมายเหตุ ค่าบริการข้างต้นไม่นับรวมค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่สำนักงานตัวแทนได้สำรองจ่ายไปก่อน

