



IP Developments

การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป

The European Community Design

การออกแบบหรือดีไซน์ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการบ่งชี้ความประสบความสำเร็จด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคไม่เพียงแต่เลือกซื้อสินค้าตรงที่สามารถใช้งานได้เท่านั้น ความพึงพอใจในดีไซน์ก็เป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ สินค้าอย่างเดียวกัน คุณภาพเหมือนกัน สามารถใช้งานได้ดีพอๆกัน ในราคาที่ใกล้เคียงกัน โอกาสค่อนข้างสูงที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีดีไซน์ที่ถูกต้องใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงต้องคอยออกแบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญตามไปด้วย การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ European Community Design ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบที่สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งมีข้อกำหนดและกระบวนการ ดังกล่าวต่อไปนี้

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) คืออะไร

การออกแบบ หมายถึง ลักษณะโดยรวมทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลมาจากรูปร่าง รูปทรง เส้น ลวดลาย ความหนาต่ำ สี พื้นผิว วัสดุของผลิตภัณฑ์เองหรือส่วนประกอบตกแต่ง

การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศประชาคมยุโรป (European Community Design)

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป การยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมยุโรป ก็สามารถกระทำได้โดยที่แบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 1 เม.ย. 2546 จะให้ถือวันที่ 1 เมษายน 2546 เป็นวันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการ

ประเทศที่ European Community Design จะได้รับความคุ้มครอง

ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป 15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน และอังกฤษ

เช่นเดียวกับการจดทะเบียน European Community Trademark การขอรับสิทธิบัตรสามารถกระทำได้ที่ Office for Harmonization in the Internal

Market (trademarks and designs) (OHIM) เมือง Alicante ประเทศสเปน หรือไม่เช่นนั้นการยื่นขอรับสิทธิบัตรสามารถกระทำได้ที่สำนักงานสิทธิบัตรกลางของแต่ละประเทศ แล้วส่งเรื่องต่อไปยัง OHIM แบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันทั้งหมด

การยื่นขอรับสิทธิบัตรสามารถยื่นเป็นกลุ่มได้ (Multiple Design) โดยการยื่นหลาย ๆ แบบภายใต้คำขอเดียวกัน แต่ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นต้องจัดอยู่ในจำพวกเดียวกันตามหลัก Eurolocarno Classification

1. แบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับความคุ้มครองได้ (Condition of Validity)

แบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรได้นั้นจะต้องใหม่และมีลักษณะเฉพาะตัว โดยที่ไม่เคยมีปรากฏหรือเป็นที่แพร่หลายแก่สาธารณชนก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร อย่างไรก็ตามแบบผลิตภัณฑ์จะไม่ถือว่าเป็นที่รู้จักแพร่หลายหากว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ยังไม่เป็นที่รู้จักแก่บรรดาบุคคลที่ดำเนินธุรกิจ ใช้ หรือมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

แบบผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดเผยเป็นครั้งแรกหรือใช้กันในวงระยะเวลา 1 ปีก่อนหน้าวันยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่นขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก ไม่ถือว่าเป็นการแพร่หลาย หรือเปิดเผยสาระสำคัญของแบบผลิตภัณฑ์นั้น เช่นแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรก่อนวันที่ 1 เมษายน 2546 จะต้องไม่มีการใช้กันจนเป็นที่แพร่หลายก่อนวันที่ 1 เมษายน 2545

แบบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือมีรูปร่างลักษณะที่ควบคุมโดยลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามจะไม่สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรได้

2. การตรวจสอบ

ในขั้นต้นสำนักสิทธิบัตรจะดำเนินการตรวจสอบว่าจะสามารถออกวันยื่นขอรับสิทธิบัตรให้ได้หรือไม่ โดยดูว่าคำขอดังกล่าวมีส่วนประกอบและเอกสารครบถ้วนตามกำหนดหรือไม่ อย่างเช่น ภาพวาดตามที่กำหนด หรือเอกสารการขอถือสิทธิโดยอ้างสิทธิการขอจดทะเบียนครั้งแรก ในกรณีที่คำขอเป็นแบบ Multiple Design ก็จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าแบบที่ยื่นขอทั้งหมดจัดอยู่ในจำพวกเดียวกัน

หลังจากนั้นจึงจะเริ่มการตรวจสอบว่าคำขอนั้น ๆ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรได้ หากมีข้อบกพร่องประการใดทางสำนักสิทธิบัตรจะแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบและแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ๆ หากมีการปฏิเสธ ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน OHIM ได้ คำตัดสินเด็ดขาดสำหรับคำขอที่ถูกปฏิเสธการขอรับสิทธิบัตรจะตัดสินโดย European Court of First Instance และ European Court of Justice ตามลำดับ หรือในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ ข้อโต้แย้งสิทธิจะถือเป็นที่สุดเมื่อมีการตัดสินโดยศาลการออกแบบผลิตภัณฑ์

3. การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์

โดยทั่วไป คำขอรับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์จะประกาศโฆษณาทันทีที่มีการยื่นคำขอ อย่างไรก็ตามผู้ยื่นขอสามารถยืดเวลาการประกาศโฆษณาออกไปเป็นระยะเวลาสูงสุด 30 เดือนนับแต่วันที่ยื่นขอหรือวันที่ถือสิทธิเป็นครั้งแรก

4. ระยะเวลาความคุ้มครอง (Term of Protection)

แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจดทะเบียน European Community Design จะได้รับความคุ้มครองโดยรวมเป็นเวลาสูงสุดถึง 25 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาคุ้มครองที่ยาวนานสูงสุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาการได้รับความคุ้มครองในประเทศหรือกลุ่มประชาคมอื่น ๆ

5. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิบัตร European Community Design

โดยปกติแล้วการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร European Community Design มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

(a) ค่าจดทะเบียน

(b) ค่าประกาศโฆษณาคำขอ และ/หรือ ค่าระยะเวลาการประกาศโฆษณา ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยละเอียดของแบบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

(c) ค่าจดทะเบียนและค่าประกาศโฆษณา ส่วนต่างในกรณีที่คำขอที่ขอรับจดทะเบียน นั้น ว่าเป็นแบบ Multiple Design

เนื่องด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ European Community Design ไม่มีการตรวจสอบว่าได้มีบุคคลใดได้รับการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบเดียวกัน หรือคล้ายกันไว้ก่อนแล้วหรือไม่ ดังนั้นเองที่ถือได้ว่าเป็นข้อเสียของการจดทะเบียน

ทะเบียนนี้ เนื่องจากบุคคลอื่นก็ยังสามารถขอจดทะเบียน ที่ใกล้เคียงกันได้ ซึ่งส่งผลให้การถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้นหมดไป จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับสิทธิบัตรที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งอาจผ่านการคัดค้านและกระบวนการในชั้นศาลซึ่งยุ่งยากและแพง แต่ด้วยที่ การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ European Community Design เป็นการจดทะเบียนที่สะดวกและรวดเร็ว ตรงที่คำขอ

เพียงคำขอเดียว และเพียงหนึ่งภาษา สามารถให้ความคุ้มครองเท่าเทียมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกพร้อมกันที่มากถึง 15 ประเทศด้วยกัน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนก็ยิ่งถูกกว่าการจดทะเบียนในแต่ละประเทศ การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ European Community Design จึงยังเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นอยู่ไม่น้อยทีเดียว

การจดทะเบียนสิทธิบัตรในระบบ PCT

Patent Cooperation Treaty (PCT)

ท่านทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยกำลังดำเนินการในการเข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางสิทธิบัตร หรือ Patent Cooperation Treaty (PCT) และอาจจะมีผลให้บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย นักประดิษฐ์ เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ สามารถขอความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรภายใต้ระบบ PCT ได้ภายในไม่นานนี้

สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางสิทธิบัตร (PCT) คืออะไร

สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางสิทธิบัตร (PCT) คือความร่วมมือในการยื่นคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ที่กำหนดให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกต้องปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการได้รับความคุ้มครองทางสิทธิบัตร โดยการยื่นเพียงคำขอเดียวซึ่งจะมีผลครอบคลุมในหลายประเทศทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ยื่นว่าต้องให้มีการคุ้มครองในประเทศใดบ้าง

จำนวนสมาชิกและประเทศสมาชิกของ PCT

มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 121 ประเทศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 และในจำนวนนี้มีประเทศสมาชิกในเอเชีย ได้แก่ จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์

ทำไมการจดสิทธิบัตรแบบ International

Application ตาม PCT จึงดีกว่าจดแบบ National Application ในแต่ละประเทศ

การยื่นจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรในระบบ PCT จะเป็นการยื่นเพียงคำขอเดียว (International Patent Application) กับสำนักงานสิทธิบัตรที่รับคำขอ (Receiving Office) ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือยื่นโดยตรง กับสำนักงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศของ World Intellectual Property Organization (WIPO) ผู้ยื่นคำขอสิทธิบัตรนี้ สามารถระบุเลือกประเทศที่ประสงค์จะขอความคุ้มครองไว้

การตรวจค้นข้อมูลระหว่างประเทศ

(International Search Report)

เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรที่มีอำนาจตรวจค้นได้รับเอกสารคำขอแล้ว จะทำการตรวจค้นข้อมูลระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยข้อง (Prior art) รวมทั้งตรวจสอบความใหม่ (Novelty) และ ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive step) ถ้า ในรายงานการตรวจค้นมีสิ่งที่เป็นหน้าที่ไม่เห็นด้วยเช่น มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดความใหม่ หรือ ไม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ผู้ยื่นจะมีโอกาสในการแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ในคำขอก่อนที่จะยื่นคำขอนี้ไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งผลของการตรวจสอบข้อมูลระหว่างประเทศนี้จะมีส่วนช่วยผู้ยื่นในการประเมินว่าคำขอนี้มีโอกาสที่จะได้รับการจดทะเบียนที่ประเทศต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

การประกาศโฆษณา (Publication)

หลังจากกระบวนการตรวจค้นข้อมูลระหว่างประเทศเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานสิทธิบัตรที่มีอำนาจตรวจค้นจะทำรายงานการตรวจค้นข้อมูลระหว่างประเทศ (International Search Report หรือ ISR) เก็บไว้ที่สำนักงานสิทธิบัตรที่มีอำนาจตรวจค้น 1 ฉบับ ส่งไปยังสำนักงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศแห่ง WIPO เพื่อทำการประกาศโฆษณา 1 ฉบับ และส่งให้ผู้ยื่นอีก 1 ฉบับภายใน 18 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก (priority date) หลังจากทำการประกาศโฆษณาแล้ว สำนักงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศแห่ง WIPO จะส่งสำเนาของประกาศไปยังประเทศต่าง ๆ (Designated States) ที่ได้เลือกไว้ในคำขอจะทำให้สิทธิบัตรนี้ได้รับการคุ้มครอง

การตรวจสอบข้อมูลระหว่างประเทศเบื้องต้น

(International Preliminary Report)

กระบวนการตรวจสอบข้อมูลระหว่างประเทศเบื้องต้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ยื่นจะเลือกให้มีการจัด

ทำหรือไม่ก็ได้ หากผู้ยื่นมีความประสงค์ อาจยื่นคำร้อง (Demand) ไปยังสำนัก งานตรวจสอบข้อมูลระหว่างประเทศเบื้องต้น (International Preliminary Examining Authority) ซึ่งเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งใน designated states ที่ได้เลือกไว้ โดยประเทศที่เลือกให้มีการตรวจสอบเบื้องต้น เราจะเรียกประเทศนั้นว่า elected state ซึ่งในรายงานจะประกอบด้วยความเห็น (Non-binding opinion) ที่ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่กล่าวอ้างนั้นประกอบด้วยคุณสมบัติดังที่หรือไม่ คือ ความใหม่ ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและการประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจสอบข้อมูลระหว่างประเทศเบื้องต้นจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้ยื่นประเมินโอกาสที่จะได้รับสิทธิบัตรได้มากขึ้น ก่อนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนระหว่างประเทศต่อไป

เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ ผู้ขอจดทะเบียนจะสามารถประเมินแล้วว่า มีความต้องการที่จะตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการจะขอความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ต่อไปหรือไม่ และสามารถประเมินโอกาสที่สิ่งประดิษฐ์จะได้รับสิทธิบัตรมากน้อยเพียงใด ถ้าจากผลการตรวจค้นข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีโอกาสสูงที่สิ่งประดิษฐ์ของผู้ขอจดทะเบียนจะได้รับสิทธิบัตร ผู้ขอสามารถขอความคุ้มครองในประเทศสมาชิก PCT ตามที่เลือกไว้ในครั้งแรกได้ต่อไป แต่ถ้าผลการตรวจค้นข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีโอกาสน้อยมากที่สิ่งประดิษฐ์ของผู้ขอจะได้รับสิทธิบัตร ผู้ขอก็ควรยกเลิกการดำเนินการจดทะเบียนต่อไป

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในแต่ละประเทศที่ต้องการความคุ้มครอง ตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว จะพบว่าค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้จะน้อยกว่า แต่ได้รับข้อมูลที่ทำให้ผู้ขอตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการกับสิทธิบัตรได้ถูกต้องขึ้น

หากท่านมีความประสงค์ที่จะยื่นจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ของท่านในกลุ่มประเทศยุโรป หรือต้องการทราบรายละเอียดการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศ ยุโรป หรือประเทศใดๆ ในโลกเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ลูกค้า ชื่นใจพาณิชย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท ทิลลิเก้ แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.

อาคารทิลลิเก้ แอนด์ กิบบินส์ 64/1 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0 2263 7700 แฟกซ์ 0 2263 7710-13

e-mail vipa@tillekeandgibbins.com, postmaster@tillekeandgibbins.com