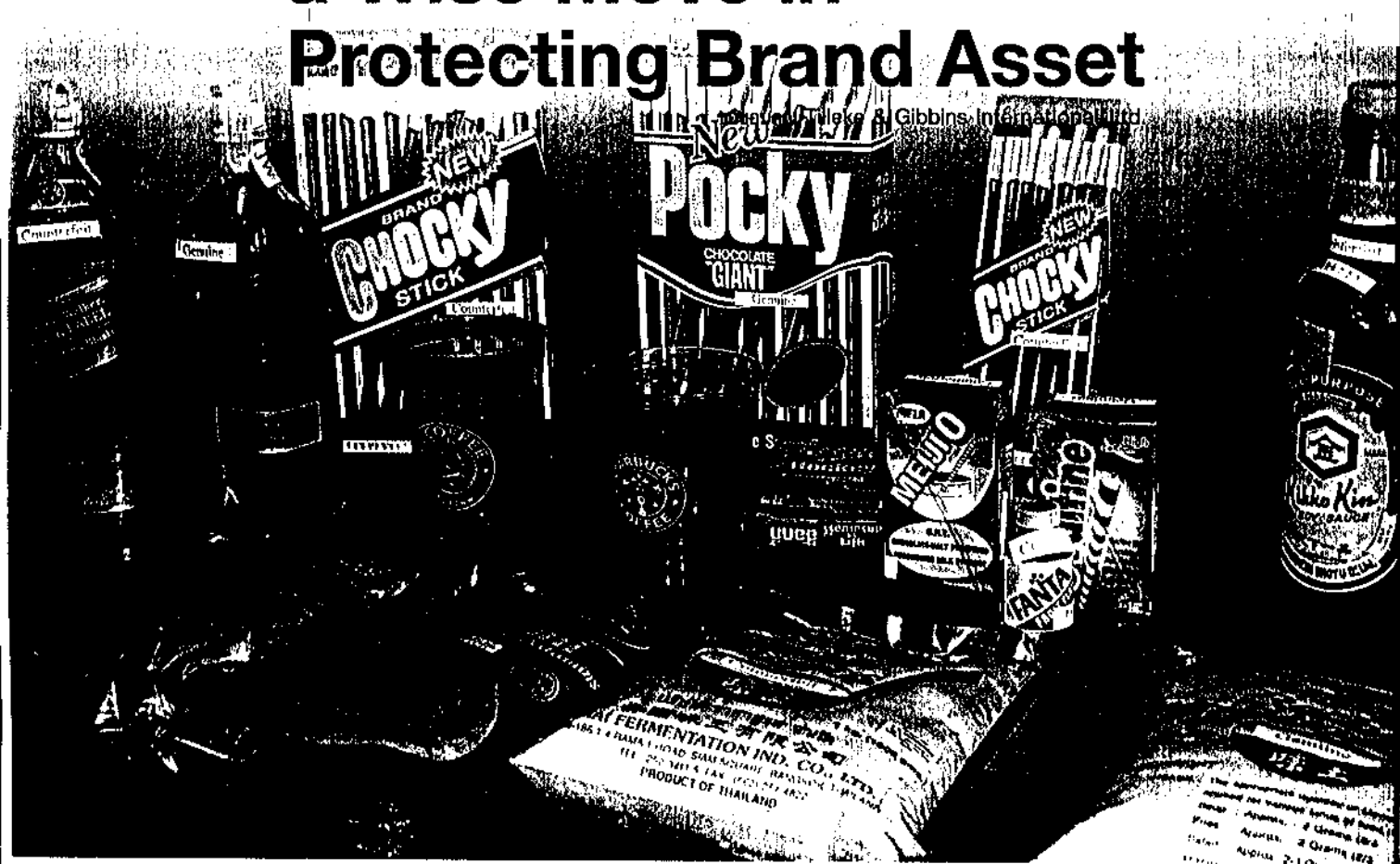
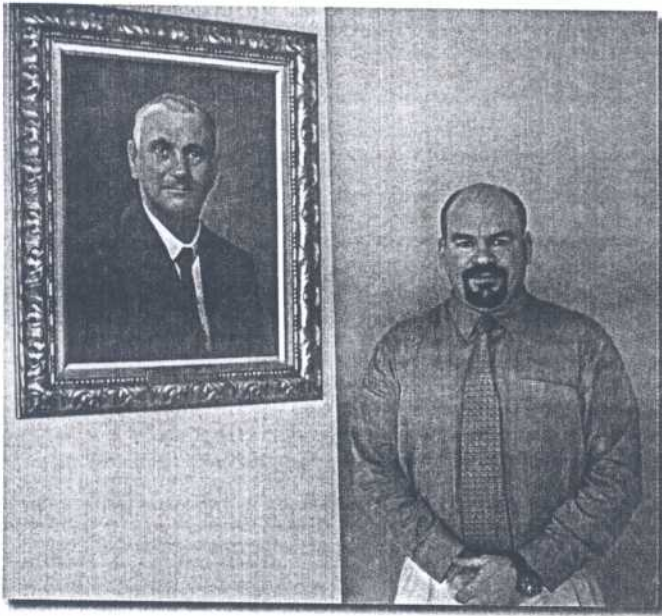


คุณเอ็ดเวิร์ด เจ. เคลลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของไทยได้พูดถึงข้อคิดที่ถูกต้องเรื่อง The World Is Getting Flat ที่แต่งโดย Thomas Friedman เพื่ออธิบายว่าโลกเราทุกวันนี้ แม้แต่บริษัทเล็กๆที่ตั้งอยู่ในท่าเลไกลโค้นักแห่งยังสามารถมีที่ยืนในตลาดโลกได้ขอเพียงแค่มิโอเดียนบรรเจิดในการทำธุรกิจ มีพันธมิตรที่ดี และมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม APFI Thailand รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเอ็ดเวิร์ด เจ. เคลลี ในฐานะ Partner และ Chief Customer Relationships Officer ของบริษัท Tilleke & Gibbins International Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายชื่อดังด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย คุณเอ็ดเวิร์ด ได้ให้ความรู้และมุมมองอันน่าสนใจด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property-IP) ในอุตสาหกรรมอาหารและการสร้างประโยชน์สูงสุดเมื่อเราพูดถึง IP ในบริบทของการเป็นกลยุทธ์ปกป้องตราสินค้า (Brand)

"The world is getting flat", as the title of an international bestseller by Thomas Friedman says. According to intellectual rights protection expert Edward J. Kelly, these days even small companies located in far away places can find a global market just by having a good idea, the right partner and a correct strategy. APFI Thailand was honored to have a chance to speak with Mr. Edward J. Kelly, Partner and Chief Client Relationships Officer of Tilleke & Gibbins International Co., Ltd., a Thai firm which provides legal advice and services for companies seeking to obtain IP assets registration in Thailand and in overseas markets. Mr. Kelly shares his views and knowledge on Intellectual Property (IP) registration applying to the food industry and how to reap benefits from IP when it comes to brand protection strategy in the marketplace.

Protecting Intellectual Property: a Wise Move in Protecting Brand Asset





Mr. Edward J. Kelly, Partner and Chief Client Relationships Officer
of Tilleke & Gibbins International Co., Ltd.

Understanding the 3 Basic Categories in IP Rights: Copyright, Patent and Trademark

คุณเอ็ดเวิร์ด ได้อธิบายในเบื้องต้นเกี่ยวกับ 3 คำสำคัญในเรื่อง IP คือ Copyright Trademark และ Patent ว่า “copyright และ patent เปรียบเสมือนเหรียญสองหน้า โดย copyright เป็นสิทธิที่มีขอบเขตกว้างมากที่สุด หลักการคือการป้องกันการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคำพูด ภาพวาด ดนตรี ภาพยนตร์ หนังสือ กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ เป็นการป้องกันการแสดงออกของความคิดที่เป็นต้นแบบ คำสำคัญคือ “การแสดงออก” และ “ต้นแบบ” สิ่งที่แสดงออกมานั้นต้องเป็นต้นแบบแรก copyright ไม่ได้ปกป้องความคิด แต่เป็นการป้องกันการแสดงออกของความคิด

ในส่วนของ patent โดยนัยก็คือการปกป้องความคิด แต่ไม่ใช่การแสดงออกของความคิดนั้น patent ปกป้องความคิดที่ถูกนำไปทำให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด สำหรับในอุตสาหกรรมอาหาร ความคิดต้นแบบอาจหมายถึงวิธีหนึ่งในกระบวนการผลิตหรือรักษาอาหาร หรือสูตรผสมของอาหาร โดยการทำ patent คุณอาจปกป้องรูปแบบของผลิตภัณฑ์ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ กรรมวิธีหรือขบวนการผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ถ้าหากคุณสามารถคิดค้นกรรมวิธีการผลิตชนิดที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน คุณก็ควรทำ patent เพราะในอนาคตหากความคิดที่จะขายธุรกิจที่ทำอยู่ การมี patent ของคุณเองทำให้อุทธภพนั้นมีความเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียว

สำหรับ trademark คือ รูปแบบหนึ่งของการจัดทำ IP ที่บ่งบอกได้ถึงที่มาของสินค้า trademark ครอบคลุมในส่วนที่เป็นการออกแบบตรา รูปสัญลักษณ์ รูปลักษณ์ลายเส้น ชื่อ ลายมือชื่อ สี สัน หรือการนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนำไปติดลงบนผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงให้ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นของคุณ trademark ทำหน้าที่สื่อสารกับลูกค้าของคุณโดยไม่ต้องใช้คำพูดอื่นใดอธิบาย ทุกคนจะทราบ

Understanding the 3 Basic Categories in IP Rights: Copyright, Patent and Trademark

Mr. Kelly started off the interview by explaining the legal differences between copyright, trademark and patent. “Copyright and patent are like two sides of a coin. Copyright is the broadest right, it essentially protects expressions which can come in many forms such as in spoken words, in drawings, in music, in movies, in books. It is basically the protection of expression of the original idea. The key words are “expression” and “original”. It has to be an original expression of an idea. Copyright does not protect the idea itself, instead it protects the expression of the idea.

Patent protects the idea itself, and not necessarily the expression of the idea. Patents protect ideas that are invented or that advance the state of the art and that are useful in some way. In the food processing industry, the original idea may be a new way to process or preserve food or a recipe. You can also patent your design of a product, its packaging, the unique method or production process. As a food processing company, if you have invented a new processing method that no one else has ever thought of, you should be able to patent it. If you decide to sell your business later, this patent will make your business more valuable. Unfortunately, Thailand is not yet a member of a treaty called the Patent Cooperation Treaty or PCT. The PCT is an agreement among countries to make it easier for members to file patents in many countries around the world. So, Thai inventors have a lot more difficult time getting patent protection in other countries than foreign inventors.”

Trademark is a form of IP registration that tells a customer where a product came from. Trademark is any kind of sign, symbol, line, device, name, signature, group of colors, or any combination of these that you put on your package, or on your product to show to customers that this product belongs to you. A trademark communicates to customers without the need to say anything verbally or in writing that there is a certain level of quality and reputation associated with that brand, creating enormous value.

How Can IP Protection Create Value for Food Industry Practitioners

Mr. Kelly explained the necessity to protect IP rights through registration. “In terms of IP rights, counterfeiting and other forms of unfair competition are the primary business risks for food export businesses. Once your product becomes popular, everyone wants to copy it. You have to first understand that you have rights to protect. So, if you are selling into Australia,

เมื่อเห็นตรา trademark นี้แล้ว นั่นคือระดับ คุณภาพ ความยอมรับนับถือซึ่งล้วนเกี่ยวเนื่อง กับมูลค่าของแบรนด์นั้น ซึ่งสร้างมูลค่ามหาศาล

How Can IP Protection Create Value for Food Industry Practitioners

คุณเอ็ดเวิร์ด ได้อธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องทำการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาว่า “เมื่อพูดถึง IP ของท่าเทียบเลียนแบบและการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมคือความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ สำหรับการส่งออกอาหาร พื้นที่ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับความนิยม ใครต่อใครก็พากันอยากจะเลียนแบบ ดังนั้นก่อนอื่นคุณต้องตระหนักถึงสิทธิที่คุณมีที่คุณต้องปกป้อง ถ้าคุณขายไปยังออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือ สหรัฐอเมริกา สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำการจดทะเบียน trademark ในประเทศเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ทำ trademark ไว้ เป็นไปได้มากที่สิทธิต่างๆ ในการปกป้องแบรนด์ ปกป้องภาพลักษณ์และความยอมรับของคุณจะถูกจำกัด เข้มงวดมาก แต่ก็ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องจด trademark ในทุกๆ ประเทศที่คุณส่งสินค้าไปขาย เนื่องจากการจด trademark นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและใช้ทุนน้อยเสมอไป สำหรับบริษัทที่มีทรัพยากรจำกัดควรเลือกทำเฉพาะในประเทศที่เป็นตลาดหลักสำคัญ โดยทั่วไปก็ไม่แพงมากมาย เป็นเรื่องของกระบวนการด้านการจัดการที่ไม่ซับซ้อน

อย่างไรก็ตามในบางประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา การจด trademark อาจจะค่อนข้างใช้เงินและเวลา ค่อนข้างมาก ถ้าคุณทำการค้าต่างประเทศ และเรื่องเงินทุนในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ คุณก็อาจจะให้พันธมิตรของคุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน patent หรือ trademark แต่ต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่องของสัญญาที่ต้องแน่ใจว่าแม้ว่าพันธมิตรของคุณจะเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่คุณยังคงเป็นเจ้าของ trademark ในประเทศนั้นๆ ในหลายๆ ประเทศคนที่ทำการจด trademark เป็นรายแรกจะได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของ trademark ในประเทศนั้น ถ้าพันธมิตรของคุณไปแอบจด trademark เป็นของตนโดยที่

Japan or USA, it is important to register your trademark in those countries. If you don't register your trademark, very often your rights to protect your brand, your image, and your reputation are limited or restricted. It is not always practical or cost-effective to file for registration in every country that you sell your products. For resource-limited companies, instead, select those countries that are your major markets. Generally, it's not that expensive. It's not difficult. It's not time-consuming. It's a fairly straightforward administrative process.

However, in some developed countries like Japan and the US, it can be expensive and time consuming. So if you engage in international trade and funding is an issue, you can get your distribution partner to pay for the patent or trademark registration. Your contract with a partner should say that even if your partner pays for the registration of an IP right, the IP right still belongs to you. In many countries, it's usually the first company that files for trademark registration that will own the rights. If your partner companies in foreign countries file the application first without your knowledge, even though it's a fraud, it can be very difficult to unwind that. So, you need to choose your partner carefully and be sure to get documentation of any filing that affects your rights.”

Mr. Kelly told us about real life case examples of IP cases that “are seen all the time. For example, there are cases involving imitation and copying of the famous Thai instant noodles –“Mama®”. In Japan, some foreign companies have tried to use a package that looks like a Mama package. Because Mama® is also a very popular product in Japan, people are very attracted to any product that looks like it may have

“

patent โดยนัยก็คือการ ปกป้องความคิด แต่ไม่ใช่การ แสดงออกของความคิดนั้น patent ปกป้องความคิดที่ถูก นำไปทำให้เกิดประโยชน์ อย่างหนึ่งอย่างใด

Patents protect ideas that are invented or that advance the state of the art and that are useful in some way.

”



คุณไม่รู้ แม้ว่ามันจะเป็นการฉ้อโกง แต่เป็นการยากที่จะแก้ไข ดังนั้นจะต้องมีการ คัดเลือกพันธมิตรอย่างระมัดระวังและต้องได้รับเอกสารต่างๆที่จะมีผลต่อสิทธิของคุณ"

คุณเอ็ดเวิร์ด ได้เล่าถึงกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการละเมิด IP ว่า "เราเห็นเป็นประจำ ตัวอย่างเช่น บะหมี่สำเร็จรูปชื่อดังของไทย - มาม่า เราพบบริษัทต่างชาติบางแห่งในประเทศญี่ปุ่นมีการทำบรรจุภัณฑ์ใกล้เคียงกับของมาม่า เนื่องจากมาม่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากในญี่ปุ่นและผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบนี้สามารถดึงดูดใจผู้ซื้อได้เนื่องจากลูกค้ามักคิดว่า มันมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับความสนับสนุนจากมาม่า" และ ณ อีกฝั่งของโลก "ที่แคลิฟอร์เนียมีบริษัทของครอบครัวจากเม็กซิโกพยายามทำซอสพริกเม็กซิกันขายแต่ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทนี้เห็นว่าซอสพริกศรีราชาได้รับความนิยมมากจึงทำการลอกเลียนแบบขวดรวมทั้งเครื่องหมายการค้าหรือ trademark โดยที่สินค้าข้างในไม่ใช่ และยังเรียกสินค้านั้นว่า "ศรีราชา" อีกด้วย แน่ถนนทางซอสพริกศรีราชาตัวจริงก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายในการปกป้องสิทธินี้ที่แคลิฟอร์เนียเพื่อหยุดการกระทำการลอกเลียนแบบทันที

เราได้เห็นการลอกเลียนแบบของทุกอย่างตั้งแต่ซอสถั่วเหลืองไปจนถึงกระทงหงูรส ไม่เว้นแม้แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจอนห์นนี่วอล์กเกอร์และบาดาร์ดี รวมถึงเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ในประเทศไทยการลอกเลียนแบบเหล่านี้เป็นการละเมิดทางอาญา ภายใต้กฎหมายไทยเรื่องนี้เป็นคดีอาญาร้ายแรง"

Build Your Brand Asset to Compete on the Global Stage

"การที่จะประกอบกิจการของบริษัทให้เติบโต คุณควรจะคิดให้ไปไกลกว่าขอบเขตประเทศไทย และคิดถึงความเป็นไปได้ในต่างแดนและประเด็นทางวัฒนธรรมในการสร้างแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ให้เติบโตด้วย" คุณเอ็ดเวิร์ดแนะนำต่อว่า "บริษัทขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ส่วนมากในประเทศไทยคิดถึงแต่ตลาดประเทศไทยซึ่งแท้จริงแล้วควรคิดถึงตลาดต่างประเทศด้วยว่าจะสามารถยอมรับแบรนด์ของคุณได้อย่างไร ชื่อของแบรนด์สามารถออกเสียงได้ง่ายหรือไม่ คนต่างชาติอ่านรู้เรื่องมั้ย และแบรนด์นั้นจะสามารถดึงดูดความสนใจได้หรือไม่ใน

some relationship with or endorsement from the famous Mama® brand . At the other side of the world, Mr. Kelly continued, "there was a Californian company owned by a Mexican family. They were trying to sell their Mexican chili sauce, but didn't have any success. They saw the popularity of Sri Racha chili sauce so they copied the bottle, the design. They copied the trademark and they called it 'Sri Racha'. Later, the real owners of the Sri Racha brand had to take action to protect its rights in California and to stop the company from copying the brand.

We've seen everything copied from soy sauce to MSG counterfeits. We see Johnnie Walker whisky as well as Bacardi being counterfeited or imitated. I've also seen unauthorized imitations or counterfeits of Carlsberg beer. So, when a company finds out someone is copying them like this, in Thailand it's a criminal offense, and also something that can be the subject to a civil lawsuit. It's a very serious crime under the Thai law.

Build Your Brand Asset to Compete on the Global Stage

To grow big, a company needs to look beyond the borders of Thailand and think about foreign possibilities and cultural implications when developing a brand or a product, advised Mr. Kelly. "Most local SMEs companies think only of the Thai market when they should also consider how their brand will be perceived in foreign markets. Is it easy to pronounce? Is it something that can be read by foreigners? Is it something that will attract foreign customers? Branding is very important to all food companies whether or not they export their products. People want to be sure that any kind of product that they are going to put into their bodies has been tested for safety and is of the highest quality. Therefore, to develop a brand is to establish your reputation in the market for quality. People know good quality when they see an



ตัวอย่าง | ผลิตภัณฑ์ซอส Kikkoman | (ขวดทางด้านขวาสุด) และของทำเลียนแบบ (สองขวดทางซ้าย)

“

ผู้บริโภครู้ว่าคุณภาพของ
สินค้าเป็นอย่างไรทันทีที่ได้
เห็นแบรนด์หรือ trademark

People know good quality
when they see an established
brand or trademark.

”

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าคุณจะทำส่งออกด้วยหรือไม่ก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าผู้บริโภคต้องการความมั่นใจว่าสิ่งที่รับเข้าไปในร่างกายได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยและมีคุณภาพชั้นเยี่ยมที่สุด ดังนั้นการสร้างแบรนด์เท่ากับเป็นการสร้างความยอมรับในตลาดในเรื่องของคุณภาพ ผู้บริโภครู้ว่าคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างไรทันทีที่ได้เห็นแบรนด์หรือ trademark ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับบนบรรจุภัณฑ์ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนถึงมองหาโรเล็กซ์ หรือหลุยส์วิตตอง หรือเมอร์ซิเดสเบนซ์ เพราะเค้ารู้ว่าแบรนด์เหล่านี้หมายถึงคุณภาพชั้นยอด ในอุตสาหกรรมอาหารเช่นกันคุณก็ต้องการสร้างแบรนด์ของคุณให้ได้ประมาณระดับนั้น”

ประเด็นที่ควรพิจารณาที่น่าสนใจคือ “สิ่งสำคัญคือ trademark ของคุณจะต้องโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ อย่าใช้ trademark เป็นตัวอธิบายถึงสินค้าที่คุณขาย ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรให้สินค้าว่า “ทุเรียน” ในตัว trademark ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นทุเรียนแปรรูป ยิ่งแบรนด์มีความโดดเด่นมากขึ้นการปกป้องก็จะทำได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเป็น trademark ในเชิงอธิบายถึงสินค้าจะทำให้ปกป้องได้ยาก ตัวอย่างที่ดีที่สุดที่อยากพูดถึงคือ “Tiffany” ซึ่งคนรู้จัก Tiffany ทั่วโลกในฐานะร้านเพชรชื่อดังโดยที่ชื่อไม่มีการบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์เพชรแต่อย่างใด”

ก่อนจากกัน คุณเฮ็ดเวิร์ดได้ฝากว่า “อาหารไทยที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกได้สร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ผลิตอาหารของไทยที่จะต้องการชุดทองในต่างแดน ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจะต้องรับรู้ว่าคุณกำลังนั่งทับเหมืองทองคำอยู่ อุตสาหกรรมอาหารที่กำลังบุกตลาดโลกอย่างหนักด้วยแรงส่งเสริมจากภาครัฐภายใต้กลยุทธ์ “ครัวไทย-ครัวโลก” ก่อนอื่นจะต้องทำการปกป้องสิทธิตนเองก่อน ถ้าคุณไม่ปิดประตูเหมือง คนก็จะเข้ามาและแย่งทองไปจากคุณ คุณต้องสร้างรั้วเพื่อป้องกันคนภายนอกมาขโมยของของคุณ รั้วที่แข็งแรงที่สุดคือการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานั้นเอง ■ APFI THAILAND

established brand or trademark. That's why people look for Rolex or Louis Vuitton or Mercedes Benz because those brands represent the highest quality. In the food processing industry, you would want to establish your brand in the same way.”

An interesting consideration is that, “it's important that you come up with a trademark that is very unique and distinctive. Do not use trademarks that only describe the kind of goods that you sell. For example, you should not use the word ‘durian’ in the trademark of your processed durian product. It is better to develop a distinctive name or logo that does not automatically link to durian. The more unique or the more distinctive the brand is, the easier it is to protect; whereas, the more descriptive the trademark is, the harder it is to protect. One of the best examples is Tiffany. Tiffany is famous worldwide for jewelry but the name does not contain any word describing the jewelry product itself.”

Before saying goodbye, Mr. Kelly added “the growing popularity of Thai food worldwide presents a great opportunity for Thai food producers to strike gold overseas. Thai businesses in the food industry have to be aware that they are sitting on a potential goldmine. The Thai food industry is going global as part of the government's “Kitchen of the World” strategy, but you have to protect your rights first. If you don't put a fence up to protect the door to the goldmine, people will keep coming in and taking the gold. You've got to put a fence up to block people from coming in and stealing the gold. That fence is strongest through branding and protection of IP rights through registration.” ■ APFI THAILAND