



ด่วนมาก

ที่ พณ ๐๗๐๒/ ๑๙๐๗

กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถนนนนทบุรี

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖

เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ.
และคำประกาศ (Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid
Protocol)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงพาณิชย์ ที่ พณ ๐๗๐๓/๑๒๑๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ล) ๒๘๘๐๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๔. พิธีสารเกี่ยวกับความตกลงกรุงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (พิธีสารมาดริด) – Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks : Madrid Protocol พร้อมด้วยคำแปล
 ๕. ระเบียบร่วมภายใต้ความตกลงกรุงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย และพิธีสารเกี่ยวกับความตกลงดังกล่าว (ระเบียบร่วม) – Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement : Common Regulations พร้อมด้วยคำแปล
 ๖. ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ.
 ๗. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๔/๑๗๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 ๘. คำประกาศ (Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
 ๙. Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. และคำประกาศ (Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๗)

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้รัฐสภาเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเกี่ยวกับความตกลงกรุงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (พิธีสารมาดริด) - Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks : Madrid Protocol ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓)

ทั้งนี้ พิธีสารมาดริดเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังต่างประเทศ โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดไปยังประเทศอื่นๆ ที่เป็นภาคี ๙๘ ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (EU) สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว หรือ บรูไนดารุสซาลาม เป็นต้น ได้ในคราวเดียว รวมทั้งสามารถบริหารจัดการสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยผ่านสำนักกระหว่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้ WIPO โดยผู้จดทะเบียนไม่ต้องตั้งตัวแทนหรือไปดำเนินการเองในแต่ละประเทศ อันจะเป็นการลดภาระและเพิ่มโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

๑.๒ ในด้านกฎหมาย ประเทศไทยจะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายที่สอดคล้องกับพิธีสารมาดริด และระเบียบร่วมภายใต้ความตกลงกรุงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย และพิธีสารเกี่ยวกับความตกลงดังกล่าว อันเป็นอนุบัญญัติซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ในการปฏิบัติตามหลักการในพิธีสารมาดริดดังกล่าว ทั้งนี้ ภาคีพิธีสารมาดริดอาจทำคำประกาศ (Declarations) ได้บางประการตามที่พิธีสารมาดริดหรือระเบียบร่วมกำหนดไว้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติในประเทศของตน (ดังมีรายละเอียดพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และระเบียบร่วม (Common Regulations) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕)

ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้รองรับพิธีสารมาดริดแล้ว กล่าวคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก หน้า ๒๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ได้เพิ่มบทบัญญัติหมวด ๑/๑ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด เพื่อรองรับหลักการตามพิธีสารมาดริด โดยมีบทบัญญัติให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติงานตามระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารดังกล่าว

๒. การดำเนินการ

๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณายกร่าง

กฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. และพิจารณาคำประกาศ (Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้า และผู้แทนจากหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและเข้าร่วมประชุมด้วย

๒.๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้ามีมติเห็นชอบให้เสนอร่างกฎกระทรวงและคำประกาศ (Declarations) ดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

๒.๓ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เผยแพร่ร่างกฎกระทรวงและคำประกาศ (Declarations) ลงในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องด้วยการออกกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. และการพิจารณาคำประกาศ (Declarations) เป็นขั้นตอนที่จำเป็นต่อการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด จึงเห็นควรให้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวโดยเร็วเพื่อการดำเนินการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยต่อไป

๔. ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ.

๔.๑ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติงานตามระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

๔.๒ สาระสำคัญ

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติงานตามระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดในประเด็นต่างๆ เช่น

- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข แบบพิมพ์ ภาษาที่ใช้ รายการข้อความในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ
- กำหนดวิธีการติดต่อกับนายทะเบียน
- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของนายทะเบียนในฐานะสำนักงานต้นทาง และขั้นตอนการแก้ไขความบกพร่องในกรณีที่มีสำนักระหว่างประเทศแจ้งว่ามีความบกพร่อง
- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ส่งมาจากสำนักระหว่างประเทศซึ่งระบุประเทศไทยเป็นประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งหรือส่งคำสั่งของนายทะเบียนถึงผู้ขอจดทะเบียนโดยผ่านสำนักระหว่างประเทศ (ดังมีรายละเอียดร่างกฎกระทรวงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๕. คำประกาศ (Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด

๕.๑ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

การทำคำประกาศ (Declarations) มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือนวปฏิบัติของประเทศไทย โดยต้องทำคำประกาศไปยังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้ององค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทยซึ่งต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๗๐๒/๑๑๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สอบถามกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินการและขั้นตอนในการทำคำประกาศ (Declarations) ซึ่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีความเห็นว่า การทำคำประกาศเพื่อการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดไม่เข้าข่ายเป็นการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ อันจะต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา) และกระทรวงพาณิชย์ควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำภาคยานุวัติสารที่มีคำประกาศดังกล่าวแนบท้ายเพื่อการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด เมื่อได้ดำเนินการภายในครบถ้วนแล้ว (ดังมีรายละเอียดหนังสือกรมสนธิสัญญาและกฎหมายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๕.๒ คำประกาศ (Declarations) ของประเทศไทยที่เห็นควรจัดทำ

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดทำคำประกาศ ดังต่อไปนี้

๑) คำประกาศภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)

๑.๑) คำประกาศในการกำหนดเวลาแจ้งการปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจาก ๑ ปี เป็น ๑๘ เดือน ตาม Article 5(2)(b) (Extension to 18 months of the refusal period)

เหตุผล เพื่อให้นายทะเบียนมีระยะเวลาในการตรวจสอบและพิจารณาคำขอจดทะเบียนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนแจ้งคำสั่งรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนไปยังสำนักกระหว่างประเทศ

๑.๒) คำประกาศในการกำหนดเวลาแจ้งการปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายหลัง ๑๘ เดือนในกรณีที่มีการคัดค้านการจดทะเบียน ตาม Article 5(2)(c) (Possible notification of refusals based on an opposition after the 18-month time limit)

เหตุผล เพื่อให้นายทะเบียนสามารถแจ้งว่ามีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่มีการคัดค้านภายหลังระยะเวลา ๑๘ เดือนได้

๑.๓) คำประกาศในการกำหนดค่าธรรมเนียมเฉพาะราย (Individual Fees) แทนการรับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมรายจำพวกที่เพิ่มขึ้น (Supplementary Fee) และค่าธรรมเนียมรายประเทศ (Complementary Fee) ที่สำนักกระหว่างประเทศ (International Bureau – IB) จัดสรรให้ตาม Article 8(7)(a) (Individual Fees)

เหตุผล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเรียกให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามอัตราที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันได้

๒) คำประกาศภายใต้ระเบียบร่วม (Common Regulations)

๒.๑) คำประกาศสำหรับประเทศที่กฎหมายภายในกำหนดให้มีการบันทึกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในทะเบียน แต่ขอให้การบันทึกทางทะเบียนระหว่างประเทศไม่มีผลใน

ประเทศไทย ตาม Rule 20bis(6)(b) (Recording of licenses provided for in the domestic law, but the recording of licenses in the International Register has no effect)

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันซึ่งบัญญัติให้การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(ดังมีรายละเอียดคำประกาศของประเทศไทยที่เห็นควรจัดทำตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๖. ข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแล้ว เห็นควรมีข้อเสนอ ดังนี้

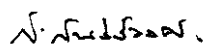
๖.๑ เสนอร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

๖.๒ เห็นชอบการทำคำประกาศ (Declarations) ภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และระเบียบร่วม (Common Regulations) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ได้เป็นสาระสำคัญ กระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบอีก

๖.๓ เห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำภาคยานุวัติสาร (Instrument of accession) ที่มีคำประกาศตามข้อ ๖.๒ แนบท้ายเพื่อการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด เมื่อกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศว่าได้ดำเนินการภายในต่างๆ ซึ่งรวมถึงการออกกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โทร. ๐๒-๕๔๗-๕๑๙๑

โทรสาร ๐๒-๕๔๗-๕๘๙๕