



www.idgthailand.com

กรณีศึกษา การละเมิดเครื่องหมายการค้า และวิธีการรับมือ



//

Your Dedicated Team For Global
Brand and Innovation Design,
Protection and Commercialization

//

ศิวรุณี ธรรมรงค์

ทนายความที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท อินเทลลิจวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

8 พฤษภาคม 2562

CONTACT US
Intellectual Design Group Company Limited (IDG)

Tel +66(0) 2011 7161
Fax +66(0) 2968 2499

LINE Line@ID : @idgthailand

✉ contact@idgthailand.com

f IDG Thailand

Table of Contents

- ความสำคัญของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
- ประเภทของการละเมิดเครื่องหมายการค้า
- ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการไทยที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ
- กรณีศึกษา: เครื่องหมายการค้าไทยที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ
- พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบการที่ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า
- แนวทางการรับมือเมื่อถูกละเมิด
- การป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (โดยไม่ตั้งใจ)

**“ยี่ห้อแบรนด์มีชื่อเสียงมากเท่าไร
ยิ่งเสี่ยงต่อการถูกละเมิดมากขึ้นเท่านั้น”**

ความสำคัญของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

- เจ้าของเครื่องหมายการค้า มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันโดยบุคคลอื่น ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า
- มีสิทธิ คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่น หากแสดงได้ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า
- มีสิทธิในการ ขอให้เพิกถอน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น หากแสดงได้ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า
- ฟ้องคดีเกี่ยวกับการลงขาย (Passing-off) เพื่อให้หยุดกระทำการและเรียกค่าสินไหมทดแทน
- ดำเนินคดีอาญา กับผู้ละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญา

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

- มีสิทธิป้องกันมิให้บุคคลที่สามซึ่งมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน (TRIPs ข้อ 16(1))
- มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ (ในประเทศที่ได้รับการจดทะเบียน)
- เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี และต่ออายุได้อีกครั้งละ 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตลอดไป
- ทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า และโอนเครื่องหมายการค้าให้แก่บุคคลอื่นได้
- ป้องกันมิให้บุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว
- ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีบุคคลอื่นละเมิดเครื่องหมายการค้าได้
- ดำเนินคดีอาญากับผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ

“กันไว้ ดีกว่าแก้”

ค่าใช้จ่าย

จดทะเบียน
เป็นเจ้าของ

ต่อสู้เพื่อเอา
เครื่องหมายคืนมา



ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ

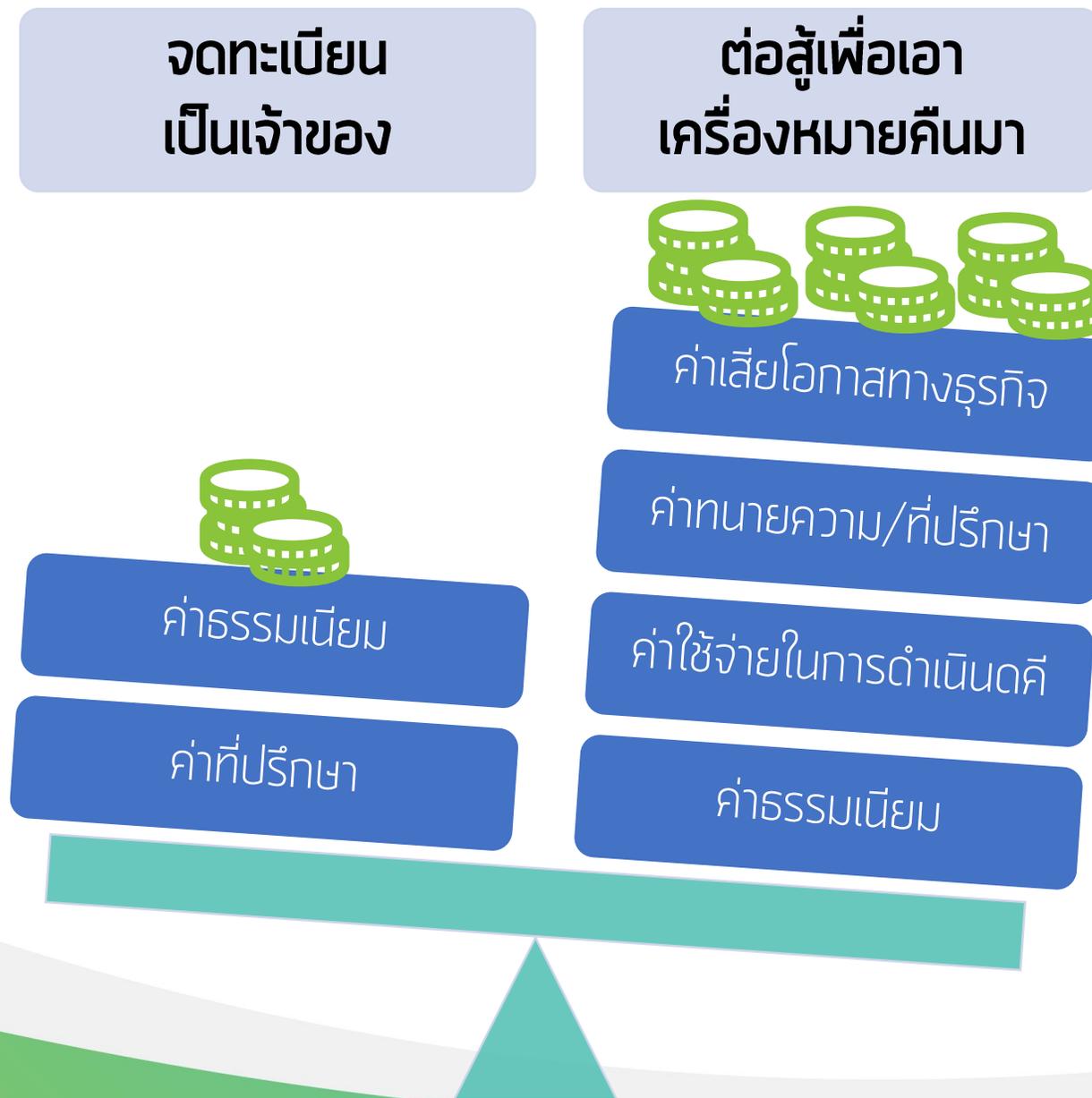
ค่าทนายความ/ที่ปรึกษา

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าที่ปรึกษา



ประเภทของการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ประเภทของการละเมิดเครื่องหมายการค้า

- การปลอมเครื่องหมายการค้า
- การเลียนเครื่องหมายการค้า
- การนำบรรจุภัณฑ์ไปบรรจุสินค้าซ้ำ (Refill)
- จำหน่ายสินค้าที่ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า
- ลวงขาย (Passing-off)
- เอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเพื่อกันสิทธิ์ของเจ้าของที่แท้จริง (Trademark Hijacking)

การปลอมเครื่องหมายการค้า



การเลียนเครื่องหมายการค้า



การเลียนเครื่องหมายการค้า



การนำบรรจุภัณฑ์ไปบรรจุสินค้าซ้ำ (Refill)



การนำบรรจุภัณฑ์ไปบรรจุสินค้าซ้ำ (Refill)



การลงขาย



Trademark Hijacking

- การนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนไว้เพื่อกันสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริง แล้วเสนอขายเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว
- มักเกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าของเครื่องหมายยังไม่เข้าสู่ตลาดในประเทศนั้น ๆ หรือเกิดจากผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้าในประเทศนั้น ๆ
- มักพบในประเทศที่ใช้หลัก First-to-register (First-to-file)



أيذج ฅมรบกวนأيจ ปรกอบการไทยหน้อ

งาน Thaixef ฅผกเตือ ฅเจ้าของbrand ฅ่างๆ ฅขายที่จีนหรือมีปรเทศ ฅริบจตหะเบียนเครื่องท ฅเทศนั้นๆไว้ฅแต่เนินๆน ฅหัวใส ฅที่ยวมาดูสินค้ ฅตัวโทนน่าจะโต จาก ฅหะเบียนเครื่องหมาย ฅค้จคดฅแค3พันหวน ฅ ฅเจ้าของbrandตัวจริง ฅเสนอนหน้ามามากกว่าที่ ฅต้องซื้อbrand กลับไป

ฅนจีนหัวหมอที่ฅมรู้จัก ฅbrand ที่ไปได้มาจาก ฅbrand

เตือนเจ้าของ ฅเครื่องหมาย

โดย ไทยรัฐออนไลน์ ©

หน้าหลัก

"พาณิชย์

เผยแพร่: 1 ก.



คนไทยอย่าชะล่าใจ! ผู้ค้าจ ถูกฟ้องร้อง

โดย ไทยรัฐออนไลน์ © 24 มี.ค. 2561 19:01 น.

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก | หุ้บ-การเงิน | เศรษฐกิจ | เกาะกระแส | นรือนเนอร์ดี้ | การตลาด | บอเตอรี้ | ไอซีที | ท้องถิ่น | การเมือง

Home > การตลาด > บริษัทจีน บิว...

TRENDING NOW นาทิประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสงมรชาติเชก เปลี่ยนพระราชสถานะ

การตลาด

บริษัทจีน ป่วนตลาดโลก จด ฅเครื่องหมายการค้า...ดักหน้าคู่แข่ง

วันที่ 2 August 2018 - 13:20 น.

Facebook Twitter Google+ LINE

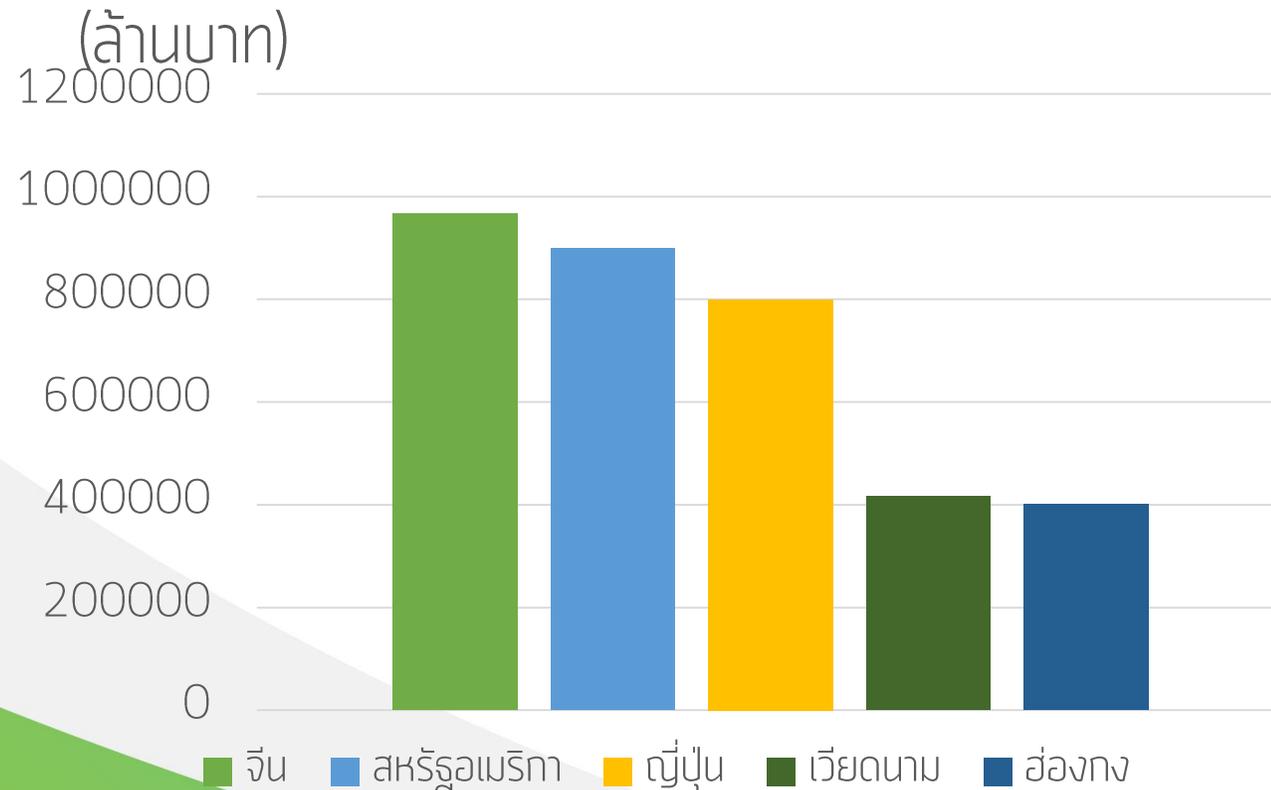


ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ

การละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการไทย ในต่างประเทศ 2 ประเภทหลักๆ

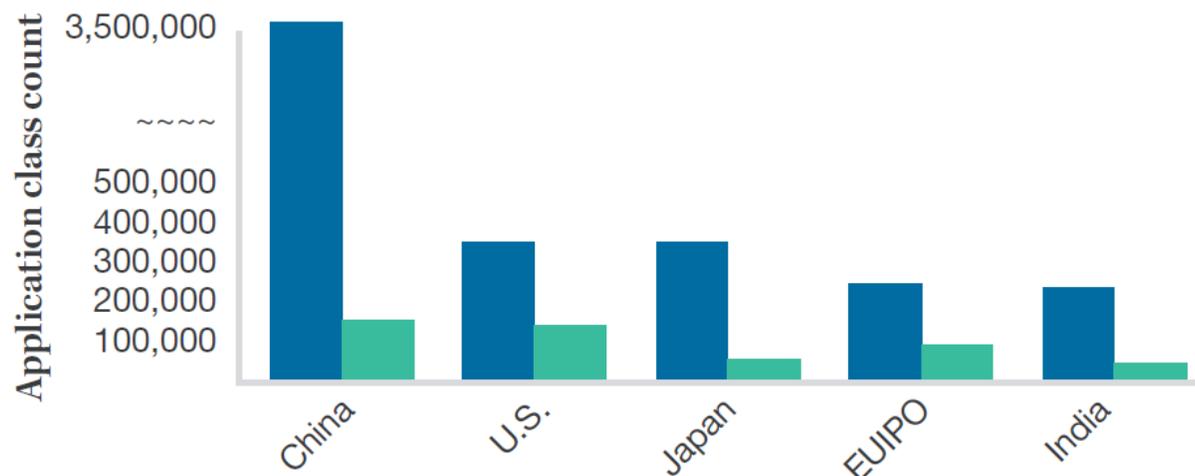
- Trademark Hijacking
- การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า

ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี 2561 (ล้านบาท)



จีน คือ
ตลาดส่งออก
อันดับ 1
ของไทย

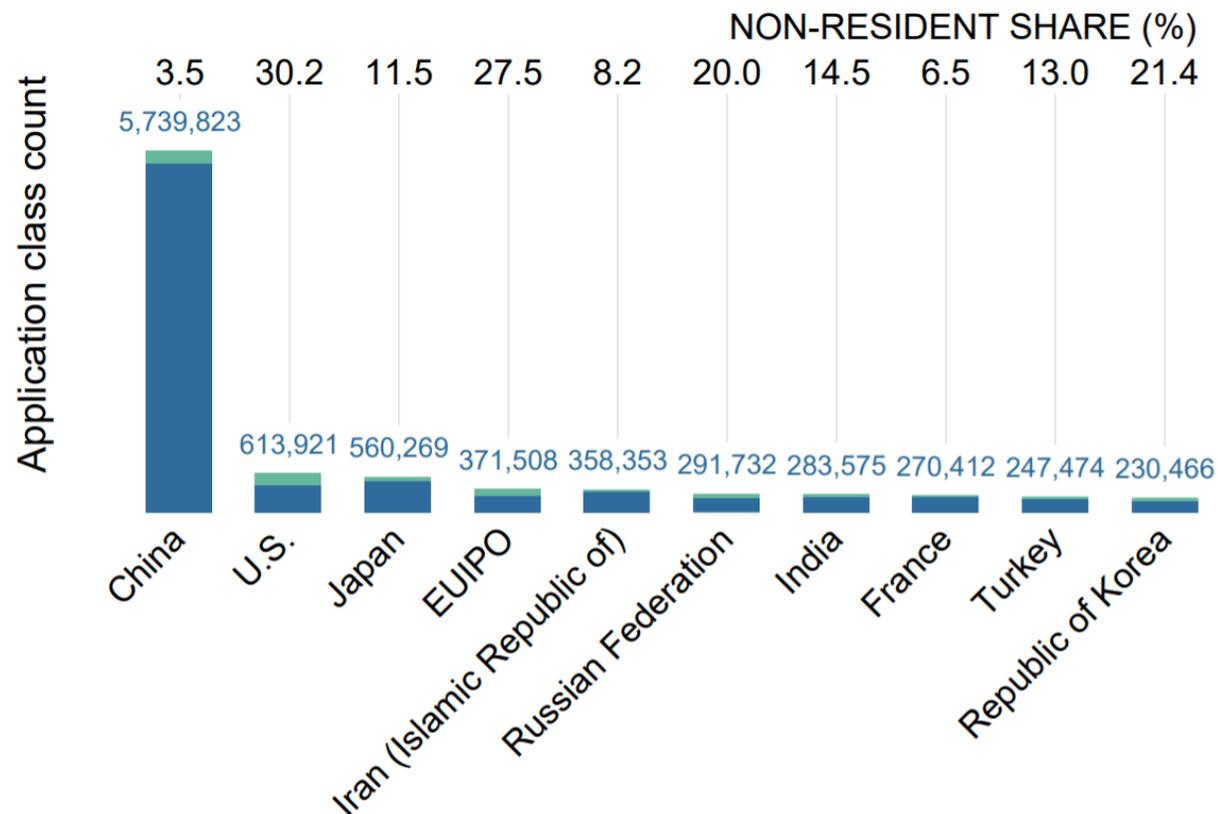
Trademark application class counts for the top 5 offices, 2016



■ RESIDENT ■ NON-RESIDENT

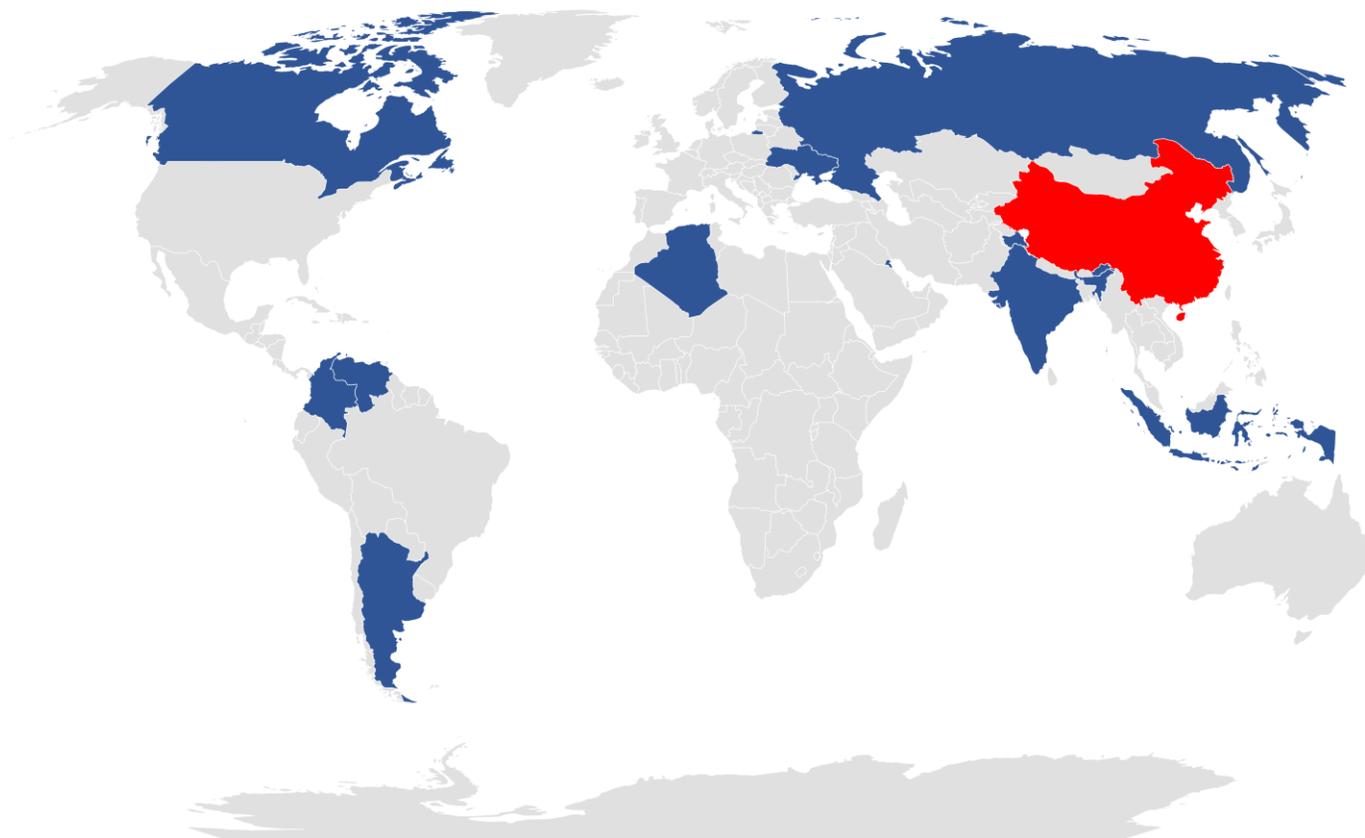
ปี 2016
มีคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ในประเทศจีนสูงถึง
3.7 ล้านคำขอ

Trademark application class counts for the top 10 offices, 2017



ปี 2017
มีคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ในประเทศจีนสูงถึง
5.7 ล้านคำขอ

PRIORITY WATCH LIST COUNTRIES

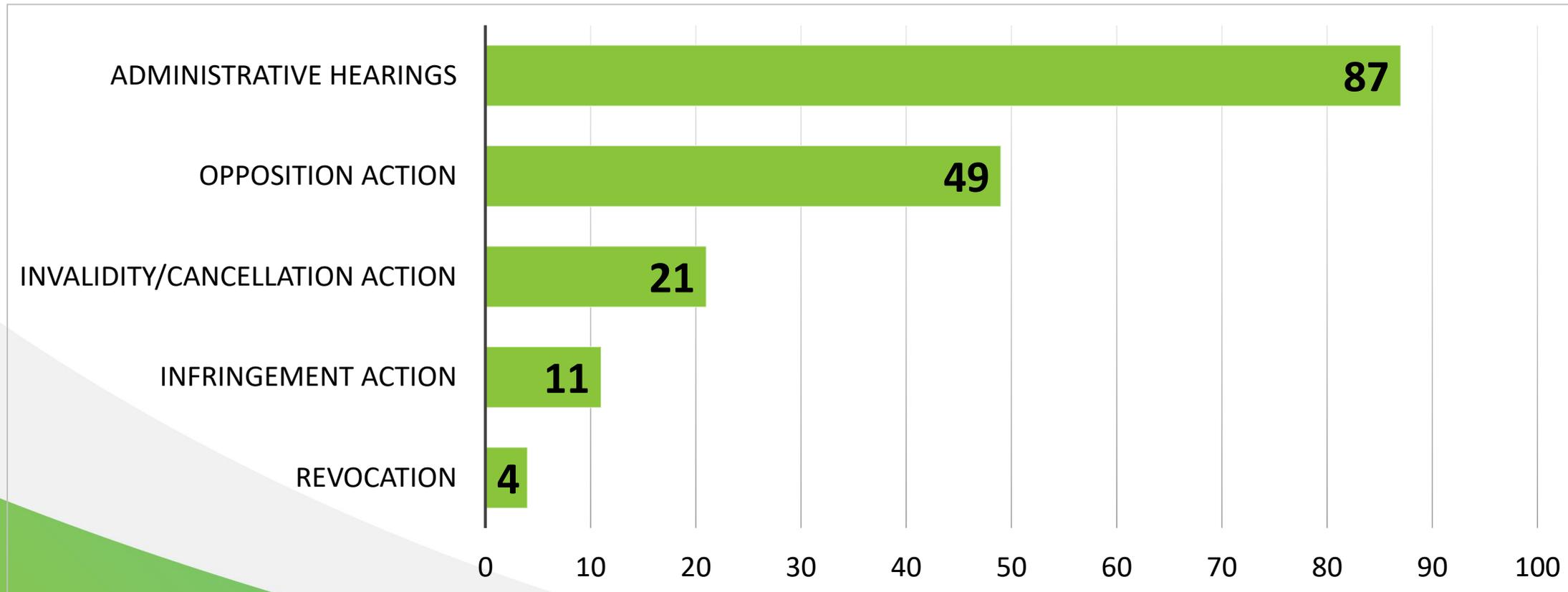


จีน ติดอันดับ 1
ประเทศที่มีการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
สูงที่สุดในโลก

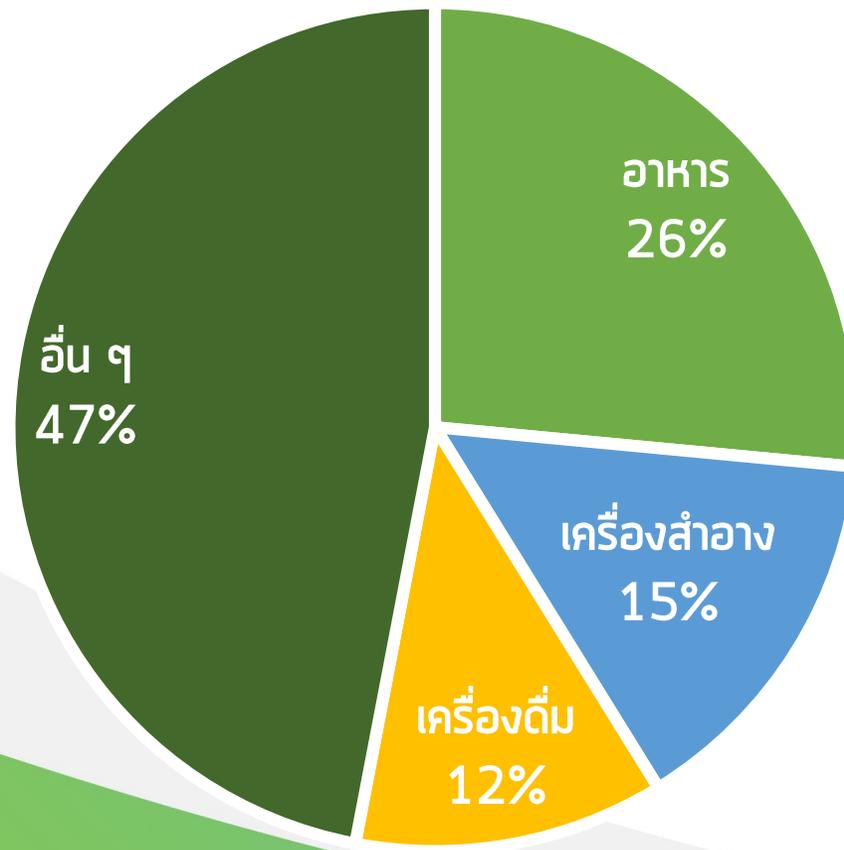
Powered by Bing
© GeoNames, MSFT, Microsoft, NavInfo, Navteq, Thinkware Extract, Wikipedia

Source: 2018 Special 301 Report, Office of the United States Trade Representative

จำนวนคดีเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนและอาเซียน (ยกเว้นเมียนมา) ที่ผู้ประกอบการไทยเป็นฝ่ายโจทก์



ประเภทสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่ถูกละเมิด เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ



อาหาร
เครื่องสำอาง
และเครื่องดื่ม
ถูกละเมิดเครื่องหมาย
ในต่างประเทศสูงที่สุด

พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบการที่ทำให้ถูกละเมิด เครื่องหมายการค้า

คุณเป็นคนแบบนี้รึเปล่า?

- ไม่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
- “แบรนด์เราไม่ดัง คงไม่มีใครก็อปปี้หรอก”
- “ขายของให้ได้ก่อน ค่อยจดละกัน”
- ออกบูธแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อน
- จำหน่ายสินค้า โดยไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อน
- ไว้ใจตัวแทนจำหน่าย (ในต่างประเทศ) ปลอมยี่ห้อจัดการให้ก็ได้

แนวทางการป้องกันและการรับมือ ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า

แนวทางการป้องกัน Trademark Hijacking

- **จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนเสมอ**
 - ก่อน ขายสินค้า/ให้บริการ
 - ก่อน ส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศ
 - ก่อน ไปออกบูธแสดงสินค้า
 - ก่อน เปิดตัวสินค้า

แนวทางการป้องกัน Trademark Hijacking

- จดทะเบียนให้ครอบคลุมประเทศที่สำคัญ
 - ประเทศที่เป็นฐานการผลิตสินค้า
 - ประเทศที่เป็นตลาดจำหน่ายสินค้า
 - ประเทศที่มีปัญหาการละเมิดสูง

แนวทางการรับมือ Trademark Hijacking

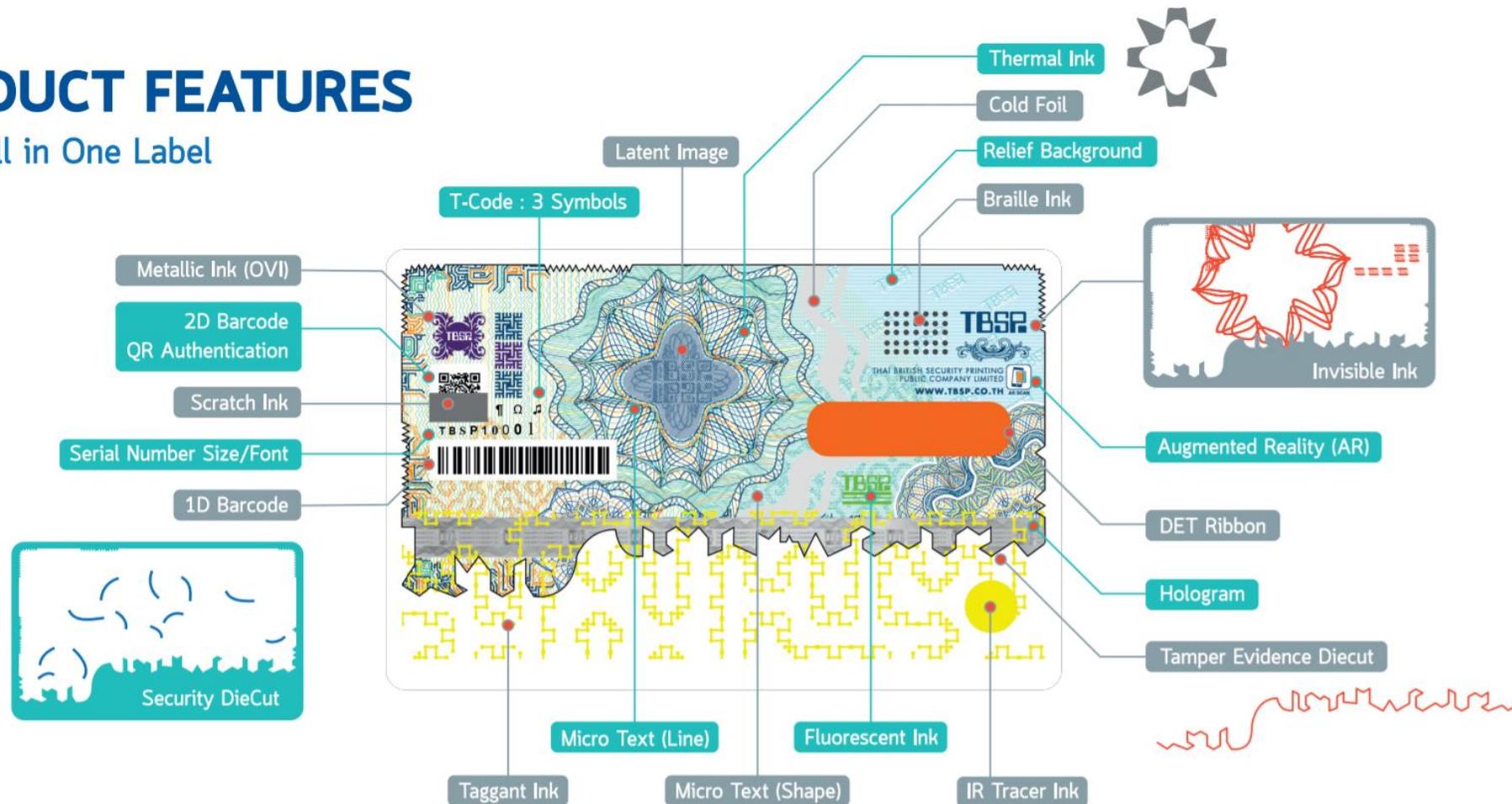
- **ถ้าเครื่องหมายการค้ายังไม่ได้รับการจดทะเบียน**
 - คัดค้านในระหว่างการประกาศโฆษณา
- **ถ้าเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว**
 - ขอให้เปิดตอนการจดทะเบียนต่อ Trademark Office ของประเทศนั้น ๆ
 - ฟ้องขอให้เปิดตอนการจดทะเบียนต่อศาล

ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

แนวทางการป้องกันการปลอมเครื่องหมายการค้า

PRODUCT FEATURES

TBSP All in One Label



แนวทางการรับมือ การปลอม เครื่องหมายการค้า

เมื่อถูกปลอมเครื่องหมายการค้า ต้องทำอะไร?

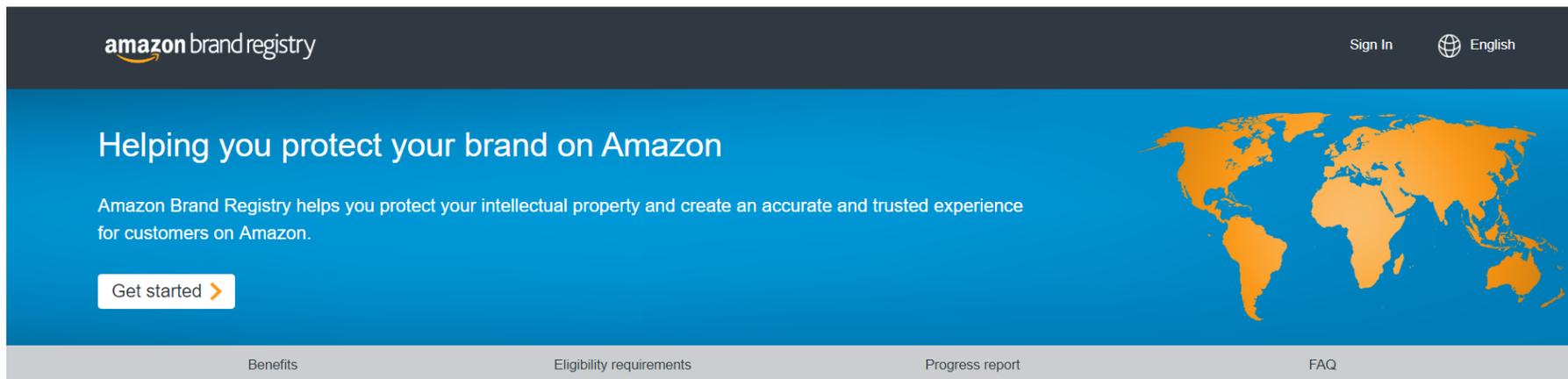
รวบรวมหลักฐาน



ตัวอย่างสินค้าของจริงและสินค้าของปลอม



ความร่วมมือในการระงับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต



The screenshot shows the top section of the Amazon Brand Registry website. It features the Amazon logo and 'amazon brand registry' text on the left. On the right, there are links for 'Sign In' and 'English'. The main heading reads 'Helping you protect your brand on Amazon'. Below this, a sub-heading states: 'Amazon Brand Registry helps you protect your intellectual property and create an accurate and trusted experience for customers on Amazon.' A 'Get started >' button is positioned below the text. To the right of the text is a world map. At the bottom of the screenshot, a navigation bar contains links for 'Benefits', 'Eligibility requirements', 'Progress report', and 'FAQ'.

Why Amazon Brand Registry?

Accurate brand representation

Once you enroll, Brand Registry gives you greater influence and control over your brand's product listings on Amazon.

Powerful search tools

Amazon Brand Registry enables you to easily find content in different Amazon stores. Search for content using images, keywords, or a list of ASINs in bulk and report suspected violations through a simple, guided workflow.

Proactive brand protection

Our automated protections use information about your brand to proactively remove suspected infringing or inaccurate content. The more information you provide, the better Brand Registry can help you protect and improve your brand experience.

Learn more about the [benefits of Brand Registry](#).

What do I need to sign up?

To enroll in Amazon Brand Registry, you will need:

- ✓ An active registered trademark for your brand that appears on your products or packaging.
- ✓ The ability to verify yourself as the rights owner or the authorized agent for the trademark.
- ✓ An Amazon account. You can use an existing Amazon account (credentials associated with Vendor or Seller Central) or create a new one for free.

[Get started >](#)

ความร่วมมือในการระงับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต



The screenshot shows the homepage of the Alibaba IP Protection Platform. The header includes the Alibaba Group logo and the text "Alibaba Group | IP Protection Platform" with the URL "ipp.alibabagroup.com". Navigation links for "Sign in", "Register", "中文", and "English" are present. A main navigation bar contains "Home", "Principle & Policy", "Good-faith Takedown", "IP Joint-Force", and "AACA". The central banner features the text "Alibaba INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION Handbook" with left and right navigation arrows. Below the banner, there are two main content blocks: "IPP Platform Instructions" and "Alibaba Anti-Counterfeiting Alliance".

Alibaba Group | IP Protection Platform
ipp.alibabagroup.com

Sign in | Register | 中文 | English

Home | Principle & Policy | Good-faith Takedown | IP Joint-Force | AACA

Alibaba INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION Handbook

Alibaba Intellectual Property Rights Protection Handbook

IPP Platform Instructions

Please submit your identification document and intellectual property right document via this platform. After document authentication, you may submit infringement complaint or join our cooperation program.

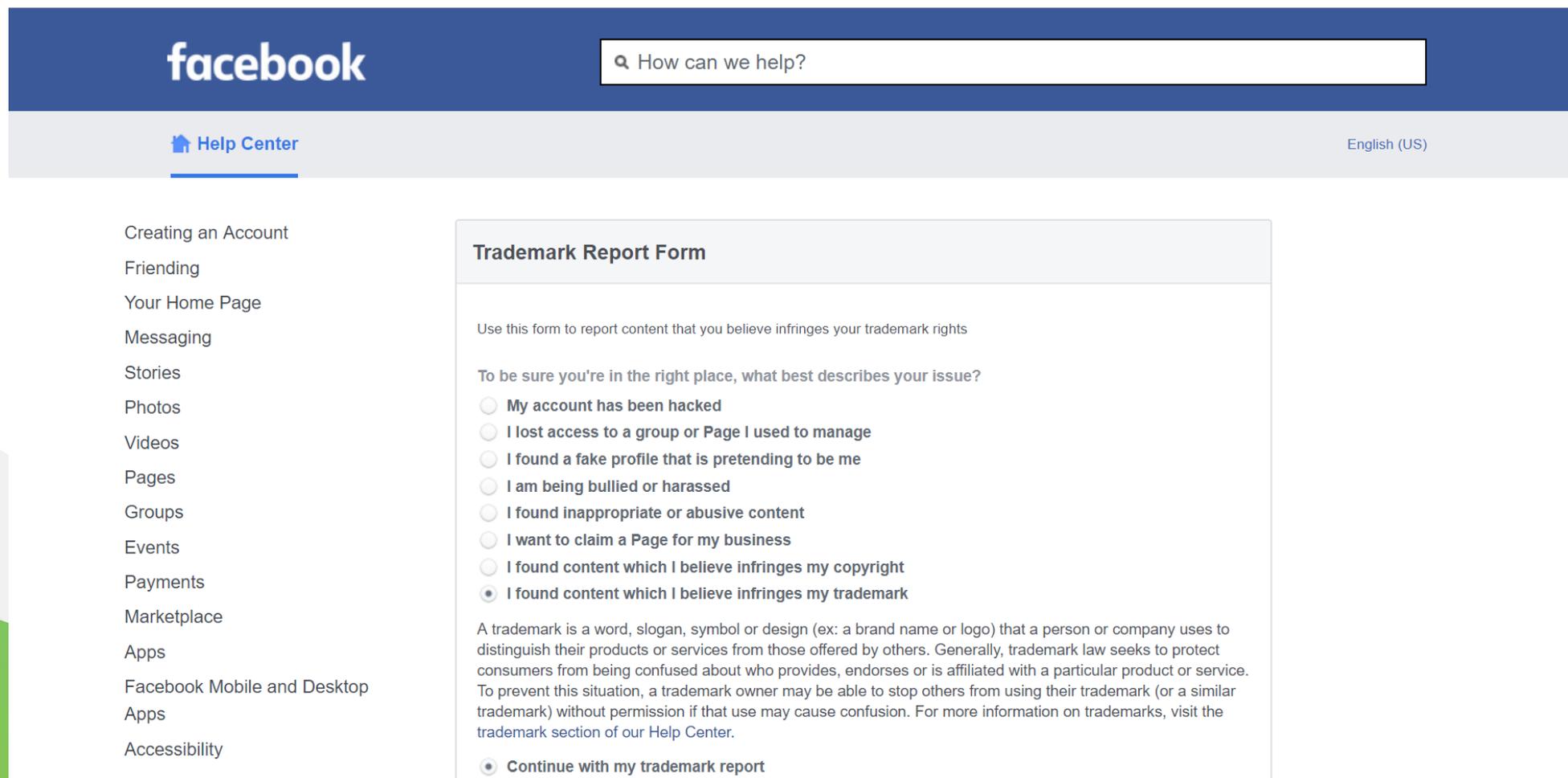
Complaint Procedure | Required Materials | Video Tutorials

Alibaba Anti-Counterfeiting Alliance

AACA is the first alliance of its kind. AACA combines brand and industry knowledge together with Alibaba's e-commerce technology and platform insights in order to protect IP more effectively.

Mission & Vision | Membership | Practices

ความร่วมมือในการระงับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต



The screenshot shows the Facebook Help Center interface. At the top, the Facebook logo is on the left, and a search bar contains the text "How can we help?". Below the search bar, there is a "Help Center" link with a house icon and the text "English (US)". On the left side, there is a navigation menu with the following items: "Creating an Account", "Friending", "Your Home Page", "Messaging", "Stories", "Photos", "Videos", "Pages", "Groups", "Events", "Payments", "Marketplace", "Apps", "Facebook Mobile and Desktop Apps", and "Accessibility". The main content area displays the "Trademark Report Form". The form has a title "Trademark Report Form" and a subtitle "Use this form to report content that you believe infringes your trademark rights". Below the subtitle, there is a question: "To be sure you're in the right place, what best describes your issue?". There are eight radio button options: "My account has been hacked", "I lost access to a group or Page I used to manage", "I found a fake profile that is pretending to be me", "I am being bullied or harassed", "I found inappropriate or abusive content", "I want to claim a Page for my business", "I found content which I believe infringes my copyright", and "I found content which I believe infringes my trademark". The last option is selected. Below the options, there is a paragraph of text: "A trademark is a word, slogan, symbol or design (ex: a brand name or logo) that a person or company uses to distinguish their products or services from those offered by others. Generally, trademark law seeks to protect consumers from being confused about who provides, endorses or is affiliated with a particular product or service. To prevent this situation, a trademark owner may be able to stop others from using their trademark (or a similar trademark) without permission if that use may cause confusion. For more information on trademarks, visit the trademark section of our Help Center." At the bottom of the form, there is a "Continue with my trademark report" button.

การดำเนินคดีอาญา



กรมศุลกากร
กรมตำรวจ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมการกงสุล
ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์
ในทรัพย์สินทางปัญญา

พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
โดย คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร





TOP SECRET
Document Destruction

W
WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS
สุวรรณภูมิ

TOP SECRET
Document Destruction

กรมศุลกากร
หน่วยงานกักกันและคุ้มครอง
ผลิตภัณฑ์จากเพื่อนบ้าน
และประเทศต่าง ๆ

กรมศุลกากร
หน่วยงานกักกันและคุ้มครอง
ผลิตภัณฑ์จากเพื่อนบ้าน
และประเทศต่าง ๆ



ពិធី

កំណើតមហាសន្និសីទស្តីពីការងារស្រាវជ្រាវ និង បណ្តុះបណ្តាល
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ស ខេត្ត ឧបត្ថម្ភកម្ម រដ្ឋបាល និង រដ្ឋប្រឹក្សា
ខេត្ត ព្រះវិហារ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧







การป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่น (โดยไม่ตั้งใจ)

Trademark Clearance

การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าเพื่อการประเมินโอกาสในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและประเมินความเสี่ยงในการละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการทำ Trademark Clearance

- สืบค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าจากฐานข้อมูลในประเทศที่ต้องการ
 - เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
 - เครื่องหมายที่อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียน
 - เครื่องหมายที่ถูกปฏิเสธ/ละทิ้ง/เพิกถอน
- ทนายความ/ที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงในการละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (อาจต้องใช้ข้อมูลด้านคดีความด้วย)
- ทนายความ/ที่ปรึกษาประเมินโอกาสในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (อาจต้องใช้ข้อมูลด้านคดีความด้วย)
- ที่ปรึกษา/ทนายความทำความเข้าใจเป็นหนังสือ

ข้อดีของการทำ Trademark Clearance

- ป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
- ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนทางธุรกิจ
- ประเมินโอกาสในการได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่าง ๆ
- ประเมินค่าใช้จ่ายและวางแผนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน

สรุปคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทย

สรุปคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทย

- สร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- เตรียมงบประมาณในการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนเสมอ
- ทำ **Trademark Clearance** ในประเทศที่จะส่งสินค้าไปจำหน่าย
- หากพบปัญหาการละเมิดควร**ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ**
- เตรียมงบประมาณในการจัดการกับปัญหาการละเมิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายสิวุฒิ ธรรมรงค์

ทนายความที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา



siwarut.th@ldgthailand.com
tm@ldgthailand.com



02 011 7161



ldgthailand.com