



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

CONTACT US
Intellectual Design Group Company Limited (IDG)

Tel +66(0) 2011 7161
Fax +66(0) 2968 2499
✉ contact@idgthailand.com

LINE Line@ID : @idgthailand
f IDG Thailand

8 พฤษภาคม 2562

Table of Contents

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

**“ยี่ห้อแบรนด์มีชื่อเสียงมากเท่าไร
ยิ่งเสี่ยงต่อการถูกละเมิดมากขึ้นเท่านั้น”**

ความสำคัญของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

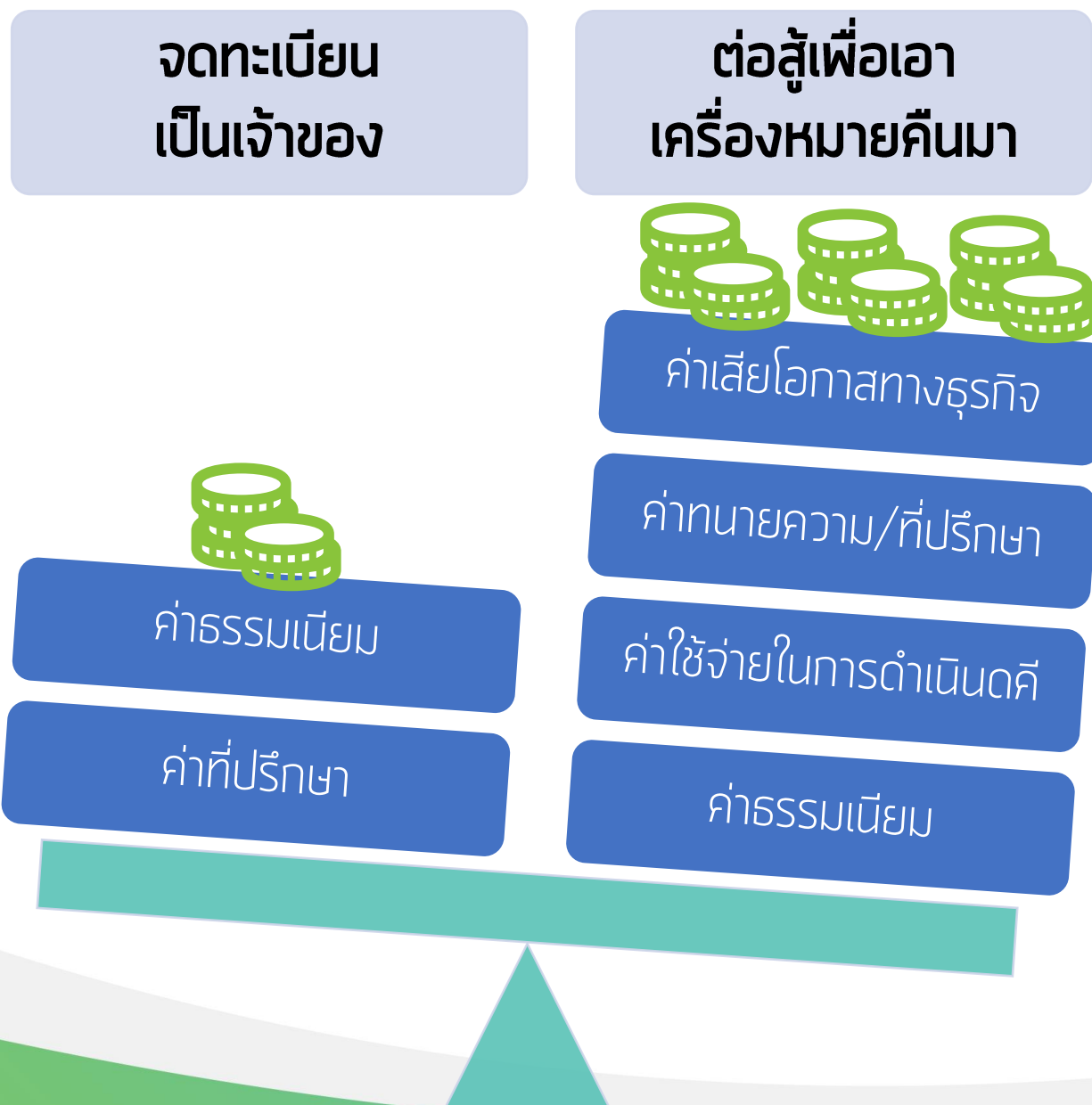
- เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันโดยบุคคลอื่น ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า
- มีสิทธิคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่น หากแสดงได้ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า
- มีสิทธิในการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น หากแสดงได้ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า
- ฟ้องคดีเกี่ยวกับการลงขาย (Passing-off) เพื่อให้หยุดกระทำการและเรียกค่าสินไหมทดแทน
- ดำเนินคดีอาญากับผู้ละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญา

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

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

“กันไว้ ดีกว่าแก้”

ค่าใช้จ่าย



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)

อ้ายจง ผอมรบกวนอำ
ประกอบกรไทยหน่อ

งาน Thaifex ผากเต็ม
เจ้าของbrand ต่างๆ
ขายที่จีนหรือมีประเท
รับจดทะเบียนเครื่องท
เทศนั้นๆไว้แต่เป็นๆน
หัวใส เทียวมาดูสินค้า
ตัวไหนน่าจะโด จาก
ทะเบียนเครื่องหมาย
ค้าจดแคว3พันหวน จ
เจ้าของbrandตัวจริง
เสนอหน้ามามากกว่าที่
ต้องซื้อbrand กลับไ

คนจีนหัวหมอที่ผมรู้จัก
brand ที่ไปได้มาจาก
brand

เตือนเจ้าของ
เครื่องหมาย

โดย ไทยรัฐออนไลน์



คนไทยอย่าชะล่าใจ! ผู้ค้าจ
ถูกฟ้องร้อง

โดย ไทยรัฐออนไลน์ ๒4 มี.ค. 2561 19:01 น.

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก | หุ้บ-การเงิน | เศรษฐกิจ | เกาะกระแสโลก | นร็อนเนอร์ด | การตลาด | บอเดอร์ริ่ง | ไอซีที | ท้องถิ่น | การเมือง

Home > การตลาด > บริษัทจีน บิว...

TRENDING NOW

นาที่ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรงมูรธาภิเษก เปลี่ยนพระราชสถานะ

การตลาด

บริษัทจีน ป่วนตลาดโลก จด เครื่องหมายการค้า...ดักหน้าคู่แข่ง

วันที่ 2 August 2018 - 13:20 น.

f Facebook

t Twitter

G+ Google+

LINE



Tesla Sued For Trademark Infringement In China

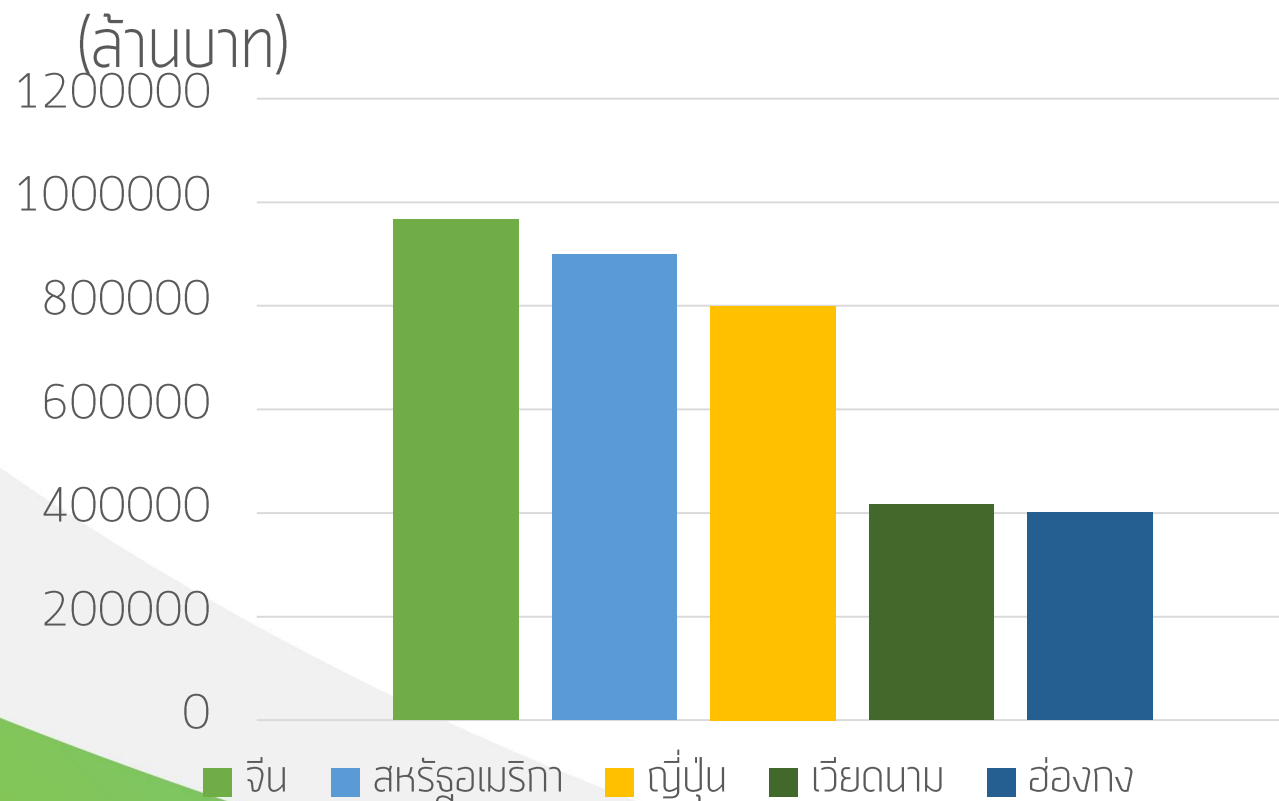


ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ

การละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการไทย ในต่างประเทศ 2 ประเภทหลักๆ

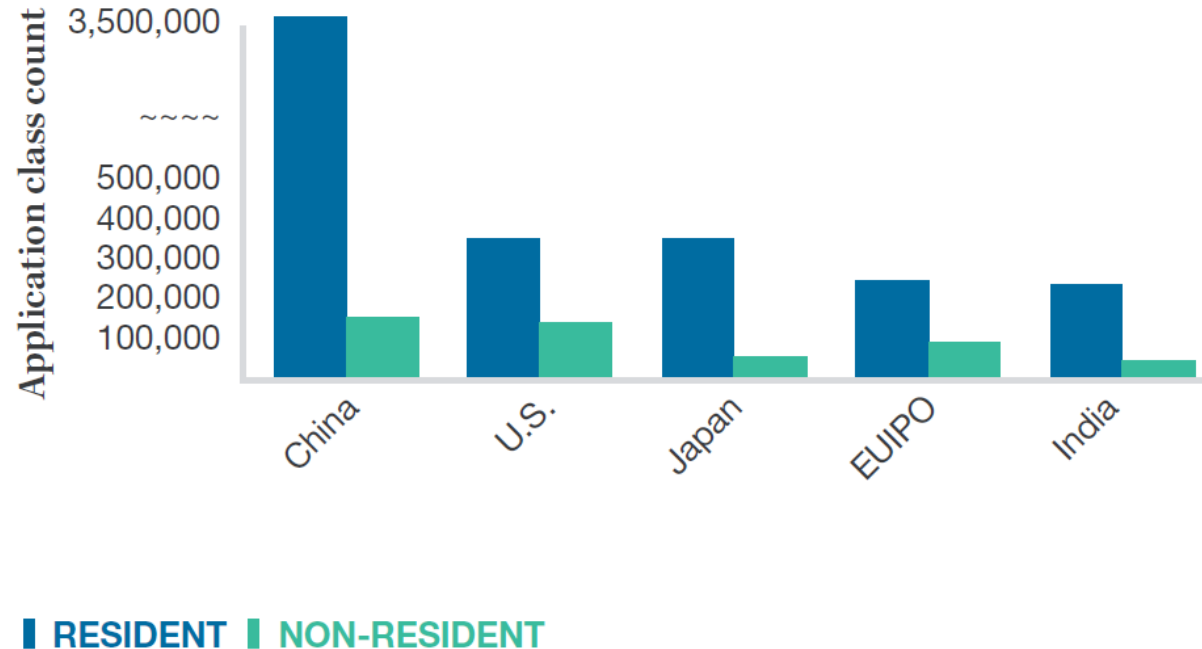
- Trademark Hijacking
- การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า

ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี 2561 (ล้านบาท)



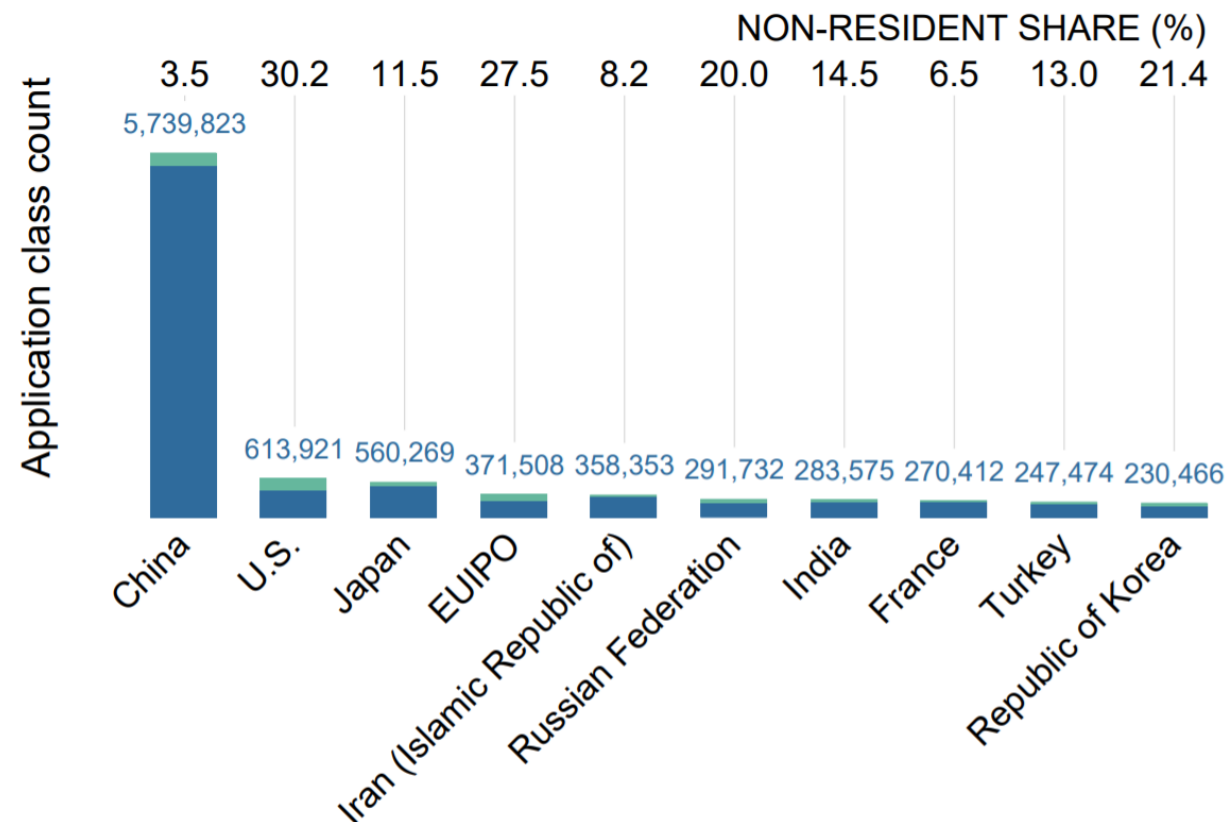
จีน คือ
ตลาดส่งออก
อันดับ 1
ของไทย

Trademark application class counts for the top 5 offices, 2016



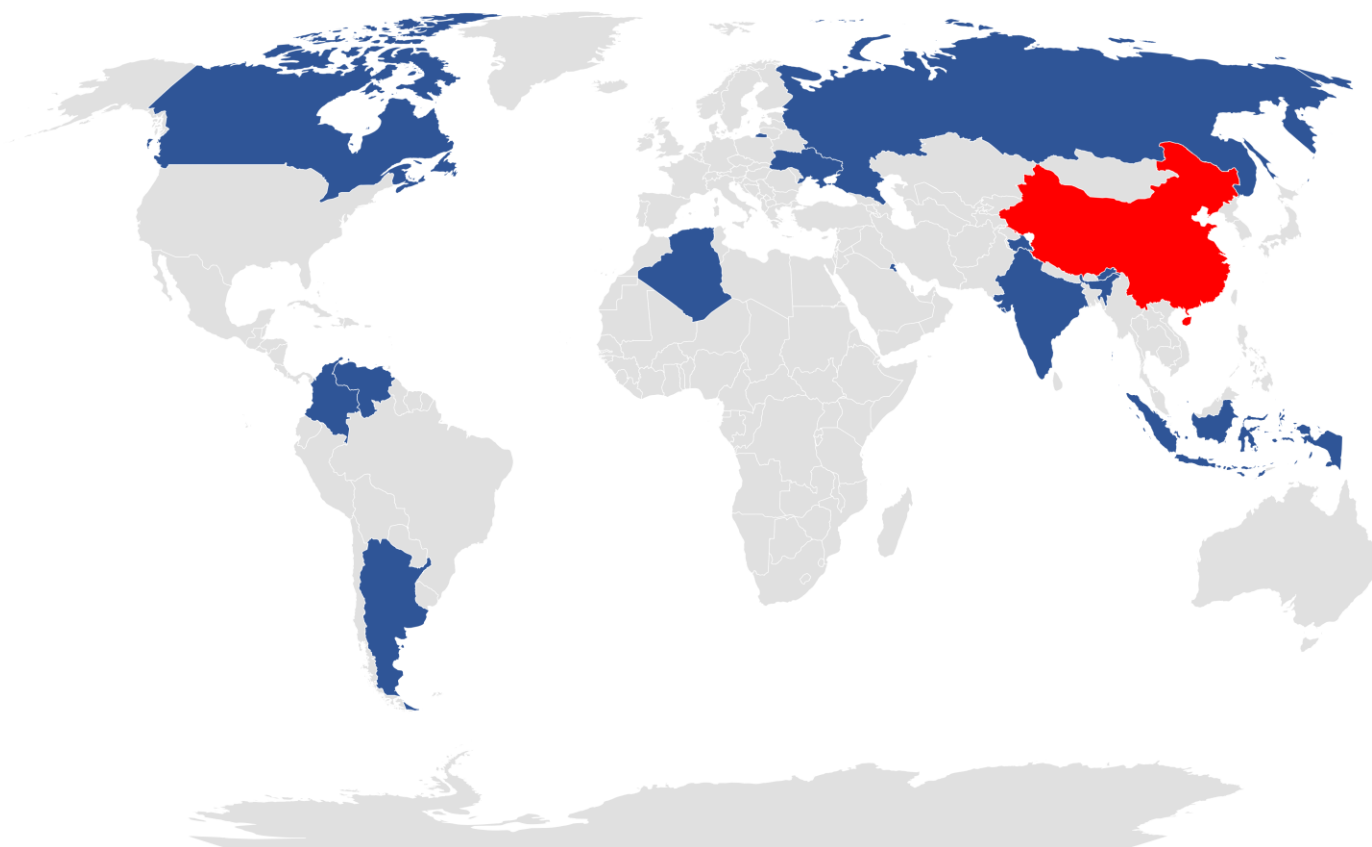
ปี 2016
มีคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ในประเทศจีนสูงถึง
3.7 ล้านคำขอ

Trademark application class counts for the top 10 offices, 2017



ปี 2017
มีคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ในประเทศจีนสูงถึง
5.7 ล้านคำขอ

PRIORITY WATCH LIST COUNTRIES

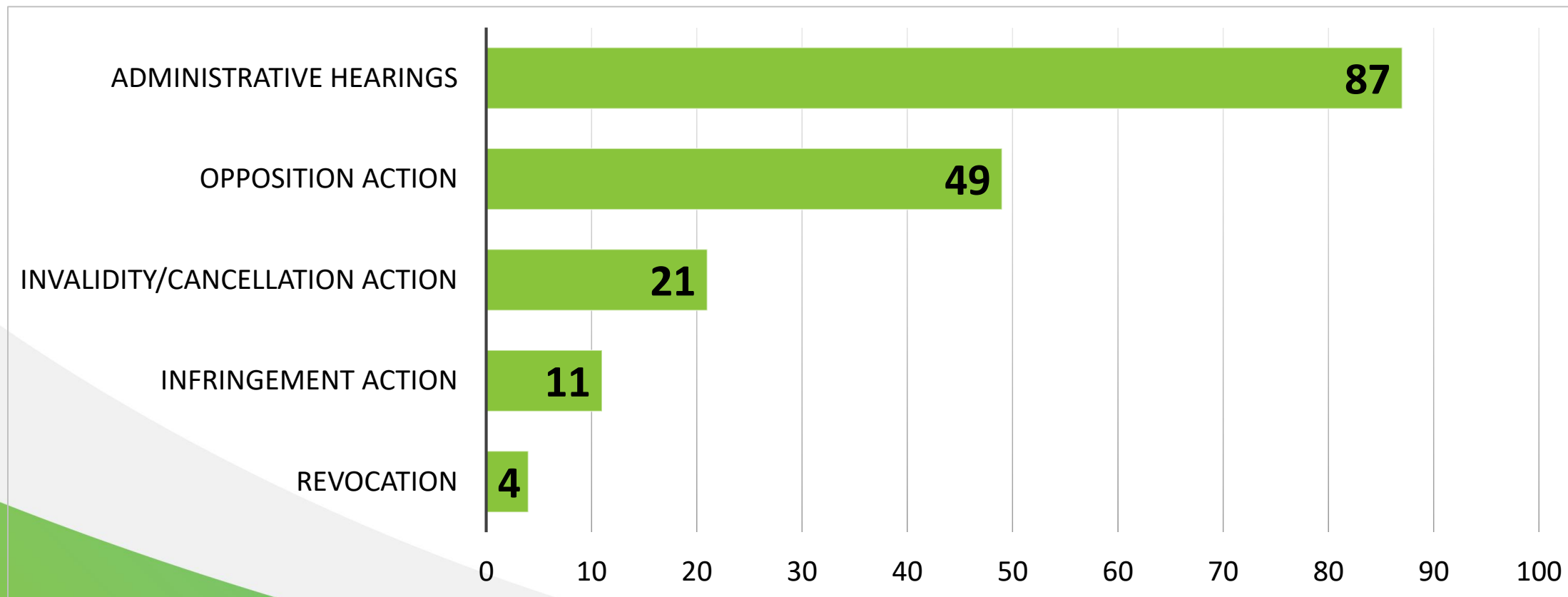


จีน ติดอันดับ 1
ประเทศที่มีการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
สูงที่สุดในโลก

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

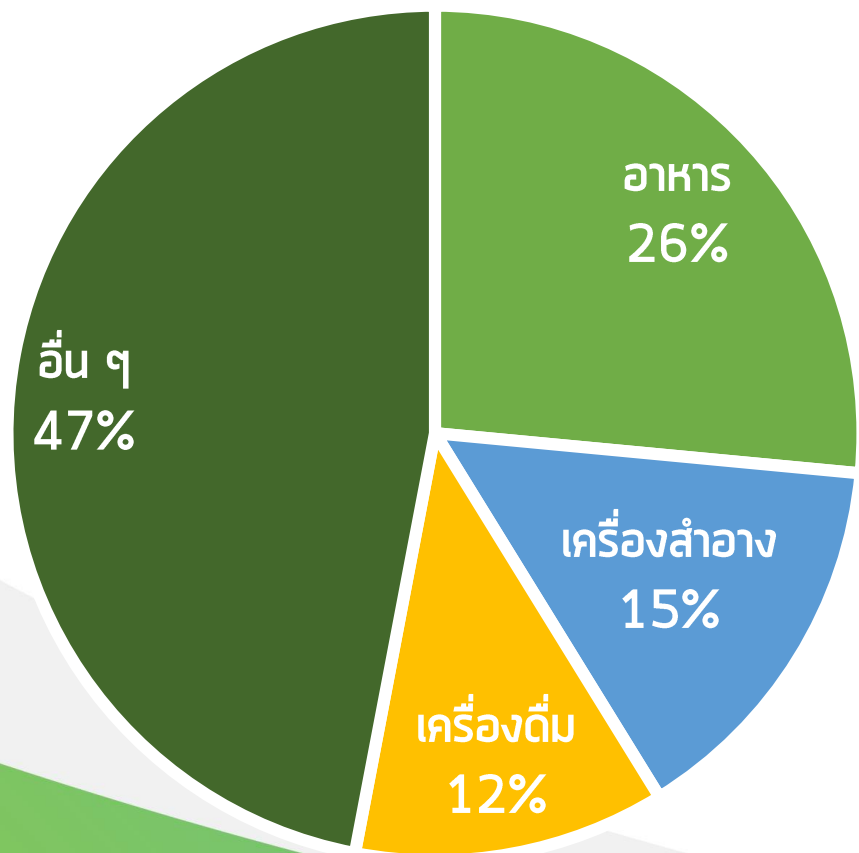
Source: 2018 Special 301 Report, Office of the United States Trade Representative

จำนวนคดีเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนและอาเซียน (ยกเว้นเมียนมา) ที่ผู้ประกอบการไทยเป็นฝ่ายโจทก์



Source: Darts-ip, May 5, 2019

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

- จัดทะเบียนให้ครอบคลุมประเทศที่สำคัญ
 - ประเทศที่เป็นฐานการผลิตสินค้า
 - ประเทศที่เป็นตลาดจำหน่ายสินค้า
 - ประเทศที่มีปัญหาการละเมิดสูง

แนวทางการรับมือ Trademark Hijacking

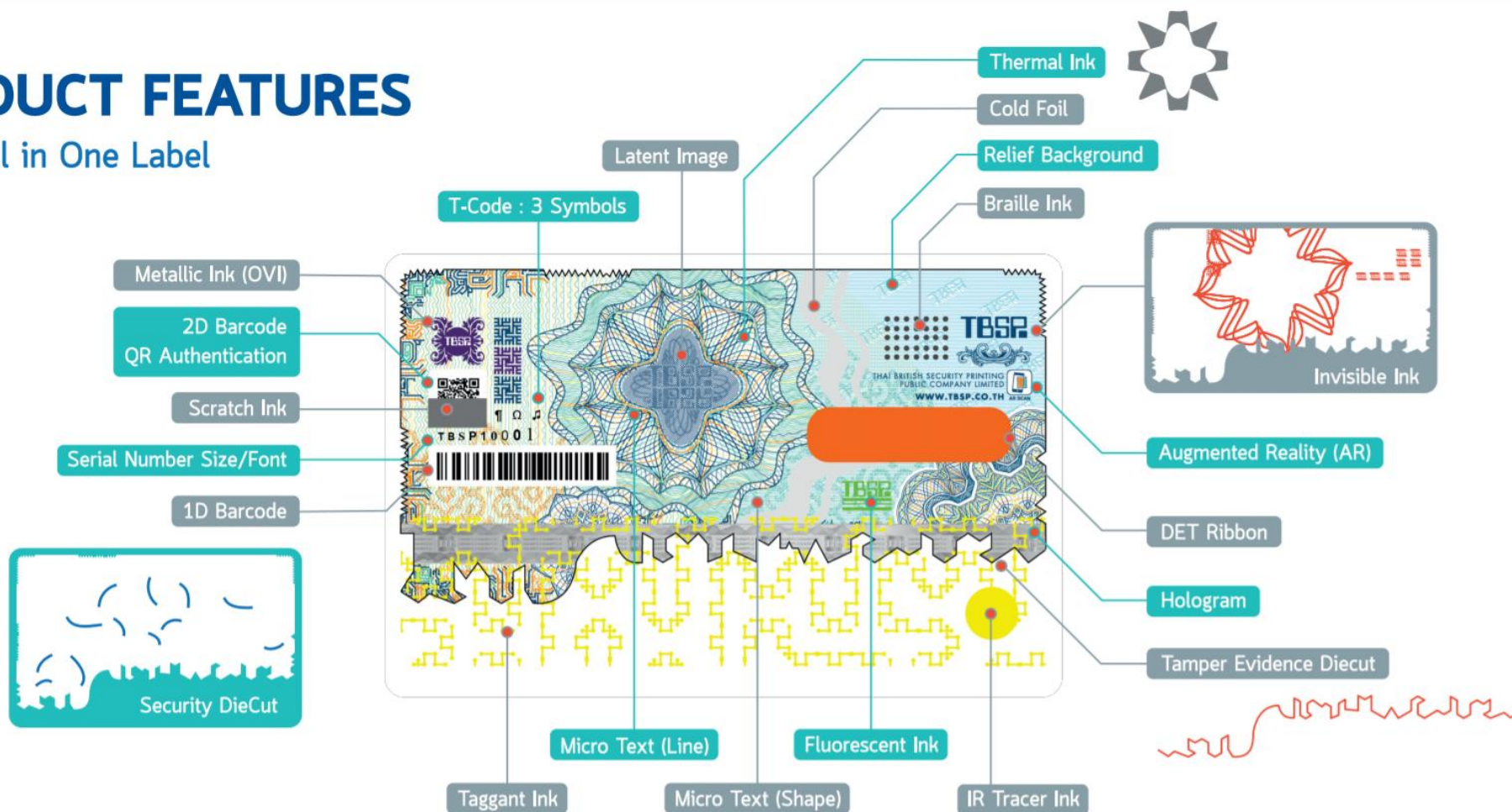
- ถ้าเครื่องหมายการค้ายังไม่ได้รับการจดทะเบียน
 - คัดค้านในระหว่างการประกาศโฆษณา
- ถ้าเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว
 - ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนต่อ Trademark Office ของประเทศนั้น ๆ
 - ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนต่อศาล

ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

แนวทางการป้องกันการปลอมเครื่องหมายการค้า

PRODUCT FEATURES

TBSP All in One Label



แนวทางการรับมือ การปลอม เครื่องหมายการค้า

เมื่อถูกปลอมเครื่องหมายการค้า ต้องทำอะไร?

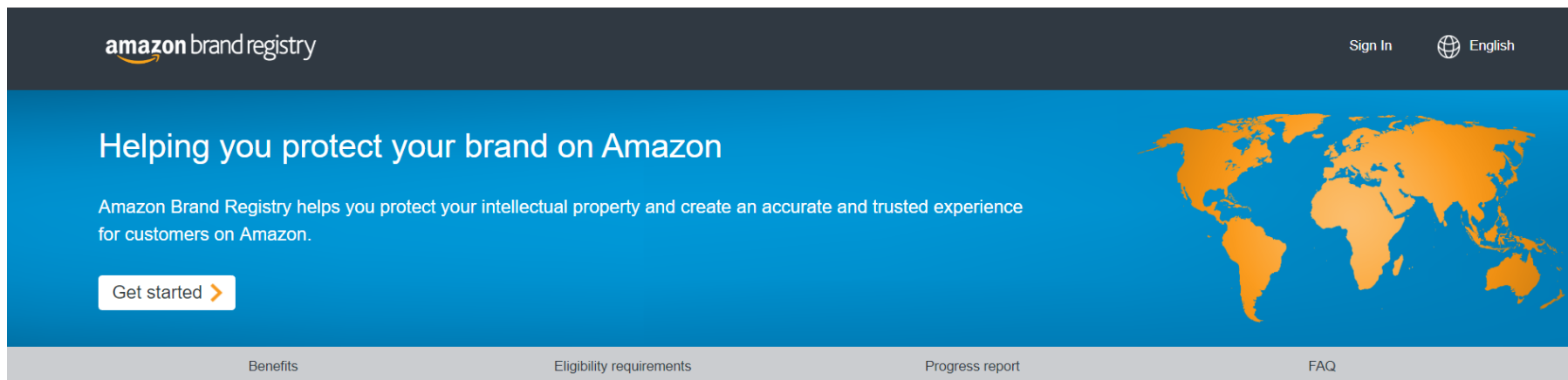
รวบรวมหลักฐาน



ตัวอย่างสินค้าของจริงและสินค้าของปลอม



ความร่วมมือในการระงับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต



The screenshot shows the Amazon Brand Registry homepage. At the top, there's a dark blue header with the "amazon brand registry" logo on the left and "Sign In" and a globe icon with "English" on the right. Below the header is a large blue section with the text "Helping you protect your brand on Amazon" and a subtext "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 on the left. On the right is a world map with orange highlights. At the bottom is a grey navigation bar with links: "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



https://ipp.alibabagroup.com/index.htm?language=en_US

ความร่วมมือในการระงับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

facebook

[Home](#) **Help Center** [English \(US\)](#)

Creating an Account
Friending
Your Home Page
Messaging
Stories
Photos
Videos
Pages
Groups
Events
Payments
Marketplace
Apps
Facebook Mobile and Desktop
Apps
Accessibility

Trademark Report Form

Use this form to report content that you believe infringes your trademark rights

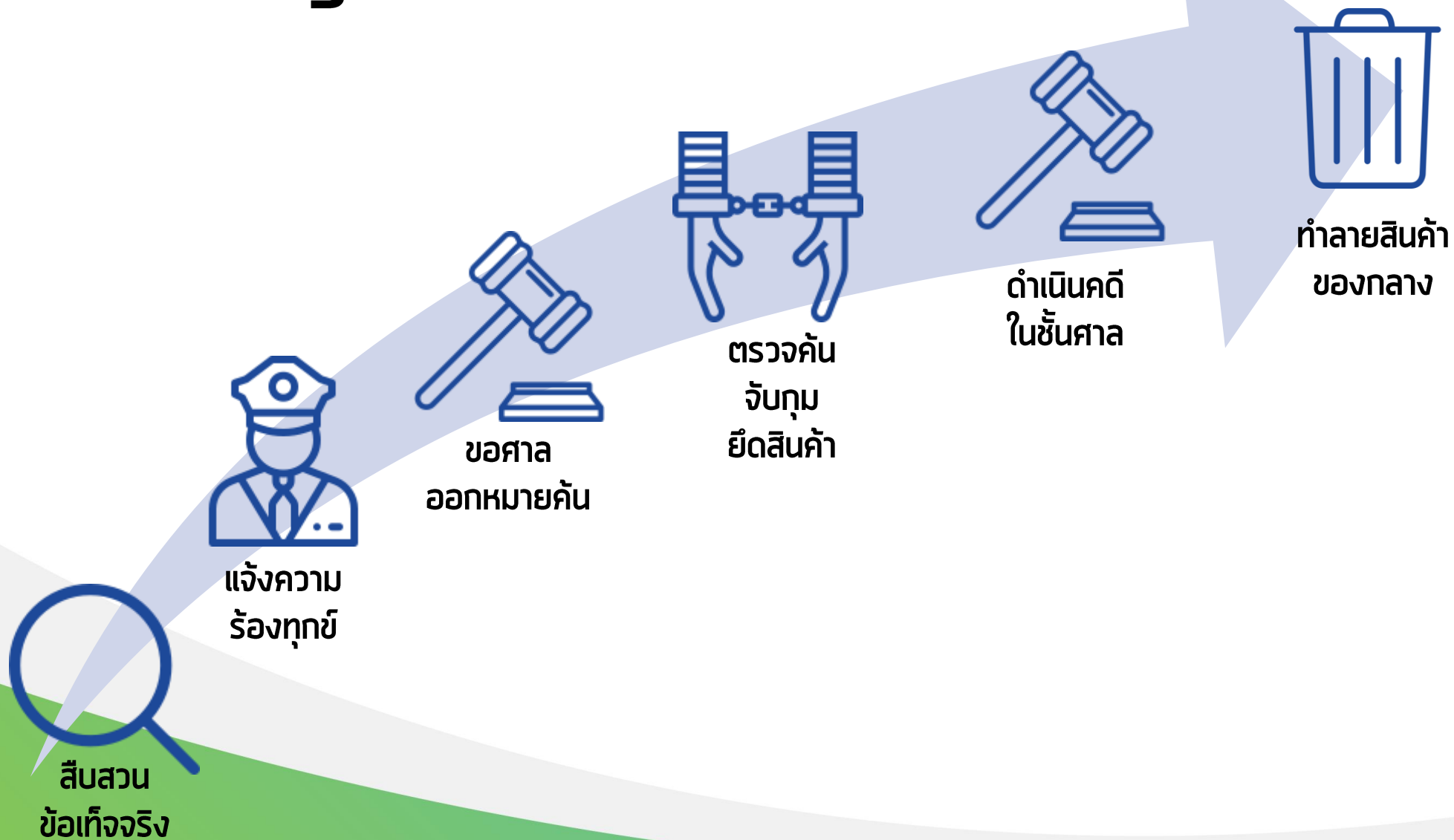
To be sure you're in the right place, what best describes your issue?

- ☐ 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
- ☒ I found content which I believe infringes my trademark

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](#).

☒ Continue with my trademark report

การดำเนินคดีอาญา









ពិធី
កំណើតបេសកកម្មស្រុកស្រែក្រវាញ - ខុសប្បាច់
ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរទេស
ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧





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

นายสิ্বরุฒิ ธรรมรงค์

ทนายความที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา



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



02 011 7161



ldgthailand.com