กรมทรัพย์สินทางปัญญา
DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

พ.ศ. 2564
(กรณีอุทธรณ์คัดค้าน)

กองกฎหมาย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สารบัญ

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2564

(กรณีอุทธรณ์คัดค้าน)

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
1/2564	HERBAL ONE	1
2/2564	HERBAL ONE	6
3/2564	HERBAL ONE	12
4/2564	HERBAL ONE	17
5/2564	GENTLE MONSTER	22
6/2564	maxx	30
7/2564		35
8/2564	coco idea	40
9/2564	TERO	45
10/2564	VAKU-8 & VAKU-8+	49
11/2564	VAKU-8 & VAKU-8+	54
12/2564		59
13/2564		63
14/2564		66
15/2564	ห่านฟ้า	70
16/2564	ห่านห้าดาว	76
17/2564	HIP Global	81

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
18/2564		91
19/2564		94
20/2564	MALO	99
21/2564	EZENTIA	103
22/2564		107
23/2564	POLA	115
24/2564		122
25/2564	DSQUAD	127
26/2564	DSQUAD	136
27/2564	Kirin	145
28/2564	Kirin	151
29/2564	IMPACTAMIN	157
30/2564	WAR HORSE	160
31/2564	SUNDEW	168
32/2564	ช้างศึก	171
33/2564		175
34/2564	compact intuitiv	180
35/2564		185
36/2564		191
37/2564	INSTAPLACE	196

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
38/2564	CIELO	200
39/2564	L	206
40/2564	SINAKE	209
41/2564	MONKEY MOOD	213
42/2564	MONKEY MAN	216
43/2564	MONKEY CLUB	219
44/2564	MONKEY MAX	222
45/2564	MC MONKEY	225
46/2564	Neogence	228
47/2564	FlyBull	232
48/2564	TANGO WAFFLE CRUNCHOX	245
49/2564	COCO	250
50/2564	MART	257
51/2564	COCO CANAL	262
52/2564	COCO CANAL	272
53/2564		280
54/2564	TENSAI YOSHI	288
55/2564	เทนไซ โยชิ	294

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
56/2564	ล๊อตโต Lotto	300
57/2564		306
58/2564	 ตรา แม่พอน	312
59/2564	 ตรา แม่พอน	317
60/2564	 ตรา แม่พร	322
61/2564	 ตรา แม่พร	327
62/2564	HAKACHI	332
63/2564	METOX	336
64/2564	LEECOTEX	339
65/2564	COCOSLONDON	345
66/2564	COCOSAMIYA	351
67/2564	DOMOTIC	357
68/2564	BALENCIA	362
69/2564		367
70/2564	L.O.G.G. Label of Grades Goods	370
71/2564	ห่านบัวขาว White Lotus Goose	374

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
72/2564	Evergreen	381
73/2564	Dermavive	389
74/2564	COCO CANAL	394
75/2564	COCO CANAL	397
76/2564	COCO CANAL	412
77/2564	COCO CANAL	427
78/2564	ZENNA	442
79/2564	SENNA	446
80/2564	HOWARD	450
81/2564		456
82/2564		460
83/2564		465
84/2564	PAYA KIRIN	472
85/2564		481
86/2564	Gold SAFETY CUT	486
87/2564	STC Gold SAFETY CUT	491
88/2564	PHYLLIS	496

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
89/2564	AMAMANTARA	501
90/2564	APTIV	508
91/2564	STANDARD QUALITY	513
92/2564	PAN	518
93/2564	A&T	526
94/2564	FOUR SEASONS	532

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 1/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERBAL ONE (คำขอเลขที่ 999856)

บริษัท เอกสมุนไพร จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERBAL ONE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาแผนโบราณใช้บำรุงร่างกาย ปรากฏตามคำขอเลขที่ 999856

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3663 หน้า 27 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559

ต่อมา เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า HERBAL ONE ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า HERBAL เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า HERBALIFE ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค6579 ก็ตามแต่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำดังกล่าวไว้แล้ว คำว่า HERBAL ONE จึงมิใช่ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมาย ส่วนเครื่องหมายการค้า เฮอร์บาไลฟ์ ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค38804

/เป็นอักษร

เป็นอักษรไทย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ใบไม้สามใบ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค6579 และทะเบียนเลขที่ ค38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 มีสาระสำคัญเป็นรูปใบไม้สามใบในวงกลมเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานได้ว่าใบไม้สามใบ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะทราบและเข้าใจ เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้ จำหน่าย โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยมาก่อนผู้คัดค้านผู้คัดค้านจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 999856 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

ในการประชุมครั้งที่ 56/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค46187 (คำขอเลขที่ 269295) คำว่า HERBALIFE ทะเบียนเลขที่ ค6579 (คำขอเลขที่ 249632) และคำว่า เฮอร์บาไลฟ์ ทะเบียนเลขที่ ค38804 (คำขอเลขที่ 277895) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า HERBAL ONE และมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบไม้สามใบซ้อนเรียงกันโดยมีเส้นโค้งวางครอบอยู่ด้านบน ซึ่งจัดวางอยู่ระหว่างคำว่า HERBAL กับคำว่า ONE ประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ HERBAL ONE ไว้แล้วก็ตาม

/แต่การ

3

แต่การปฏิเสธภาคส่วนคำดังกล่าวไม่ได้เป็นการตัดคำดังกล่าวออกจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แต่อย่างใด แต่คำดังกล่าวยังคงใช้เป็นที่จดจำและใช้ในการเรียกขานเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรูปวงรีพื้นทึบปลายแหลมทั้งสองด้านจำนวนสามวง ซึ่งจัดวางอยู่ในเส้นวงกลมพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค6579 เป็นอักษรโรมันคำว่า HERBALIFE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค38804 เป็นอักษรภาษาไทยคำว่า เฮอร์บาไลฟ์ แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เฮอร์บัล วัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 อาจเรียกขานได้หลายอย่างตามแต่สาธารณชนที่พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนทะเบียนเลขที่ ค6579 และทะเบียนเลขที่ ค38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE อันถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และตามพจนานุกรม OXFORD RIVER BOOKS ENGLISH-THAI DICTIONARY คำว่า HERBAL แปลว่า adj. (ยา, ชา) เป็นสมุนไพร ก.ตำราสมุนไพร คำว่า ONE แปลว่า หนึ่ง เดียว รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ที่หนึ่งด้านสมุนไพร เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาแผนโบราณใช้บำรุงร่างกาย ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ทำจากสมุนไพรที่ดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นคำชี้แจงพร้อมหลักฐาน

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้า HERBAL ONE กับภาพประดิษฐ์ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในตัวเอง และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำดังกล่าวแล้ว เมื่อนำเครื่องหมายภาพประดิษฐ์มาใช้ร่วมกับคำ HERBAL ONE ที่มีความหมายว่า หนึ่งสมุนไพร หรือเอกสมุนไพร อันหมายถึงตัวบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) (บริษัท เอกสมุนไพร จำกัด) คำดังกล่าวจึงไม่ได้เล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง อีกทั้งมิใช่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญทางการค้ากับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์ประกอบคำชี้แจงพร้อมหลักฐานโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค46187 (คำขอเลขที่ 269295) คำว่า HERBALIFE ทะเบียนเลขที่ ค6579 (คำขอเลขที่ 249632) และคำว่า เฮอร์บาไลฟ์ ทะเบียนเลขที่ ค38804 (คำขอเลขที่ 277895) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า HERBAL ONE และมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบไม้สามใบซ้อนเรียงกันโดยมีเส้นโค้งวางครองอยู่ด้านบน ซึ่งจัดวางอยู่ระหว่างคำว่า HERBAL กับคำว่า ONE ประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ HERBAL ONE ไว้แล้วก็ตาม แต่การปฏิเสธภาคส่วนคำดังกล่าวไม่ได้เป็นการตัดคำดังกล่าวออกจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แต่อย่างใด แต่คำดังกล่าวยังคงใช้เป็นที่จดจำและใช้ในการเรียกขานเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรูปวงรีพื้นทึบปลายแหลมทั้งสองด้านจำนวนสามวง ซึ่งจัดวางอยู่ในเส้นวงกลมพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค6579 เป็นอักษรโรมันคำว่า HERBALIFE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค38804 เป็นอักษรภาษาไทย คำว่า เฮอร์บาไลฟ์ แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เฮอร์บัล วัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 อาจเรียกขานได้หลายอย่างตามแต่สาธารณชนที่พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนทะเบียนเลขที่ ค6579 และทะเบียนเลขที่ ค38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/แก้ไขเพิ่มเติม

5

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE อันถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และตามพจนานุกรม OXFORD RIVER BOOKS ENGLISH-THAI DICTIONARY คำว่า HERBAL แปลว่า adj. (ยา,ชา) เป็นสมุนไพร n.ตำราสมุนไพร คำว่า ONE แปลว่า หนึ่ง เดียว รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ที่หนึ่งด้านสมุนไพร เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาแผนโบราณใช้บำรุงร่างกาย ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ทำจากสมุนไพรที่ดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนประเด็นสำเนาคำพิพากษาฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงและนำส่งไว้นั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 2/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERBAL ONE (คำขอเลขที่ 999857)

บริษัท เอกสมุนไพร จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERBAL ONE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยารักษาริดสีดวงทวาร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 999857

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าเล่มที่ 3667 หน้า 25 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

ต่อมา เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่าของผู้ขอจดทะเบียน

การพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายการค้า HERBAL ONE ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า HERBAL เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า HERBALIFE ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทะเบียนเลขที่ ค 6579 ก็ตามแต่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะ

/ใช้คำดังกล่าว

ใช้คำดังกล่าวไว้แล้ว คำว่า HERBAL ONE จึงมิใช่ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายส่วนเครื่องหมายการค้า เฮอร์บาไลฟ์ ของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค 38804 เป็นอักษรไทย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ใบไม้สามใบ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค 6579 และทะเบียนเลขที่ ค 38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค 46187 มีสาระสำคัญเป็นรูปใบไม้สามใบในวงกลมเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานได้ว่า ใบไม้สามใบ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะทราบและเข้าใจเมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้ จำหน่าย โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยมาก่อนผู้คัดค้านผู้คัดค้านจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 999857 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

ในการประชุมครั้งที่ 56/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค46187 (คำขอเลขที่ 269295) คำว่า HERBALIFE ทะเบียนเลขที่ ค6579 (คำขอเลขที่ 249632) และคำว่า เฮอร์บาไลฟ์ ทะเบียนเลขที่ ค38804 (คำขอเลขที่ 277895) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้า

/ของผู้อุทธรณ์

3

ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า HERBAL ONE และมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบไม้สามใบซ้อนเรียงกันโดยมีเส้นโค้งวางครองอยู่ด้านบน ซึ่งจัดวางอยู่ระหว่างคำว่า HERBAL กับคำว่า ONE ประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ HERBAL ONE ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นการตัดคำดังกล่าวออกจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แต่อย่างใด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรูปวงรีพื้นทึบปลายแหลมทั้งสองด้านจำนวนสามวง ซึ่งจัดวางอยู่ในเส้นวงกลมพื้นทึบ แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค6579 เป็นอักษรโรมันคำว่า HERBALIFE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค38804 เป็นอักษรภาษาไทย คำว่า เฮอร์บาไลฟ์ แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เฮอร์บัล วัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 อาจเรียกขานได้หลายอย่างตามแต่สาธารณชนที่พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนทะเบียนเลขที่ ค6579 และทะเบียนเลขที่ ค38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันจนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 สำหรับหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE อันถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และตามพจนานุกรม OXFORD RIVER BOOKS ENGLISH-THAI DICTIONARY คำว่า HERBAL แปลว่า adj. (ยา,ชา) เป็นสมุนไพร n.ตำราสมุนไพร คำว่า ONE แปลว่า หนึ่ง เดียว รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ที่หนึ่งด้านสมุนไพร เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยารักษาริดสีดวงทวาร ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ทำจากสมุนไพรที่ดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)

/จึงไม่ชอบ

จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นคำชี้แจงพร้อมหลักฐาน

ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้า HERBAL ONE กับภาพประดิษฐ์ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในตัวเอง และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำดังกล่าวแล้ว เมื่อนำเครื่องหมายภาพประดิษฐ์มาใช้ร่วมกับคำ HERBAL ONE ที่มีความหมายว่า หนึ่งสมุนไพร หรือ เอกสมุนไพร อันหมายถึงตัวบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) (บริษัท เอกสมุนไพร จำกัด) คำดังกล่าวจึงไม่ได้เล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง อีกทั้งมิใช่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญทางการค้ากับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์ประกอบคำชี้แจงพร้อมหลักฐานโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค46187 (คำขอเลขที่ 269295) คำว่า HERBALIFE ทะเบียนเลขที่ ค6579 (คำขอเลขที่ 249632) และคำว่า เฮอร์บาไลฟ์ ทะเบียนเลขที่ ค38804 (คำขอเลขที่ 277895) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า HERBAL ONE และมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบไม้สามใบซ้อนเรียงกันโดยมีเส้นโค้งวางครองอยู่ด้านบน ซึ่งจัดวางอยู่ระหว่างคำว่า HERBAL กับคำว่า ONE ประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ HERBAL ONE ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นการตัดคำดังกล่าวออกจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แต่อย่างใด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรูปวงรีพื้นทึบปลายแหลมทั้งสองด้านจำนวนสามวง ซึ่งจัดวางอยู่ในเส้นวงกลมพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค6579 เป็นอักษรโรมันคำว่า HERBALIFE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค38804 เป็นอักษรภาษาไทย คำว่า เฮอร์บาไลฟ์ แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เฮอร์บัล วัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 อาจเรียกขานได้หลายอย่างตามแต่สาธารณชนที่พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนทะเบียนเลขที่ ค6579 และทะเบียนเลขที่ ค38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่า

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 สำหรับหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งนั้นเมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE อันถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และตามพจนานุกรม OXFORD RIVER BOOKS ENGLISH-THAI DICTIONARY คำว่า HERBAL แปลว่า adj. (ยา,ชา) เป็นสมุนไพร n.ตำราสมุนไพร คำว่า ONE แปลว่า หนึ่ง เดียว รวมกันสื่อความหมายได้ว่าที่หนึ่งด้านสมุนไพร เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยารักษาริดสีดวงทวาร ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ทำจากสมุนไพรที่ดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนประเด็นคำพิพากษาฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 3/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERBAL ONE (คำขอเลขที่ 999858)

บริษัท เอกสมุนไพร จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERBAL ONE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า อาหารเสริมสกัดจากสมุนไพรที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 999858

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าเล่มที่ 3667 หน้า 129 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

ต่อมา เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่าของผู้ขอจดทะเบียนการพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายการค้า HERBAL ONE ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า HERBAL เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า HERBALIFE ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทะเบียนเลขที่ ค 6579 ก็ตามแต่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำดังกล่าวไว้แล้ว คำว่า HERBAL ONE จึงมิใช่ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายส่วนเครื่องหมายการค้า เฮอร์บาไลฟ์ ของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค 38804 เป็นอักษรไทย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่าย

/จึงแตกต่าง

จึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ใบไม้สามใบ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค 6579 และทะเบียนเลขที่ ค 38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค 46187 มีสาระสำคัญเป็นรูปใบไม้สามใบในวงกลมเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานได้ว่า ใบไม้สามใบ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะทราบและเข้าใจเมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้ จำหน่าย โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยมาก่อนผู้คัดค้านผู้คัดค้านจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 999858 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

ในการประชุมครั้งที่ 56/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค46187 (คำขอเลขที่ 269295) คำว่า **HERBALIFE** ทะเบียนเลขที่ ค6579 (คำขอเลขที่ 249632) และคำว่า **เฮอร์บาไลฟ์** ทะเบียนเลขที่ ค38804 (คำขอเลขที่ 277895) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า HERBAL ONE และมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบไม้สามใบซ้อนเรียงกันโดยมีเส้นโค้งวางครอบอยู่ด้านบน ซึ่งจัดวางอยู่ระหว่างคำว่า HERBAL กับ

/คำว่า ONE

คำว่า ONE ประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ HERBAL ONE ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นการตัดคำดังกล่าวออกจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แต่อย่างใด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรูปวงรีพื้นทึบปลายแหลมทั้งสองด้านจำนวนสามวง ซึ่งจัดวางอยู่ในเส้นวงกลมพื้นทึบ แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค6579 เป็นอักษรโรมันคำว่า HERBALIFE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค38804 เป็นอักษรภาษาไทย คำว่า เฮอร์บาไลฟ์ แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เฮอร์บัล วัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 อาจเรียกขานได้หลายอย่างตามแต่สาธารณชนที่พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนทะเบียนเลขที่ ค6579 และทะเบียนเลขที่ ค38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 สำหรับหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE อันถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และตามพจนานุกรม OXFORD RIVER BOOKS ENGLISH-THAI DICTIONARY คำว่า HERBAL แปลว่า adj. (ยา,ชา) เป็นสมุนไพร n.ตำราสมุนไพร คำว่า ONE แปลว่า หนึ่ง เดียว รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ที่หนึ่งด้านสมุนไพร เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า อาหารเสริมสกัดจากสมุนไพรที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ทำจากสมุนไพรที่ดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้รอ

/การวินิจฉัย

การวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นคำชี้แจงพร้อมหลักฐาน

ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้า HERBAL ONE กับภาพประดิษฐ์ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในตัวเอง และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำดังกล่าวแล้ว เมื่อนำเครื่องหมายภาพประดิษฐ์มาใช้ร่วมกับคำ HERBAL ONE ที่มีความหมายว่า หนึ่งสมุนไพร หรือ เอกสมุนไพร อันหมายถึงตัวบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) (บริษัท เอกสมุนไพร จำกัด) คำดังกล่าวจึงไม่ได้เล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง อีกทั้งมิใช่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญทางการค้ากับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์ประกอบคำชี้แจงพร้อมหลักฐานโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค46187 (คำขอเลขที่ 269295) คำว่า HERBALIFE ทะเบียนเลขที่ ค6579 (คำขอเลขที่ 249632) และคำว่า เฮอร์บาไลฟ์ ทะเบียนเลขที่ ค38804 (คำขอเลขที่ 277895) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า HERBAL ONE และมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบไม้สามใบซ้อนเรียงกันโดยมีเส้นโค้งวางครองอยู่ด้านบน ซึ่งจัดวางอยู่ระหว่างคำว่า HERBAL กับคำว่า ONE ประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ HERBAL ONE ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นการตัดคำดังกล่าวออกจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แต่อย่างใด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรูปวงรีพื้นทึบปลายแหลมทั้งสองด้านจำนวนสามวง ซึ่งจัดวางอยู่ในเส้นวงกลมพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค6579 เป็นอักษรโรมันคำว่า HERBALIFE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค38804 เป็นอักษรภาษาไทย คำว่า เฮอร์บาไลฟ์ แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เฮอร์บัล วัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 อาจเรียกขานได้หลายอย่างตามแต่สาธารณชนที่พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนทะเบียนเลขที่ ค6579 และทะเบียนเลขที่ ค38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์

/(ผู้ขอจดทะเบียน)

(ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 สำหรับหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE อันถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และตามพจนานุกรม OXFORD RIVER BOOKS ENGLISH-THAI DICTIONARY คำว่า HERBAL แปลว่า adj. (ยา,ชา) เป็นสมุนไพร n.ตำราสมุนไพร คำว่า ONE แปลว่า หนึ่ง เดียว รวมกันสื่อความหมายได้ว่าที่หนึ่งด้านสมุนไพร เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า อาหารเสริมสกัดจากสมุนไพรที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ทำจากสมุนไพรที่ดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนประเด็นคำพิพากษาฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 4/3564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERBAL ONE (คำขอเลขที่ 999859)

บริษัท เอกสมุนไพร จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERBAL ONE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ชาชงสมุนไพรไม่ใช้ในทางการแพทย์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 999859

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าเล่มที่ 3667 หน้า 137 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

ต่อมา เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่าของผู้ขอจดทะเบียน

การพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายการค้า HERBAL ONE ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า HERBAL เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า HERBALIFE ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทะเบียนเลขที่ ค 6579 ก็ตามแต่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้

/คำดังกล่าว

คำดังกล่าวไว้แล้ว คำว่า HERBAL ONE จึงมิใช่ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายส่วนเครื่องหมายการค้า **เฮอร์บาไลฟ์** ของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค 38804 เป็นอักษรไทย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ใบไม้สามใบ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค 6579 และทะเบียนเลขที่ ค 38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค 46187 มีสาระสำคัญเป็นรูปใบไม้สามใบในวงกลมเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานได้ว่า ใบไม้สามใบ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะทราบและเข้าใจเมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้ จำหน่าย โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยมาก่อนผู้คัดค้านผู้คัดค้านจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 999859 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

ในการประชุมครั้งที่ 56/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค46187 (คำขอเลขที่ 269295) คำว่า **HERBALIFE** ทะเบียนเลขที่ ค6579 (คำขอเลขที่ 249632) และคำว่า **เฮอร์บาไลฟ์** ทะเบียนเลขที่ ค38804 (คำขอเลขที่ 277895) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า HERBAL ONE และมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบไม้สามใบ

/ซ้อนเรียงกัน

ซ้อนเรียงกันโดยมีเส้นโค้งวางครองอยู่ด้านบน ซึ่งจัดวางอยู่ระหว่างคำว่า HERBAL กับคำว่า ONE ประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ HERBAL ONE ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นการตัดคำดังกล่าวออกจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แต่อย่างใด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรูปวงรีพื้นทึบปลายแหลมทั้งสองด้านจำนวนสามวง ซึ่งจัดวางอยู่ในเส้นวงกลมพื้นทึบ แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค6579 เป็นอักษรโรมันคำว่า HERBALIFE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค38804 เป็นอักษรภาษาไทย คำว่า เฮอร์บาไลฟ์ แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เฮอร์บัล วัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 อาจเรียกขานได้หลายอย่างตามแต่สาธารณชนที่พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนทะเบียนเลขที่ ค6579 และทะเบียนเลขที่ ค38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 สำหรับหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE อันถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และตามพจนานุกรม OXFORD RIVER BOOKS ENGLISH-THAI DICTIONARY คำว่า HERBAL แปลว่า adj. (ยา,ชา) เป็นสมุนไพร n.ตำราสมุนไพร คำว่า ONE แปลว่า หนึ่ง เดียว รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ที่หนึ่งด้านสมุนไพร เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ชาชงสมุนไพรไม่ใช้ในทางการแพทย์ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ทำจากสมุนไพรที่ดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นคำชี้แจงพร้อมหลักฐาน

ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้า HERBAL ONE กับภาพประดิษฐ์ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในตัวเอง และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำดังกล่าวแล้ว เมื่อนำเครื่องหมายภาพประดิษฐ์มาใช้ร่วมกับคำ HERBAL ONE ที่มีความหมายว่า หนึ่งสมุนไพร หรือ เอกสมุนไพร อันหมายถึงตัวบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) (บริษัท เอกสมุนไพร จำกัด) คำดังกล่าวจึงไม่ได้เล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง อีกทั้งมิใช่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญทางการค้ากับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์ประกอบคำชี้แจงพร้อมหลักฐานโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค46187 (คำขอเลขที่ 269295) คำว่า HERBALIFE ทะเบียนเลขที่ ค6579 (คำขอเลขที่ 249632) และคำว่า เฮอร์บาไลฟ์ ทะเบียนเลขที่ ค38804 (คำขอเลขที่ 277895) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า HERBAL ONE และมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบไม้สามใบซ้อนเรียงกันโดยมีเส้นโค้งวางครองอยู่ด้านบน ซึ่งจัดวางอยู่ระหว่างคำว่า HERBAL กับคำว่า ONE ประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ HERBAL ONE ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นการตัดคำดังกล่าวออกจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แต่อย่างใด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรูปวงรีพื้นทึบปลายแหลมทั้งสองด้านจำนวนสามวง ซึ่งจัดวางอยู่ในเส้นวงกลมพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค6579 เป็นอักษรโรมันคำว่า HERBALIFE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค38804 เป็นอักษรภาษาไทย คำว่า เฮอร์บาไลฟ์ แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เฮอร์บัล วัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค46187 อาจเรียกขานได้หลายอย่างตามแต่สาธารณชนที่พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนทะเบียนเลขที่ ค6579 และทะเบียนเลขที่ ค38804 เรียกขานได้ว่า เฮอร์บาไลฟ์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด

/ในความเป็น

ในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 สำหรับหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า HERBAL ONE รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE อันถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และตามพจนานุกรม OXFORD RIVER BOOKS ENGLISH-THAI DICTIONARY คำว่า HERBAL แปลว่า adj. (ยา,ชา) เป็นสมุนไพร n.ตำราสมุนไพร คำว่า ONE แปลว่า หนึ่ง เดียว รวมกันสื่อความหมายได้ว่าที่หนึ่งด้านสมุนไพร เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ชาชงสมุนไพรไม่ใช้ในทางการแพทย์ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ทำจากสมุนไพรที่ดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า HERBAL และคำว่า ONE เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนประเด็นคำพิพากษาฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 5/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า GENTLE MONSTER (คำขอเลขที่ 1046833)

อิคอมไบน์ด โค., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐเกาหลี ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า GENTLE MONSTER เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการจัดตกแต่งร้านเพื่อโชว์สินค้า บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทกระเป๋าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทกระเป๋าเงินทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทนาฬิกาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเครื่องสำอางทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเนคไททุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทถุงเท้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทแว่นตากันแดดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเครื่องประดับกายทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทพวงกุญแจทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทหมวกทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเข็มขัดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทที่แขวนเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทแว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทที่ใส่แว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเลนส์แว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทคอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทที่ใส่คอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทรองเท้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทกระเป๋าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทกระเป๋าเงินทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทนาฬิกาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเครื่องสำอางทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเนคไททุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทถุงเท้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทแว่นตากันแดดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเครื่องประดับกายทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทพวงกุญแจทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อ

/ขายปลีก

ขายปลีกสินค้าประเภทหมวกทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเข็มขัดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทที่แขวนเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทแว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทที่ใส่แว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเลนส์แว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทคอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทที่ใส่คอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทรองเท้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทกระเป๋าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทกระเป๋าเงินทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทนาฬิกาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเครื่องสำอางทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเนคไททุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทถุงเท้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทแว่นตากันแดดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเครื่องประดับกายทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทพวงกุญแจทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทหมวกทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเข็มขัดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทที่แขวนเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทแว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทที่ใส่แว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเลนส์แว่นตาทุกชนิดบริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทคอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทที่ใส่คอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทรองเท้าทุกชนิด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1046833

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าลำดับที่ 8 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ต่อมา มอนสเตอร์ เอ็นเนอร์จี คอมพานี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ GENTLE MONSTER ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า **MONSTER ENERGY** MONSTER และ ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค 413614 ค 309223 171111929 ค 357879 ค 357736 ค 350146 ค 350147 171125750 ค 370839 แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MONSTER ก็ตาม แต่เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า GENTLE ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค413614 ค309223 171111929 ค357879 มีอักษรโรมันคำว่า ENERGY ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค357736 ค350146 ค350147 171125750 เป็นอักษรโรมันคำว่า MONSTER แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค370839 มีอักษรโรมันคำว่า ENERGY และรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรอยเล็บข่วนของสัตว์ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เจนเทิล มอนสเตอร์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ค413614 ค309223 171111929 ค357879 ค370839 เรียกขานได้ว่า มอนสเตอร์ เอ็นเนอร์จี ทะเบียนเลขที่ ค357736 ค350146 ค350147 171125750 เรียกขานได้ว่า มอนสเตอร์ นับได้ว่ายังมีเสียงเรียกขานต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น อักษรโรมันคำว่า MONSTER เป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรม จึงเป็นคำธรรมดาที่บุคคลทั่วไปอาจใช้เป็นเครื่องหมายได้ตราบเท่าที่ไม่เป็นการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเดียวกับคำขอนี้ไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555จำนวน 1 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค379545 (คำขอเลขที่ 856826) ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 1046833 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า GENTLE MONSTER กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วคำว่า MONSTER ทะเบียนเลขที่ ค357736 (คำขอเลขที่ 785649) ทะเบียนเลขที่ ค350146 (คำขอเลขที่ 785650) ทะเบียนเลขที่ ค350147 (คำขอเลขที่ 785651) คำว่า MONSTER ทะเบียนเลขที่ 171125750 (คำขอเลขที่ 1027427) คำว่า **MONSTER ENERGY** ทะเบียนเลขที่ ค413614 (คำขอเลขที่ 967483) คำว่า **MONSTER ENERGY** ทะเบียนเลขที่ ค309223 (คำขอเลขที่ 619823) คำว่า **MONSTER ENERGY** ทะเบียนเลขที่ 171111929 (คำขอเลขที่ 959593) คำว่า MONSTER ENERGY ทะเบียนเลขที่ ค357879 (คำขอเลขที่ 785500) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค370839 (คำขอเลขที่ 782101) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 9 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า MONSTER เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรมทั่วไปซึ่งบุคคลใดอาจนำมาใช้เป็นเครื่องหมายได้ตราบเท่าที่ไม่เป็นการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า GENTLE ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค357736 ทะเบียนเลขที่ ค350146 ทะเบียนเลขที่ ค350147 ทะเบียนเลขที่ 171125750 เป็นคำว่า MONSTER แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค413614 ทะเบียนเลขที่ ค309223 ทะเบียนเลขที่ 171111929 ทะเบียนเลขที่ ค357879 ยังมีคำว่า ENERGY ประกอบอยู่ และทะเบียนเลขที่ ค370839 ยังมีคำว่า ENERGY และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เจนเทิล มอนสเตอร์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า มอนสเตอร์ หรือ มอนสเตอร์ เอ็นเนอร์จี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน และเมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการจัดตกแต่งร้านเพื่อโชว์สินค้า บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทกระเป๋าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทกระเป๋าเงินทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทนาฬิกาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเครื่องสำอางทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเนคไททุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทถุงเท้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภท

/แว่นตากันแดด

แว่นตากันแดดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเครื่องประดับกายทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทพวงกุญแจทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทหมวกทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเข็มขัดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทที่แขวนเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทแว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทที่ใส่แว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทเลนส์แว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทคอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทที่ใส่คอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายส่งสินค้าประเภทรองเท้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทกระเป๋าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทกระเป๋าเงินทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทนาฬิกาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเครื่องสำอางทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเนคไททุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทถุงเท้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทแว่นตากันแดดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเครื่องประดับกายทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทพวงกุญแจทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทหมวกทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเข็มขัดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทที่แขวนเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทแว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทที่ใส่แว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทเลนส์แว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทคอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทที่ใส่คอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อขายปลีกสินค้าประเภทรองเท้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทกระเป๋าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทกระเป๋าเงินทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทนาฬิกาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเครื่องสำอางทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเนคไททุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทถุงเท้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทแว่นตากันแดดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเครื่องประดับกายทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทพวงกุญแจทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทหมวกทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเข็มขัดทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทที่แขวนเสื้อผ้าทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทแว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทที่ใส่แว่นตาทุกชนิด

/บริการ

บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทเลนส์แว่นตาทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทคอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทที่ใส่คอนแท็คเลนส์ทุกชนิด บริการเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าประเภทรองเท้าทุกชนิด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค357736 จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า อาหารเสริมในรูปของวิตามิน ทะเบียนเลขที่ ค350146 จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า เครื่องดื่มที่ทำจากนมเป็นหลัก เครื่องดื่มที่ทำจากนมเป็นหลักมีส่วนผสมของกาแฟ ทะเบียนเลขที่ ค350147 จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า เครื่องดื่มที่ทำจากกาแฟเป็นหลัก เครื่องดื่มทำจากกาแฟเป็นหลักที่มีส่วนผสมของนม ทะเบียนเลขที่ 171125750 จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า กาแฟ ชา โกโก้ กาแฟเทียม เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาแฟ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชา เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชอกโกแลต ข้าว แป้งมันสำปะหลัง สาคู แป้งทำอาหาร สิ่งที่เตรียมขึ้นจากซีเรียล ขนมปัง ขนมอบ คุกกี้ เค้ก มาการอง ชอกโกแลตขนมหวานลูกกวาด ไอศกรีม ขนมหวานโยเกิร์ตแช่แข็ง กากน้ำตาลใช้ผสมอาหาร เยลลี่ผลไม้ น้ำแข็งใส น้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม ยีสต์ ผงฟู เกลือ มัสตาร์ด น้ำส้มสายชู น้ำซอส เครื่องเทศ น้ำแข็งทะเบียนเลขที่ ค413614 จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้าถุงเท้า เสื้อเชิ้ต กางเกงไม่รวมกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา เสื้อแจ๊กเก็ต ผ้ากันเปื้อนของเด็ก เสื้อเจอซี่แบบไม่มีแขน เสื้อยูนิฟอร์มกีฬา กางเกงวอร์ม ชุดกระโปรง กระโปรง เสื้อคลุม เสื้อกั๊ก เสื้อสเว็ตเตอร์แบบสวม เสื้อสเว็ตเตอร์แบบสวมชนิดมีหมวกคลุม เสื้อทีเชิ้ต เสื้อเชิ้ตแขนยาว เสื้อเชิ้ตแขนสั้น เสื้อเชิ้ตแบบมีหมวกคลุม เสื้อโปโล เสื้อสเว็ตเตอร์ เสื้อกล้ามรัดรูป ชุดชั้นใน แถบรัดข้อมือ แถบรัดสำหรับซับเหงื่อ เสื้อคลุมอาบน้ำ เข็มขัด ถุงมือ ถุงมือชนิดไม่มีนิ้ว แผงอกเสื้อเด็ก ชุดนอนแบบชุดหมีชุดนอนเด็ก เสื้อคลุมแบบหลวมของเด็ก เครื่องนุ่งห่มชนิดชิ้นเดียวของเด็ก หมวก หมวกแก๊ป หมวกชนิดไม่มีปีก หมวกไหมพรม รองเท้าไม่รวมรองเท้ากีฬา ผ้าโพกศีรษะ เน็คไท ผ้าพันคอ ทะเบียนเลขที่ ค309223 จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลังผสมคาร์บอเนตไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มบำรุงกำลังไม่ผสมคาร์บอเนตและแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มบำรุงกำลังผสมคาร์บอเนตไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มบำรุงกำลังไม่ผสมคาร์บอเนตและแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมคาร์บอเนตไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ไม่ผสมคาร์บอเนตและแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มบำรุงกำลังผสมคาร์บอเนตเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ สารอาหาร กรดอะมิโน และ/หรือสมุนไพร ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มบำรุงกำลังไม่ผสมคาร์บอเนตเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ สารอาหาร กรดอะมิโนและ/หรือสมุนไพร ไม่มีส่วน ผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มบำรุงกำลังผสมคาร์บอเนตเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ สารอาหาร กรดอะมิโน และ/หรือสมุนไพร ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มบำรุงกำลังไม่ผสมคาร์บอเนตเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ สารอาหาร กรดอะมิโน และ/ หรือสมุนไพร ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมคาร์บอเนตเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ สารอาหาร กรดอะมิโน และ/หรือสมุนไพรไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ไม่ผสมคาร์บอเนตเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ

สารอาหาร กรดอะมิโน และ/หรือสมุนไพร ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ น้ำดื่มปรุงรส น้ำผลไม้ หัวเชื้อใช้สำหรับเตรียมเครื่องดื่ม ไม่ผสมแอลกอฮอล์ หัวเชื้อใช้สำหรับเตรียมเครื่องดื่มบำรุงกำลัง น้ำเชื่อมสำหรับเตรียมเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ผงใช้ สำหรับเตรียมเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ผงใช้สำหรับเตรียมเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ทะเบียนเลขที่ 171111929 จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อย ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มบำรุงกำลังผสมคาร์บอเนต เครื่องดื่มบำรุงกำลังซึ่งไม่มีส่วนผสมของคาร์บอเนต เครื่องดื่มบำรุงสำหรับนักกีฬา เครื่องดื่มบำรุงกำลังเสริมด้วยวิตามิน เกลือแร่ สารอาหาร กรดอะมิโน และหรือสมุนไพร เครื่องดื่มบำรุงกำลังนักกีฬาเสริมด้วยวิตามิน เกลือแร่ สารอาหาร กรดอะมิโนและหรือสมุนไพร น้ำดื่มปรุงรส น้ำผลไม้ หัวเชื้อสกัดใช้ทำเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ผงแป้งใช้ในการเตรียมเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ไซรับใช้ในการเตรียมเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มปรุงรสชา เครื่องดื่มปรุงรสกาแฟ ทะเบียนเลขที่ ค357879 จดทะเบียนไว้สำหรับบริการจำพวกที่ 5 รายการสินค้า อาหารเสริมในรูปของวิตามิน ทะเบียนเลขที่ ค370839 จดทะเบียนไว้สำหรับบริการจำพวกที่ 16 รายการสินค้า สิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา ป้ายกระดาษ ตั๋วพิมพ์ สิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งสำหรับอุปกรณ์การกีฬา บัตรของขวัญ โปสการ์ด บัตรสะสมทำด้วยกระดาษเป็นส่วนใหญ่ บัตรการค้าด้านกีฬาทำด้วยกระดาษ ป้ายทำจากกระดาษแข็ง ป้ายทำจากกระดาษ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ รูป ลอก บัตร แผ่นป้ายติดประกาศทำด้วยกระดาษ ซึ่งเป็นบริการและสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการบริการและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้จดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้วข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ8(10) ประกอบมาตรา 80 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 6/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า maxx (คำขอเลขที่ 1039650)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า maxx เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า จักรยาน ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1039650

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3819 หน้า 90 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ต่อมา ฉึง ซิน รับเบอร์ อินด์. โค., แอลทีดี.จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้ว เห็นว่าของผู้ขอจดทะเบียน การพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเครื่องหมายการค้า maxx ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นคำพยางค์เดียว ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนเครื่องหมายการค้า MAXXIS ของผู้คัดค้าน ที่จดทะเบียนแล้วเป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน 6 ตัว แม้เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญ เป็นคำว่า MAXX เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน มีพยางค์ที่สองเป็นอักษรโรมัน IS ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน

/เมื่อ

เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แม็กซ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า แม็กซิส นับว่ามีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งยังไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ประกอบกับหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์จนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อตามมาตรา 6(3) ประกอบมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 1039650 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า maxx กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า MAXXIS ทะเบียนเลขที่ ค26980 (คำขอเลขที่ 268030) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า maxx ซึ่งเป็นคำหนึ่งพยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน m a x และ x ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นคำว่า MAXXIS ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน M A X X I และ S รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า แม็กซ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานได้ว่า แม็กซีส นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์

/(ผู้คัดค้าน)

(ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **MAXXIS** ทะเบียนเลขที่ ค417326 (คำขอเลขที่ 931077) ทะเบียนเลขที่ ค26980 (คำขอเลขที่ 268030) ทะเบียนเลขที่ 18110729 (คำขอเลขที่ 931075) สำเนาตารางแสดงรายละเอียดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า **MAXXIS** ในต่างประเทศ สำเนาประวัติของบริษัทและสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า MAXXIS สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://factory.rayongz.com แสดงประวัติบริษัท แม็กซิล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสาขาในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.maxxis.co.th แสดงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องการค้า **MAXXIS** ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงผลคำวินิจฉัยการยื่นคำคัดค้าน/เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **MAXXIS** ในภูฏาน ปี 2014 (พ.ศ. 2557) บรูไน ปี 2013 (พ.ศ.2556) กัมพูชา ปี 2008 (พ.ศ.2551) จีน ปี 1995 (พ.ศ.2538) จอร์เจีย ปี 2016 (พ.ศ.2559) ฮ่องกง ปี 1994 (พ.ศ.2537) อิหร่าน ญี่ปุ่น ปี 1996 (พ.ศ.2539) ลาว ปี 2015 (พ.ศ.2558) มาเก๊า ปี 2014 (พ.ศ.2557) มาเลเซีย ปี 1994 (พ.ศ.2537) มอลโดวา ปี 2015 (พ.ศ.2558) มองโกเลีย ปี 2014 (พ.ศ.2557) พม่า ฟิลิปปินส์ ปี 2014 (พ.ศ.2557) รัสเซีย ปี 2006 (พ.ศ.2549) สิงคโปร์ ปี 1994 (พ.ศ.2537) เกาหลีใต้ ปี 2014 (พ.ศ.2557) ปี 2013 (พ.ศ.2556) ปี 1995 (พ.ศ.2538) ไต้หวัน ปี 1994 (พ.ศ.2537) ตุรกี ปี 1995 (พ.ศ.2538) อุซเบกิสถาน ปี 2014 (พ.ศ.2557) เวียดนาม ปี 2014 (พ.ศ.2557) อัฟกานิสถาน ปี 2014 (พ.ศ.2557) บาห์เรน ปี 2013 (พ.ศ.2556) ปาเลสไตน์ ปี 2006 (พ.ศ.2549) เลบานอน ปี 2014 (พ.ศ.2557) ซาอุดิอาระเบีย ปี 2014 (พ.ศ.2557) ปี 2013 (พ.ศ. 2556) ซีเรีย ปี 1994 (พ.ศ.2537) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 1997 (พ.ศ.2540) กาตาร์ ปี 2009 (พ.ศ.2552) เยเมน ปี 2014 (พ.ศ.2557) ปี 2006 (พ.ศ.2549) อาร์เจนตินา ปี 2015 (พ.ศ.2558) โบลิเวีย ปี 2002 (พ.ศ.2545) บราซิล ปี 1997 (พ.ศ.2540) ปี 2016 (พ.ศ.2559) แคนาดา ปี 1992 (พ.ศ.2535) ชิลี ปี 2014 (พ.ศ.2557) โคลัมเบีย ปี 2014 (พ.ศ.2557) คอสตาริกา ปี 1995 (พ.ศ.2538) คิวบา ปี 2010 (พ.ศ.2553) โดมินิกัน ปี 1993 (พ.ศ.2536) เอกวาดอร์ ปี 2007 (พ.ศ.2550) เอลซัลวาดอรี ปี 1997 (พ.ศ.2540) กัวเตมาลา เม็กซิโก ปี 1994 (พ.ศ.2537) นิการากัว ปี 1995 (พ.ศ.2538) ปานามา ปี 1995 (พ.ศ.2538) เยอรมนี ปี 1994 (พ.ศ.2537) ปี 2066 (พ.ศ.2549) ไอร์แลนด์ ปี 1995 (พ.ศ.2538) อิตาลี ปี 1993 (พ.ศ.2536) นอร์เวย์ ปี 2004 (พ.ศ. 2547) โปรตุเกส ปี 1995 (พ.ศ.2538) สเปน สวีเดน ปี 2004 (พ.ศ.2547) สวิตเซอร์แลนด์ ปี 2013 (พ.ศ.2556) ยูเครน ปี 2010 (พ.ศ. 2553) ไลบีเรีย ปี 2014 (พ.ศ.2557) เลโซโท ปี 2014 (พ.ศ.2557) มอริเชียส ปี 1996 (พ.ศ.2539) โมร็อกโก ปี 1995 (พ.ศ.2538) ไนจีเรีย ปี 1994 (พ.ศ.2537) รวันดา ปี 2015 (พ.ศ.2558) แอฟริกาใต้ ปี 2007 (พ.ศ.2550) เอสวาตีนี ปี 2014 (พ.ศ.2557) ยูกันดา ปี 2014 (พ.ศ.2557) แซมเบีย ปี 2015 (พ.ศ.2558) ซิมบับเว ปี 2014

(พ.ศ.2557) ออสเตรเลีย ปี 1993 (พ.ศ.2536) ฟิจิ ปี 2014 (พ.ศ.2557) นิวซีแลนด์ ปี 1996 (พ.ศ.2539) สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า **MAXXIS** บนทางด่วนมอเตอร์เวย์ชลบุรี เมื่อปี พ.ศ.2548 และบนรถบัสขนส่งในสนามบิน เมื่อปี พ.ศ.2548-2549 สำเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมและภาพข่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุนภายใต้เครื่องหมายคำว่า MAXXIS และ **MAXXIS** เมื่อปี พ.ศ.2547-2554 และ พ.ศ.2556 สำเนาเอกสารและภาพถ่ายรายงานการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า **MAXXIS** ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ.2559 -2560 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า **MAXXIS** ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านสื่อต่างๆ เมื่อปี พ.ศ.2559 -2560 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า MAXXIS และ **MAXXIS** ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมและภาพข่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุนภายใต้เครื่องหมายคำว่า MAXXIS และ **MAXXIS** เมื่อปี พ.ศ. 2548 -2552, 2558 สำเนาเอกสารแสดงประวัติและบทสัมภาษณ์ผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า **MAXXIS** ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า MAXXIS และ**MAXXIS** ทางนิตยสารเมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2553 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าแบบ POP-UP ภายใต้เครื่องหมายการค้า MAXXIS สำเนาภาพถ่านสินค้าสมนาคุณที่ปรากฏเครื่องหมายคำว่า **MAXXIS** และ MAXXIS ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายสติ๊กเกอร์ที่ปรากฏเครื่องหมายคำว่า **MAXXIS** และ MAXXIS ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนารายงานประจำปี พ.ศ.2549-2558 วิดีโอแสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จำนวน 1 แผ่นซีดี วิดีโอแสดงการจัดกิจกรรมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (ไม่ปรากฏว่าเป็นการโฆษราภายใต้เครื่องหมายใด) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.maxxis.com และเว็บไซต์ https://www.maxxis.co.th ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า MAXXIS และ **MAXXIS** ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เอกสารการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า MAXXIS และ **MAXXIS** ในประเทศไทยปี พ.ศ.2548-2554, 2556, 2559-2560 เท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้า MAXXIS และ **MAXXIS** รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า MAXXIS และ **MAXXIS** จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

/แพร่หลายทั่วไป

แพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งนั้นเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89 /2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 7/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 1034223)

คิวเอฟ อะพาร์เรลส เอสดีเอน บีเอชดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในมาเลเซีย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า ชุดลำลอง เสื้อทีเชิ้ต กางเกงขาสั้น ถุงเท้า ชุดชั้นใน รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ากีฬา) รองเท้ากีฬา ชุดกีฬา แถบคาดศีรษะใช้เป็นเครื่องแต่งกาย แถบรัดข้อมือใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ชุดสูทสำหรับนักธุรกิจ เสื้อเชิ้ตของนักธุรกิจ ชุดเด็ก รองเท้าสวมในบ้าน รองเท้าแตะแบบมีสายรัด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1034223

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3790 หน้า 116 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็น.เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีภาคส่วนสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์อักษรตัว C ไขว้กันเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า และ ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค63741 ค95968 ค63788 ค63789 ค28302 ค37347 ค25117 ค226095 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปประดิษฐ์อักษรตัว C ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปประดิษฐ์อักษรตัว C สามตัวไขว้กัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทะเบียนเลขที่ ค63741 ค95968 ค63788 ค63789 ค28302 ค37347 ค25117 ค226095 เป็นรูปประดิษฐ์อักษรตัว C สองตัวไขว้กัน รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค63741 ค95968 ค63788 ค63789 ค28302 ค37347 ค25117 ค226095 อาจเรียกขานได้ว่า ซีซี หรือ อาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ นับได้ว่ามีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้นำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านได้ใช้ จำหน่าย โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์จนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และ มาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 1034223 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค63741 (คำขอเลขที่ 341072) ทะเบียนเลขที่ ค95968 (คำขอเลขที่ 341073) ทะเบียนเลขที่ ค63788

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 341074) ทะเบียนเลขที่ ค63789 (คำขอเลขที่ 341075) รูป ทะเบียนเลขที่ ค28302 (คำขอเลขที่ 261610) ทะเบียนเลขที่ ค37347 (คำขอเลขที่ 259027) ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) และรูป ทะเบียนเลขที่ ค226095 (คำขอเลขที่ 577061) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปประดิษฐ์เส้นโค้งในลักษณะคล้ายตัวอักษร C สามตัวไขว้เชื่อมติดกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นรูปประดิษฐ์เส้นโค้งคล้ายเกือกม้าวางซ้อนกันหรือมีลักษณะคล้ายตัวอักษร C สองตัวไขว้กันหรือวางซ้อนกัน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันจนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้กับห้างสรรพสินค้าต่างๆ เมื่อปี พ.ศ.2533 -2535 พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2550-2551 (ปรากฏคำว่า CHANEL ในนามบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL รูป และรูป ผ่านทางนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสาร ELLE ฉบับเดือนสิงหาคม 2546 ฉบับเดือนมิถุนายน 2547 ฉบับเดือนตุลาคม 2547 นิตยสาร LIPS สำเนาหนังสือ The World Greatest Brands ที่กล่าวถึงเครื่องหมายการค้า CHANEL ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป สำเนานิตยสาร BUSINESS WEEK ONLINE ที่เสนอข่าวการจัดอันดับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุด 100 อันดับแรกของโลกเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยเครื่องหมายการค้า CHANEL ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 61 สำเนานิตยสาร WWD ในคอลัมน์ TOP 70 Beauty ซึ่งจัดอันดับสินค้าเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมสูงสุดจำนวน 70 อันดับของโลก โดยสินค้าเครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า CHANEL ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับการจัดอันดับที่ 14 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://uma.chanel.com แสดงการโฆษณาสินค้าเครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า CHANEL และรูป สำเนานิตยสาร Cosmopolitan ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 ในคอลัมน์ BEST BEAUTY BOOTY ซึ่งกล่าวถึงสินค้าน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า CHANEL สำเนานิตยสาร Cosmopolitan ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2546 ที่กล่าวถึง [redacted] ดารานักแสดงชื่อดังซึ่งใช้สินค้าของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนานิตยสาร ELLE (ฉบับภาษาไทย) ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 แสดงบทความที่กล่าวถึงสินค้าน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายการค้า

/CHANEL

CHANEL ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนานิตยสาร Harper BAZAAR ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ที่กล่าวถึงสินค้าสีทาเปลือกตา (eye shadow) ภายใต้เครื่องหมายการค้า CHANEL ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนานิตยสาร VOGUE ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ซึ่งลงโฆษณาสินค้าน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายการค้า CHANEL No.5 สำเนาเอกสารแสดงขั้นตอนการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาสินค้าน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายการค้า CHANEL สำเนานิตยสาร VOGUE ที่กล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า CHANEL ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนานิตยสาร VOGUE ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2549 ที่กล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า CHANEL ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนานิตยสาร WWD ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2547 ในคอลัมน์ TOP NOTE ที่กล่าวถึงสินค้าเครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า CHANEL สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า CHANEL และรูป สำเนาตัวอย่างแผ่นพับโฆษณาสินค้าเครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า CHANEL และรูป สำเนาเอกสารที่กล่าวถึงกาเบรียล ชาแนล หรือโกโก้ ชาแนล ผู้ก่อตั้งบริษัท และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหลักฐานการปกป้องรักษาสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศและประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.emis.com แสดงข้อมูลบริษัทของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.chanel.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายรูป เมื่อปี พ.ศ. 2558 -2562 จากเว็บไซต์ https://www.vogue.com เว็บไซต์ https://www.chanel.com เว็บไซต์ https://twitter.com สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายรูป และคำว่า CHANEL ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2561 - 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.chanel.com และเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL และรูป เมื่อปี พ.ศ. 2561 นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เอกสารแสดงการจัดอันดับเครื่องหมาย CHANEL ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2549 เพียงปีเดียว และเอกสารการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า CHANEL รูป และรูป เมื่อปี พ.ศ.2544 พ.ศ.2546-2547 พ.ศ.2549-2550 และ พ.ศ.2558-2562 มีปริมาณการใช้การจำหน่ายไม่มากนัก เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้มาตั้งแต่ปี 2533 ดังนั้นหลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้ารูป และรูป รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูป และรูป จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มี

/การจำหน่าย

การจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต จนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนคำพิพากษาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้าน มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 8/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า COCO idea (คำขอเลขที่ 160114068)

บริษัท เอ็นเกรช จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า COCO idea เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า ที่คั่นหนังสือ และจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าสักหลาด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160114068

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าลำดับที่ 8, 9 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย COCO idea มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า COCO ซึ่งเป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า COCO ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค106908 และทะเบียนเลขที่ ค106909 ก็ตาม แต่เมื่อนำไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิด

/ในความ

ในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น อักษรโรมันคำว่า COCO เป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรมมิใช่คำประดิษฐ์ที่ผู้คัดค้านจะอ้างสิทธิได้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเช่น สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้า สำเนาตัวอย่างใบอินวอยซ์แสดงการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160114068 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า COCO idea กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) ทะเบียนเลขที่ ค106908 (คำขอเลขที่ 404693) และทะเบียนเลขที่ ค106909 (คำขอเลขที่ 404694) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106909 (คำขอเลขที่ 404694) เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า COCO เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า idea ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ภาคส่วนคำดังกล่าวมีขนาดเล็กประกอบกับเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วๆ ไป อันไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า idea ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอจะเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน อาจเรียกขานได้ว่า โคโค่ ไอเดีย หรือโคโค่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค106909 เรียกขานได้ว่า โกโก้ หรือโคโค่ นับว่า

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าสักหลาด ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า (ที่ไม่ใช่รองเท้ากีฬา) เสื้อกระโปรงชุด สูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อ (ที่ไม่ใช่เสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) เสื้อชั้นใน หมวก ผ้าพันคอ ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันก็ตาม แต่รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ รายการสินค้าผ้าสักหลาดสามารถนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายหรือเครื่องนุ่งห่มได้ ดังนั้น รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือมีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาพจนานุกรม Webster's Biographical Dictionary ที่ให้คำอธิบายของคำว่า Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า Chanel สำเนาเอกสารแสดงการจัดอันดับเครื่องสำอาง โดย Women's Wear Daily (WWD) ซึ่งเครื่องหมายคำว่า Chanel อยู่อันดับที่ 14 สำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดนิติบุคคลของบริษัท ชาเนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตัวอย่างใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2533-2535, 2544-2546, 2550-2553 สำเนาตารางสรุปข้อมูลอินวอยส์ในปี พ.ศ.2548-2549 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงคำอธิบายของคำว่า Coco Mademoiselle สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติของ [redacted] สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 สำเนาเอกสารแสดงประวัติของ [redacted] ผู้ก่อตั้งบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.chanel.com ของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงประวัติของ [redacted] เครื่องหมายคำว่า COCO และเครื่องหมายคำว่า CHANEL ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCO ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2516 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2533 จำพวกที่ 25 พ.ศ.2516 สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 1-28, 34-42 เมื่อปี พ.ศ. 2530 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2527 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2535 มาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2524 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2521 สมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2528 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2511 และจำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2537 เครื่องหมายคำว่า CHANEL ในเนการา บรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2534 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2542 สำเนาเอกสารคำวินิจฉัยของสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศอังกฤษที่ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายของบุคคลอื่น ซึ่งมีคำว่า Coco ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เอกสารแสดงการจัดอันดับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2533-2535, 2544-2546, 2550-2553 และเอกสารการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ในปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 เท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงการโฆษณาในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีความต่อเนื่อง หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า COCO รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 9/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า TERO

(คำขอเลขที่ 160104070)

เทโค เกเซลล์ชาฟท์ เฟอร์ คาลเทเทคนิค เอ็มบีเอช จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า TERO เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 11 รายการสินค้า เครื่องแช่แข็งขนาดใหญ่ เครื่องแช่แข็ง เครื่องติดตั้งแช่แข็ง เครื่องติดตั้งแช่เย็นสำหรับของเหลว ตู้แช่แข็ง เครื่องระบายอากาศ เครื่องสะสมความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องติดตั้งความร้อนที่ใช้ความร้อนที่สูบเสียจากเครื่องติดตั้งความเย็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความร้อน พัดลมปรับอากาศ เครื่องระเหยกลายเป็นไอ เครื่องทำให้เย็นใหม่สำหรับตัวทำความเย็น ท่อของเครื่องทำความเย็น (ชิ้นส่วนของเครื่องติดตั้งเครื่องแช่แข็ง) ท่อติดครีบ (ชิ้นส่วนของเครื่องติดตั้งเครื่องแช่แข็ง) แผ่นทำความเย็นของเครื่องทำความเย็น เครื่องสูบความร้อน (ที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร) เครื่องเก็บรักษาพลังงานความร้อน เครื่องสะสมความร้อนใช้ความร้อนที่สูญเสียจากเครื่องติดตั้งความเย็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความร้อน เครื่องติดตั้งทำน้ำเย็น ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160104070

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าลำดับที่ 8 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ต่อมา เซอร์ เมอร์เคซิ ฮิซเมตเลอร์ วี ทิคาเร็ท อโนนิม เซอร์เคทิ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐตุรกี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย TEKO แม้จะเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า BEKO ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค278490และเครื่องหมายการค้า beko ทะเบียนเลขที่ 161101400ของผู้คัดค้าน ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีอักษรตัวแรกระหว่าง T กับ B แตกต่างกันนอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปดอกไม้ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่161101400 มีรูปเส้นแถบแนวเฉียงอยู่ด้านล่างของคำประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เทโคส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ค 278490และทะเบียนเลขที่ 161101400 เรียกขานได้ว่า เบโค นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าและบทความเกี่ยวกับสินค้าแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160104070 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า TEKO กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า beko ทะเบียนเลขที่ 161101400 (คำขอเลขที่ 939699) ทะเบียนเลขที่ 171106543 (คำขอเลขที่ 939696) ทะเบียนเลขที่ 161101394 (คำขอเลขที่ 939697) ทะเบียนเลขที่ 161103957 (คำขอเลขที่ 939698) ทะเบียนเลขที่ บ68294 (คำขอเลขที่ 939700) และทะเบียนเลขที่ บ73307 (คำขอเลขที่ 939701) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 161101400 (คำขอเลขที่ 939699) เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า TEKO และมีรูปดอกไม้ประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 161101400 เป็นคำว่า beko วางอยู่บนเส้นแถบเฉียงขึ้น ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เทโค ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ 161101400 เรียกขานได้ว่า เบโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า BEKO ทะเบียนเลขที่ ค278490 (คำขอเลขที่ 632527) หรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา สำหรับกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า beko ทะเบียนเลขที่ 171106543 (คำขอเลขที่ 939696) ทะเบียนเลขที่

161101394 (คำขอเลขที่ 939697) ทะเบียนเลขที่ 161103957 (คำขอเลขที่ 939698) ทะเบียนเลขที่ บ68294 (คำขอเลขที่ 939700) ทะเบียนเลขที่ บ73307 (คำขอเลขที่ 939701) จำนวน 5 เครื่องหมายหรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีจำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 10/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า VAKU-8 & VAKU-8+ (คำขอเลขที่ 170109039)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำว่า VAKU-8 & VAKU-8+ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 10 รายการสินค้า กระบอกฉีดของเหลวใช้ในทางการแพทย์ เข็มเจาะเลือด เข็มฉีดยา ท่อยางให้เลือดหรืออาหารในทางการแพทย์ สายยางให้น้ำเกลือ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170109039

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าลำดับที่ 1 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ต่อมา ไกร์เนอร์ ไบโอ - วัน ยีเอ็มบีเอช จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐออสเตรีย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย VAKU-8 & VAKU-8+ ประกอบด้วยคำว่า VAKU-8 อยู่แถวบน และคำว่า & VAKU-8+ อยู่แถวล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วคือเครื่องหมาย VACUETTE ทะเบียนเลขที่ /ค26360

ค26360 ทะเบียนเลขที่ ค24913 เป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัว และเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา คือ เครื่องหมาย VACUETTE EVOPROTECT คำขอเลขที่ 170117748 มีสองคำประกอบด้วย คำว่า VACUETTEและคำว่า EVOPPROTECT รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า วาคุ เอ็ก แอนด์ วาคุ เอ็กพลัส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค26360 ทะเบียนเลขที่ ค24913 เรียกขานได้ว่า แวคิวท์ เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา คำขอเลขที่ 170117748 เรียกขานได้ว่า แวคิวท์ อีโวโพรเท็คนับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลของบริษัท สำเนาเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาทางเว็บไซต์ สำเนาแสดงยอดจำหน่ายสินค้า ปี 2559-2560 จำนวน 1 แผ่น สำเนาใบกำกับภาษีของบริษัทที่ส่งให้กับบริษัทสาขา จำนวน 6 แผ่น สำเนาใบกำกับภาษีของบริษัทที่ส่งให้กับลูกค้า จำนวน 2 แผ่น สำเนาแคตตาล็อคสินค้าแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170109039 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียน คำว่า VAKU-8 & VAKU-8 กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า คำว่า VACUETTE ทะเบียนเลขที่ ค26360 (คำขอเลขที่ 264609) ทะเบียนเลขที่ ค24913 (คำขอเลขที่ 264610) และเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า VACUETTE EVOPROTECT (คำขอเลขที่ 170117748) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า

/ของผู้ขอ

ของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า VAKU-8 จัดวางอยู่ด้านบนคำว่า & VAKU-8+ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค26360 ทะเบียนเลขที่ ค24913 เป็นคำว่า VACUETTE แต่เพียงอย่างเดียว (คำขอเลขที่ 170117748) เป็นคำว่า VACUETTE EVOPROTECT แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า วากุ แปด แอน วากุ แปด พลัส หรือวากุ เอท แอนด์ วากุ เอท พลัส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค26360 ทะเบียนเลขที่ ค24913 เรียกขานได้ว่า แวคิวท์ (คำขอเลขที่ 170117748) เรียกขานได้ว่า แวคิวท์ อีโวโพรเท็ค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียน ได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า VACUETTE ทะเบียนเลขที่ ค26360 (คำขอเลขที่ 264609) กับสินค้าจำพวกที่ 10 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ ค24913 (คำขอเลขที่ 264610) กับสินค้าจำพวกที่ 10 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ ค24913 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://shop.gbo.com เว็บไซต์ https://www.gbo.com แสดงการโฆษณา การใช้และการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VACUETTE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VACUETTE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2559-2560 จำนวน 1 แผ่น สำเนาเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ www.gbo.com แสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ www.gbo.com เว็บไซต์ Thaitrade.com เว็บไซต์ Thai Alibaba แสดงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าตามประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 สำเนาเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ http://www.b-i-p.co.th แสดงรายชื่อและที่อยู่ของตัวแทนที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VACUETTE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายการ Trainings สินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VACUETTE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทย สำเนาข่าวแจก Vacuette News เมื่อปี พ.ศ.2545 สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าบริษัทสาขาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาแค็ตตาล็อคแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VACUETTE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการใช้สินค้าของผู้อุทธรณ์

/(ผู้คัดค้าน)

(ผู้คัดค้าน) และการเจาะเลือด สำเนาเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ https://www3.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า VACUETTE ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2539 เม็กซิโก จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2553 มองโกเลีย จำพวกที่ 10, 20 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2553 รัฐอิสราเอล จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2553 มาเลเซีย จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2539 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2540 เครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 10, 20 เมื่อปี พ.ศ.2537 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2537 แคนาดา จำพวกที่ 10, 20 เมื่อปี พ.ศ.2540 นิวซีแลนด์ จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2540 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2522 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก จำพวกที่ 10, 20 เมื่อปี พ.ศ.2536 และจำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2525 สำเนาเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ https://www.gbo.com แสดงช่องทางการจัดทำโฆษณาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนารายงานประจำปี 2562 เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2559-2560 เพียง 2 ปีเท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ จนสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักหรือมีระดับการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 11/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า VAKU-8 & VAKU-8+ (คำขอเลขที่ 981834)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำว่า VAKU-8 & VAKU-8+ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 10 รายการสินค้า กระบอกฉีดของเหลวใช้ในทางการแพทย์ เข็มเจาะเลือด เข็มฉีดยา ท่อยางให้เลือดหรืออาหารในทางการแพทย์ สายยางให้น้ำเกลือ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 981834

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าลำดับที่ 3 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

ต่อมา ไกร์เนอร์ ไบโอ - วัน ยีเอ็มบีเอช จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐออสเตรีย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย VAKU-8 & VAKU-8+ ประกอบด้วยคำว่า VAKU-8 อยู่แถวบน และคำว่า &VAKU-8+ อยู่แถวล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วคือ เครื่องหมาย VACUETTE ทะเบียนเลขที่ ค26360 ทะเบียนเลขที่ ค24913 เป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของ

/ทั้งสองฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า วาคุ เอ็ก แอนด์ วาคุ เอ็ก พลัส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค26360 ทะเบียนเลขที่ ค24913 เรียกขานได้ว่า แวคิวท์นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เป็นสำเนาเอกสารแสดงการใช้และจำหน่ายสินค้าดังกล่าว สำเนาแสดงยอดจำหน่ายสินค้า ปี 2559-2560 สำเนาเอกสารแสดงประวัติของบริษัทจากหน้าเว็บไซต์ www.gbo.comสำเนาเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาทางเว็บไซต์สำเนาใบกำกับภาษีของบริษัทที่ส่งให้กับบริษัทสาขา สำเนาใบกำกับภาษีของบริษัทที่ส่งให้กับลูกค้า สำเนาแคตตาล็อคสินค้าแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 981834 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **VAKU-8** **VAKU-8⁺** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า คำว่า VACUETTE ทะเบียนเลขที่ ค26360 (คำขอเลขที่ 264609) และทะเบียนเลขที่ ค24913 (คำขอเลขที่ 264610) แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า VAKU-8 จัดวางอยู่ด้านบนคำว่า & VAKU-8⁺ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค26360 และทะเบียนเลขที่ ค24913

/เป็นคำว่า

เป็นคำว่า VACUETTE แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า วากุ แปด แอน วากุ แปด พลัส หรือวากุ เอท แอนด์ วากุ เอท พลัส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค26360 ทะเบียนเลขที่ ค24913 เรียกขานได้ว่า แวคิวท์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียน ได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า VACUETTE ทะเบียนเลขที่ ค26360 (คำขอเลขที่ 264609) กับสินค้าจำพวกที่ 10 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ ค24913 (คำขอเลขที่ 264610) กับสินค้าจำพวกที่ 10 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ ค24913 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://shop.gbo.com เว็บไซต์ https://www.gbo.com แสดงการโฆษณา การใช้และการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VACUETTE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VACUETTE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2559-2560 จำนวน 1 แผ่น สำเนาเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ www.gbo.com แสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ www.gbo.com เว็บไซต์ Thaitrade.com เว็บไซต์ Thai Alibaba แสดงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าตามประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 สำเนาเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ http://www.b-i-p.co.th แสดงรายชื่อและที่อยู่ของตัวแทนที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VACUETTE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายการ Trainings สินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VACUETTE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทย สำเนาข่าวแจก Vacuette News เมื่อปี พ.ศ.2545 สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าบริษัทสาขาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาแค็ตตาล็อคแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VACUETTE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการใช้สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และการเจาะเลือด สำเนาเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ https://www3.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า VACUETTE ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2539 เม็กซิโก จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2553 มองโกเลีย จำพวกที่ 10, 20 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2553 รัฐอิสราเอล จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2553 มาเลเซีย จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2539 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2540

เครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 10, 20 เมื่อปี พ.ศ.2537 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2537 แคนาดา จำพวกที่ 10, 20 เมื่อปี พ.ศ.2540 นิวซีแลนด์ จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2540 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2522 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก จำพวกที่ 10, 20 เมื่อปี พ.ศ.2536 และ จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2525 สำเนาเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ https://www.gbo.com แสดงช่องทางการจัดทำโฆษณาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนารายงานประจำปี 2562 เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2559-2560 เพียง 2 ปีเท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ จนสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักหรือมีระดับการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 12/2564

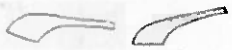
เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 170115033)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้ากีฬา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170115033

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าลำดับที่ 21 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ต่อมา พูม่า เอสอี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นรูปประดิษฐ์คล้ายอักษร V ส่วนเครื่องหมายการค้า  และ ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค392665 ค392628 ค32596 ค114699ค322295 ค40599 และ ค40600 เป็นรูปเส้นแถบโค้งหนึ่งเส้น โดยทะเบียนเลขที่ ค392665

/และ

และ ค392628 เป็นรูปเส้นแถบโค้งพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค32596 เป็นรูปเส้นแถบโค้งพื้นทึบและมีอักษรโรมันคำว่า PUMA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค114699 เป็นรูปเส้นแถบโค้งพื้นขาว แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค322295 เป็นรูปเส้นแถบโค้งพื้นขาวด้านในมีเส้นประสองเส้น ทะเบียนเลขที่ ค40599 และ ค40600 เป็นรูปเส้นแถบโค้งพื้นขาววางอยู่ในวงกลมพื้นทึบ ดังนั้น รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า วี หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทั้ง 7 คำขอ อาจเรียกขานได้ว่ารูปเส้นแถบโค้งพูม่า หรืออาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170115033 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค392665 (คำขอเลขที่ 930569) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค32596 (คำขอเลขที่267270) รูป ทะเบียนเลขที่ ค114699 (คำขอเลขที่ 393358) รูป ทะเบียนเลขที่ ค322295 (คำขอเลขที่ 708635) รูป ทะเบียนเลขที่ ค40599 (คำขอเลขที่ 280680) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว

/จำนวน

จำนวน 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเส้นทึบหนาลักษณะคล้ายรูปปีกนก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค392665 เป็นเส้นทึบแถบโค้งแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค32596 เป็นเส้นทึบแถบโค้งและอักษรโรมัน คำว่า PUMA วางอยู่ด้านบนประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ ค114699 เป็นเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค322295 เป็นเส้นแถบโค้งภายในมีเส้นประสองเส้นประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ค40599 เป็นรูปวงรีพื้นทึบภายในมีเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันจึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค392628 (คำขอเลขที่ 930568) รูป ทะเบียนเลขที่ ค40600 (คำขอเลขที่ 280679) หรือไม่นั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณาส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 13/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 1046279)

บริษัท ซินโยว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า กางเกงชั้นใน เสื้อชั้นใน ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1046279

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ต่อมา เอสเฟรา โจเวน, เอส.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสเปน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็น เครื่องหมาย ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า SYIE SVERA อยู่ภายในกรอบลวดลายประดิษฐ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็น เครื่องหมาย (**Sfera**) ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า SFERA อยู่ในวงเล็บ รูปลักษณะเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สะเยีย สะเวียรา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า เอสเฟรา นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 1046279 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า (Sfera) ทะเบียนเลขที่ ค419753 (คำขอเลขที่ 954493) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า SYIE SVERA วางอยู่ภายในกรอบรูปหกเหลี่ยมและมีรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอักษรโรมันคำว่า Sfear วางอยู่ในวงเล็บ รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สเยีย สเวียรา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานได้ว่า เอสเฟรา นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้นกรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์ ส่วนประเด็นคำพิพากษาฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89 /2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 14/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 170138860)

บริษัท เซี้ยต้า รุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูป เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาหม่อง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170138860

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 23 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

ต่อมา โฮ้ว ป่า คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสิงค์โปร์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีสาระสำคัญในเครื่องหมายเป็นรูปเสือเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทะเบียนเลขที่ ค158962 161111741 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปหัวเสือ แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นรูปเสือกระโจนไปทางซ้ายหนึ่งตัว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค41862 เป็นรูปเสือกระโจนไปทางซ้ายหนึ่งตัวและมีอักษรโรมันคำว่า TIGER รวมทั้งมีอักษรจีนประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค154867 ค154870 ค154871 และ ค153919 เป็นใบฉลากที่มีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า ตราเสือ อักษรโรมันคำว่า TIGER BRAND และรูปเสือกระโจนไปทางซ้ายหนึ่งตัว ทะเบียนเลขที่ ค145246 เป็นอักษรโรมันคำว่า TIGER BALM และ ทะเบียนเลขที่ ค308667 เป็นอักษรไทยคำว่า ยาหม่องตราเสือ ดังนั้น รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า หัวเสือ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 158962 ค41862 ค154867 ค154870 ค154871 ค153919 และ 161111741 เรียกขานได้ว่า ตราเสือหรือตราไทเกอร์ ทะเบียนเลขที่ ค145246 เรียกขานได้ว่า ไทเกอร์ บาล์ม และทะเบียนเลขที่ ค308667 เรียกขานได้ว่า ยาหม่องตราเสือ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170138860 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค158962 (คำขอเลขที่ 467538) รูป ทะเบียนเลขที่ 161111741 (คำขอเลขที่ 924006) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค41862 (คำขอเลขที่ 300914) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค154867 (คำขอเลขที่ 467541) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค54870 (คำขอเลขที่ 467543) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค154871 (คำขอเลขที่ 467544) และคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค153919 (คำขอเลขที่ 467546) คำว่า TIGER BALM ทะเบียนเลขที่ ค145246 (คำขอเลขที่ 443987) และคำว่า ยาหม่องตราเสือ ทะเบียนเลขที่ ค308667 (คำขอเลขที่ 705495) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รวม 9 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีรูปประดิษฐ์เป็นรูปเสือเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ภาคส่วนรูปเสือในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปหัวเสืออยู่ในวงกลมมีลวดลาย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค158962 และทะเบียนเลขที่ 161111741 เป็นรูปเสือเพียงหนึ่งตัวกระโจนไปทางซ้าย ทะเบียนเลขที่ ค41862 เป็นรูปเสือหนึ่งตัวกระโจนไปทางซ้าย และมีอักษรจีน 雲 จัดวางอยู่ด้านบนอักษรโรมันคำว่า TIGER จัดวางอยู่ด้านล่างของรูปเสือ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค154867 ทะเบียนเลขที่ ค154870 ทะเบียนเลขที่ ค154871 และทะเบียนเลขที่ ค153919 เป็นใบฉลากที่มีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า “ตราเสือ” อักษรโรมันคำว่า “TIGER BALM” และรูปเสือหนึ่งตัวกระโจนไปทางซ้าย ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค145246 เป็นอักษรโรมันคำว่า TIGER BLAM แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308667 เป็นอักษรไทยคำว่า ยาหม่องตราเสือ แต่เพียงอย่างเดียว เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า หัวเสือ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค41862 ทะเบียนเลขที่ ค158962 ทะเบียนเลขที่ 161111741 ทะเบียนเลขที่ ค154867 ทะเบียนเลขที่ ค154870 ทะเบียนเลขที่ ค154871 และทะเบียนเลขที่ ค153919 เรียกขานได้ว่า ตราเสือ หรือตราไทเกอร์ ทะเบียนเลขที่ ค145246 เรียกขานได้ว่า ไทเกอร์ บาล์ม และทะเบียนเลขที่ ค308667 เรียกขานได้ว่า ยาหม่องตราเสือ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม

/ตามมาตรา

ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นที่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า ผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 89 /2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 15/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **ห่านฟ้า** (คำขอเลขที่ 180105309)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำว่า **ห่านฟ้า** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180105309

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 40 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ต่อมา บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าขอผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า ห่าน เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค58876 ค53121 ค311019 ค311088 ก็ตามแต่ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรไทยคำว่า ห่านฟ้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค58876 เป็นอักษรไทยคำว่า ตราหัวห่านคู่ กับมีรูปหัวห่านคู่หันเข้าหากันวางอยู่ในวงกลม ประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ ค53121 เป็นอักษรไทยคำว่า ตราห่านคู่ อักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE อักษรจีนคำว่า ชวงเอ๋อหรือซังง้อ กับมีรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค311019 เป็นอักษรไทย คำว่า ตราห่านคู่ เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่

/ค311088

ค311088 เป็นอักษรไทยคำว่า ตราห่านคู่และมีอักษรจีนคำว่า ชวงเอ๋อหรือซังง้อ กับมีรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน ประกอบอยู่ด้วยสำหรับเครื่องหมายที่เหลือของผู้คัดค้าน จำนวน 9 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค7949 1801108926 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE กับมีรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันโดยภาคส่วนทั้งหมดวางอยู่ในรูปวงกลม ทะเบียนเลขที่ ค308451 ค308452 ค308513 ค354920 181107076 181108927 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308516 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ห่านฟ้า แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค58876 เรียกขานได้ว่า ตราหัวห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค7949 ค53121 ค308451 ค308452 ค311019 ค308516 ค311088 ค308513 ค354920 181107076 181108926 181108927 อาจเรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราดับเบิ้ล กูส หรือ ตราชวงเอ๋อหรือซังง้อ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180105309 ต่อไป

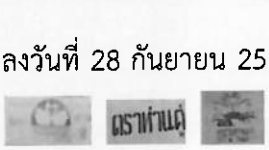
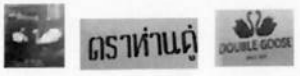
ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **ห่านฟ้า** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค7949

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 241740) ทะเบียนเลขที่ 181108926 (คำขอเลขที่ 160110976) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค53121 (คำขอเลขที่ 257357) คำว่า ตราห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค311019 (คำขอเลขที่ 711378) คำว่า DOUBLE GOOSE ทะเบียนเลขที่ ค308516 (คำขอเลขที่ 721668) รูป ทะเบียนเลขที่ ค308452 (คำขอเลขที่ 711382) ทะเบียนเลขที่ 181108927 (คำขอเลขที่ 160110979) รูป ทะเบียนเลขที่ 181107076 (คำขอเลขที่ 160110980) รูป ทะเบียนเลขที่ ค308513 (คำขอเลขที่ 721663) รูป ทะเบียนเลขที่ ค308451 (คำขอเลขที่ 711381) รูป ทะเบียนเลขที่ ค354920 (คำขอเลขที่ 792985) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค311088 (คำขอเลขที่ 721665) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 12 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า ห่าน เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า ฟ้า ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค7949 ทะเบียนเลขที่ 181108926 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันมีลายเส้นในลักษณะคล้ายคลื่นน้ำด้านล่าง และมีคำว่า DOUBLE GOOSE THAILAND KNITTING FACTORY CO,LTD. ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปวงกลม ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค53121 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีคำว่า ตราห่านคู่ Double Goose อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค311019 เป็นอักษรภาษาไทยคำว่า ตราห่านคู่ แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308516 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308452 ทะเบียนเลขที่ 181108927 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากัน โดยมีเส้นโค้งจัดวางอยู่ด้านบนและมีลายเส้นประดิษฐ์ลักษณะคล้ายคลื่นน้ำจัดวางอยู่ด้านล่าง ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ 181107076 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308513 เป็นรูปห่านสองตัววางอยู่ในรูปวงรีพื้นสีเขียว ซึ่งภาคส่วนดังกล่าววางซ้อนทับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลือง ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค308451 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน จัดวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบ ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค354920 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน จัดวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นทึบ ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค311088 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตราห่านคู่ อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ห่านฟ้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค7949 ทะเบียนเลขที่ 181108926 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราดับเบิ้ลกูสทะเบียนเลขที่ 53121 เรียกขานได้ว่า

/ตราห่านคู่

ตราห่านคู่ ดับเบิ้ลกูส ซวงเอ๋อ (ซังง้อ) ทะเบียนเลขที่ ค311019 ทะเบียนเลขที่ ค308452 ทะเบียนเลขที่ 181108927 ทะเบียนเลขที่ 181107076 ทะเบียนเลขที่ ค308513 ทะเบียนเลขที่ ค308451 ทะเบียนเลขที่ ค354920 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค308516เรียกขานได้ว่า ดับเบิ้ลกูส ทะเบียนเลขที่ ค311088 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ซวงเอ๋อ (ซังง้อ) นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.maketeeronline.co /archives/14735 แสดงบทความชื่อ ทำไม ตราห่านคู่ จึงเป็นตำนานลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.sanook.com แสดงบทความหัวข้อ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด x ห่านคู่ คอลเล็กชั่นเสื้อสุดคูลฉลองแชมป์ไทยลีก ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 สำเนาแสดงประวัติความเป็นมา การใช้ และการโฆษณาภายใต้เครื่องหมาย  (ปรากฏวันที่สืบค้น ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561) สำเนารูปเครื่องหมาย ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ภาพถ่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย ภายใต้เครื่องหมาย สำเนาภาพถ่ายรายการ สอยมาเล่า ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 34 HD เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏเครื่องหมาย สำเนาสำเนาภาพถ่ายเครื่องแต่งกาย ภายใต้เครื่องหมาย และภาพถ่ายนักบาสเกตบอล ทีม MUT ได้สวมใส่เป็นชุดประจำทีม สำเนาภาพถ่ายเสื้อภายใต้เครื่องหมาย ที่จัดทำร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เข้าร่วมกับเพจแหม่โพธิ์ดำ ในการจัดทำเสื้อยืด ตราห่านคู่ สำหรับช่วยน้ำท่วม ณ จังหวัดอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง ในปี 2560 สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มอบเสื้อยืดตราห่านคู่ให้กับตำรวจตะเวนชายแดนที่ 4312 ภายใต้เครื่องหมาย สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ดำเนินการมอบเสื้อยืดตราห่านคู่ จำนวน 2942 ตัว มูลค่ากว่า 300,000 ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้เข้าร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในวาระโอกาสรอบ 27 ปี ได้มอบเสื้อยืดตราห่านคู่ จำนวน 1,000 ตัว ในปี 2560 สำเนาภาพถ่ายบูทจำหน่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย ภายใต้เครื่องหมาย สำเนากิจกรรมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้จัดทำคอลเลคชั่นประจำปี 2559 ภายใต้เครื่องหมาย  สำเนาภาพถ่ายหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ลงวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 แสดงการโฆษณาสินค้าเสื้อยืด ภายใต้เครื่องหมาย

/สำเนา

สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ระหว่างปี 2559-2560 สำเนานิตยสารเปรียว แสดงประวัติความเป็นมา การโฆษณาภายใต้เครื่องหมาย สำเนาโฆษณาส่งเสริมการขายสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายภายใต้เครื่องหมาย สำเนาภาพถ่ายสินค้าบริเวณชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้าต่างๆ แสดงการจำหน่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายภายใต้เครื่องหมาย สำเนาภาพถ่ายในหัวข้อ ชุ่ยยืด ที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ออกบู้ทเพื่อส่งเสริมการขาย สินค้าเสื้อยืด ภายใต้เครื่องหมาย สำเนาเอกสารแสดงภาพถ่ายกิจกรรมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ สนับสนุนเสื้อยืดมูลค่า 120,000 บาท ให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ภายใต้เครื่องหมาย สำเนาตัวอย่างคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1667/2548 ที่ 585/2559 ที่ 688/2548 สำเนาตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1138/2529 ที่ 1861/2533 ที่ 4786/2534 ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

/พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ค58876 (คำขอเลขที่ 333865) หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 แล้ว กรณีจึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์ ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 16/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ห่านห้าดาว (คำขอเลขที่ 180102685)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ห่านห้าดาว เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180102685

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 17 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

ต่อมา บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ห่านห้าดาว ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า ห่าน เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า ตราห่านคู่ ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค53121 ค311019 ค311088 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรไทยคำว่า ห่านห้าดาว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค53121 เป็นอักษรไทยคำว่า ตราห่านคู่ อักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อ หรือซังง้อ กับมีรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค311019 เป็นอักษรไทย คำว่า ตราห่านคู่ เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค311088 เป็นอักษรไทยคำว่า ตราห่านคู่และมีอักษรจีน คำว่า ซวงเอ๋อ หรือซังง้อ กับมีรูปห่านสองตัว

/ว่ายน้ำ

ว่ายน้ำเข้าหากัน ประกอบอยู่ด้วย สำหรับเครื่องหมายที่เหลือของผู้คัดค้าน จำนวน 9 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค7949 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE กับมีรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันโดยภาคส่วนทั้งหมดวางอยู่ในรูปวงกลม ทะเบียนเลขที่ ค308451 ค308452 ค308453 ค308513 ค308514 ค354920 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308449 ค308516 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ห่านห้าดาว แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสิบสองคำขออาจเรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราดับเบิ้ล กูส หรือ ตราซวงเอ๋อ หรือซังง้อ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180102685 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า ห่านห้าดาว กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค7949 (คำขอเลขที่ 241740) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค53121 (คำขอเลขที่ 257357) คำว่า ตราห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค311019 (คำขอเลขที่ 711378) คำว่า Double Goose ทะเบียนเลขที่ ค308449

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 711379) รูป ทะเบียนเลขที่ คค308451 (คำขอเลขที่ 711381) รูป ทะเบียนเลขที่ คค308452 (คำขอเลขที่ 711382) รูป ทะเบียนเลขที่ คค308453 (คำขอเลขที่ 711383) รูป ทะเบียนเลขที่ คค308513 (คำขอเลขที่ 721663) รูป ทะเบียนเลขที่ คค308514 (คำขอเลขที่ 721664) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คค311088 (คำขอเลขที่ 721665) คำว่า DOUBLE GOOSE ทะเบียนเลขที่ คค308516 (คำขอเลขที่ 721668) รูป ทะเบียนเลขที่ คค354920 (คำขอเลขที่ 792985) แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 12 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า ห่าน เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า ห้าดาว ประกอบอยู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ คค7949เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันมีลายเส้นในลักษณะคล้ายคลื่นน้ำด้านล่าง และมีคำว่า DOUBLE GOOSE THAILAND KNITTING FACTORY CO,LTD. ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปวงกลม ประกอบอยู่ทะเบียนเลขที่ คค53121 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีคำว่า ตราห่านคู่ Double Goose อักษรจีนคำว่า ชวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ คค311019 เป็นอักษรภาษาไทยคำว่า ตราห่านคู่ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่คค308449 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE ในลักษณะตัวอักษรเขียนแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ คค308451 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน จัดวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ คค308452 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากัน โดยมีเส้นโค้งจัดวางอยู่ด้านบนและมีลายเส้นประดิษฐ์ลักษณะคล้ายคลื่นน้ำจัดวางอยู่ด้านล่าง ประกอบอยู่ทะเบียนเลขที่คค308453 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันวางอยู่ในรูปวงกลม ซึ่งภาคส่วนดังกล่าววางซ้อนทับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นทึบ ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ คค308513 เป็นรูปห่านสองตัววางอยู่ในรูปวงรีพื้นสีเขียว ซึ่งภาคส่วนดังกล่าววางซ้อนทับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลือง ทะเบียนเลขที่ คค308514 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ คค311088 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตราห่านคู่ อักษรจีนคำว่า ชวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ คค308516 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ คค354920 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน จัดวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ห่านห้าดาว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ คค7949 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราดับเบิ้ลกูส ทะเบียนเลขที่ 53121 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ดับเบิ้ลกูส ชวงเอ๋อ (ซังง้อ) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ คค311019 ทะเบียนเลขที่ คค308451ทะเบียนเลขที่ คค308452 ทะเบียนเลขที่ คค308453 ทะเบียนเลขที่ คค308513

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค308514 ทะเบียนเลขที่ ค354920 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค308449 และทะเบียนเลขที่ ค308516 เรียกขานได้ว่า ดับเบิ้ลกูส ทะเบียนเลขที่ ค311088 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ชวงเอ๋อ (ซังง้อ) นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ส่วนเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาบทความ ชื่อว่า ขายดีไม่ตกยุค!สุดยอดแบรนด์ไทยคงกะพัน บนหน้าเว็บไซต์ http://m.prachachat.net/news ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และบทความหัวข้อ ทำไม ตราห่านคู่ จึงเป็นตำนาน บนหน้าเว็บไซต์ http://marketeeronline.com/archives ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้าหรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคอันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 17/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HIP Global (คำขอเลขที่ 948367)

บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HIP Global เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือใช้ในการบันทึกและรายงานผลการเข้าออกในสถานที่ (ฟิงเกอร์พริ้นท์) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 948367

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3608 หน้า 66 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559

ต่อมา แอสซ่า แอ็บลอย เอบี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสวีเดน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า HIP Global ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า GLOBAL และรูปแผ่นที่บนลูกโลก ประกอบอยู่ด้วย แต่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำและรูปดังกล่าวไว้แล้ว

/คำว่า

คำว่า GLOBAL และรูปแผ่นที่บนลูกโลกดังกล่าวจึงมิใช่ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมาย โดยภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็น คำว่า HIP และรูปโลก ซึ่งคำว่า HIP ประกอบด้วยอักษรโรมัน 3 ตัว โดยมีอักษรตัวแรกและตัวที่สองเป็น H และ I เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมาย HID ทะเบียนเลขที่ บ63504 เครื่องหมาย HID GLOBAL ทะเบียนเลขที่ 171134112 ทะเบียนเลขที่ 161110514 เครื่องหมาย HID ทะเบียนเลขที่ 191105864 และเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เครื่องหมาย HID GLOBAL คำขอเลขที่ 895105 คำขอเลขที่ 895106 เครื่องหมาย HID ASSA ABLOY คำขอเลขที่ 953118 คำขอเลขที่ 953189 ก็ตาม แต่อักษรตัวสุดท้ายยังแตกต่างกัน รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า “ฮิบ” เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ บ63504 เรียกขานได้ว่า “ฮิด” ทะเบียนเลขที่ 171134112 และทะเบียนเลขที่ 161110514 เรียกขานได้ว่า “ฮิด โกลบอล” ทะเบียนเลขที่ 191105864 เรียกขานได้ว่า “ฮิด จีนูน ซีเคียว ไอเดนติตี้” และเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเลขที่ 895105 คำขอเลขที่ 895106 เรียกขานได้ว่า “ฮิด โกลบอล” คำขอเลขที่ 953118 คำขอเลขที่ 953189 เรียกขานได้ว่า “ฮิด แอสซ่า แอบลอย” เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้ว โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น โดยประการสำคัญ ผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้มาก่อนแล้ว เพื่อใช้กับจำพวกสินค้าและรายการสินค้าเดียวกับคำขอนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ตามทะเบียนเลขที่ ค196484 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 948367 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า HIP Global กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า **HID GLOBAL** ทะเบียนเลขที่ 171134112 (คำขอเลขที่ 895103) ทะเบียนเลขที่ 161110514 (คำขอเลขที่ 895104) (คำขอเลขที่ 895105) (คำขอเลขที่ 895106) คำว่า HID ทะเบียนเลขที่ บ63504 (คำขอเลขที่ 787058) คำว่า HID ทะเบียนเลขที่ 191105864 (คำขอเลขที่ 953191) และคำว่า HID ASSA ABLOY (คำขอเลขที่ 953188) (คำขอเลขที่ 953189) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน HIP ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 3 ตัว ได้แก่อักษร H I และ P และมีคำว่า GLOBAL และรูปแผ่นที่บนลูกโลกประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว และที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนเป็นอักษรโรมันคำว่า HID GLOBAL แต่เพียงอย่างเดียว หรือเป็นอักษรโรมัน HID ประกอบไปด้วย อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวได้แก่อักษร H I และ D อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นทึบ หรือเป็นอักษรโรมัน คำว่า HID อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นทึบ และยังมีคำว่า GENUINE SECURE IDENTITY อยู่ในรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ หรือเป็นอักษรโรมัน HID ประกอบไปด้วย อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวได้แก่อักษร H I และ D อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นทึบ และด้านล่างมีคำว่า ASSA ABLOY ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอชไอพี โกลบอล ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า เอชไอดี โกลบอล, เอชไอดี, เอชไอดี จีนูน ซีเคียว ไอเดนติตี้, เอชไอดี แอสซ่า แอบลอย นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งได้แก่ สำเนาถ้อยแถลงของ [redacted] เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินทางปัญญาของเอชไอดี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว สำเนาใบสั่งซื้อสินค้าระหว่าง HID Asia Pacific Limited กับ

/บริษัท

บริษัทผู้ใช้สินค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2553 สำเนาใบเสนอราคาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่เสนอราคาสินค้าให้กับบริษัทในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหนังสืออนุญาตให้ Vulcan Technology Co., Ltd เป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 สำเนาหนังสือสัญญาอนุญาตให้ Vulcan Technology Co., Ltd เป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 19 มกราคม 2555 สำเนาหนังสือรับรองที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ออกให้กับ [redacted] ตัวแทน Vulcan Technology Co., Ltd เพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการอบรมในการเป็นตัวแทนให้บริการในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายรางวัลประกาศนียบัตร ในงาน a&s TOP 10 Security Brands in China 2016 ที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับรางวัล สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.hidglobal.com/partners แสดงข้อมูลบริษัทของบริษัท Build Tech Solutions และบริษัท Vulcan Technology Co.,Ltd ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้ดำเนินการให้บริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าผ่านทางบริษัทสาขาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ.2555-2557 จำนวน 3 แผ่น สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าผ่านทางบริษัทสาขาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ.2550-2557 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมาย HID ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางสื่อต่างๆ สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HID ในประเทศไต้หวัน เมื่อปี พ.ศ.2544-2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HID ผ่านทางนิตยสาร A&SASIA เมื่อปี พ.ศ.2555-2556, พ.ศ.2558 สำเนาสัญญาเช่าอาคารของ HID GLOBAL กับ Q HOUSE LUMPINI สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://web.archive.org แสดงรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเอเชีย สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.risk-pro.com เว็บไซต์ http://www.bangkokpost.com เว็บไซต์ http://www.hidglobal.mx เว็บไซต์ http://www.ptd-thai.com เว็บไซต์ http://timeaccess.net เว็บไซต์ http://www.amgthailand.com เว็บไซต์ http://www.securitex.com แสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารและบทความแสดงข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการให้บริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HID ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาภาพถ่ายงานแสดงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.assaabloy.com แสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ Wikipedia แสดงการค้นหาคำว่า HID Global สำเนาเอกสารแสดงการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.hidglobal.com แสดงรายชื่อประเทศที่จัดตั้งสำนักงานของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.hidglobal.com แสดงรายชื่อผู้ติดต่อในการให้บริการในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.hidglobal.com ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.hidglobal.com แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำรับรองคุณภาพในการให้บริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จากสถาบันต่างๆ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://contactlessintelligence.com เว็บไซต์ http://www.timeaccesssolution.com แสดง

/การโฆษณา

การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HID ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาคู่มือแนะนำการให้บริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของตัวแทนในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาการจัดงานแสดงสินค้าในงาน SecuTech Expo 2010 ที่ฮ่องกงสำเนานิตยสาร The National Locksmith ฉบับเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2543 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.cashlesspay.com สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าที่จัดทำขึ้นโดย Exxon Mobil Offices, Thailand สำเนานิตยสาร SECURITY ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2555, นิตยสาร Security Solutions Today มีนาคม/เมษายน 2558, นิตยสาร Security Solutions Today พฤศจิกายน/ธันวาคม 2556 แสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาแผ่นพับโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HID ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนารายงานประจำปี พ.ศ.2544 ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินทางปัญญาของเอชไอดี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า HID ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน จำพวกที่ 42, ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557 จำพวกที่ 42 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 จำพวกที่ 9, ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9, ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 จำพวกที่ 9, 16, 42 และ 45 (ใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2538), สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จำพวกที่ 9, 16, 42 และ 45 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 จำพวกที่ 9, 16, 35, 37, 38, 41 และ 42, WIPO MADRID เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จำพวกที่ 9, 16 และ 42 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 จำพวกที่ 9, 16, 35, 37, 38, 41 และ 42, ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547 จำพวกที่ 9 และ 42 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 จำพวกที่ 9, ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 จำพวกที่ 42 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 จำพวกที่ 16 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 จำพวกที่ 9, ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 จำพวกที่ 42, ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 จำพวกที่ 9, ประเทศสาธารณรัฐซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 จำพวกที่ 35 และ 42, ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 จำพวกที่ 42, ประเทศไต้หวัน จำพวกที่ 9, ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553

/จำพวก

จำพวกที่ 42, ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9, 35 และ 42, ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 จำพวกที่ 42, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 จำพวกที่ 42 สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า HID คำขอเลขที่ 787058 จำพวกที่ 42 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า HID ในประเทศพม่าเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9, ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 42, ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 และวันที่ 25 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 42, ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 จำพวกที่ 9, ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547 จำพวกที่ 9, ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศชิลี เมื่อปี 2548 จำพวกที่ 9, ประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 จำพวกที่ 42 และ 45, สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 จำพวกที่ 9, 16, 35, 37, 38, 41 และ 42, OHIM เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 จำพวกที่ 9, ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 จำพวกที่ 9 และ 42, WIPO MADRID เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 จำพวกที่ 9, 16, 35, 37, 38, 41 และ 42, ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำพวกที่ 9 และวันที่ 24 มิถุนายน 2556 จำพวกที่ 42, ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 จำพวกที่ 9 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 จำพวกที่ 9, ประเทศสาธารณรัฐซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 จำพวกที่ 42, ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 จำพวกที่ 9, ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 จำพวกที่ 9 และ 42, ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553 จำพวกที่ 9, ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 จำพวกที่ 9, ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 จำพวกที่ 9, 16, 42 และ 45 และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 จำพวกที่ 9 สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า HID GLOBAL ในประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จำพวกที่ 9, ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จำพวกที่ 9 และ 42 ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551 จำพวกที่ 9, ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศจีน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 จำพวกที่ 45 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 จำพวกที่ 42 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 จำพวกที่ 9, ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 จำพวกที่ 9, WIPO MADRID เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 จำพวกที่ 9, 16 และ 42 ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จำพวกที่ 9 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 จำพวกที่ 9, ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 จำพวกที่ 9, ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 จำพวกที่ 9 และ 42, สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 จำพวกที่ 9, 16, 35, 37, 38, 41 และ 42, ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 จำพวกที่ 9, ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 จำพวกที่ 9 สำเนารายชื่อผู้แทนจำหน่ายจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาใบเสร็จรับเงินที่บริษัทสาขาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศจัดส่งสินค้าให้กับผู้ใช้สินค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนโฆษณาสินค้าและบริการจากเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพโฆษณาผ่านทางนิตยสาร A & S Taiwan และ A & S ASIA สำเนาหนังสือสัญญาเช่าอาคารในประเทศไทย สำเนาเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเว็บไซต์ของบริษัท ริสค์ โปรเทคชั่น ที่กล่าวถึงสินค้าและบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งสินค้าและบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาข้อมูลสินค้าที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศจีน สำเนาภาพถ่ายการจัดงานแสดงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไต้หวัน สำเนาโปสเตอร์โฆษณาสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนที่ปรากฏเครื่องหมายในลักษณะเดียวกันกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาแผนผังแสดงที่ตั้งของบูทแสดงสินค้าและบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กับของผู้ขอจดทะเบียนที่อยู่บริเวณเดียวกัน สำเนาภาพถ่ายภายในบูทแสดงสินค้าและบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายภายในบูทแสดงสินค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาภาพถ่ายสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนานามบัตรของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาโบว์ชัวร์แนะนำสินค้าของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาแผ่นแสดงข้อมูลสินค้าของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาหนังสือคู่มือแนะนำสินค้าของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาภาพถ่ายกระเป๋าใส่ของของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาตารางรายชื่อประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า **HID** และ **HID GLOBAL** ทั่วโลก สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำและเครื่องหมายบริการคำว่า **HID GLOBAL** ในต่างประเทศได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สวีเดน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า **HID GLOBAL** คำขอเลขที่ 895103 ทะเบียนเลขที่ 171134112 ในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า **HID** ในต่างประเทศ สำเนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สำเนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากเครื่องหมายการค้าคำว่า **HID** ในปี พ.ศ.2551 (2008) สำเนาใบสั่งซื้อที่ออกโดยบริษัท HID Asai Pacific Limited ซึ่งเป็นบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้กับผู้สั่งซื้อสินค้าในประเทศไทย สำเนาหนังสือสัญญาอนุญาตให้กับบริษัท Vulcan Technology Co., Ltd ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556

/เพื่อเป็น

เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองบริษัทให้กับบริษัท Vulcan Technology Co., Ltd ลงวันที่ 19 มกราคม 2555 เพื่อเป็นตัวแทนในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองบริษัทให้กับตัวแทนของบริษัท Vulcan Technology Co., Ltd สำเนาภาพถ่ายรางวัลจากการดำเนินธุรกิจผลิตจำหน่ายให้บริการเครื่องหมายการค้าและเครื่องเครื่องหมายบริการคำว่า HID และ HID GLOBAL ในประเทศจีน ปี 2016 สำเนาข้อมูลสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID และเครื่องหมายบริการ HID GLOBAL จากเว็บไซต์ https://Wikipedia.org สำเนาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการคำว่า HID สำเนารายชื่อประเทศที่ตั้งสำนักงานของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อจัดจำหน่ายสินค่าและให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID และเครื่องหมายบริการ HID GLOBAL จากเว็บไซต์ http://www.hidglobal.com สำเนารายชื่อผู้ติดต่อเพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า คำว่า HID และเครื่องหมายบริการ HID GLOBAL จากเว็บไซต์ http://www.hidglobal.com สำเนาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการคำว่า HID และ HID GLOBAL จากเว็บไซต์ http://www.hidglobal.com สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID สำเนารับรองคุณภาพของสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า คำว่า HID และเครื่องหมายบริการ HID GLOBAL จากสถาบันต่างๆ ทางเว็บไซต์ http://www.hidglobal.com สำเนาหน้าเว็บไซต์ที่กล่าวถึงสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID จากเว็บไซต์ http://contactlessintelligence.com และ http://www.timeaccesssolution.com สำเนาคู่มือแนะนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID Automatic Fare Collection สำเนาคู่มือแนะนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID Solutions for Colleges and Unbersities สำเนารายละเอียดข้อมูลสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID สำเนาหนังสือ Declarations of PAUL TAUPIER ที่กล่าวถึงสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID และเครื่องหมายบริการคำว่า HID GLOBAL สำเนาข้อมูลตัวแทนที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID และเครื่องหมายบริการคำว่า HID GLOBAL ในประเทศไทย สำเนาข่าวเกี่ยวกับสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID และเครื่องหมายบริการคำว่า HID GLOBAL ที่ประเทศไต้หวัน ปี 2010 (พ.ศ.2553) ในงาน SecuTech Expo 2010 และสำเนารายงานเกี่ยวกับการจัดงานเมื่อปี พ.ศ.2552 (พ.ศ.2009) ที่จัดโดย A & S Group สำเนาเว็บไซต์ที่ปรากฏข้อมูลสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID และเครื่องหมายบริการคำว่า HID GLOBAL ในประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ www.google.com http://www.bangkokpost.com http://www.youtube.com http://www.thaipr.com และ http://www.asmag.com สำเนาข้อมูลลิงค์ข่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และ

ตัวอย่างข่าวจากเว็บไซต์และตัวอย่างข่าวจากเว็บไซต์ที่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจาก เครื่องหมายการค้าคำว่า HID และเครื่องหมายบริการคำว่า HID GLOBAL จากเว็บไซต์ http://www.hidglobal.com สำเนาข้อมูลสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าคำว่า HID จากเว็บไซต์ http://www.risk-pro.com .สำเนาภาพโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID ที่ปรากฏทางนิตยสาร The National Locksmith ฉบับเดือน กรกฎาคม ปี 2000 (พ.ศ.2543) สำเนาข้อมูลสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าคำว่า HID จากเว็บไซต์ http://www.cashlesspay.com สำเนาบทความเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าคำว่า HID สำเนาหน้าเว็บไซต์ที่กล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID http://www.ptd-thai.com เว็บไซต์ http://www.amgthailand.com เว็บไซต์ http://timeaccess.net เว็บไซต์ http://www.securitex.com.sg สำเนาภาพการจัดโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID ทางนิตยสาร A & S ASIA เดือนกุมภาพันธ์ 2015 สำเนาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานสินค้าจากเครื่องหมายการค้าคำว่า HID โดยบริษัท Exxon Mobit Thailand Ltd สำเนาข้อมูลและการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า HID และ HID GLOBAL จากนิตยสาร Security สำเนาข้อมูลและภาพโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID และคำว่า HID GLOBAL จากนิตยสาร Security Solutions Today 2013 และ2015 สำเนาภาพโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID สำเนารายงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารแสดงการใช้การโฆษณาเมื่อปี พ.ศ.2543-2545, 2552, 2553, 2555,2556 และ 2558 และเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ.2550-2557 ซึ่งมีปริมาณการใช้การจำหน่ายไม่มากนัก เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้มาตั้งแต่ปี 2537 ดังนั้นหลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 18/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 1036320)

บริษัท แกลเมอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า ผ้าโสร่ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1036320

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 9 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็น เครื่องหมาย แม้จะเป็นรูปผู้หญิงนั่งเย็บผ้าหรือทอผ้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า HB Hari Batik ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังมีคำว่า SENI BATIK LOVE TULIS SAMIR UMAR PEKALONGAN ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า เอชบี ฮารี บาร์ติก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ว่า เลิฟ ทุลิส นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 1036320 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค347479 (คำขอเลขที่ 798334) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีรูปผู้หญิงนั่งเขียนลายผ้าเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่ลักษณะการประดิษฐ์รูปยังแตกต่างกัน และเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ประกอบอยู่ด้วย โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า HB Hari Batik ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีคำว่า SENI BATIK LOVE TULIS SAMIR UMAR PEKALONGAN ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า เอชบี ฮารี บาร์ติก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว

/เรียกขาน

เรียกขานได้ว่า สินี บาติก เลิฟ ทุลิส สมิร อุมาร์ ปิกาลองกัน นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8(9) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์ ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 19/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 160104742)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูป
เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า ผ้าโสร่ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160104742

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 11 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เป็นเครื่องหมาย กรอบรูปวงรีวางอยู่ในฉลากที่มีลวดลายและเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนทั้งสิบคำขอ คือ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ /ค61932

ค61932 เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมวางอยู่ในใบฉลากที่มีลวดลายและเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค62551 เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมวางอยู่ภายในใบฉลากที่มีลวดลายและมีรูปผู้หญิงประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ตราผู้หญิง เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค268471 ทะเบียนเลขที่ ค246785 ทะเบียนเลขที่ ค262287 ทะเบียนเลขที่ ค334652 ทะเบียนเลขที่ 181100793 ทะเบียนเลขที่ 171136617 เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมวางอยู่ภายในใบฉลากที่มีลวดลายและมีรูปผู้หญิงกับอักษรโรมันคำว่า BATIK RATNA DEWI ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า บาติก รัตนา เดวี เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค274957 เป็นกรอบรูปวงรีวางอยู่ภายในใบฉลากที่มีลวดลายและมีรูปผู้หญิงกับอักษรโรมันคำว่า BATIK RATNA DEWI ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า บาติก รัตนา เดวี เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค393150 เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมวางอยู่ภายในใบฉลากที่มีลวดลายและมีรูปผู้หญิงกับอักษรโรมันคำว่า RATNA DEWI RATIH ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า รัตนา เดวี ราตี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเห็นว่ามีรายละเอียดข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ และยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160104742 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียน รูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค61932 (คำขอเลขที่ 335348) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค62551 (คำขอเลขที่ 335347) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค268471 (คำขอเลขที่ 610891) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค246785 (คำขอเลขที่ 612925) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค274957 (คำขอเลขที่ 626932) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค262287 (คำขอเลขที่ 638303) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค334652 (คำขอเลขที่ 755668) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค393150 (คำขอเลขที่ 930312) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 181100793 (คำขอเลขที่ 1034534) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171136617 (คำขอเลขที่ 1034535) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 10 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีรูปใบฉลากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งหรือรูปกรอบภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ทั้งสิบเครื่องหมายก็ตาม แต่ลักษณะรูปลวดลายที่ประกอบเป็นกรอบภาพหรือใบฉลากยังมีรายละเอียดและองค์ประกอบการจัดวางรูปยังแตกต่างกันชัดเจน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปใบฉลากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือกรอบภาพมีลายเส้นหยักและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และมีรูปวงรีพื้นโปร่งวางอยู่ตรงกลาง ส่วนด้านบนและด้านล่างของรูปวงรีจะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นโปร่ง ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค61932 เป็นรูปใบฉลากหรือกรอบภาพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งภายในมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นโปร่ง ส่วนด้านล่างและด้านซ้ายของรูปมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นโปร่งขนาดเล็ก และด้านบนมีรูปเส้นโค้งพื้นโปร่ง ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค62551 ยังมีรูปผู้หญิงหน้าตรงครึ่งตัวอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทะเบียนเลขที่ ค268471 ทะเบียนเลขที่ ค246785 ทะเบียนเลขที่ ค262287 ทะเบียนเลขที่ ค334652 ทะเบียนเลขที่ ค393150 ยังมีรูปผู้หญิงหน้าตรงครึ่งตัวอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และคำว่า BATIK RATNA DEWI ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค274957 ยังมีรูปผู้หญิงหน้าตรงครึ่งตัวอยู่ในกรอบรูปวงรี และคำว่า BATIK RATNA DEWI ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่

181100793 ยังมีรูปผู้หญิงหน้าตรงครึ่งตัวอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และคำว่า BATIK RATNA DEWI ด้านบนใบฉลากมีรูปวงกลมภายในมีตัวเลข 1 และคำว่า BEST SELER GUARANTEED ส่วนด้านล่างของใบฉลากมีกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนภายในมีคำว่า SUPER KLASIK RATNA DEWI ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ 171136617 ยังมีรูปผู้หญิงหน้าตรงครึ่งตัวอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และคำว่า BATIK RATNA DEWI ด้านด้านล่างของใบฉลากมีกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนภายในมีคำว่า POTONG PANJANG 2 METER PRIMISIMA Cap Cent BATIK RATNA DEWI และด้านล่างของกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายังมีคำว่า BATIK HALUS RATNA DEWI SUPER LEBAR อยู่ภายในกรอบรูปพื้นโปร่ง ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจเรียกขานได้ว่า บาติก รัตนา เดวี หรืออาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สำหรับประเด็นผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าหรือรูปอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ แล้วนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิชอบ และเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายหรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยของนายทะเบียน พร้อมคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 72/2554 เรื่อง คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 741491 และ 741492 คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 73/2554 เรื่อง คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 750402 คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 71/2554 เรื่อง คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 750403 คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 70/2554 เรื่อง คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 750404 สำเนาผลการตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย คำขอเลขที่ 402739 คำขอเลขที่ 732016 คำขอเลขที่ 750405 ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแจ้งผลคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายเท่านั้น โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกา

/ที่ผู้อุทธรณ์

ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 20/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า MALO CLINIC (คำขอเลขที่ 1017850)

มาโล คลินิก, เอส.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐโปรตุเกส ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า MALO CLINIC เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 44 รายการบริการ บริการดูแลสุขภาพ ฟัน บริการทางสัตวแพทย์ บริการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เกี่ยวกับการศัลกรรม ความงามในคลินิก บริการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เกี่ยวกับทันตกรรมในคลินิก บริการด้านสุขภาพในสปา บริการสถานเสริมความงาม บริการเกี่ยวกับด้านสุขอนามัยและความงามในสปา บริการด้านการเกษตร บริการด้านการเรือกสวนไร่นา บริการด้านการป่าไม้ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1017850

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3792 หน้า 199 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ต่อมา มาโย เฟาน์เดชั่น ฟอร์ เมดิเคิล เอดูเคชั่น แอนด์ รีเสิร์ช จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ MALO CLINIC ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ **MAYO CLINIC** ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ บ2464 และ ทะเบียนเลขที่ ค26409 แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า CLINIC ประกอบอยู่ด้วย เช่นเดียวกันก็ตาม แต่ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน

/แต่เพียงผู้เดียว

แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า CLINIC ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายที่ใช้สังเกตจดจำเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าและบริการ นอกจากนั้น แม้ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจะเป็นอักษรโรมันคำว่า MALO ซึ่งมีพยางค์แรกเหมือนกันกับคำว่า MAYO ในเครื่องหมายของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีคำพยางค์ท้ายแตกต่างกัน คือ ระหว่าง LO ในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนกับ YO ในเครื่องหมายของผู้คัดค้าน รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มาโล คลินิก หรือ มาโล ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เรียกขานได้ว่า มาโย คลินิก หรือ มาโย นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และโดยอาศัยเหตุผลข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 1017850 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า MALO CLINIC กับเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **MAYO CLINIC** ทะเบียนเลขที่ บ2464 (คำขอเลขที่ 253690) และทะเบียนเลขที่ ค26409 (คำขอเลขที่ 253689) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีภาคส่วนคำว่า MALO เป็นคำสองพยางค์ขึ้นต้นคำว่า MA และอักษรโรมัน

ตัวสุดท้ายเป็นอักษร O เช่นเดียวกับเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า MAYO ก็ตาม แต่อักษรในตำแหน่งที่ 3 ระหว่าง L กับ Y ยังแตกต่างกัน แม้เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจะมีคำว่า CLINIC เช่นเดียวกัน แต่คำดังกล่าวนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการและสินค้าโดยตรงกับบริการและสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งทั้งผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้แสดงปฏิเสธคำว่า CLINIC ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำคัดค้านหน้าที่ 6 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้เปรียบเทียบตัวอักษรโรมันระหว่างเครื่องหมายผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มาโลคลินิก หรือ มาโล ส่วนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทั้งสองเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า มาโย คลินิก หรือ มาโย นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) ประกอบมาตรา 80 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำพิพากษาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 21/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า **EZENTIA** (คำขอเลขที่ 160117803)

ซัน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอินเดีย ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำว่า **EZENTIA** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาลดระดับคอเลสเตอรอล ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160117803

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 34 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

ต่อมา เอ.นาตเตอร์มานน์ แอนด์ ซี จีเอ็มบีเอช จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เป็นเครื่องหมาย **EZENTIA** แม้จะเป็นคำสามพยางค์เช่นเดียวกันกับ คำว่า Essentiale ซึ่งเป็นภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสามคำขอ คือ เครื่องหมาย **Essentiale** ทะเบียนเลขที่ ค147597 เครื่องหมาย **ESSENTIALE FORTE** ทะเบียนเลขที่ ค407002 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค407003 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัว

/ได้แก่

ได้แก่ E Z E N T I A ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 10 ตัว ได้แก่ .E S S E N T I A L E โดยเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค407002 และทะเบียนเลขที่ ค407003 ยังมีอักษรโรมันคำว่า FORTE ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอสเซนเทีย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค147597 เรียกขานได้ว่า เอสเซนเชียล ทะเบียนเลขที่ ค407002 และทะเบียนเลขที่ ค407003 เรียกขานได้ว่า เอสเซนเชียล ฟอส นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนตำรับยา เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้า ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สินค้าแล้ว เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160117803 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **EZENTIA** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **Essentiale** ทะเบียนเลขที่ ค147597 (คำขอเลขที่ 460410) คำว่า **ESSENTIALE FORTE** ทะเบียนเลขที่ ค407002 (คำขอเลขที่ 930757) และรูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค407003 (คำขอเลขที่ 930758) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย

/เพราะ

เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า EZENTIA เป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 7 ตัว คือ E Z E N T I และ A ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค147597 เป็นคำว่า Essentiale ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก 10 ตัว คือ E s s e n t i a l และ e ทะเบียนเลขที่ ค407002 เป็นคำว่า ESSENTIALE FORTE ซึ่งเป็นคำสี่พยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 15 ตัว คือ E S S E N T I A L E F O R T และ E และทะเบียนเลขที่ ค407003 เป็นคำว่า Essentiale Forte ซึ่งเป็นคำสี่พยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก 15 ตัว คือ E s s e n t i a l e F o r t และ e จัดวางอยู่ภายในกรอบรูปประดิษฐ์ซึ่งอักษรที่ประกอบเป็นคำยังแตกต่างกัน และลักษณะรูปแบบและการประดิษฐ์ตัวอักษรยังแตกต่างกัน เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อีเซ็นเทีย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค147597 เรียกขานได้ว่า เอสเซนเชียล ทะเบียนเลขที่ ค407002 และทะเบียนเลขที่ ค407003 เรียกขานได้ว่า เอสเซนเชียล ฟอร์ท นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ประกอบกับสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นยาเฉพาะซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบกับผู้ใช้ยาประเภทนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้วตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำพิพากษาฎีกาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 22/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า RICHEST

(คำขอเลขที่ 170136484)

บริษัท พันล้านความงาม จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า RICHEST เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เจลอาบน้ำ ครีมกันแดด ลิปสติก จำพวกที่ 21 รายการสินค้า แก้วกาแฟ จำพวกที่ 25 รายการสินค้า หมวกแก๊ป และจำพวกที่ 30 รายการสินค้า กาแฟสำเร็จรูป ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170136484

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 6, 25, 33, 48 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ต่อมา ไบเออริสเช่ โมโตเรน เวอร์เค้อ อัคเทียนเกเซลล์ชาฟท์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้

1.เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

2. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

3. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เห็นว่า ภาคส่วนคำว่า RICHEST ในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีความหมายว่า รสชาติเข้มข้นที่สุด กลิ่นหอมที่สุด สวยงามที่สุด หรูหราที่สุด หากผู้ขอจดทะเบียนนำคำดังกล่าวไปใช้กับรายการสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนจะทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีรสชาติเข้มข้นที่สุด หรือกลิ่นหอมที่สุด ซึ่งนับว่าคำที่บรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรงและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีภาคส่วนสาระสำคัญอื่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วประกอบอยู่ด้วย คือ อักษร R ประดิษฐ์สองตัววางซ้อนเหลื่อมกัน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า RICHEST ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้า RICHEST ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งแปดเครื่องหมาย คือ เครื่องหมาย RR ทะเบียนเลขที่ ค194223 ทะเบียนเลขที่ 161112453 ทะเบียนเลขที่ 161112445 ทะเบียนเลขที่ 171111520 ทะเบียนเลขที่ 171110009 เครื่องหมาย ROLLS RR ROYCE ทะเบียนเลขที่ /ค194222

ค194222 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171110011 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171111517 แม้จะมีอักษร R สองตัววางซ้อนเหลื่อมกัน เช่นเดียวกันก็ตาม แต่อักษร R ดังกล่าวยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษร R ประดิษฐ์ที่มีปีกสองข้างลักษณะคล้ายผีเสื้อกำลังกางปีกบิน และมีคำว่า RICHEST วางอยู่ด้านล่าง ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค194223 ทะเบียนเลขที่ 161112453 ทะเบียนเลขที่ 161112445 ทะเบียนเลขที่ 171111520 ทะเบียนเลขที่ 171110009 เป็นเพียงอักษร R สองตัววางซ้อนเหลื่อมกันเท่านั้น ทะเบียนเลขที่ ค194222 ทะเบียนเลขที่ 171110011 ทะเบียนเลขที่ 171111517 เป็นเพียงอักษร R สองตัววางซ้อนเหลื่อมกัน และมีคำว่า ROLLS ROYCE ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า อาร์อาร์ ริชเชส หรือ ริชเชส ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค194223 ทะเบียนเลขที่ 161112453 ทะเบียนเลขที่ 161112445 ทะเบียนเลขที่ 171111520 ทะเบียนเลขที่ 171110009 เรียกขานได้ว่า อาร์อาร์ ทะเบียนเลขที่ ค194222 ทะเบียนเลขที่ 171110011 ทะเบียนเลขที่ 171111517 เรียกขานได้ว่า อาร์อาร์ โรลล์สรอยซ์ หรือ โรลล์สรอยซ์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นสำเนาแอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาภาพถ่ายโชว์รูมรถยนต์ สำเนาเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์แล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้าน และดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170136484 ต่อไป โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า RICHEST ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค194223 (คำขอเลขที่ 513886) ทะเบียนเลขที่ 161112453 (คำขอเลขที่ 978031) ทะเบียนเลขที่ 161112445 (คำขอเลขที่ 978032) ทะเบียนเลขที่ 171111520 (คำขอเลขที่ 1001802) ทะเบียนเลขที่ 171110009 (คำขอเลขที่ 978037) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค194222 (คำขอเลขที่ 513885) คำว่า ทะเบียนเลขที่ 171110011 (คำขอเลขที่ 978018) และคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171111517 (คำขอเลขที่ 1001800) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) หรือไม่

2. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า รายนี้ มีคำว่า RICHEST เป็นส่วนหนึ่งอันมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม OXFORD Advanced Learner's DICTIONARY คำว่า RICHEST แปลว่า (of small or tastes) pleasantly smooth and strong หมายถึง (กลิ่นหรือรสชาติ) นุ่มนวลและเข้มข้น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เจลอาบน้ำ ครีมกันแดด ลิปสติก จำพวกที่ 21 รายการสินค้า แก้วกาแฟ จำพวกที่ 25 รายการสินค้า หมวกแก๊ป ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า กาแฟสำเร็จรูป ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้ากาแฟที่มีรสชาติเข้มข้น นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภาคส่วนคำว่า

/RICHEST

RICHEST มิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า RICHEST ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค194223 (คำขอเลขที่ 513886) ทะเบียนเลขที่ 161112453 (คำขอเลขที่ 978031) ทะเบียนเลขที่ 161112445 (คำขอเลขที่ 978032) ทะเบียนเลขที่ 171111520 (คำขอเลขที่ 1001802) ทะเบียนเลขที่ 171110009 (คำขอเลขที่ 978037) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค194222 (คำขอเลขที่ 513885) คำว่า ทะเบียนเลขที่ 171110011 (คำขอเลขที่ 978018) และคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171111517 (คำขอเลขที่ 1001800) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมัน RR จัดวางในลักษณะวางซ้อนเหลื่อมกันเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดเครื่องหมายก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปประดิษฐ์ปีกผีเสื้อ และคำว่า RICHEST ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ ค194223 ทะเบียนเลขที่ 161112453 ทะเบียนเลขที่ 161112445 ทะเบียนเลขที่ 171111520 (ทะเบียนเลขที่ 171110009 เป็นเพียงอักษรโรมัน RR ที่จัดวางในลักษณะเหลื่อมกันแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค194222 ทะเบียนเลขที่ 171110011 และทะเบียนเลขที่ 171111517 เป็นอักษรโรมัน RR ที่จัดวางในลักษณะเหลื่อมกันอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมและมีคำว่า ROLLS ROYCE ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อาร์ อาร์ ริชเชส ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค194223 ทะเบียนเลขที่ 161112453 ทะเบียนเลขที่ 161112445 ทะเบียนเลขที่ 171111520 (ทะเบียนเลขที่ 171110009 เรียกขานได้ว่า อาร์ อาร์ ทะเบียนเลขที่ ค194222 ทะเบียนเลขที่ 171110011 และทะเบียนเลขที่ 171111517 เรียกขานได้ว่า โรลล์ส อาร์อาร์ รอยซ์ นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน

จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดเครื่องหมาย จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของอุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานต่างๆ ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://saegis.compumark.thomson.com แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า RR ในประเทศแคนาดา จำพวกที่ 12 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 (ใช้ครั้งแรกในประเทศแคนาดาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2527) สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศต่างๆ ที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ROLLS RR ROYCE และคำว่า RR สำเนาภาพถ่ายโชว์รูมรถยนต์ในประเทศไทยที่ปรากฏเครื่องหมายคำว่า ROLLS RR ROYCE จากเว็บไซต์ https://www.google.com สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ROLLS RR ROYCE ในประเทศแคนาดา จำพวกที่ 35, 36, 37 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ประเทศจีน จำพวกที่ 12, 28, 35, 36, 37, 39, 41 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 12, 28, 35, 36, 37, 39, 41 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ประเทศเยอรมนี จำพวกที่ 28 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2522 จำพวกที่ 37, 39 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2522 จำพวกที่ 12 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสากลตามพิธีสารกรุงมาดริด จำพวกที่ 12, 28, 35, 36, 37, 39, 41 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เครื่องหมายคำว่า RR ในประเทศจีน จำพวกที่ 12, 28, 35, 36, 37, 39, 41 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 12, 28, 35, 36, 37, 39, 41 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ประเทศเยอรมนี จำพวกที่ 12 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสากลตามพิธีสารกรุงมาดริด จำพวกที่ 12, 28, 35, 36, 37, 39, 41 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 สำเนาเอกสารสรุปการโฆษณาสินค้ารถยนต์ในปี พ.ศ. 2558 - 2561 ที่ปรากฏเครื่องหมายคำว่า ROLLS RR ROYCE คำว่า Rolls-Royce และคำว่า RR ตามสื่อโฆษณาต่างๆ สำเนาภาพถ่ายโชว์รูมที่ปรากฏเครื่องหมายคำว่า ROLLS RR ROYCE ในสาขาต่างๆ เช่น สาขาพระราม 3 และสาขาสยามพารากอน เมื่อปี พ.ศ.2555 สาขาภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาภาพถ่ายสินค้าของที่ระลึกเช่น หมวก กระเป๋าใส่บัตร หมอน ปฏิทิน ที่ปรากฏเครื่องหมายคำว่า RR และคำว่า ROLLS RR ROYCE สำเนารายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ

/โดยมี

โดยมี โรลล์ส-รอยซ์ มอเตอร์คาร์ส เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือ ของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.bmwgroup.com แสดงการโฆษณาสินค้ารถยนต์ภายใต้เครื่องหมายคำว่า และคำว่า สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.bmwgroup.com แสดงประวัติของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป โดยระบุว่า ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ได้กิจการในส่วนของรถยนต์โรลล์ส-รอยซ์ จากโรลล์ส-รอยซ์ พีแอลซี สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.bloomberg.com เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่มีการกล่าวถึง โรลล์ส-รอยซ์ มอเตอร์คาร์ส ลิมิเต็ด ว่าเป็นบริษัทย่อยของ ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของผู้ผลิตสินค้าและให้บริการภายใต้เครื่องหมาย และ สำเนาเอกสารที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้และการโฆษณาสินค้ายานพาหนะภายใต้เครื่องหมาย สำเนาเอกสารที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้และการโฆษณาสินค้ายานพาหนะภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ว่าเป็นแบรนด์ระดับโลก สำเนาเอกสารที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้และการโฆษณาสินค้ายานพาหนะภายใต้คำว่า คำว่า และคำว่า Rolls-Royce เมื่อปี พ.ศ.2561 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้ายานพาหนะภายใต้เครื่องหมายคำว่า และคำว่า เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาเอกสารที่กล่าวถึงการสร้างหน่วยการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมอากาศยานในประเทศไทย สำเนาเอกสารที่กล่าวถึงการทำสัญญาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินที่ประจำอยู่ในประเทศไทย สำเนาเอกสารที่กล่าวถึงการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินที่ประจำอยู่ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาโบรชัวร์โฆษณาสินค้ารถยนต์ภายใต้เครื่องหมายคำว่า คำว่า สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://tmsearch.uspto.gov แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 12, 28, 35, 36, 37, 39, 41 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 จำพวกที่ 28 วันที่ 19 ตุลาคม 2553 จำพวกที่ 12 วันที่ 21 มิถุนายน 2520 เว็บไซต์ https://search.ipaustralia.gov.au แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 28, 37, 42 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2529 จำพวกที่ 12, 28, 35, 36, 37 วันที่ 29 มกราคม 2559 จำพวกที่ 12 วันที่ 16 กรกฎาคม 2518 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 1, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 36, 37, 39, 40, 41, 42 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ในสหราชอาณาจักร จำพวกที่ 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 36, 37, 39, 40, 41, 42 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 36, 37, 39, 40, 41, 42 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 7, 37, 39 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

เครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 1, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 36, 37, 39, 40, 41, 42 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ในสหราชอาณาจักร จำพวกที่ 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 36, 37, 39, 40, 41, 42 วันที่ 7 มีนาคม 2557 ประเทศแคนาดา วันที่ 21 มกราคม 2554 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 36, 37, 39, 40, 41, 42 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 37, 39 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เครื่องหมายคำว่า ในประเทศแคนาดา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 สำเนาหนังสือ the world greatest brands โดย NICHOLAS KOCHAN ที่มีการกล่าวถึงเครื่องหมาย ROLLS-ROYCE ของผู้คัดค้าน (ปรากฏเครื่องหมาย) นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้อย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกา คำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของนายทะเบียนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 23/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า POLA (คำขอเลขที่ 846696)

โพลา ออร์บิส โฮลดิ้งส์ อิ้งค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในญี่ปุ่น ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า POLA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า นมผึ้งสำหรับใช้รับประทาน (ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์) กาแฟ ชา โกโก้ กาแฟเทียม ข้าว มันสำปะหลัง สาคู แป้ง อาหารธัญพืชสำเร็จรูป ขนมปัง เพสตรี้ ขนมหวาน (confectionery) น้ำแข็ง น้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม ยีสต์ ผงฟู เกลือ มัสตาร์ด น้ำส้มสายชู ซอสปรุงรส เครื่องเทศ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 846696

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 89 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ต่อมา โพลาร์ พัฟส์ แอนด์ เค้กส์ พีทีอี. แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า POLA ของผู้ขอจดทะเบียน กับเครื่องหมายการค้า **POLAR** ของผู้คัดค้าน คำขอเลขที่ 895804 มีสาระสำคัญเป็นคำสองพยางค์ โดยประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า POLA และเรียกขานได้ว่า โพล่า เช่นเดียวกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจะมีอักษรตัวสุดท้ายเป็นตัว R ก็ตาม แต่เป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิด

/ของสินค้า

ของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ก่อนผู้คัดค้านก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าผู้คัดค้านเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมาย **POLAR** ในประเทศไทยไว้แล้ว เมื่อปี พ.ศ.2547 ตามทะเบียนเลขที่ บ25879 (คำขอเลขที่ 540842) เพื่อใช้กับรายการบริการ จัดการธุรกิจด้านขายปลีกสินค้าประเภท เบเกอรี่ การนำสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่มารวมกันเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าในการชมและเลือกซื้อสินค้าได้โดยสะดวกในร้านขายส่ง ฯลฯ ในจำพวก 35 ซึ่งเป็นรายการบริการที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกันหรือสัมพันธ์กันกับรายการสินค้าในจำพวก 30 มาก่อนผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอในครั้งนี้ ส่วนหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนที่นำส่ง ได้แก่ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า **POLA** ในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2505 และ พ.ศ. 2537 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้า เครื่องสำอาง เช่น ครีมทำความสะอาดผิวโคลลด์ครีม แอสติงเกนท์สำหรับบำรุงผิว เป็นต้น และจำพวก 5 รายการสินค้า ไวตามิน เกลือแร่ที่ใช้ในทางการแพทย์ อาหารบำรุงเพื่อการควบคุมน้ำหนัก จำนวนรวม 2 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค762 (คำขอเลขที่ 233332) ทะเบียนเลขที่ ค30589 (คำขอเลขที่ 269235) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า **POLA** ในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย สำเนาเอกสารภาษาอังกฤษแสดงข้อมูลประวัติ แผนการตลาด ยอดการจำหน่ายของบริษัทและเครือบริษัทในกลุ่มเดียวกันแล้ว เห็นว่าแม้ผู้ขอจดทะเบียนอาจจะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทย เพื่อใช้กับรายการสินค้าในจำนวน 3 และจำพวก 5 จำนวน 2 คำขอ ก็ตาม แต่รายการสินค้าในจำพวกดังกล่าวไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่มีลักษณะเกี่ยวข้องกันหรือสัมพันธ์กันกับรายการสินค้าในจำพวก 30 ที่อยู่ระหว่างการโต้แย้งสิทธิในครั้งนี้ ประกอบกับหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนที่นำส่งยังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการจำหน่ายใช้หรือโฆษณาเครื่องหมายการค้าของตนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้วแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น การที่ผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายที่บุคคลอื่นมีสิทธิดีกว่ามายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขัดต่อรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 846696 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า POLA กับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **POLAR** ทะเบียนเลขที่ บ25879 (คำขอเลขที่ 540842) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า POLA เป็นคำสองพยางค์ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวเดียวกันและวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันถึง 4 ตัว เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แตกต่างกันเพียงเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมีอักษร R เพิ่มขึ้นมาในตำแหน่งสุดท้ายเท่านั้น รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า โพลา ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า โพลาร์ นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานคล้ายกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า นมผึ้งสำหรับใช้รับประทาน (ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์) กาแฟ ชา โกโก้ กาแฟเทียม ข้าว มันสำปะหลัง สาคู แป้ง อาหารธัญพืชสำเร็จรูป ขนมปัง เพสตรี้ ขนมหวาน (confectionery) น้ำแข็ง น้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม ยีสต์ ผงฟู เกลือ มัสตาร์ด น้ำส้มสายชู ซอสปรุงรส เครื่องเทศ ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจด้านขายปลีกสินค้าประเภท เบเกอรี่ การนำสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่มารวมกันเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าในการชมและเลือกซื้อสินค้า ได้โดยสะดวกในร้านขายส่ง บริการสั่งซื้อสินค้า การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ มาร์เก็ตติ้งและการส่งเสริมการขาย การจัดการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ บริการให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งและดำเนินการแฟรนไชส์ การให้ความช่วย เหลือทางธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็นสินค้าและบริการต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าและบริการมีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นสินค้าที่เตรียมขึ้นเพื่อบริโภคหรือถนอมสภาพไว้ และสิ่งที่ใช้เพื่อปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร ซึ่งสามารถนำไปใช้กับจัดการธุรกิจด้านขายปลีกสินค้าประเภท เบเกอรี่ของผู้คัดค้าน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.po-holdings.co.jp แสดงข้อมูลรายละเอียดของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.po-holdings.co.jp แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.google.com แสดงการค้นหาเครื่องหมายการค้า POLA สำเนาเอกสารแสดงการค้นหารูปจากคำว่า polar puff & cakes ในเว็บไซต์ Google สำเนารายงานประจำปี พ.ศ. 2560 สำเนาตารางสรุปยอดจำหน่ายปี พ.ศ.2555-256 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **POLA** ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2537 จำพวกที่ 3, 5, 32

/เมื่อ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2515 จำพวกที่ 3, 5, 29, 30, 32, 44 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ประเทศนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2523 จำพวกที่ 3, 5, 32 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ประเทศฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่16 เมษายน 2547 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 5, 32 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2506 เครื่องหมายคำว่า POLA ในประเทศชิลี จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ประเทศอิสราเอล จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2539 ประเทศแคนาดา จำพวกที่ 3, 29 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 ประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2515 เครื่องหมายคำว่า POLA ในประเทศฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เครื่องหมายคำว่า **P O L A** ในประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2549 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 ประเทศฝรั่งเศส จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2530 ประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เครื่องหมายคำว่า ใน ประเทศเยอรมนี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2532 เครื่องหมายคำว่า ポーラ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 44 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.pola-pharma.co.jp แสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า **POLA** ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.pola.co.th แสดงประวัติความเป็นมาข้อมูลบริษัท รายชื่อบริษัทในเครือ และตัวอย่างสินค้าเครื่องสำอางของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.online-english-thai-dictionary.com เว็บไซต์ https://dictionary.sanook.com เว็บไซต์ https://dict.longdo.com แสดงการค้นหาความหมายคำว่า POLA สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศต่างๆ ที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org แสดงความหมายคำว่า อาหาร ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) การโฆษณาสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ซึ่งแม้เอกสารดังกล่าวจะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า **P O L A** ตามคำขอเลขที่ 233332 ทะเบียนเลขที่ ค762 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 ยื่นขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2505 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้คัดค้านจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า POLAR คำขอเลขที่ 540842 ทะเบียนเลขที่ บ25879 สำหรับบริการจำพวกที่ 35 ในปี พ.ศ. 2547 ก็ตาม แต่หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งข้างต้นไม่ปรากฏหลักฐานใดอันจะแสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าจำพวกที่ 30 ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า POLA ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศมาก่อน หรือช่วงระยะเวลาเดียวกับเครื่องหมายของผู้คัดค้าน จึงถือไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับรายการสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนมาก่อนผู้คัดค้าน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นเพียงว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า POLA ในต่างประเทศกับสินค้าเครื่องสำอางเท่านั้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตตามมาตรา 27 แห่ง

/พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น แต่หลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://polarpuffs-cakes.com แสดงประวัติความเป็นมาและสินค้าของบริษัทผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.straitstimes.com แสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า POLAR เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.iesingapore.gov.sg เว็บไซต์ https://eresources.nlb.gov.sg แสดงบทความที่กล่าวถึงประวัติและสินค้าของบริษัทผู้คัดค้าน สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า POLAR เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาเอกสารแสดงการลงทุนในสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผู้คัดค้านได้ว่าจ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวแทนนำเสนอสินค้าและบริการของผู้คัดค้าน สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า POLAR ของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาภาพถ่ายร้านค้าที่ปรากฏเครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศสิงคโปร์ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 30 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2543 จำพวกที่ 35 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2544 เครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 35 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2544 จำพวกที่ 30 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544 ประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 35 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 ประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 30 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 30, 35 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 30 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 30, 35 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 43 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 จำพวกที่ 35 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 เครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 30, 35 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 30, 35, 43 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 เครื่องหมายคำว่า POLAR CAFÉ ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 30, 35, 43 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 43 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 จำพวกที่ 35 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 30, 35 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 30, 35 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 43 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 จำพวกที่ 35 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 เครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 30, 35 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 30, 35, 43 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 เครื่องหมายคำว่า POLAR CAFÉ ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 30, 35, 43 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เครื่องหมายคำว่า POLAR ประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 35 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 ในฮ่องกง

/จำพวกที่

จำพวกที่ 30 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 เครื่องหมายคำว่า POLAR ในประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 43 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 เครื่องหมายคำว่า POLAR ในฮ่องกง จำพวกที่ 30, 35 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 เครื่องหมายคำว่า POLAR PUFFS & CAKES ในประเทศพม่า จำพวกที่ 30, 35 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ในประเทศบรูไน จำพวกที่ 30, 35 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 (ไม่ปรากฏว่าจดทะเบียนในเครื่องหมายใด) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.polarpuffs-cakes.com แสดงการโฆษณาและภาพถ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมยอดจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ. 2558-2560 สำเนาใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าสินค้า เมื่อปี พ.ศ.2556 เป็นต้นนั้น เป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาของผู้คัดค้านเองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร หรือผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน มาก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน มาลอกเลียนดัดแปลงมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2877/2559 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2767/2559 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2216/2559 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1130/2559 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15217/2558 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15015/2558 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8150/2554 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11608/2554 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6936/2554 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5822/2554 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้ ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีรูปลักษณะเครื่องหมายและมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 24/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ZARAHün (คำขอเลขที่ 170113614)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ZARAHün เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170113614

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ต่อมา อินดุสเตรียเดดิเซนโยเท็กส์ทิล,เอส.เอ. (อินดิเท็กส์, เอส.เอ.) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสเปน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เป็นเครื่องหมาย ZARAHün แม้จะมีภาคส่วนคำว่า ZARA เช่นเดียวกับ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว คือ เครื่องหมาย **ZARA** และ **ZARA** รวมทั้งสิ้น 21 เครื่องหมายก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัว

/โดยมี

โดยมีพยางค์ท้ายเป็นคำว่า Hun และมีรูปสุนัขประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านทั้ง 21 เครื่องหมายเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ได้แก่ Z A R A รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ซาร่าฮัน ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านทั้ง 21 เครื่องหมาย เรียกขานได้ว่า ซาร่า นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้นเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น เห็นว่าไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170113614 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า ZARAHun กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **ZARA** ทะเบียนเลขที่ ค42066 (คำขอเลขที่ 284228) คำว่า **ZARA** ทะเบียนเลขที่ ค89335 (คำขอเลขที่ 329992) คำว่า **ZARA** ทะเบียนเลขที่ ค37476 (คำขอเลขที่ 282528) ทะเบียนเลขที่ ค37475 (คำขอเลขที่ 282531) คำว่า **ZARA** ทะเบียนเลขที่ ค194678 (คำขอเลขที่ 521582) ทะเบียนเลขที่ ค196221 (คำขอเลขที่ 521583) ทะเบียนเลขที่ ค208956 (คำขอเลขที่ 521584) ทะเบียนเลขที่ ค196774 (คำขอเลขที่ 521585) ทะเบียนเลขที่ ค221865 (คำขอเลขที่ 521586) ทะเบียนเลขที่ ค208825 (คำขอเลขที่ 521587) ทะเบียนเลขที่ ค221822

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 521588) ทะเบียนเลขที่ ค213568 (คำขอเลขที่ 521589) ทะเบียนเลขที่ ค194123 (คำขอเลขที่ 521590) ทะเบียนเลขที่ บ23020 (คำขอเลขที่ 521591) คำว่า **ZARA** ทะเบียนเลขที่ ค101179 (คำขอเลขที่ 365991) ทะเบียนเลขที่ บ9672 (คำขอเลขที่ 365992) ทะเบียนเลขที่ ค95749 (คำขอเลขที่ 368823) คำว่า **ZARA** ทะเบียนเลขที่ 171119636 (คำขอเลขที่ 972092) ทะเบียนเลขที่ ค347605 (คำขอเลขที่ 678598) ทะเบียนเลขที่ ค208824 (คำขอเลขที่ 520816) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 20 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า ZARA เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปสุนัข และคำว่า Hun ที่วางติดกับคำว่า ZARA ซึ่งด้านล่างมีคำว่า It's a dog style. ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นคำว่า ZARA แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ซาร่าฮัน อิท อีส อะด็อก สไตล์ หรือ ซาร่าฮัน ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า ซาร่า นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันดังที่วินิจฉัยข้างต้นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.zara.com/th/ เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Zara/ เว็บไซต์ https://www.instagram.com/zara/?hl=en เว็บไซต์ https://play.google.com แสดงการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.zara.com/th/ แสดงรายชื่อสาขาของผู้คัดค้านในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://longtunman.com เว็บไซต์ http://www. hmeeketing.xyz เว็บไซต์ https://www.brandbuffet.in.th เว็บไซต์ https://www.marketingoops.com เว็บไซต์ http://oknation.nationtv.tv เว็บไซต์ https://themomentum.com แสดงบทความที่กล่าวถึงบริการและสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ZARA ของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ.2555และ พ.ศ.2558 – 2561 สำเนาหนังสือ "The Secret of ZARA บันทึกลับซาร่า แฟชั่นเสื้อผ้ามูลค่าหมื่นล้าน" เมื่อปี พ.ศ.2557 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://cdn.shopify.com แสดงการโฆษณาสินค้าเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงที่ปรากฏคำว่า ZARA สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.zara.com แสดงการโฆษณาสินค้า

เสื้อผ้าที่มีลวดลายสุนัขของผู้คัดค้านเห็นว่า หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้า/บริการของผู้คัดค้านเมื่อปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2557 – 2561 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเสื้อผ้าในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเสื้อผ้าในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้นซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ZARA ทะเบียนเลขที่ บ40218 (คำขอเลขที่ 701523) หรือไม่นั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ซาร่า ทะเบียนเลขที่ ค375015 (คำขอเลขที่ 870282) และคำทะเบียนเลขที่ บ65040 (ขอเลขที่ 870284) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง

ในคำอุทธรณ์ ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 25/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า DSQUAD (คำขอเลขที่ 713600)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า DSQUAD เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 713600

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 2824 หน้า 163 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ต่อมา เบลมอนท์ แบรนดส์ ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐเซเชลส์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า DSQUAD ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะเป็นคำอักษรโรมันมีสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 6 ตัว คือ D S Q U A D ซึ่งเป็นอักษรตัวเดียวกันกับเครื่องหมาย DSQUARED² และ D² ของผู้คัดค้านที่อ้างถึงก็ตาม แต่เครื่องหมายของผู้คัดค้านยังมีอักษรโรมันจำนวน 2 ตัว คือ R E วางอยู่ระหว่างอักษรโรมัน A และ D เป็นภาษาอังกฤษคำว่า DSQUARED หรือ DSQUARED2 กับมีสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งเป็นอักษรโรมัน D และ

/ตัวเลขอารบิค

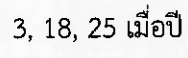
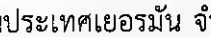
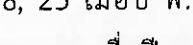
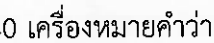
ตัวเลขอารบิค 2 ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ดีสคอด ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่อ้างถึงเรียกขานได้ว่า ดีทู ดีสแควร์ หรือ ดีทู หรือ ดีสแควร์ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้คัดค้านอ้างที่ 9972/2558 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ในคดีหมายเลขดำที่ ทป.37/2553 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.9/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น ยังมีข้อเท็จจริงบางประการแตกต่างจากคำขอจดทะเบียนในครั้งนี้ ทำให้ไม่อาจนำมาใช้เป็นเหตุให้นายทะเบียนระงับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้แต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงฟังได้ว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 713600 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

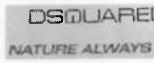
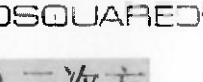
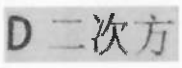
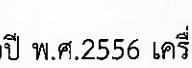
คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า DSQUAD กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า DSQUARED² (คำขอเลขที่ 755104) (คำขอเลขที่ 755105) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงคำว่า แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า DSQUAD แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค D^2 ด้านล่างมีคำว่า DSQUARED และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค D^2 ด้านล่างมีคำว่า $DSQUARED^2$ ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ดี สควด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เรียกขานได้ว่า ดีทู ดีสแควร์ทู และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เรียกขานได้ว่า ดีทู ดีสแควร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ส่วนเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ หนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] กรรมการบริษัท เบลมอนท์ แบรนดส์ ลิมิเต็ด พร้อมคำแปล สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dsquared.com แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ http://www.uibm.gov.it แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า D² ในประเทศเวียดนาม จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2539 เว็บไซต์ http://oami.europa.eu แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า DSQUARED² คำว่า HE WOOD คำว่า SHE WOOD สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า DSQUARED² ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศจีน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 ในประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศรัสเซีย จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2551 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² NATURE ALWAYS WINS ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า D² ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² ในประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ.2552 ในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศสหราชอาณาจักร จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2548 จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2544 จำพวกที่ 41, 43 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศอินเดีย จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศนอร์เวย์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศไต้หวัน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศเวียดนาม จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 เครื่องหมายคำว่า Dsquared ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² WOOD ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศอินเดีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551ในประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศรัสเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี

พ.ศ. 2549 ในประเทศไต้หวัน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 เครื่องหมายคำว่า D² ในประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2547เครื่องหมายคำว่า D² ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² WOOD ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 สำเนารายชื่อสาขาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ จำนวน 3 แผ่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dsquared.com แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dsquared.com แสดงภาพข่าวการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dsquared.com แสดงการโฆษณาสินค้าประเภทเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า DSQUARED²เมื่อปี พ.ศ. 2552 โฆษณากับสินค้าประเภทรองเท้าภายใต้เครื่องหมายรูป และคำว่า Dsquared เมื่อปี พ.ศ. 2552 โฆษณากับสินค้าประเภทน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายคำว่า HE WOOD เมื่อปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 คำว่า SHE WOOD คำว่า HE WOOD ROCKY MOUNTAIN WOOD โฆษณากับสินค้าประเภทแว่นตาภายใต้เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² และคำว่า Dsquared สำเนาภาพถ่ายสินค้าประเภทหมวกกันน็อคภายใต้เครื่องหมายคำว่า D2 จำนวน 2 แผ่น สำเนาภาพถ่ายสินค้ารองเท้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า DSQUARED2 เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า DSQUARED² ในประเทศชิลี จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2558 ในประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2544 ในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 41, 43 เมื่อปี พ.ศ.2549 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2548 จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2544 ในประเทศจอร์แดน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548 ในประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศเม็กซิโก จำพวกที่ 25, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 9, 14, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2544 ในประเทศแคนาดา จำพวกที่ 7, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 คำว่า DSQUARED2 ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 20, 44 เมื่อปี พ.ศ.2558 จำพวกที่ 3, 14, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2557 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 20, 44 เมื่อปี พ.ศ.2558 จำพวกที่ 24 เมื่อปี พ.ศ.2557 จำพวกที่ 10, 12, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ.2557 จำพวกที่ 3, 14, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 ในประเทศตูนิเซีย จำพวกที่ 14, 9, 25, 3, 18, 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 ในประเทศลาว จำพวกที่ 35, 18 เมื่อปี พ.ศ.2556 ในประเทศกัมพูชา จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 ในประเทศฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี

พ.ศ.2556 ในประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 ในประเทศอิสราเอล จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 ใน WIPO จำพวกที่ 20 เมื่อปี พ.ศ.2558 จำพวกที่ 24 เมื่อปี พ.ศ.2557 จำพวกที่ 10, 12, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ.2557 จำพวกที่ 3, 14, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 ในประเทศแคนาดา จำพวกที่ 3, 5, 6, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35 เมื่อปี พ.ศ.2560 คำว่า DSQUARED ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ในประเทศอิสราเอลจำพวกที่ 3, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 คำว่า ในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 คำว่า ในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 คำว่า  ในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศเยอรมัน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2549 คำว่า  ในประเทศเยอรมัน จำพวกที่ 25, 18 เมื่อปี พ.ศ.2549 คำว่า D^2 $DSQUARED^2$ ในประเทศอิสราเอล จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548คำว่า  ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2544 สำเนาคำขอเลขที่ 755104 และ 755105 แสดงการโอนสิทธิในคำขอที่ยื่นจดทะเบียน โดย เบลมอนท์ แบรนดส์ ลิมิเต็ด ได้โอนเครื่องหมายให้ดีสแควร์ทู ทีเอ็ม เอส.เอ สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมาย สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2539 เครื่องหมายคำว่า ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 25 เมื่อ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2540 เครื่องหมายคำว่า  ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศจีน จำพวกที่ 3, 9, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ.2555 จำพวกที่ 3, 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2551 ประเทศตุรกี จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2545 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศรัสเซีย จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศอินเดีย จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศแคนาดา จำพวกที่ 3, 18 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศจีน จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ.2554 เครื่องหมายคำว่า D2 ในประเทศแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 35, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศปารากวัย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2555 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ.2555 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2555 ประเทศฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศเปรู จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศเม็กซิโก จำพวกที่ 35, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศมาดากัสการ์ จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศเลบานอน จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2554

/ประเทศจอร์แดน

ประเทศจอร์แดน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศนอร์เวย์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 34, 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 34, 35 ประเทศฮ่องกง จำพวที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศชิลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศเบเนลักซ์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2553 ประเทศโบลิเวีย จำพวกที่ 18, 35 เมื่อปี พ.ศ.2555 เครื่องหมายคำว่า ในประเทศจอร์แดน จำพวกที่ 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2553 ประเทศเบเนลักซ์ จำพวกที่ 3,9, 14, 18, 25, 35 เมื่อ ปี พ.ศ.2555เครื่องหมายคำว่า ในประเทศชิลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2553 ประเทศคอสตาริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 ฮ่องกง จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ประเทศจอร์แดน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2553 ประเทศคูเวต จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 ไต้หวัน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2555 ประเทศแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 เครื่องหมายคำว่า D2 DSQUARED ในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2553 เครื่องหมายคำว่า D^2 ในประเทศจีน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 จำพวกที่ 3, 24 เมื่อปี พ.ศ.2555 เครื่องหมายคำว่า  ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศแคนาดา จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 สหราชอาณาจักร จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 สหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2555 สาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 สหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 เครื่องหมายคำว่า  ในประเทศจีน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 เครื่องหมายคำว่า  ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552เครื่องหมายคำว่า

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 เครื่องหมายคำวส่า ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศอาร์เจนตินา จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ.2547 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 สหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2548 จำพวกที่ 41, 43 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศจอร์เจีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศอินเดีย จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548 ประเทศจอร์แดน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2546

/จำพวกที่

จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศคูเวต จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ 2547 จำพวกที่ 9, 14, 18 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศกาตาร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศเวียดนาม จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547ประเทศอาเซอร์ไบจาน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2551 ประเทศโบลิเวีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศบราซิล จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศเบลารุส จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศคาซัคสถาน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548 ประเทศนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2545 ประเทศโรมาเนีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ.2544 สาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศตุรกี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ไต้หวัน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศอุซเบกิสถาน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548 เครื่องหมายคำว่า **DSQUARED2** ในประเทศเบเนลักซ์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 ฮ่องกง จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2555 เครื่องหมายคำว่า WOOD ในประเทศอาร์เจนตินา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศบราซิล จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 ประเทศแคนาดา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 ประเทศชิลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศคอสตาริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 สหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศกัวเตมาลา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศอินเดีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศคูเวต ประเทศกาตาร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศโรมาเนีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศรัสเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศตุรกี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ไตหวัน จำพวกที่ 3 เมื่อ พ.ศ.2550 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 เครื่องหมายคำว่า D^2 DSQUARED^{2}ในประเทศอิสราเอล จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED ในประเทศจีน จำพวกที่ 3, 9, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ.2555 ประเทศจีน จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ.2554 เครื่องหมายคำว่า Dsquared ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 เครื่องหมายคำว่า D2 DSQUARED2 ในประเทศชิลี จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548 เครื่องหมายคำว่า $\square^2$ ในประเทศจีน จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18,24, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ.2554 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED^2 WOOD ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **DSQUARED2** ทะเบียนเลขที่ 181118276 (คำขอเลขที่ 950956) จำพวกที่ 9 เมื่อปี

พ.ศ.2557 ทะเบียนเลขที่ 181106882 (คำขอเลขที่ 950957) จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ.2557 สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2545-2553 ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด สำเนาตารางแสดงการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2549-2551 ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด สำเนาเอกสารแสดงภาพร่างสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าผ่านทางนิตยสารในประเทศไทย สำเนาคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.37/2553 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.9/2554 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เครื่องหมายคำว่า D2 คำว่า D2 DSQUARED คำว่า DSQUAED2 และคำว่า DSQUARED ระหว่าง เบลมอนท์ แบรนด์ส ลิมิเต็ด โจทก์ ดีสแควร์ทู ทีเอ็ม เอส เอ. โจทก์ร่วม กับ [redacted] ที่ 1 บริษัท โดมอน (1987) จำกัด ที่ 2 [redacted] ที่ 3 จำเลย สำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9972/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (จำเลยอุทธรณ์) พร้อมสำเนาใบสำคัญเพื่อแสดงว่าคดีได้ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ.2549-2552 ซึ่งมีระยะเวลาเพียง 4 ปี จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่าใด ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นและหลักฐานหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตาม

/มาตรา

มาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนสำเนาคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.37/2553 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.9/2554 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9972/2558 เรื่อง เครื่องหมายการค้าคำว่า D2 คำว่า D2 DSQUARED คำว่า DSQUAED2 และคำว่า DSQUARED ระหว่าง เบลมอนท์ แบรนด์ส ลิมิเต็ด โจทก์ ดีสแควร์ทู ทีเอ็ม เอส เอ. โจทก์ร่วม กับ [redacted] ที่ 1 บริษัทโดมอน (1987) จำกัด ที่ 2 [redacted] ที่ 3 จำเลย ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีเครื่องหมายที่พิพาทและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 26/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **DSQUAD** (คำขอเลขที่ 713601)

[redacted] สัญชาติไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **DSQUAD** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 713601

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 2824 หน้า 164 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ต่อมา เบลมอนท์ แบรนดส์ ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐเซเชลส์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า **DSQUAD** ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะเป็นคำอักษรโรมันมีสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 6 ตัว คือ D S Q U A D ซึ่งเป็นอักษรตัวเดียวกันกับเครื่องหมาย DSQUARED² และ ของผู้คัดค้านที่อ้างถึงก็ตาม แต่เครื่องหมายของผู้คัดค้านยังมีอักษรโรมันจำนวน 2 ตัว คือ R E วางอยู่ระหว่างอักษรโรมัน A และ D เป็นภาษาอังกฤษคำว่า DSQUARED หรือ DSQUARED2 กับมีสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งเป็นอักษรโรมัน D และ

/ตัวเลขอารบิค

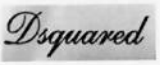
ตัวเลขอารบิค 2 ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ดีสคอด ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่อ้างถึงเรียกขานได้ว่า ดีทู ดีสแควร์ หรือ ดีทู หรือ ดีสแควร์ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้คัดค้านอ้างที่ 9972/2558 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ในคดีหมายเลขดำที่ ทป.37/2553 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.9/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น ยังมีข้อเท็จจริงบางประการแตกต่างจากคำขอจดทะเบียนในครั้งนี้ทำให้ไม่อาจนำมาใช้เป็นเหตุให้นายทะเบียนระงับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้แต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงฟังได้ว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 713601 ต่อไป

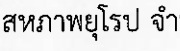
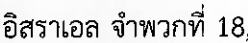
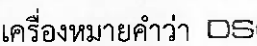
ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

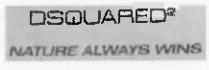
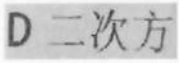
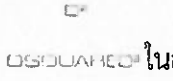
คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **DSQUAD** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า DSQUARED² (คำขอเลขที่ 755104) (คำขอเลขที่ 755105) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงคำว่า แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า DSQUAD แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค D^2 ด้านล่างมีคำว่า DSQUARED และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค D^2 ด้านล่างมีคำว่า DSQUARED² ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ดี สควด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เรียกขานได้ว่า ดีทู ดีสแควร์ทู และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เรียกขานได้ว่า ดีทู ดีสแควร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ส่วนเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ หนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] กรรมการบริษัท เบลมอนท์ แบรนดส์ ลิมิเต็ด พร้อมคำแปล สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dsquared.com แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ http://www.uibm.gov.it แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า D² ในประเทศเวียดนาม จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2539 เว็บไซต์ http://oami.europa.eu แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า DSQUARED² คำว่า WOOD คำว่า WOOD สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า DSQUARED² ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศจีน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 ในประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศรัสเซีย จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2551 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² NATURE ALWAYS WINS ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า D² ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² ในประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ.2552 ในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศสหราชอาณาจักร จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 เครื่องหมายคำว่า D² DSQUARED² ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2548 จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2544 จำพวกที่ 41, 43 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศอินเดีย จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศนอร์เวย์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศไต้หวัน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศเวียดนาม จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 เครื่องหมายคำว่า Dsquared ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² WOOD ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศอินเดีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551ในประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศรัสเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี

พ.ศ.2549 ในประเทศไต้หวัน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 เครื่องหมายคำว่า ในประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2547เครื่องหมายคำว่า ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² WOOD ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 สำเนารายชื่อสาขาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ จำนวน 3 แผ่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dsquared.com แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dsquared.com แสดงภาพข่าวการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dsquared.com แสดงการโฆษณาสินค้าประเภทเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² เมื่อปี พ.ศ. 2552 โฆษณากับสินค้าประเภทรองเท้าภายใต้เครื่องหมายรูป และคำว่า  เมื่อปี พ.ศ. 2552 โฆษณากับสินค้าประเภทน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายคำว่า เมื่อปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 คำว่า คำว่า โฆษณากับสินค้าประเภทแว่นตาภายใต้เครื่องหมายคำว่า DSQUARED² และคำว่า สำเนาภาพถ่ายสินค้าประเภทหมวกกันน็อคภายใต้เครื่องหมายคำว่า D2 จำนวน 2 แผ่น สำเนาภาพถ่ายสินค้ารองเท้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า DSQUARED2 เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า DSQUARED² ในประเทศชิลี จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2558 ในประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2544 ในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 41, 43 เมื่อปี พ.ศ.2549 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2548 จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2544 ในประเทศจอร์แดน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548 ในประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศเม็กซิโก จำพวกที่ 25, 18 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 9, 14, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2544 ในประเทศแคนาดา จำพวกที่ 7, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 คำว่า DSQUARED2 ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 20, 44 เมื่อปี พ.ศ.2558 จำพวกที่ 3, 14, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2557 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 20, 44 เมื่อปี พ.ศ.2558 จำพวกที่ 24 เมื่อปี พ.ศ.2557 จำพวกที่ 10, 12, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ.2557 จำพวกที่ 3, 14, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 ในประเทศตูนิเซีย จำพวกที่ 14, 9, 25, 3, 18, 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 ในประเทศลาว จำพวกที่ 35, 18 เมื่อปี พ.ศ.2556 ในประเทศกัมพูชา จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 ในประเทศฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2556 ในประเทศออสเตรเลีย

จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 ในประเทศอิสราเอล จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 ใน WIPO จำพวกที่ 20 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 24 เมื่อปี พ.ศ.2557 จำพวกที่ 10, 12, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ.2557 จำพวกที่ 3, 14, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 ในประเทศแคนาดา จำพวกที่ 3, 5, 6, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35 เมื่อปี พ.ศ.2560 คำว่า DSQUARED ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ในประเทศอิสราเอลจำพวกที่ 3, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 คำว่า ในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 คำว่า ในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 คำว่า  ในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในประเทศเยอรมัน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 คำว่า ในประเทศเยอรมัน จำพวกที่ 25, 18 เมื่อปี พ.ศ.2549 คำว่า D^2 $DSQUARED^2$ ในประเทศอิสราเอล จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548คำว่า  ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2544 สำเนาคำขอเลขที่ 755104 และ 755105 แสดงการโอนสิทธิในคำขอที่ยื่นจดทะเบียน โดย เบลมอนท์ แบรนดส์ ลิมิเต็ด ได้โอนเครื่องหมายให้ดีสแควร์ทู ทีเอ็ม เอส.เอ สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมาย สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2539 เครื่องหมายคำว่า ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 25 เมื่อ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2540 เครื่องหมายคำว่า  ในประเทศสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศจีน จำพวกที่ 3, 9, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ.2555 จำพวกที่ 3, 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2551 ประเทศตุรกี จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2545 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศรัสเซีย จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศอินเดีย จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศแคนาดา จำพวกที่ 3, 18 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศจีน จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ.2554 เครื่องหมายคำว่า D2 ในประเทศแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 35, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศปารากวัย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2555 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ.2555 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2555 ประเทศฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศเปรู จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศเม็กซิโก จำพวกที่ 35, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศมาดากัสการ์ จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี

พ.ศ.2554 ประเทศเลบานอน จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศจอร์แดน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศนอร์เวย์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 34, 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 34, 35 ประเทศฮ่องกง จำพวที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศชิลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ประเทศเบเนลักซ์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2553 ประเทศโบลิเวีย จำพวกที่ 18, 35 เมื่อปี พ.ศ.2555 เครื่องหมายคำว่า ในประเทศจอร์แดน จำพวกที่ 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2553 ประเทศเบเนลักซ์ จำพวกที่ 3,9, 14, 18, 25, 35 เมื่อ ปี พ.ศ.2555เครื่องหมายคำว่า ในประเทศชิลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2553 ประเทศคอสตาริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 ฮ่องกง จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ประเทศจอร์แดน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2553 ประเทศคูเวต จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 ไต้หวัน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2555 ประเทศแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 เครื่องหมายคำว่า D2 DSQUARED ในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2553 เครื่องหมายคำว่า D^2 ในประเทศจีน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 จำพวกที่ 3, 24 เมื่อปี พ.ศ.2555 เครื่องหมายคำว่า  ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศแคนาดา จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 สหราชอาณาจักร จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 สหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2555 สาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 สหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 เครื่องหมายคำว่า ในประเทศจีน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ.2556 เครื่องหมายคำว่า ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐเซเชลส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 เครื่องหมายคำวส่า  ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศอาร์เจนตินา จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2554 ประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ.2547 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 สหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2548 จำพวกที่ 41, 43 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศจอร์เจีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศอินเดีย จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี

พ.ศ.2548 ประเทศจอร์แดน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2546 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศคูเวต จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ 2547 จำพวกที่ 9, 14, 18 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศกาตาร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศเวียดนาม จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547ประเทศอาเซอร์ไบจาน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2551 ประเทศโบลิเวีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศบราซิล จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2552 จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศเบลารุส จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศคาซัคสถาน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548 ประเทศนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2545 ประเทศโรมาเนีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ.2544 สาธารณรัฐเชเชลส์ จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศตุรกี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ไต้หวัน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศอุซเบกิสถาน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548 เครื่องหมายคำว่า **DSQUARED2** ในประเทศเบเนลักซ์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 ฮ่องกง จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2554 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2555 เครื่องหมายคำว่า WOOD ในประเทศอาร์เจนตินา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศบราซิล จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 ประเทศแคนาดา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 ประเทศชิลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศคอสตาริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 สหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศกัวเตมาลา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศอินเดีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศอิตาลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 ประเทศคูเวต ประเทศกาตาร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศโรมาเนีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศรัสเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศตุรกี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ไตหวัน จำพวกที่ 3 เมื่อ พ.ศ.2550 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2551 เครื่องหมายคำว่า D^2 DSQUARED^{2}ในประเทศอิสราเอล จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED ในประเทศจีน จำพวกที่ 3, 9, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ.2555 ประเทศจีน จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ.2554 เครื่องหมายคำว่า Dsquared ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2549 เครื่องหมายคำว่า D2 DSQUARED2 ในประเทศชิลี จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2548 เครื่องหมายคำว่า $\square^2$ ในประเทศจีน จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18,24, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ.2554 เครื่องหมายคำว่า DSQUARED^2 WOOD ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 3 เมื่อปี

พ.ศ.2550 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **DSQUARED2** ทะเบียนเลขที่ 181118276 (คำขอเลขที่ 950956) จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2557 ทะเบียนเลขที่ 181106882 (คำขอเลขที่ 950957) จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ.2557 สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2545-2553 ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด สำเนาตารางแสดงการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2549-2551 ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด สำเนาเอกสารแสดงภาพร่างสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าผ่านทางนิตยสารในประเทศไทย สำเนาคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.37/2553 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.9/2554 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เครื่องหมายคำว่า D2 คำว่า D2 DSQUARED คำว่า DSQUAED2 และคำว่า DSQUARED ระหว่าง เบลมอนท์ แบรนด์ส ลิมิเต็ด โจทก์ ดีสแควร์ทู ทีเอ็ม เอส เอ. โจทก์ร่วม กับ [redacted] ที่ 1 บริษัทโดมอน (1987) จำกัด ที่ 2 [redacted] ที่ 3 จำเลย สำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9972/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (จำเลยอุทธรณ์) พร้อมสำเนาใบสำคัญเพื่อแสดงว่าคดีได้ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ.2549-2552 ซึ่งมีระยะเวลาเพียง 4 ปี จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่าใด ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นและหลักฐานหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)

/เพื่อ

เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนสำเนาคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.37/2553 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.9/2554 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9972/2558 เรื่อง เครื่องหมายการค้าคำว่า D2 คำว่า D2 DSQUARED คำว่า DSQUAED2 และคำว่า DSQUARED ระหว่าง เบลมอนท์ แบรนด์ส ลิมิเต็ด โจทก์ ดีสแควร์ทู ทีเอ็ม เอส เอ. โจทก์ร่วม กับ [redacted] ที่ 1 บริษัทโดมอน (1987) จำกัด ที่ 2 [redacted] ที่ 3 จำเลย ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีเครื่องหมายที่พิพาทและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 27/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Kirin (คำขอเลขที่ 999366)

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ส์ โก., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Kirin เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ชิปของวงจรรวมใช้กับอุปกรณ์สื่อสาร แผ่นชิปอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรรวม แผ่นวงจรพิมพ์ วงจรพิมพ์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 999366

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3691 หน้า 63 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ต่อมา กีริน โฮลดิ้งส์ กาบูชิกิ ไกชา จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้า Kirin ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN ส่วนเครื่องหมายการค้า KIRIN Techno-System ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค301108 เป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN Techno-System และเครื่องหมายบริการ KIRIN Engineering ทะเบียนเลขที่ บ37810 และทะเบียนเลขที่ บ37811 เป็นอักษรโรมันคำว่า

/KIRIN

KIRIN Engineering แม้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วดังกล่าวจะมีคำว่า Techno-System และ Engineering ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำดังกล่าวไว้แล้ว ดังนั้น ภาคส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงเป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN เหมือนกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะและสาระสำคัญเหมือนกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค301108 ทะเบียนเลขที่ บ37810 และทะเบียนเลขที่ บ37811 ต่างก็เรียกขานได้ว่า กิริน เช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีเสียงเรียกขานเหมือนกัน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท ข้อมูลของบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศแล้ว มีเหตุอันน่าเชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาที่ไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ชอบที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 และต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 999366 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า Kirin กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า KIRIN Techno-System ทะเบียนเลขที่ ค301108 (คำขอเลขที่ 650261) คำว่า KIRIN Engineering ทะเบียนเลขที่ บ37811 (คำขอเลขที่ 650260) และทะเบียนเลขที่ บ37810 (คำขอเลขที่ 650259) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า Kirin เป็นคำๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่

ค301108 จะมีอักษรโรมันคำว่า Techno-System ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่บ37811 และทะเบียนเลขที่บ37810 จะมีอักษรโรมันคำว่า Engineering ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าจะไม่ถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Techno-System และ Engineering ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า คิริน หรือกีริน ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจเรียกขานได้ว่า คิริน หรือกีริน เทคโนซิสเต็ม คิริน หรือกีริน เอ็นจิเนียริ่ง หรือคิริน หรือกีริน นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ชิปของวงจรรวมใช้กับอุปกรณ์สื่อสาร แผ่นชิปอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรรวม แผ่นวงจรพิมพ์ วงจรพิมพ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับทดสอบกระป๋องขวดและภาชนะอื่นๆ ระบบอัตโนมัติซึ่งใช้กับอุปกรณ์ประมวลภาพเพื่อประมวลภาพวิดีโอที่ส่งมาจากกล้องซีซีดี เครื่องตรวจจับตำหนิ บริการจำพวกที่ 42 รายการบริการ บริการด้านงานสถาปัตยกรรม บริการออกแบบทางสถาปัตยกรรม บริการออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ (รวมทั้งชิ้นส่วนย่อย) หรือระบบที่ประกอบด้วยเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว บริการออกแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และจำพวกที่ 37 รายการบริการ บริการรับเหมาก่อสร้างโรงงานบริการติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักร บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการวัดและทดสอบ บริการซ่อมแซมหรือ บำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์ บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ใช้ในการแปรรูปอาหารหรือเครื่องดื่ม บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำให้บริสุทธิ์ บริการงานไฟฟ้า บริการติดตั้งและซ่อมแซมท่อประปา ซึ่งเป็นสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าและบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างไว้ในคำอุทธรณ์ว่าตนได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และติดตั้งงานโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงรับฟังได้ว่ารายการสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสินค้าชิปวงจรซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสารหรือเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนสินค้าและบริการของผู้คัดค้านเมื่อพิจารณาการดำเนินธุรกิจที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างไว้ในคำคัดค้านว่าตนได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับเครื่องดื่ม การขนส่ง วิศวกรรม เครื่องจักรประเภทต่างๆ จึงรับฟังได้ว่าสินค้าของผู้คัดค้านเป็นสินค้าในกลุ่มของเครื่องจักรสำเร็จรูป หรือบริการที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมและ

การติดตั้งตัวสินค้าเครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งสินค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าหรือบริการที่มีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน รายการสินค้าหรือบริการจึงไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนประเด็นผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริต ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านหรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายแม้จะคล้ายกันแต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.kirin.co.jp แสดงรายละเอียดบริษัทของผู้คัดค้าน หนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] แห่ง กีริน กาบูชิกิไกชา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกฎหมาย พร้อมคำแปล สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **KIRIN** ทะเบียนเลขที่ ค167882 (คำขอเลขที่ 468233) จำพวกที่ 32 เครื่องหมายคำว่า **คิริน** ทะเบียนเลขที่ ค249320 (คำขอเลขที่ 600659) จำพวกที่ 32 เครื่องหมายคำว่า KIRIN Techno-System ทะเบียนเลขที่ ค301108 (คำขอเลขที่ 650261) จำพวกที่ 9 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://asia.nikkei.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงบริษัทของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ.2559 สำเนาภาพถ่ายร้านค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ของผู้คัดค้าน สำเนาแสดงการได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **KIRIN** ในประเทศญี่ปุ่นกับจำพวกที่ 29, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2542 จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2551 จำพวกที่ 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2556 สหภาพยุโรป จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2546 ใน WIPO จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 16 และ 30 เมื่อปี พ.ศ.2537 ประเทศจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2543 พ.ศ.2553 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศฮ่องกง จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2546 ประเทศนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2544 ประเทศแคนนาดา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศเม็กซิโก จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2553 ไต้หวัน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2543 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2557 ประเทศฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศโปรตุเกส จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2533 ประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2539 ประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2546 ประเทศลาว จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2546 ประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศมองโกเลีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2544 ประเทศพม่า จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศบราซิล จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2554 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ตามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสากลตามพิธีสารกรุงมาดริด จำพวกที่ 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2556 เครื่องหมายคำว่า 기린 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2553 เครื่องหมายคำว่า ในประเทศฮ่องกง จำพวกที่ 5, 30, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2551 มาเก๊า จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2552

/ประเทศจีน

ประเทศจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2553 เครื่องหมายคำว่า Кирин ในประเทศรัสเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2549 เครื่องหมายคำว่า 全新的歡樂 KIRIN ในไต้หวัน จำพวกที่ 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2553 เครื่องหมายรูป ประเทศพม่า จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า 麒麟 KIRIN ในประเทศจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2531 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ในประเทศจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2545 เครื่องหมายคำว่า KIRIN Techno-System ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2551 ไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ในประเทศออสเตรีย จำพวกที่ 5, 7, 9, 29, 30, 31, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2533 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ในประเทศเยอรมนี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2525 ประเทศฝรั่งเศส จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2524 สำเนาเอกสารแสดงการการโฆษณาธุรกิจภายใต้เครื่องหมายคำว่า KIRIN Techno-System ของผู้คัดค้าน สำเนาตัวอย่างใบอินวอยส์ที่ปรากฏคำว่า KIRIN Techno-System อยู่มุมบนซ้าย ที่ได้จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2560 ลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เมื่อปี พ.ศ.2559 นั้น แม้หลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งจะแสดงให้เห็นว่าผู้คัดค้านได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า KIRIN มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Kirin เมื่อปี พ.ศ. 2558 ก็ตาม แต่เมื่อรายการสินค้าและรายการบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ประกอบกับผู้คัดค้านไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้อย่างไร โดยหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นเพียงหลักฐานการใช้ การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายของผู้คัดค้านเองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร หรือเคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมาก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน มาลอกเลียนดัดแปลงมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กลับคำวินิจฉัยปฏิเสธของนายทะเบียนและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 28/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Kirin (คำขอเลขที่ 999367)

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ส์ โก., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Kirin เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ชิปของวงจรรวมใช้กับอุปกรณ์สื่อสาร แผ่นชิปอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรรวม แผ่นวงจรพิมพ์ วงจรพิมพ์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 999367

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3702 หน้า 54 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ต่อมา กีริน โฮลดิ้งส์ กาบูชิกิ ไกชา จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้า Kirin ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN และมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้า KIRIN Techno-System ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค301108 เป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN Techno-System และเครื่องหมายบริการ KIRIN Engineering ทะเบียนเลขที่ บ37810 และทะเบียนเลขที่

/บ37811

บ37811 เป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN Engineering แม้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วดังกล่าว จะมีคำว่า Techno-System และ Engineering ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำดังกล่าวไว้แล้ว ดังนั้น ภาคส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงเป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN เหมือนกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะและสาระสำคัญเหมือนกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค301108 ทะเบียนเลขที่ บ37810 และทะเบียนเลขที่ บ37811 ต่างก็เรียกขานได้ว่า กิริน เช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีเสียงเรียกขานเหมือนกัน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท ข้อมูลของบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศแล้ว มีเหตุอันน่าเชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาที่ไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ชอบที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 และต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 999367 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า Kirin กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า KIRIN Techno-System ทะเบียนเลขที่ ค301108 (คำขอเลขที่ 650261) คำว่า KIRIN Engineering ทะเบียนเลขที่ บ37811 (คำขอเลขที่ 650260) และทะเบียนเลขที่ บ37810 (คำขอเลขที่ 650259) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนคำว่า Kirin เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายและเป็นคำๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

/ของ

ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค301108 จะมีอักษรโรมันคำว่า Techno-System ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ บ37811 และทะเบียนเลขที่ บ37810 จะมีอักษรโรมันคำว่า Engineering ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าจะไม่ถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Techno-System และ Engineering ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า คิริน หรือกีริน ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจเรียกขานได้ว่า คิริน หรือกีริน เทคโนซิสเต็ม คิริน หรือกีริน เอ็นจิเนียริ่ง หรือคิริน หรือกีริน นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ชิปของวงจรรวมใช้กับอุปกรณ์สื่อสาร แผ่นชิปอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรรวม แผ่นวงจรพิมพ์ วงจรพิมพ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับทดสอบกระป๋อง ขวดและภาชนะอื่นๆ ระบบอัตโนมัติซึ่งใช้กับอุปกรณ์ประมวลภาพเพื่อประมวลภาพวิดีโอที่ส่งมาจากกล้องซีซีดี เครื่องตรวจจับตำหนิ บริการจำพวกที่ 42 รายการบริการ บริการด้านงานสถาปัตยกรรม บริการออกแบบทางสถาปัตยกรรม บริการออกแบบเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ (รวมทั้งชิ้นส่วนย่อย) หรือระบบที่ประกอบด้วยเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว บริการออกแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และจำพวกที่ 37 รายการบริการ บริการรับเหมาก่อสร้างโรงงานบริการติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักร บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการวัดและทดสอบ บริการซ่อมแซมหรือ บำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์ บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ใช้ในการแปรรูปอาหารหรือเครื่องดื่ม บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำให้บริสุทธิ์ บริการงานไฟฟ้า บริการติดตั้งและซ่อมแซมท่อประปา ซึ่งเป็นสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าและบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างไว้ในคำอุทธรณ์ว่าตนได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและโทรคมนาคมซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และติดตั้งงานโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงรับฟังได้ว่ารายการสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสินค้าชิปวงจรซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสารหรือเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนสินค้าและบริการของผู้คัดค้านเมื่อพิจารณาการดำเนินธุรกิจที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างไว้ในคำคัดค้านว่าตนได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับเครื่องดื่ม

/การขนส่ง

การขนส่งวิศวกรรม เครื่องจักรประเภทต่างๆ จึงรับฟังได้ว่าสินค้าของผู้คัดค้านเป็นสินค้าในกลุ่มของเครื่องจักรสำเร็จรูป หรือบริการที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมและการติดตั้งตัวสินค้าเครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งสินค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าหรือบริการที่มีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน รายการสินค้าหรือบริการจึงไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนประเด็นผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริต ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านหรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายแม้จะคล้ายกันแต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.kirin.co.jp แสดงรายละเอียดบริษัทของผู้คัดค้าน หนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] แห่ง กีริน กาบูชิกิ ไกชา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกฎหมาย พร้อมคำแปล สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **KIRIN** ทะเบียนเลขที่ ค167882 (คำขอเลขที่ 468233) จำพวกที่ 32 เครื่องหมายคำว่า **คิริน** ทะเบียนเลขที่ ค249320 (คำขอเลขที่ 600659) จำพวกที่ 32 เครื่องหมายคำว่า KIRIN Techno-System ทะเบียนเลขที่ ค301108 (คำขอเลขที่ 650261) จำพวกที่ 9 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://asia.nikkei.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงบริษัทของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ.2559 สำเนาภาพถ่ายร้านค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ของผู้คัดค้าน สำเนาแสดงการได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **KIRIN** ในประเทศญี่ปุ่นกับจำพวกที่ 29, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2542 จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2551 จำพวกที่ 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2556 สหภาพยุโรป จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2546 ใน WIPO จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 16 และ 30 เมื่อปี พ.ศ.2537 ประเทศจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2543 พ.ศ.2553 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศฮ่องกง จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2546 ประเทศนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศออสเตรเลีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2544 ประเทศแคนนาดา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศเม็กซิโก จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2553 ไต้หวัน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2543 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2557 ประเทศฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศโปรตุเกส จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2533 ประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2539 ประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2546 ประเทศลาว จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2546 ประเทศอินโดนีเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2547 ประเทศมองโกเลีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2544 ประเทศพม่า จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศบราซิล จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2554 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ตามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสากลตามพิธีสารกรุงมาดริด จำพวกที่ 32, 33

/เมื่อปี

เมื่อปี พ.ศ.2556 เครื่องหมายคำว่า 기린 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2553 เครื่องหมายคำว่า KIRIN 麒麟 ในประเทศฮ่องกง จำพวกที่ 5, 30, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2551 มาเก๊า จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2553 เครื่องหมายคำว่า Кирин ในประเทศรัสเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2549 เครื่องหมายคำว่า 全新的歡樂 KIRIN ในไต้หวัน จำพวกที่ 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2553 เครื่องหมายรูป ประเทศพม่า จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า 麒 麟 KIRIN ในประเทศจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2531 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ในประเทศจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2545 เครื่องหมายคำว่า KIRIN Techno-System ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2552 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2551 ไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ในประเทศออสเตรีย จำพวกที่ 5, 7, 9, 29, 30, 31, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2533 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ในประเทศเยอรมนี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2525 ประเทศฝรั่งเศส จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2524 สำเนาเอกสารแสดงการการโฆษณาธุรกิจภายใต้เครื่องหมายคำว่า KIRIN Techno-System ของผู้คัดค้าน สำเนาตัวอย่างใบอินวอยส์ที่ปรากฏคำว่า KIRIN Techno-System อยู่มุมบนซ้าย ที่ได้จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2560 ลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เมื่อปี พ.ศ.2559 นั้น แม้หลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งจะแสดงให้เห็นว่าผู้คัดค้านได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า KIRIN มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Kirin เมื่อปี พ.ศ. 2558 ก็ตาม แต่เมื่อรายการสินค้าและรายการบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ประกอบกับผู้คัดค้านไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้อย่างไร โดยหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นเพียงหลักฐานการใช้ การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายของผู้คัดค้านเองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร หรือเคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมาก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน มาลอกเลียนดัดแปลงมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กลับคำวินิจฉัยปฏิเสธของนายทะเบียนและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 29/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า **IMPACTAMIN**

(คำขอเลขที่ 170113423)

แดวูง ฟาร์มาซูติคัล โค., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐเกาหลี ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **IMPACTAMIN** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า วิตามินชนิดเม็ด วิตามิน วิตามินรวม วิตามินชนิดน้ำ วิตามินเสริมสุขภาพ วิตามินบีใช้เป็นยาสำหรับมนุษย์ ยาดับกลิ่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170113423

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 27 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ต่อมา โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า **IMPACTAMIN** ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นคำที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรม นับว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำไปใช้กับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน จึงไม่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะชอบที่จะรับจดทะเบียนได้

/โดย

โดยไม่ขัดต่อมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว คือ เครื่องหมาย **IMPACT** เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีภาคส่วนคำว่า IMPACT เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีภาคส่วนคำว่า AMIN ประกอบอยู่ด้วย รวมเป็นคำสี่พยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 6 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อิมแพคตามิน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เรียกขานได้ว่า อิมแพค นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นสำเนาเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาทางเว็บไซต์ สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ที่ 10-3-10937-1-0330 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 สำเนาใบอนุญาตการโฆษณาอาหาร เลขที่ ฆอ.1408/2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 นั้น เห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170113423 ต่อไป

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **IMPACTAMIN** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **IMPACT** ทะเบียนเลขที่ ค34123 (คำขอเลขที่ 267331) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์

/(ผู้คัดค้าน)

(ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า IMPACTAMIN เป็นคำสี่พยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน I M P A C T A M I และ N ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอักษรโรมันคำว่า IMPACT ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน I M P A C และ T รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อิมแพคตามิน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนแล้วเรียกขานได้ว่า อิมแพค นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 30/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า WAR HORSE (คำขอเลขที่ 170134110)

วอร์ ฮอร์ส (เบย์จิง) เบเวอร์เรจ โค แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า WAR HORSE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการ น้ำดื่มอัดลม เบียร์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง น้ำดื่ม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170134110

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ต่อมา ชาน มิเกล บริวอิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ไอส์แลนด์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย WAR HORSE แม้จะมีคำว่า HORSE ซึ่งเป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า ฮอร์ส เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้งสามเครื่องหมายก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า WAR ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย **RED HORSE**

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค58666 มีคำว่า RED ประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค225753 มีคำว่า RED และรูปม้า ประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค226257 เป็นอักษรไทยคำว่า เรด ฮอสส์ และรูปม้า ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า วอร์ฮอร์ส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค58666 ทะเบียนเลขที่ ค225753 ทะเบียนเลขที่ ค226257 เรียกขานได้ว่า เรดฮอสส์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาภาพถ่ายสินค้า สำเนาตัวอย่างใบอินวอยซ์แสดงการจำหน่ายสินค้า สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทย ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170134110 ต่อไป

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า WAR HORSE กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **RED HORSE** ทะเบียนเลขที่ ค58666 (คำขอเลขที่ 305379) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค225753 (คำขอเลขที่ 562974) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ค226257 (คำขอเลขที่ 566392) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า WAR HORSE แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องหมายการค้า

/ของ

ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค58666 เป็นคำว่า RED HORSE แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค225753 เป็นคำว่า RED HORSE BEER EXTRA STRONG NET CONTENTS 330 ml และรูปหัวม้า ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ ค226257 เป็นคำว่า เรด ฮอสส์ เบียร์ คำว่า RED HORSE BEER และรูปหัวม้า ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า วอร์ ฮอร์ส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค58666 เรียกขานได้ว่า เรด ฮอสส์ทะเบียนเลขที่ ค225753 เรียกขานได้ว่า เรด ฮอสส์ เบียร์ เอ็กซตร้า สตรอง เน็ท คอนเท็นส์ 330 เอ็มแอล หรือ เรด ฮอสส์ และทะเบียนเลขที่ ค226257 เรียกขานได้ว่าว่า เรด ฮอสส์ เบียร์ หรือ เรด ฮอสส์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ส่วนหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **RED HORSE** ทะเบียนเลขที่ ค58666 (คำขอเลขที่ 305379) จำพวกที่ 32 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค225753 (คำขอเลขที่ 562974) จำพวกที่ 32 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค226257 (คำขอเลขที่ 566392) จำพวกที่ 32 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 สำเนาเอกสารจากเว็บไซต์ http://datawarehouse2.dbd.go.th ข้อมูลบริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ ของบริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด แสดงการจำหน่ายสินค้า Red Horse เมื่อปี พ.ศ.2549-2561 สำเนาภาพถ่ายสินค้ากระติกใส่น้ำแข็งและแก้วน้ำที่ปรากฏเครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายโปสเตอร์ที่ปรากฏเครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงผลการตรวจสอบสถานะของเครื่องหมายคำว่า **RED HORSE** ทะเบียนเลขที่ ค58666 (คำขอเลขที่ 305379) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค129842 (คำขอเลขที่ 316591) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค144497 (คำขอเลขที่ 325270) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค3422 (คำขอเลขที่ 238596) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค3735 (คำขอเลขที่ 238597) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค2778 (คำขอเลขที่

238598) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค225753 (คำขอเลขที่ 562974) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค226257 (คำขอเลขที่ 566392) สำเนาเอกสารจากเว็บไซต์ http://www.warhorsechina.com.cn ที่ปรากฏเครื่องหมาย ของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาเอกสารจากเว็บไซต์ https://mall.jd.com แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย

ของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาเอกสารแสดงการแก้ไขรายการสินค้าสำหรับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สหภาพยุโรป สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า RED HORSE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2553 -2555 และ พ.ศ.2557- 2562 สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ https://www. gbiexpress.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2556 – 2558 สำเนาภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ เมื่อปี พ.ศ.2541, 2543, 2554 – 2560 และ พ.ศ.2562 – 2563 สำเนาเอกสารจากเว็บไซต์ Kapook ที่แสดงให้เห็นว่า WAR HORSE เป็นชื่อภาพยนตร์ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า

ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สาธารณรัฐจอร์เจีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 สาธารณรัฐแกมเบียจำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐจิบูตี จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2561 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2559 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สาธารณรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2559 สาธารณรัฐเคนยา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สาธารณรัฐมาลาวี จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2562 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สาธารณรัฐโมซัมบิก จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 รัฐสุลต่านโอมาน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 สาธารณรัฐรวันดา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 รัฐกาตาร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2561 สมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2561 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 ตูวาลู จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2561 สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2561 ยูเครน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สาธารณรัฐซิมบับเว จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 แซนซิบาร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐแซมเบีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 สาธารณรัฐงคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2549 ญี่ปุ่น จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2550 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2548 สหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 มาเลเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า **RED HORSE** ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2538 ราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐจอร์เจีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 สาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2540สาธารณรัฐแกมเบีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐจิบูตี จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2538 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐเคนยา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐมาลาวี จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2538 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สาธารณรัฐโมซัมบิก จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 มาเลเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2525 และ พ.ศ.2551 สาธารณรัฐรวันดาจำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 17 เมื่อปี พ.ศ.2527 สมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2561 ตูวาลู จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2561 ยูเครน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 สาธารณรัฐซิมบับเว จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 แซนซิบาร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2561 สาธารณรัฐแซมเบีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2551 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2540 มาเลเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2525สาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 17 เมื่อปี พ.ศ.2527 เครื่องหมายคำว่า RED HORSE ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2541 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2540 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2540 สาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2541 สาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2541 เครื่องหมายคำว่า Red Horse ในสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2561 สาธารณรัฐอินโดนีเซียจำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2538 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 ญี่ปุ่น จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2542 สาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2541 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2540 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2543 รัฐสุลต่านโอมาน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 สหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2561 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 เครื่องหมายคำว่า ในแคนาดา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2556 เครื่องหมายคำว่า ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2540 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี

/พ.ศ.2539

พ.ศ.2539 สาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2539 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2539 สาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2540 เครื่องหมายคำว่า Red Horse RED HORSE ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2560 เครื่องหมายคำว่า ในมาเลเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2525 เครื่องหมายรูป ในสาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 17 เมื่อปี พ.ศ.2527 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2562 จำพวกที่ 17 เมื่อปี พ.ศ.2527 เครื่องหมายคำว่า SAN MIGUEL RED HORSE ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2538 หลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้การจำหน่ายและการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) และผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10)แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8(10) ตามที่อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

สำหรับกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า คำโต้แย้งของผู้ขอจดทะเบียนไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือตัวแทนในทุกหน้าและแบบฟอร์มไม่ตรงกับแบบฟอร์มที่อธิบดีประกาศกำหนดนั้น เห็นว่า ในการยื่นคำโต้แย้ง มาตรา 36 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า “ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านตามแบบที่อธิบดีกำหนด โดยแสดงเหตุที่ตนอาศัยเป็นหลักในการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน และให้นายทะเบียนส่งสำเนาคำโต้แย้งนั้นไปยังผู้คัดค้านโดยไม่ชักช้า” และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ข้อ 2 กำหนดว่า “คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น ให้ใช้แบบพิมพ์ ดังต่อไปนี้ 2.2 คำคัดค้านการขอจดทะเบียนและคำโต้แย้ง ให้ใช้แบบ ก.02” เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งโดยใช้แบบ ก.02 จึงเป็นการยื่นคำโต้แย้งตามแบบพิมพ์และภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อการยื่นคำโต้แย้งของผู้ขอจดทะเบียนได้กระทำผ่านระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) การยื่นคำโต้แย้งในกรณีนี้ก็เป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐตามหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้คำขอหรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐสามารถกระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแล้วก็ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ กำหนด ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญานำมาใช้ก็เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว อนึ่ง ความในมาตรา 9 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดว่าหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไม่มีผลเป็นการยกเว้นกฎหมายหรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้เพื่อการอนุญาต อนุมัติ การให้ความเห็นชอบ หรือการวินิจฉัย เมื่อได้มีการออกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำขออื่น ๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 การยื่นคำโต้แย้งจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดในประกาศดังกล่าวอีกด้วย ในการนี้ ข้อ 3 ของประกาศฯ กำหนดว่า “ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคำขออื่น ๆ ผ่านทางระบบ e-Filing ให้ผู้ยื่นคำขอใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ที่ได้รับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแทนการลงลายมือชื่อในคำขอดังกล่าว” ดังนั้น เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแทนการลงลายมือชื่อตามปกติธรรมดาแล้ว คำโต้แย้งของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อันมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายมือชื่อปกติธรรมดาตามนัยมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เนื่องจากระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตนและวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวงแล้ว การใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแทนการลงลายมือชื่อในคำโต้แย้งของผู้ขอจดทะเบียนจึงถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วทุกประการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 31/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SUNDEW (คำขอเลขที่ 180110833)

บริษัท ซันดิว (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียน รูปและคำว่า SUNDEW เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180110833

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 13 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ต่อมา เดอะ ซันไรเดอร์ คอร์ปอเรชั่น ทำธุรกิจการค้าในนาม ซันไรเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า SUNDEW ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะเป็นคำอักษรโรมันโดยมีพยางค์แรกและพยางค์ท้ายเป็นคำว่า SUN และ DEW เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า SUNNYDEW ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้า

/ของ

ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเพียงคำสองพยางค์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นคำสามพยางค์โดยมีพยางค์ที่สองเป็น NYประกอบด้วยรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ซันดิว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า ซันนี่ดิว นับว่ามีเสียงเรียกขานต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 รวมทั้งไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180110833 ต่อไป

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า SUNDEW กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า SUNNYDEW ทะเบียนเลขที่ ค293114 (คำขอเลขที่ 689962) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า SUNDEW ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยคำว่า SUN และ DEW โดยจัดวางคำว่า SUN มีลักษณะเป็นอักษรพื้นโปร่งอยู่ภายในรูปครึ่งวงกลมพื้นทึบ ส่วนคำว่า DEW มีลักษณะเป็นอักษรพื้นทึบและอักษร D มีรูปหยดน้ำอยู่ภายในอักษร D ประกอบอยู่ ซึ่งการทำให้คำว่า SUN และ DEW เป็นตัวอักษรพื้นโปร่งและพื้นทึบทำให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีการแยกภาคส่วนคำว่า SUN และคำว่า DEW ออกจากกันอย่างชัดเจน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า SUNNYDEW ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 8 ตัว ได้แก่ อักษร S U N N Y D E และ W ที่เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาที่มีการใช้ทั่วไป อีกทั้งเมื่อพิจารณาคำคัดค้านหน้าที่ 6 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้เปรียบเทียบตัวอักษรโรมันระหว่างเครื่องหมายผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมอง

/โดย

โดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ซันดิว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า ซันนี่ดิว นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนประเด็นคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 32/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า **ช้างศึก** (คำขอเลขที่ 170122316)

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **ช้างศึก** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 33 รายการสินค้า สุรา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170122316

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561

ต่อมา บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย **ช้างศึก** แม้จะมีคำว่า ช้าง และเรียกขานได้เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค223234 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค222049 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค241691 ของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยคำว่า ช้าง และคำว่า ศึก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้งสามเครื่องหมายเป็นคำพยางค์เดียว

/คือ

คือคำว่า ช้าง หรือคำว่า CHANG กับมีรูปช้างสองตัวหันหน้าเข้าหากันทั้งหมดอยู่ในรูปวงรี ประกอบอยู่ด้วยรูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ช้างศึก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค223234 ทะเบียนเลขที่ ค222049 และทะเบียนเลขที่ ค241691 เรียกขานได้ว่า ช้าง นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นสำเนาแสดงการจดทะเบียนในประเทศและต่างประเทศแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170122316 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **ช้างศึก** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค222049 (คำขอเลขที่ 559695) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค223234 (คำขอเลขที่ 559649) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค241691 (คำขอเลขที่ 590057) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า ช้าง เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม

/แต่

แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า ศึก ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค222049 เป็นรูปช้างสองตัวหันหน้าเข้าหากันโดยมีรูปประดิษฐ์คล้ายน้ำพุคั่นกลาง และมีอักษรไทยคำว่า ช้าง ในลักษณะเป็นตัวหนาพื้นทึบไม่มีหัวของตัวอักษร ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงรี ประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ ค223234 เป็นรูปช้างสองตัวหันหน้าเข้าหากันโดยมีรูปประดิษฐ์คล้ายน้ำพุคั่นกลาง และมีอักษรโรมันคำว่า CHANG ในลักษณะเป็นตัวเขียนพื้นทึบ ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงรี ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค241691 เป็นรูปช้างสองตัวหันหน้าเข้าหากันโดยมีรูปประดิษฐ์คล้ายน้ำพุคั่นกลาง และมีอักษรโรมัน คำว่า Chang Light ในลักษณะเป็นตัวเขียนพื้นโปร่ง ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงรี ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ช้างศึก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า ช้าง หรือ ช้าง ไลท์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงทางสารบบการจดทะเบียนประกอบกับคำโต้แย้ง (ก.02) ของผู้ขอจดทะเบียนที่ได้ชี้แจงว่าตนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ช้างทอง กับสินค้าสุราไว้ จึงรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้คำว่า ช้าง กับสินค้าสุรามาตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค222049 (คำขอเลขที่ 559695) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค223234 (คำขอเลขที่ 559649) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค241691 (คำขอเลขที่ 590057) กับสินค้าสุรา เมื่อปี 2547 และ พ.ศ. 2548 ดังนั้น การใช้คำว่า ช้าง กับสินค้าสุราของผู้ขอจดทะเบียนตามที่พิพาทรายนี้ จึงมีที่มาของการนำคำดังกล่าวมาใช้มิได้เกิดจากการมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด และเมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำคำว่า ช้าง มาใช้ควบคู่กับคำว่า ศึก จึงยังทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้อย่างชัดเจน ไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 13/ 2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 33/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 160103894)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้า จุลินทรีย์ใช้ในการสลายไขมันและสิ่งปฏิกูล ปุ๋ยจุลินทรีย์ ปุ๋ยทำจากน้ำหมักมูลไส้เดือน ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ดินผสมปุ๋ยคอก สำหรับใช้ในการเกษตร ปุ๋ยที่มาจากปลา ปุ๋ยธรรมชาติ สารปรับปรุงดิน สารอาหารพืช สารอินทรีย์กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช สารอินทรีย์ใช้สำหรับการย่อยสลายของอินทรีย์สาร ซากพืชซากสัตว์ในธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสภาพดิน หัวเชื้ออาหารเสริมพืช อาหารเสริมช่วยการเจริญเติบโตของพืช อาหารเสริมบำรุงดอกและผล อาหารเสริมสำหรับพืชผักสวนครัว อาหารเสริมพืชชนิดเม็ด อาหารเสริมสำหรับพืชน้ำ อาหารเสริม สำหรับพืช จุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลายไขมันและสิ่งปฏิกูล จุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลาย สิ่งปฏิกูลในระบบบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ชีวภาพขจัดกลิ่น จุลินทรีย์ใช้ในการเกษตร จุลินทรีย์ผสมอาหารสัตว์ จุลินทรีย์ย่อยของเสียในดิน เชื้อแบคทีเรียใช้สำหรับการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ ผงจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ย่อยกาก สลายแก๊ส ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยหมักผสม ปูนใส่นากุ้ง ปุ๋ยหมักธรรมชาติ ปุ๋ยพืชสดที่ทำจาก ซากพืชซากสัตว์ ปุ๋ยผสมที่ทำจากซากพืช จำพวกที่ 29 รายการสินค้า สมุนไพรที่ถนอมสภาพแล้วที่ไม่ใช้ ในทางการแพทย์ ไส้กรอก ไส้อั่ว เนื้อปลา สาหร่ายสด กระเทียมดอง กระเทียมแห้ง กล้วยกรอบ กล้วยกวนบรรจุถุง กล้วยตาก กล้วยถนอมสภาพแล้ว กล้วยอบกรอบ กล้วยอบแห้ง กุนเชียง ไก่แช่เหล้า ไก่ตุ๋น ไก่สดแช่แข็ง ไก่หยอง ไก่ที่ปรุงสำเร็จ ไข่ไก่ เต้าหู้ เต้าหู้ถั่วเหลือง ถั่วเขียวถนอมสภาพแล้ว ถั่วคั่วบรรจุซอง ถั่วตากแห้ง ถั่วที่นอมสภาพแล้ว ถั่วลิสงที่ถนอมสภาพแล้ว นมถั่วเหลือง เนื้อไก่ที่ปรุงรสแล้ว เนื้อแช่แข็ง เนื้อแดดเดียว

/เนื้อ

เนื้อถนอมสภาพแล้ว เนื้อทุบ(เนื้อปรุงรสอบแห้งเป็นอาหารสำเร็จรูป) เนื้อปลาทอด เนื้อปลาถนอมสภาพแล้ว เนื้อรมควัน ปลาแช่แข็ง ปลาที่ถนอมสภาพแล้ว ปลาแห้ง ผลไม้กระป๋อง ผลไม้กวน ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้อบแห้ง จำพวกที่ 30 รายการสินค้า ข้าวสารบรรจุถุง ชา กาแฟผง กาแฟ กาแฟผงสำเร็จรูป ขนมเค้ก ขนมปัง ขนมเปี๊ยะ ขนมหวาน (CONFECTIONERY) ข้าว ข้าวกรอบ ข้าวกล้อง ข้าวเกรียบปลา ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป ข้าวโพดฝักต้ม ข้าวโพดสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ชาเก๊กฮวย ชาชนิดผง ชาบรรจุซอง ชาผงชงสำเร็จรูป เชื้อยีสต์ เชื้อหมัก ธัญพืชที่สีแล้ว น้ำผึ้ง น้ำพริก น้ำสลัด พาสต้าที่ทำจากข้าว เมล็ดกาแฟคั่ว เมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้คั่ว ยีสต์ ยีสต์ทำเหล้าไวน์ โกโก้ โกโก้ผงสำเร็จรูป ขนมคุกกี้ จำพวกที่ 31 รายการสินค้า กิ่งพันธุ์ไม้ ข้าวเปลือก ข้าวโพดฝักสด เชื้อเพาะเห็ด ต้นกล้วยไม้ ดอกเก๊กฮวย ดอกดาวเรือง ต้นกล้าไม้ ผักสด พันธุ์สัตว์ พืชสมุนไพรสด พืชสวนครัวสด พืชอาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก เมล็ดพืชจำพวกหญ้า ลูกไก่มีชีวิต ลูกปลามีชีวิต สัตว์ปีกใช้ทำพันธุ์ หมูมีชีวิต เห็ดสด ผลไม้สด เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป เมล็ดพันธุ์แตงกวา เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน เมล็ดพันธุ์พืชไร่ อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว อาหารปลา อาหารปลาชนิดเม็ด จำพวกที่ 32 รายการสินค้า เก๊กฮวยผงซึ่งเป็นส่วนผสมใช้เป็นเครื่องดื่ม เก๊กฮวยผงสำเร็จรูปใช้ชงดื่ม เครื่องดื่มทำจากดอกเก๊กฮวย ขิงผงสำเร็จรูปใช้ชงดื่ม เครื่องดื่มทำจากข้าว เครื่องดื่มทำจากถั่วเหลือง เครื่องดื่มทำจากธัญพืช เครื่องดื่มทำจากผลไม้ เครื่องดื่มทำจากผัก เครื่องดื่มที่มีธัญญาหารผสม เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเชื้อเห็ดสกัด เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของผลไม้ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของผัก เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเห็ดสกัดไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องดื่มที่สกัดจากผลไม้ เครื่องดื่มธัญพืช เครื่องดื่มธัญพืชผงสำเร็จรูป เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง เครื่องดื่มน้ำอ้อย เครื่องดื่มใบเตย เครื่องดื่มใบบัวบก น้ำกระเจี๊ยบแดงเข้มข้น น้ำดื่ม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160103894

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4, 8, 11, 11, 22 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

ต่อมา มอนสเตอร์ เอ็นเนอร์จี คอมพานี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 171123906 171123507 171129591 ค262586 ค353371 ค353372 ค353373 และ ค354157 มีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน M และมีรูปใบไม้ อยู่ในวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรอยเล็บข่วน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมันคำว่า MAEJO GREEN ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำดังกล่าวไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมาย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า เอ็ม หรือ เอ็ม แม่โจ้ กรีน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 171123906 171123507 171129591 ค262586 ค353371 ค353372 ค353373 และ ค354157 อาจเรียกขานได้ว่า รอยเล็บข่วน หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และโดยอาศัยเหตุผลข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนคำขอเลขที่ 160103894 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2562

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ 171123507 (คำขอเลขที่ 1026928) ทะเบียนเลขที่ 171129591 (คำขอเลขที่ 1028486) ทะเบียนเลขที่ ค262586 (คำขอเลขที่ 625240) ทะเบียนเลขที่ ค353372 (คำขอเลขที่ 785661) และทะเบียนเลขที่ ค353373 (คำขอเลขที่ 785662) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Maejo M Green จัดวางอยู่ภายในรูปวงกลมพื้นโปร่ง และมีรูปใบไม้ 2 ใบอยู่ทางด้านซ้าย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นรูปเส้นประดิษฐ์มีลักษณะเป็นเส้นสามเส้นในลักษณะตั้งตรงแต่เพียงอย่างเดียว ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งในหน้าที่ 6 ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ชี้แจงถึงรูปแบบอักษรและองค์ประกอบอื่นๆ ของเครื่องหมายที่นำมาประกอบเป็นเครื่องหมายของตนแล้ว ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษร ทั้งการเลือกใช้แบบอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แม่โจ้ เอ็ม กรีน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ 171123507 ทะเบียนเลขที่ 171129591 ทะเบียนเลขที่ ค262586 ทะเบียนเลขที่ ค353372 และทะเบียนเลขที่ ค353373 เรียกขานได้ว่า เส้นประดิษฐ์ หรือเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ 171123906 (คำขอเลขที่ 1026927) ทะเบียนเลขที่ ค353371 (คำขอเลขที่ 785660) และทะเบียนเลขที่ ค354157 (คำขอเลขที่ 785659) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียน

/และ

และผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 34/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า compact intuitiv

(คำขอเลขที่ 934632)

จอห์นสัน & จอห์นสัน เซอร์จิคัล วิชั่น, อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า compact intuitiv เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 10 รายการสินค้า เครื่องใช้ในการศัลยกรรมเกี่ยวกับตาสำหรับใช้ในระหว่างผ่าตัดต้อกระจกและการผ่าตัดวุ้นตา มีดใช้ในทางการแพทย์ ใบมีดใช้ในทางการแพทย์ เข็มใช้ในทางการแพทย์ หัวเครื่องมือสำหรับการเจาะดูดและการชะล้างที่ใช้ในทางการแพทย์ ท่อใช้ในการดูดของเหลวใช้ในทางการแพทย์ ถุงบรรจุของเหลวใช้ในทางการแพทย์ ด้ามจับที่เป็นส่วนของเครื่องใช้ในการศัลยกรรมเกี่ยวกับตา แป้นเท้าเหยียบที่เป็นส่วนของเครื่องใช้ในการศัลยกรรมเกี่ยวกับตา แผ่นปิดตาและถาดใช้ในทางการแพทย์ เหยือกใส่เก็บสำหรับใช้ในทางการแพทย์ ถุงสำหรับใส่ของเหลวที่ขับหรือถ่ายออกมาสำหรับใช้ในทางการแพทย์ ถุงมือสำหรับใช้ในทางการแพทย์ ถุงมือชนิดแยกนิ้วหัวแม่มือแต่ไม่แยกนิ้วอื่นสำหรับใช้ในทางการแพทย์ เครื่องทั้งชุดใช้ศัลยกรรมเกี่ยวกับตา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 934632

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 7 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ต่อมา อินทูอิทีฟ เซอร์จิคอล โอเปอเรชั่นส์, อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2562

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า compact intuitiv ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า INTUITIV คล้ายกันและเรียกขานได้ว่า อินทูอิทีฟ เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า **INTUITIVE** ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า COMPACT และอักษรโรมันประดิษฐ์ CI ประกอบอยู่ด้วยรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า คอมแพ็คท์ อินทูอิทีฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า อินทูอิทีฟ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 934632 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า compact intuitiv กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **INTUITIVE** ทะเบียนเลขที่ ค340074 (คำขอเลขที่ 735939) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า compact intuitiv รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า compact intuitiv รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า compact อันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Oxford Advanced Learner's Dictionary คำว่า compact แปลว่า adj. smaller than is usual for things of the same kind หมายถึง เล็กกว่าปกติสำหรับของประเภทเดียวกัน และตามพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับตั้งโต๊ะ) โดย ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร แปลว่า กะทัดรัด กระชับแน่น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 10 รายการสินค้า เครื่องใช้ในการศัลยกรรมเกี่ยวกับตาสำหรับใช้ในระหว่างผ่าตัดต้อกระจกและการผ่าตัดวุ้นตา มีดใช้ในทางการแพทย์ ใบมีดใช้ในทางการแพทย์ เข็มใช้ในทางการแพทย์ หัวเครื่องมือสำหรับการเจาะดูดและการชะล้างที่ใช้ในทางการแพทย์ ท่อใช้ในการดูดของเหลวใช้ในทางการแพทย์ ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดซึ่งเหมาะกับการใช้งาน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า compact เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(9) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า compact intuitiv กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **INTUITIVE** ทะเบียนเลขที่ ค340074 (คำขอเลขที่ 735939) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า intuitiv เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แตกต่างกันเพียงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีอักษรโรมัน E เพิ่มขึ้นในตำแหน่งสุดท้าย และแม้เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า compact และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย แต่เมื่อคำว่า compact

/ตาม

ตามพจนานุกรม Oxford Advanced Learner's Dictionary คำว่า compact แปลว่า adj. smaller than is usual for things of the same kind หมายถึง เล็กกว่าปกติสำหรับของประเภทเดียวกัน และตามพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับตั้งโต๊ะ) โดย ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร แปลว่า กะทัดรัด กระชับ แน่น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 10 รายการสินค้า เครื่องใช้ในการศัลยกรรมเกี่ยวกับตาสำหรับใช้ในระหว่างผ่าตัดต้อกระจกและการผ่าตัดวุ้นตา มีดใช้ในทางการแพทย์ ใบมีดใช้ในทางการแพทย์ เข็มใช้ในทางการแพทย์ หัวเครื่องมือสำหรับการเจาะดูดและการชะล้างที่ใช้ในทางการแพทย์ ท่อใช้ในการดูดของเหลวใช้ในทางการแพทย์ ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดซึ่งเหมาะกับการใช้งาน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง คำดังกล่าวจึงไม่ควรให้บุคคลใดหวงกันสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้กับสินค้าประเภทนี้หรือหมวดสินค้านี้ ดังนั้นคำว่า compact จึงยังไม่เพียงพอจะเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า intuitiv ที่ใช้ในการจดจำและเรียกขานเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า คอมแพ็คท์ อินทูอิทิฟ หรืออินทูอิทิฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า อินทูอิทีฟ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานใกล้เคียงกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://tmsearch.uspto.gov แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า compact intuitiv ในสหรัฐอเมริกา ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธคำว่า compact เมื่อปี พ.ศ.2556 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า INTUITIVE SURGICAL ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2556 แคนาดา เมื่อปี พ.ศ.2562 สาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2558 สหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2543 ญี่ปุ่น จำพวกที่ 10, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ.2542 สาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2555 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2552 สหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2549 สาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2545 สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2547 สาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2552 เนการาบรูไนดารุซซาลาม จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 10 เมื่อปี

พ.ศ.2553 สำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 10, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ.2544 สาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 10 ปี พ.ศ.2544 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า **INTUITIVE** ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2543 นั้น เห็นว่าหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นแม้จะแสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **INTUITIVE** มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนรายนี้จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า compact intuitiv ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 ก็ตาม แต่เมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งเป็นเพียงหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศเท่านั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 35/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 796002)

บริษัท เรด บูบู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เข็มขัด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 796002

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

ต่อมา บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

/2. เครื่องหมาย

2. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้าน แม้จะมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า RED เช่นเดียวกันก็ตาม แต่ภาคส่วนอื่นในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นอักษรโรมันคำว่า RED กับคำว่า BULL รวมกันแปลว่า กระทิงสีแดง และมีรูปกระทิงสองตัวห้นเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้ ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า RED กับคำว่า BUL BUL รวมกันแปลว่านกปรอดสีแดง และมีรูปนกปรอดวางอยู่ในรูปวงกลมสีแดง ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เรด บูล บูล ส่วนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า กระทิงคู่ เรดบูล หรือ เรดบูล นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า และ ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 124328 ค 158772 ค 126137 ค 121760 ค 138239 แม้จะมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า RED เช่นเดียวกันก็ตามแต่ภาคส่วนอื่นในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า RED กับคำว่า BUL BUL รวมกันแปลว่า นกปรอดสีแดง และมีรูปนกปรอดวางอยู่ในรูปวงกลมสีแดง ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 124328 ค 158772 เป็นอักษรโรมันคำว่า RED กับคำว่า BULL และมีรูปกระทิงสองตัวห้นเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค 126137 ค 138239

/เป็น

เป็นอักษรโรมันคำว่า RED กับคำว่า BULL แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค 121760 เป็นอักษรโรมันคำว่า RED กับคำว่า BULL SPORT ซึ่งคำว่า RED กับคำว่า BULL ในเครื่องหมายของผู้คัดค้านแปลรวมกันได้ว่า กระทิงสีแดง รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า นกปรอดสีแดง หรือ เรด บูล บูล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า กระทิงแดง หรือ กระทิงคู่ เรดบูล หรือ เรดบูล หรือ เรดบูล สปอร์ต นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 796002 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค158772 (คำขอเลขที่ 472458) คำว่า **RED BULL** ทะเบียนเลขที่ ค138239 (คำขอเลขที่ 431645) และเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คชพ 1 (คำขอเลขที่ 0001) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือไม่

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค158772 (คำขอเลขที่ 472458) คำว่า **RED BULL** ทะเบียนเลขที่ ค138239 (คำขอเลขที่ 431645) และเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คชพ 1 (คำขอเลขที่ 0001) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดคาน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า RED BUL BUL เป็นคำสามพยางค์จัดวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นโปร่งซึ่งมีรูปวงกลมพื้นทึบและรูปนกอยู่ภายใน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นคำว่า RED BULL แต่เพียงอย่างเดียว หรือเป็นคำว่า RED BULL ประกอบรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากัน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วรูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า เรด บูบู ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เรียกขานได้ว่า เรดบูล หรือ เรดบูล กระทิงคู่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้า

ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **Red Bull** ทะเบียนเลขที่ ค126137 (คำขอเลขที่ 409950) คำว่า **Red Bull Sport** ทะเบียนเลขที่ ค121760 (คำขอเลขที่ 374151) รูปและคำว่า **Red Bull** ทะเบียนเลขที่ ค124328 (คำขอเลขที่ 409949) หรือไม่นั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค77460 (คำขอเลขที่ 327274) รูป ทะเบียนเลขที่ ค134366 (คำขอเลขที่ 397952) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค122326 (คำขอเลขที่ 397951) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63948 (คำขอเลขที่ 339832) ทะเบียนเลขที่ ค143488 (คำขอเลขที่ 441332) ทะเบียนเลขที่ ค134359 (คำขอเลขที่ 442584) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค64393 (คำขอเลขที่ 333862) คำว่า **เรดบูล** ทะเบียนเลขที่ ค141817 (คำขอเลขที่ 435534) และคำว่า **KRATINGDAENG** ทะเบียนเลขที่ ค85643 (คำขอเลขที่ 349682) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือภาคส่วนคำว่า RED BUL BUL และภาคส่วนรูปนก โดยผู้ขอจดทะเบียนได้จัดองค์ประกอบของเครื่องหมายโดยนำคำว่า RED BUL BUL จัดวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นโปร่งซึ่งมีรูปวงกลมพื้นทึบและรูปนกอยู่ภายในทำให้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะโดเด่นและมีเอกลักษณ์ นับว่ามีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 36/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Skyberry

(คำขอเลขที่ 170101478)

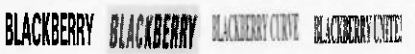
บริษัท เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Skyberry เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการจำพวกที่ 38 รายการบริการ ให้เข้าถึงข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170101478

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1, 4 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ต่อมา แบล็คเบอร์รี่ ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าและบริการ ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีสองพยางค์ท้ายเป็นอักษรโรมันคำว่า BERRY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมาย  ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทะเบียนเลขที่ ค187684 ค187685 ค316094 ค313091 ค332691 ค413211 ค413069 บ20637 บ20638 บ44985 ค250590 และเครื่องหมาย ของบุคคลอื่นที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจำนวน 4 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค187686 ค348572 บ21359 161102860 ก็ตาม แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีคำอักษรโรมันที่เหลือแตกต่างกันระหว่างคำว่า SKY ในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนกับคำว่า BLACK ในเครื่องหมายของผู้คัดค้านและของบุคคลอื่นที่อ้างถึง นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปวงกลมประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านและของบุคคลอื่นที่อ้างถึง ทะเบียนเลขที่ ค316094 มีอักษรโรมันคำว่า CURVE ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค313091 บ44985 มีอักษรโรมันคำว่า UNITE ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค332691 มีอักษรโรมันคำว่า BOLD ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค348572 มีอักษรโรมันคำว่า APP WORLD ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า เอสบี สกายเบอรี่ หรือ สกายเบอรี่ ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านและของบุคคลอื่นที่อ้างถึง ทะเบียนเลขที่ ค187684 ค187685 ค413211 ค413069 บ20637 บ20638 ค250590 ค187686 บ21359 161102860 เรียกขานได้ว่า แบล็คเบอร์รี่ ทะเบียนเลขที่ ค316094 เรียกขานได้ว่า แบล็คเบอร์รี่ เคิร์ฟว์ ทะเบียนเลขที่ ค 313091 เรียกขานได้ว่า แบล็คเบอร์รี่ ยูไนท ทะเบียนเลขที่ ค 332691 บ44985 เรียกขานได้ว่า แบล็คเบอร์รี่ โบลด์ ทะเบียนเลขที่ ค 348572 เรียกขานได้ว่า แบล็คเบอร์รี่ แอพ เวิลด์ นับได้ว่ามีเสียงเรียกขานต่างกันเมื่อเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินและบริการค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วและเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านและของบุคคลอื่นที่อ้างถึงเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งแล้วเห็นว่า

เป็นเพียงสื่อสิ่งพิมพ์การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ อาทิ FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM YOUTUBE และสื่ออินเตอร์เน็ตที่เว็ปไซต์ https://www.blackberry.com/usencompany โดยไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการและบริการคำขอเลขที่ 170101478 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า

กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **BLACKBERRY** ทะเบียนเลขที่ ค187684 (คำขอเลขที่ 507344) ทะเบียนเลขที่ บ20637 (คำขอเลขที่ 507345) คำว่า **BLACKBERRY** ทะเบียนเลขที่ ค187685 (คำขอเลขที่ 507347) ทะเบียนเลขที่ บ20638 (คำขอเลขที่ 507348) คำว่า BLACKBERRY ทะเบียนเลขที่ ค413211 (คำขอเลขที่ 896870) ทะเบียนเลขที่ 161102860 (คำขอเลขที่ 896874) รูปและคำว่า **BLACKBERRY** ทะเบียนเลขที่ ค187686 (คำขอเลขที่ 507350) ทะเบียนเลขที่ บ21359 (คำขอเลขที่ 507351) รูปและคำว่า **BlackBerry** ทะเบียนเลขที่ ค413069 (คำขอเลขที่ 896886) ทะเบียนเลขที่ ค250590 (คำขอเลขที่ 589453) คำว่า BLACKBERRY APP WORLD ทะเบียนเลขที่ ค348572 (คำขอเลขที่ 739258) คำว่า BLACKBERRY CURVE ทะเบียนเลขที่ ค316094 (คำขอเลขที่ 674475) คำว่า BLACKBERRY UNITE! ทะเบียนเลขที่ ค313091 (คำขอเลขที่ 684708) ทะเบียนเลขที่ บ44985 (คำขอเลขที่ 684709) คำว่า BLACKBERRY BOLD ทะเบียนเลขที่ ค332691 (คำขอเลขที่ 706836) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 15 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า berry เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่เครื่องหมายการค้าและ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า Sky และรูป ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค187684 ทะเบียนเลขที่ บ20637 ทะเบียนเลขที่ ค187685 ทะเบียนเลขที่ บ20638 ทะเบียนเลขที่ ค413211 ทะเบียนเลขที่ 161102860 เป็นอักษรโรมันคำว่า BLACKBERRY แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค187686 และทะเบียนเลขที่ บ21359 เป็นอักษรโรมันคำว่า BLACKBERRY และมีรูปซองจดหมายด้านบนประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค413069 ทะเบียนเลขที่ ค250590 เป็นอักษรโรมันคำว่า BLACKBERRY จัดวางอยู่ด้านหลังภาพเลขาคณิตทรงครึ่งวงรีขนาดเล็ก 7 ภาพ ทะเบียนเลขที่ ค348572 เป็นคำว่า BLACKBERRY APP WORLD แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค316094 เป็นคำว่า BLACKBERRY CURVE แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค 313091 ทะเบียนเลขที่ บ44985 เป็นคำว่า BLACKBERRY UNITE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค332691 เป็นคำว่า BLACKBERRY BLOD แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สกายเบอร์รี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานสาระสำคัญได้ว่า แบล็คเบอร์รี่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 37/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า INSTAPLACE

(คำขอเลขที่ 889946)

บิสส์ โมบาย สปอลกา ยอวนา มาร์ซิน คราโคเวียค, โทมาสซ์ ซาร์โนวสกี, เซเกอร์ช มอซดิสซ์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า INSTAPLACE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ (แอพพลิเคชั่น) สำหรับโทรศัพท์มือถือ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 889946

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3420 หน้า 87 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

ต่อมา อินสตาแกรม, แอลแอลซี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2559

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า INSTAPLACE ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า INSTA เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ INSTAMEET INSTAGRAM Instagram ของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า PLACE ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมาย

/บริการ

บริการของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ บ71113 ทะเบียนเลขที่ บ69727 ทะเบียนเลขที่ บ71222 ทะเบียนเลขที่ บ71316 ยังมีอักษรโรมันคำว่า MEET ประกอบอยู่ด้วย คำขอเลขที่ 893090 คำขอเลขที่ 907782 ยังมีอักษรโรมันคำว่า GRAM ประกอบอยู่ด้วย คำขอเลขที่ 907792 เป็นอักษรโรมันคำว่า INSTA เพียงอย่างเดียว โดยวางอยู่ในรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายกล้องถ่ายรูป รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อินสตาเพลส ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ บ71113 ทะเบียนเลขที่ บ69727 ทะเบียนเลขที่ บ71222 ทะเบียนเลขที่ บ71316 เรียกขานได้ว่า อินสตามีท คำขอเลขที่ 893090 คำขอเลขที่ 907782 เรียกขานได้ว่า อินสตาแกรม และคำขอเลขที่ 907792 เรียกขานได้ว่า อินสตา เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายจึงมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 889946 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า INSTAPLACE กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า INSTAGRAM ทะเบียนเลขที่ 17119978 (คำขอเลขที่ 893090) คำว่า Instagram ทะเบียนเลขที่ 171119979 (คำขอเลขที่ 907782) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 17119981 (คำขอเลขที่ 907792) คำว่า INSTAMEET ทะเบียนเลขที่ บ71113 (คำขอเลขที่ 941504) ทะเบียนเลขที่ บ69727 (คำขอเลขที่ 941505) ทะเบียนเลขที่ บ71222 (คำขอเลขที่ 941506) และทะเบียนเลขที่ บ71316 (คำขอเลขที่ 941507) แล้วเห็นว่า

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 7 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า INSTAPLACE แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ 171119978 ทะเบียนเลขที่ 171119979 เป็นคำว่า Instagram แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ 171119981 เป็นคำว่า Insta และมีรูปลวดลายคล้ายกล้องถ่ายรูป ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ บ71113 บ69727 บ71222 และ บ71316 เป็นคำว่า INSTAMEET แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อินสตาเพลส ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ 171119978 ทะเบียนเลขที่ 171119979 เรียกขานได้ว่า อินสตาแกรม ทะเบียนเลขที่ 171119981 เรียกขานได้ว่า อินสตา ทะเบียนเลขที่ บ71113 ทะเบียนเลขที่ บ69727 ทะเบียนเลขที่ บ71222 และทะเบียนเลขที่ บ71316 เรียกขานได้ว่า อินสตามีท นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 38/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า CIELO (คำขอเลขที่ 975544)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า CIELO เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมโลชั่นบำรุงผิวพรรณ ครีมโลชั่นบำรุงผิวหน้า โลชั่นกันแดด ครีมกันแดด เซรั่มบำรุงคิ้ว ครีมบำรุงริมฝีปาก ปรากฏตามคำขอเลขที่ 975544

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ไม่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3499 หน้าที่ 21 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ต่อมา โฮยู คาบูชิกิ ไคชา (ทั้งทำการค้าในนาม โฮยู โก., แอลทีดี.) สัญชาติ ญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2559

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า CIELO ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า CIELO ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง แม้จะมีรูปลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีอักษรโรมันคำว่า CIELO ประกอบเป็นภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายเหมือนกันและเรียกขานได้ว่า ซีเอโล หรือ ซิเอะโล่ เช่นเดียวกัน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและ

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านนำเครื่องหมายไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกัน แม้ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้านก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่ง เป็นสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวในประเทศต่างๆ หลายประเทศ โดยเริ่มจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยประมาณ 18 ปี นอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายโดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆ ในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง จีนและญี่ปุ่น ส่วนหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่าได้มีการใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าโดยใช้เครื่องหมายนี้มาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใดและโดยประการสำคัญผู้คัดค้านเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้ในประเทศไทยไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 คือ เครื่องหมาย ชิ เอะ โล่ ทะเบียนเลขที่ ค 375616 (คำขอเลขที่ 825189) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจึงน่าเชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 975544 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า CIELO กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ชิ เอะ โล่ ทะเบียนเลขที่ ค375616 (คำขอเลขที่ 825189) และเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า CIELO แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึง จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า CIELO เป็นคำที่อ่านออกเสียงได้เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค375616 อักษรไทยคำว่า ชิ เอะ โล่ อีกทั้งยังมีภาคส่วนคำว่า CIELO เป็นคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านอ้างถึง แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)

/เรียกขาน

เรียกขานได้ว่า ชิเอะโล่ หรือเชียโล่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึงเรียกขานได้ว่า ชิเอะโล่ หรือชีโล่ หรือเชียโล่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำส่ง โดยผู้คัดค้านนำส่งหลักฐาน เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.hoyu.co.jp แสดงประวัติความเป็นมา การใช้ และการโฆษณาสินค้าของบริษัทผู้คัดค้านซึ่งจากประวัติปรากฏว่ามีการปล่อยสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า CIELO เมื่อปีพ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.cielo.jp แสดงการโฆษณาสินค้ายาย้อมผมภายใต้เครื่องหมาย CIELO ในประเทศญี่ปุ่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ชิ เอะ โล่ ทะเบียนเลขที่ ค375616 (คำขอเลขที่ 825189) จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 สำเนาตารางแสดงรายชื่อสื่อประสาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ที่ผู้คัดค้านได้มีการโฆษณาในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า シエロ CIELO ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2540 เครื่องหมายคำว่า CIELO ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2557 มองโกเลีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2557 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2557 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 สาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 มาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 เนอการาบรูไนดารุซซาลาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2555 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2556 เครื่องหมายคำว่า CIELO ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2548 เครื่องหมายคำว่า C I E L O ในสาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2550 สำเนาภาพถ่ายหน้านิตยสารต่าง ๆ ที่มีการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CIELO ของผู้คัดค้าน ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ.2558 เช่น นิตยสาร FEMLE นิตยสาร herworld นิตยสาร nuyou นิตยสาร SHAPE นิตยสาร SimplyHer สำเนาภาพถ่ายชั้นวางสินค้าและโปสเตอร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CIELO ของผู้คัดค้านในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ.2558-2559 สำเนาภาพถ่ายหน้านิตยสารต่าง ๆ ที่มีการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CIELO ของผู้คัดค้าน ในสาธารณรัฐจีน เมื่อปี พ.ศ.2554, 2557, 2558 สำเนาภาพถ่ายชั้นวางสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CIELO ของผู้คัดค้านในสาธารณรัฐจีน สำเนาภาพถ่ายหน้านิตยสารต่าง ๆ ที่มีการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CIELO ของผู้คัดค้าน ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำเนาภาพถ่ายชั้นวางสินค้าและโปสเตอร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CIELO

/ของผู้คัดค้าน

ของผู้คัดค้าน ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาชนจีน สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CIELO ของผู้คัดค้านในญี่ปุ่น สำเนาตารางแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าคำว่า CIELO ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ.2553- 2558 สำเนาตารางแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าคำว่า CIELO ในสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ.2554- 2558 ซึ่งหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า CIELO ในญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี 2540 โดยเริ่มจำหน่ายสินค้าเมื่อปี 2552 และมีเอกสารการโฆษณากับสินค้ายาย้อมผมมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งผู้คัดค้านได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า CIELO จำพวกที่ 3 ในประเทศไทย เมื่อปี 2554 ปรากฏตามคำขอเลขที่ 808090 ส่วนหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าโฟมล้างหน้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าโฟมล้างหน้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.shopat7.com เว็บไซต์ http://www.we-mag.com สำเนาเอกสารทาง Gmail ที่ปรากฏข้อมูลว่า [redacted] ตัวแทนของผู้คัดค้าน ได้ติดต่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพื่อขอซื้อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อปี พ.ศ.2559 สำเนาประวัติการดำเนินกิจการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และสำเนาประวัติเกี่ยวกับการคิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า อักษรโรมันคำว่า CLELO และรูปประดิษฐ์ สำเนาแบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ชื่อการค้า เซียโล่/CIELO กับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายผสมสารป้องกันแสงแดด ชื่อสถานประกอบธุรกิจ [redacted] สำเนาหนังสือรับรองการขาย จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลบริษัท แดชชิ่ง สกิน แคร์ จำกัด ที่มีผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นกรรมการบริษัท สำเนาภาพถ่ายชั้นวางสินค้าที่ปรากฏเครื่องหมายการค้า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าโฟมล้างหน้าภายใต้เครื่องหมายการค้า เมื่อปี พ.ศ.2558 ผ่านทางเว็บไซต์ facebook.com เว็บไซต์ http://www.lazada.co.th เว็บไซต์ https://www.thaitrade.com เว็บไซต์ https://www.shopat24.com เว็บไซต์ http://women.sanook.com เว็บไซต์ http://women.mthai.com เว็บไซต์ https://www.wongnai.com เว็บไซต์ http://www.jeban.com เว็บไซต์ http://youtube.com เว็บไซต์ https://nurseryus.com เว็บไซต์ https://cosmeknowledge.wordpress.com เว็บไซต์ http://cartoonnkantika.net เว็บไซต์ http://www.pemikaz.in.th เมื่อปี พ.ศ.2559 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ https://issuu.com เว็บไซต์ http://www.juzzmag.com เว็บไซต์ http://www.nackna.com เว็บไซต์ http://www.dek-d.com เว็บไซต์ http://www.praew.com เว็บไซต์ http://www.cosmenet.in.th เว็บไซต์ http://praewwedding.com เว็บไซต์ http://sundae.jeban.com

เว็บไซต์ http://icepadie.com เว็บไซต์ https://pantip.comเว็บไซต์ http://www.jeban.com และเมื่อปี พ.ศ.2560 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.konvy.com เว็บไซต์ http://youtube.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ https://www.bloggang.com สำเนาตารางแสดงการจ่ายสินค้าครีมกันแดดเซียโล่ CIELO เฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 จำนวน 2 แผ่น สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งของที่ผู้ผลิตออกให้กับผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อปี พ.ศ.2558-2560 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่บริษัท แดชชิ่ง สกินแคร์ จำกัด ออกให้กับผู้ซื้อสินค้า CIELO เมื่อปี พ.ศ.2558-2560 สำเนาตารางแสดงรายได้จากการจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ.2558-2560 สำเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามสถานที่ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ.2558-2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com ชื่อเพจ กันแดด CIELO-เซียโล่ ที่มียอดแฟนเพจผู้ติดตาม 9,050 Likes สำเนาเอกสารแสดงการรีวิวสินค้ากันแดด CIELO-เซียโล่ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ http://www.jeban.com เว็บไซต์ http://www.cosmenet.in.th ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2560 สำเนาโปสเตอร์แสดงการโฆษณาสินค้า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทาง Facebook เมื่อปี พ.ศ.2558-2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.glosbe.com เว็บไซต์ https://th.wiktionary.org แสดงการค้นหาความหมายของคำว่า cielo แม้หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งดังกล่าวจะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี 2558 แต่หลักฐานการใช้ดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นหลักฐานแสดงการใช้ การจำหน่ายภายหลังจากที่ผู้คัดค้านได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า シエロ CIELO ในญี่ปุ่นเมื่อปี 2540 และภายหลังจากการจำหน่ายสินค้าและการโฆษณาในปี 2552 และ 2554 เมื่อพิจารณาหลักฐานของทั้งสองฝ่ายประกอบกันจึงน่าเชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านได้มีการจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสินค้ามาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2558 และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีหลักฐานใดแสดงให้เห็นได้ว่า ตนได้ใช้คำว่า CIELO มาก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงย่อมมีสิทธิที่จะห้ามมิให้บุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านไปใช้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับผู้คัดค้าน จนทำให้สาธารณชนไม่สามารถแยกแยะความเป็นเจ้าของสินค้าออกจากกัน และอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดได้ เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ซึ่งอยู่ในวงการเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอางซึ่งเป็นวงการเดียวกับผู้คัดค้าน จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ย่อมรู้จักและเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่มีการใช้มาก่อนที่ตนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านแล้วนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิชอบและเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่มีต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านอ้างว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านเพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายของผู้คัดค้านนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า CIELO หรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า ผู้คัดค้านได้เคยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า CIELO ปรากฏเป็นคำขอเลขที่ 808090 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ยาย้อมผม สารที่เตรียมขึ้นเพื่อทำสีผม สารที่เตรียมขึ้นเพื่อการฟอกขาวใช้กับผม สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ขจัดสีใช้กับผม โลชั่นใส่ผม สเปรย์ฉีดผม สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ดัดผม โทนิคใส่ผม ครีมทาผม แชมพูสระผม เครื่องสำอางปรับสภาพผม ครีมปรับคืนสภาพผม เครื่องสำอางถนอมผม แต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยที่ 947/2557 ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน และนายทะเบียนได้มีคำสั่งจำหน่ายเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านออกจากสารบบลงวันที่ 12 มกราคม 2558 แล้ว ดังนั้นในขณะที่พิจารณาจึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณาแต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 39/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 170107544)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับจำพวกที่ 30 รายการ ข้าวสาร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170107544

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 19 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ต่อมา ลิดล์ สตีฟตัง แอนด์ โค. เคจี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค300942 แม้จะมีภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายเป็นอักษรโรมัน L ประดิษฐ์วางอยู่ภายในวงกลมพื้นสีเหลืองเช่นเดียวกันก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน L ประดิษฐ์ กับอักษรไทยคำว่า หมากบ้านนา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นอักษรโรมันประดิษฐ์คำว่า LIDL รูปลักษณะเครื่องหมาย

/การค้า

การค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แอล หมากบ้านนาหรือ แอล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า ลิดส์ นับว่ามีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้นำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170107544 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค300942 (คำขอเลขที่ 695213) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมัน L ในลักษณะการประดิษฐ์ตัวหนาพื้นทึบปลายอักษรคล้ายสามเหลี่ยมจัดวางอยู่ในรูปวงกลมเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่ผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายของตนโดยมีภาคส่วนคำว่า หมากบ้านนา ที่จัดวางอยู่ด้านล่างของอักษรโรมัน L ซึ่งคำดังกล่าวสามารถใช้ในการจดจำและเรียกขานเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้ ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอักษรโรมัน 4 ตัว คือ L I D L ประกอบกันเป็นคำว่า LiDL และสามารถอ่านได้ว่า ลิดล์ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ระบุไว้ในคำอ่านและคำแปลตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (แบบ ก.01) เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีภาคส่วนอื่นประกอบ จึงทำให้รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของ

/ทั้งสองฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แอล หมากบ้านนา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า ลิดล์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ส่วนการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างในคำอุทธรณ์หน้าที่ 6 ว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีการใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นสีน้ำเงิน โดยมีรูปวงกลมสีเหลืองขอบสีแดงเช่นเดียวกัน ทำให้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายคล้ายกันนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ระบุในคำขอจดทะเบียน (ก.01) ว่าไม่ขอรับความคุ้มครองกลุ่มของสีดังกล่าวไว้แล้ว ทำให้ภาคส่วนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ทั้งของผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สามารถใช้สีอะไรก็ได้ มิได้จำกัดเฉพาะสีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้เท่านั้น ดังนั้นการใช้สีดังกล่าวในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) อ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 40/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **SINAKE** (คำขอเลขที่ 180117396)

บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **SINAKE** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมใช้ลดริ้วรอยบนใบหน้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180117396

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 38 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อมา ดีเอสเอ็ม ไอพี แอสเซ็ทส์ บี.วี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน **SINAKE** เป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 6 ตัว และเรียกขานได้ว่า ไซนาเก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วคือ เครื่องหมาย **SYN** ทะเบียนเลขที่ ค407113 ทะเบียนเลขที่ ค406813 เป็นคำหนึ่งพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 3ตัว และเรียกขานได้ว่า ซิน เครื่องหมาย **SYN-EYE** ทะเบียนเลขที่ 171124149 เป็นคำสองคำประกอบด้วยคำว่า SYN กับคำว่า EYE และเรียกขานได้ว่า ซินอาย เครื่องหมาย **SYN-HYDRO** ทะเบียนเลขที่ ค411703 ทะเบียนเลขที่

/171108771

171108771 เป็นคำสองคำประกอบด้วยคำว่า SYN กับคำว่า HYDRO และเรียกขานได้ว่า ซินไฮรโด เครื่องหมาย SYN-STAR ทะเบียนเลขที่ 171124316 เป็นคำสองคำประกอบด้วยคำว่า SYN กับคำว่า STAR และเรียกขานได้ว่า ซินสตาร์ เครื่องหมาย **SYN-STRETCH** ทะเบียนเลขที่ 171112298 ทะเบียนเลขที่ 171113057 เป็นคำสองคำประกอบด้วยคำว่า SYN กับคำว่า STRETCH และเรียกขานได้ว่า ซินสเตรทช์ เครื่องหมาย **SYN-UP** ทะเบียนเลขที่ 181112388 ทะเบียนเลขที่ 171110242 เป็นคำสองคำประกอบด้วยคำว่า SYN กับคำว่า UP และเรียกขานได้ว่า ซินอัพ รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าและเสียงเรียกขานของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เป็นประวัติของบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่น โปรดักส์ (ประเทศไทย) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมาย SYN ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ P-521299 ตารางแสดงรายการเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในประเทศต่างๆ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านในไทย เอกสารแนะนำสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย SYN-AKE หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมาย SYN-AKE เลขที่ 18100176 และ 18100177 ในประเทศจีนซึ่งเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตและยังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน นอกจากนั้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180117396 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **SINAKE** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วคำว่า **SYN** ทะเบียนเลขที่ คค407113 (คำขอเลขที่ 898206) ทะเบียนเลขที่ คค406813 (คำขอเลขที่ 898257) คำว่า **SYN-EYE** ทะเบียนเลขที่ 171124316 (คำขอเลขที่ 1020534) คำว่า **SYN-HYDRO** ทะเบียนเลขที่ คค411703 (คำขอเลขที่ 910065) ทะเบียนเลขที่ 171108771 (คำขอเลขที่ 910064) คำว่า **SYN-STAR** ทะเบียนเลขที่ 171124316 (คำขอเลขที่ 1020534) คำว่า **SYN-STRETCH** ทะเบียนเลขที่ 171112298 (คำขอเลขที่ 988198) ทะเบียนเลขที่ 171113057 (คำขอเลขที่ 990422) คำว่า **SYN-UP** ทะเบียนเลขที่ 181112388 (คำขอเลขที่ 979944) ทะเบียนเลขที่ 171110242 (คำขอเลขที่ 979945) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า SYN-AKE แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 11 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า SINAKE ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 6 ตัว ได้แก่ S I N A K และ E ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ คค407113 ทะเบียนเลขที่ คค406813 เป็นคำว่า SYN เป็นคำพยางค์เดียวประกอบด้วยอักษรโรมัน 3 ตัว ได้แก่ S Y และ N ทะเบียนเลขที่ 171124316 เป็นคำว่า SYN-EYE เป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 6 ตัว ได้แก่ S Y N E Y และ E โดยมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นอยู่ระหว่างคำว่า SYN และคำว่า EYE ทะเบียนเลขที่ คค411703 ทะเบียนเลขที่ 171108771 เป็นคำว่า SYN- HYDRO เป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัว ได้แก่ S Y N H Y D R และ O โดยมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นอยู่ระหว่างคำว่า SYN และคำว่า HYDRO ทะเบียนเลขที่ 171124316 เป็นคำว่า SYN-STAR เป็นคำสามพยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัว ได้แก่ S Y N S T A และ R โดยมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นอยู่ระหว่างคำว่า SYN และคำว่า STAR ทะเบียนเลขที่ 171112298 ทะเบียนเลขที่ 171113057 เป็นคำว่า SYN- STRETCH เป็นคำสามพยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว ได้แก่ S Y N S T R E T C และ H โดยมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นอยู่ระหว่างคำว่า SYN และคำว่า STRETCH ทะเบียนเลขที่ 181112388 ทะเบียนเลขที่ 171110242 เป็นคำว่า SYN-UP เป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว ได้แก่ S Y N U และ P โดยมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นอยู่ระหว่างคำว่า SYN และคำว่า UP และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เป็นคำว่า SYN-AKE เป็นคำสองคำ โดยมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นอยู่ระหว่างคำว่า SYN และคำว่า AKE ซึ่งทำให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีการแยกภาคส่วนคำว่า SYN และคำว่า AKE ออกจากกันอย่างชัดเจน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ไซนาเก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ คค407113 ทะเบียนเลขที่ คค406813 เรียกขานได้ว่า ซิน ทะเบียนเลขที่

171124316 เรียกขานได้ว่า ซินอาย ทะเบียนเลขที่ ค411703 ทะเบียนเลขที่ 171108771 เรียกขานได้ว่า ซินไฮโดร ทะเบียนเลขที่ 171124316 เรียกขานได้ว่า ซินสตาร์ ทะเบียนเลขที่ 171112298 ทะเบียนเลขที่ 171113057 เรียกขานได้ว่า ซินสเตรทช์ ทะเบียนเลขที่ 181112388 ทะเบียนเลขที่ 171110242 เรียกขานได้ว่า ซินอัพ และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เรียกขานได้ว่า ซินเอก นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำพิพากษาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 41/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MONKEY MOOD**

(คำขอเลขที่ 993388)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MONKEY MOOD** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 33 รายการสินค้า เหล้ากลั่น วิสกี้ ไวน์ แชมเปญ บรั่นดี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 993388

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

ต่อมา วิลเลี่ยม แกรนท์ แอนด์ ซันส์ ลิมิเท็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า **MONKEY MOOD** ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MONKEY เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า MONKEY SHOULDER ของผู้คัดค้านที่ยื่นจดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของ

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า MOOD ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังมีอักษรโรมันคำว่า SHOULDER ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มังกี้ มูด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า มังกี้ โชว์เดอร์ นับได้ว่ามีเสียงเรียกขานต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MONKEY ในประเทศไทยไว้แล้วรวมทั้งสิ้น 25 คำขอ โดยเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จำนวน 3 คำขอ คือ เครื่องหมายการค้า มังกี้ มูด ทะเบียนเลขที่ 171107008 (คำขอเลขที่ 993381) ใช้กับสินค้าจำพวก 32 เบียร์ เครื่องหมายการค้า MONKEY MOOD ทะเบียนเลขที่ 191114337 (คำขอเลขที่ 993382) ใช้กับสินค้าจำพวก 32 เบียร์เครื่องหมายการค้า มังกี้ มูด ทะเบียนเลขที่ 171107012 (คำขอเลขที่ 993395) ใช้กับสินค้าจำพวก 33 เหล้ากลั่น วิสกี้ แชมเปญ บรั่นดี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นจดทะเบียนไว้ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 993388 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **MONKEY MOOD** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า MONKEY SHOULDER ทะเบียนเลขที่ 201124210 (คำขอเลขที่ 954923) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MONKEY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า MOOD

/ประกอบ

ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมีอักษรโรมันคำว่า SHOULDER ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขาน ได้ว่า มังกี้ มูด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า มังกี้ โชว์เดอร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 42/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MONKEY MAN** (คำขอเลขที่ 993390)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MONKEY MAN** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 33 รายการสินค้า เหล้ากลั่น วิสกี้ ไวน์ แชมเปญ บรั่นดี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 993388

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ประกาศโฆษณาลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

ต่อมา วิลเลี่ยม แกรนท์ แอนด์ ซันส์ ลิมิเท็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า **MONKEY MAN** ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MONKEY เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า **MONKEY SHOULDER** ของผู้คัดค้านที่ยื่นจดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า MAN ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังมีอักษรโรมันคำว่า SHOULDER ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึง

/การเรียกขาน

การเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มังกี้ แมน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า มังกี้ โชว์เดอร์ นับได้ว่ามีเสียงเรียกขานต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MONKEY ในประเทศไทยไว้แล้วรวมทั้งสิ้น 25 คำขอ โดยเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จำนวน 3 คำขอ คือ เครื่องหมายการค้า MONKEY MAN ทะเบียนเลขที่ 191114335 (คำขอเลขที่ 993379) ใช้กับสินค้าจำพวก 32 เบียร์ เครื่องหมายการค้า มังกี้ แมน ทะเบียนเลขที่ 171107003 (คำขอเลขที่ 993383) ใช้กับสินค้าจำพวก 32 เบียร์ เครื่องหมายการค้า มังกี้ แมน ทะเบียนเลขที่ 171107011 (คำขอเลขที่ 993393) ใช้กับสินค้าจำพวก 33 เหล้ากลั่น วิสกี้ แชมเปญ บรั่นดี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นจดทะเบียนไว้ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 993390 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า MONKEY MAN กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วคำว่า MONKEY SHOULDER ทะเบียนเลขที่ 201124210 (คำขอเลขที่ 954923) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MONKEY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า MAN ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมีอักษรโรมันคำว่า SHOULDER ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขาน ได้ว่า มังกี้ แมน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า มังกี้ โชว์เดอร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันจนไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 43/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MONKEY CLUB** (คำขอเลขที่ 993394)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MONKEY CLUB** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 33 รายการสินค้า เหล้ากลั่น วิสกี้ ไวน์ แชมเปญ บรั่นดี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 993394

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ประกาศโฆษณาลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

ต่อมา วิลเลี่ยม แกรนท์ แอนด์ ซันส์ ลิมิเท็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า **MONKEY CLUB** ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MONKEY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า MONKEY SHOULDER ของผู้คัดค้านที่ยื่นจดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า CLUB ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน

/ยังมี

ยังมีอักษรโรมันคำว่า SHOULDER ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มังกี้ คลับ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า มังกี้ โชว์เดอร์ นับได้ว่ามีเสียงเรียกขานต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MONKEY ในประเทศไทยไว้แล้วรวมทั้งสิ้น 25 คำขอ โดยเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จำนวน 4 คำขอ คือ เครื่องหมายการค้า MONKEY CLUB ทะเบียนเลขที่ 191119966 (คำขอเลขที่ 993378) ใช้กับสินค้าจำพวก 32 เบียร์ เครื่องหมายการค้า มังกี้ คลับ ทะเบียนเลขที่ 171107005 (คำขอเลขที่ 993385) ใช้กับสินค้าจำพวก 32 เบียร์ เครื่องหมายการค้า มังกี้ คลับ ทะเบียนเลขที่ 171107009 (คำขอเลขที่ 993391) ใช้กับสินค้าจำพวก 33 เหล้ากลั่น วิสกี้ แชมเปญ บรั่นดี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ 171136978 (คำขอเลขที่ 1050050) ใช้กับสินค้าจำพวก 33 ยิน เหล้ากลั่น วิสกี้ที่กลั่นจากมอลท์ วิสกี้ ลิเคอร์ ไวน์ พันช์ที่มีแอลกอฮอล์ผสม เครื่องดื่มว้อดก้า บรั่นดีผลไม้ บรั่นคอนยัค น้ำอัดลมที่มีแอลกอฮอล์ผสม เครื่องดื่มโซดาที่มีแอลกอฮอล์ผสม เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด ค็อกเทลทำจากเทคีลา น้ำผลไม้หมักที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่ยื่นจดทะเบียนไว้ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำขอนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 993394 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **MONKEY CLUB** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วคำว่า MONKEY SHOULDER ทะเบียนเลขที่ 201124210 (คำขอเลขที่ 954923) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับ

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MONKEY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า CLUP ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมีอักษรโรมันคำว่า SHOULDER ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขาน ได้ว่า มังกี้ คลับ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า มังกี้ ชูลเดอร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 44/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MONKEY MAX** (คำขอเลขที่ 993396)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MONKEY MAX** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 33 รายการสินค้า เหล้ากลั่น วิสกี้ ไวน์ แชมเปญ บรั่นดี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 993396

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ประกาศโฆษณาลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

ต่อมา วิลเลี่ยม แกรนท์ แอนด์ ซันส์ ลิมิเท็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า **MONKEY MAX** ของผู้ขอจดทะเบียนแม้ว่ามีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MONKEY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า **MONKEY SHOULDER** ของผู้คัดค้านที่ยื่นจดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า MAX ประกอบอยู่ด้วยส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังมีอักษรโรมันคำว่า SHOULDER ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณา

/ถึงการ

ถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มังกี้ แม็กซ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า มังกี้ โชว์เดอร์ นับได้ว่ามีเสียงเรียกขานต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้นผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MONKEY ในประเทศไทยไว้แล้วรวมทั้งสิ้น 25 คำขอ โดยเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จำนวน 3 คำขอ คือ เครื่องหมายการค้า MONKEY MAX ทะเบียนเลขที่ 191114336 (คำขอเลขที่ 993380) ใช้กับสินค้าจำพวก 32 เบียร์เครื่องหมายการค้า มังกี้ แม็กซ์ ทะเบียนเลขที่ 171107006 (คำขอเลขที่ 993387) ใช้กับสินค้าจำพวก 32 เบียร์ เครื่องหมายการค้า มังกี้ แม็กซ์ ทะเบียนเลขที่ 171107010 (คำขอเลขที่ 993392) ใช้กับสินค้าจำพวก 33 เหล้ากลั่น วิสกี้ แชมเปญ บรั่นดี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิดเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นจดทะเบียนไว้ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 993396 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **MONKEY MAX** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า MONKEY SHOULDER ทะเบียนเลขที่ 201124210 (คำขอเลขที่ 954923) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MONKEY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า MAX ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมีอักษรโรมันคำว่า SHOULDER ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า

/มังกี้ แม็กซ์

มังกี้ แม็กซ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า มังกี้ โชว์เดอร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 45/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MC MONKEY** (คำขอเลขที่ 993397)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MC MONKEY** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 33 รายการสินค้า เหล้ากลั่น วิสกี้ ไวน์ แชมเปญ บรั่นดี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 993397

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5 ประกาศโฆษณาลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

ต่อมา วิลเลี่ยม แกรนท์ แอนด์ ซันส์ ลิมิเท็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า **MC MONKEY** ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MONKEY เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า MONKEY SHOULDER ของผู้คัดค้านที่ยื่นจดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า MC ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังมีอักษรโรมันคำว่า SHOULDER ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึง

/การเรียกขาน

การเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แมค มังกี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า มังกี้ โชว์เดอร์ นับได้ว่ามีเสียงเรียกขานต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MONKEY ในประเทศไทยไว้แล้วรวมทั้งสิ้น 25 คำขอ โดยเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จำนวน 5 คำขอ คือ เครื่องหมายการค้า แมค มังกี้ ทะเบียนเลขที่ 171107004 (คำขอเลขที่ 993384) ใช้กับสินค้าจำพวก 32 เบียร์ เครื่องหมายการค้า MC MONKEY ทะเบียนเลขที่ 191111852 (คำขอเลขที่ 993386) ใช้กับสินค้าจำพวก 32 เบียร์ เครื่องหมายการค้า แมค มังกี้ ทะเบียนเลขที่ 171107007 (คำขอเลขที่ 993389) ใช้กับสินค้าจำพวก 33 เหล้ากลั่น วิสกี้ แชมเปญ บรั่นดี เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสุราหลายชนิด เครื่องหมายการค้า Monkey ทะเบียนเลขที่ 171132150 (คำขอเลขที่ 1029921) เบียร์ เครื่องดื่มน้ำแร่ น้ำอัดลมที่ไม่ผสมแอลกอออล์ เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำเชื่อมใช้ผสมเครื่องดื่ม เครื่องหมายการค้า Monkey ทะเบียนเลขที่ 171132151 (คำขอเลขที่ 1029922) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นจดทะเบียนไว้ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 993397 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **MC MONKEY** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วคำว่า MONKEY SHOULDER ทะเบียนเลขที่ 201124210 (คำขอเลขที่ 954923) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน

/แม้จะมี

แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MONKEY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า MC ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมีอักษรโรมันคำว่า SHOULDER ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แม็กซ์ มังกี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า มังกี้ โชว์เดอร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 46/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า **Neogence** (คำขอเลขที่ 1053051)

เกอถิงโพยิงสือ ไบโอเทค เทคโนโลยี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า **Neogence** เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ ตัวแทนส่งออกและนำเข้า จัดการขายปลีกเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง การตลาดผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโฆษณา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1053051

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 34 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

ต่อมา อูติน ฟิวเจอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศเกาหลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายบริการ **Neogence** ของผู้ขอจดทะเบียน มีอักษรโรมันจำนวน 6 ตัว คือ n e o g e n วางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันและเรียกขานได้ว่า นีโอเจน หรือ นีโอเจ้น เช่นเดียวกันกับคำว่า neogen ซึ่งเป็นภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้า NEOGEN Code9 ของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คำขอเลขที่ 160114216

/โดย

โดยแตกต่างกันเพียงเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมัน C กับ E เพิ่มขึ้นในสองตำแหน่งสุดท้ายเท่านั้น แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าหรือบริการต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้า ครีมทาหน้าใช้เป็นเครื่องสำอาง โลชั่นทาหน้า โลชั่นทาตัว ครีมกันแดด อายแชโดว์ มาสคาร่า สีทาแก้ม แป้งทาหน้า ลิปสติก หน้ากากเสริมสวย น้ำหอม สบู่ใช้เพื่อความสวยงาม แชมพู ในจำพวก 3 กับรายการบริการ ตัวแทนส่งออกและนำเข้า จัดการขายปลีกเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโฆษณา ในจำพวก 35 นับเป็นรายการสินค้าและบริการที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ง่าย แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอนี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นเวลาก่อนผู้คัดค้านยื่นคำขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 160114216 ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ก็ตาม แต่ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่า ผู้คัดค้านเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันในประเทศไทยไว้แล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 รวม 2 คำขอ คือ เครื่องหมายการค้า NEOGEN DERMALOGY ทะเบียนเลขที่ ค389302 และ เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ 161112637 ประกอบกับไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการใช้เครื่องหมายบริการของตนในประเทศไทยมาก่อนผู้คัดค้านจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือผู้ขอจดทะเบียนได้มีการจำหน่าย ใช้หรือโฆษณาเครื่องหมายบริการของตนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้วแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายบริการนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น การที่ผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายที่บุคคลอื่นมีสิทธิดีกว่ามายื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขัดต่อรัฐประศาสนโนบาย ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 1053051 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า **Neogence** กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161112637 (คำขอเลขที่ 882424) และคำว่า NEOGEN DERMALOGY ทะเบียนเลขที่ ค389302 (คำขอเลขที่ 844351) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า Neogence เป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวเดียวกันวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า NEOGEN ถึง 6 ตัว แตกต่างกันเพียงเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีอักษรโรมัน C และ E เพิ่มขึ้นมาในคำพยางค์ท้ายเท่านั้น ลักษณะของคำอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายจึงคล้ายกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 161112637 จะมีคำว่า code 9 และรูปสามเหลี่ยมประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ ค389302 จะมีคำว่า DERMALOGY ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า นีโอเจน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 161112637 เรียกขานได้ว่า นีโอเจน โค้ดไนน์ หรือนีโอเจน ทะเบียนเลขที่ ค389302 เรียกขานได้ว่า นีโอเจน เดอมาโลจี้ หรือนีโอเจน นับว่าเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แม้เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ ตัวแทนส่งออกและนำเข้า จัดการขายปลีกเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโฆษณา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 161112637 จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า อายแชโดว์ มาสคาร่า สีทาแก้ม รูจทาแก้ม ลิปสติก ลิปกลอส เครื่องสำอางรองพื้น แชมพูใช้กับร่างกาย เครื่องสำอางล้างเครื่องแต่งหน้ารอบดวงตา สารทำความสะอาดผิว เครื่องสำอางถนอมผิว สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้กันแดด เครื่องสำอางที่เตรียมขึ้นใช้ในการลดน้ำหนัก โลชั่นทาหน้าและโลชั่นทาตัว หน้ากากพอกหน้าใช้เสริมความงาม ครีมรองพื้น แป้งทาหน้า ชุดเครื่องสำอางใช้แต่งหน้า แผ่นเช็ดชุบโลชั่นสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง เครื่องสำอางใช้พอกหน้า สบู่เพื่อความงาม ครีมทาตา ครีมทาหน้า ทะเบียนเลขที่ ค389302 จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ชุดเครื่องสำอางใช้แต่งหน้า น้ำหอม น้ำหอมกลิ่นชะมด ก้านสำลีใช้เสริมสวย สบู่ แชมพู ยาสีฟัน สารที่เตรียมขึ้นใช้ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นบริการและ

สินค้าต่างจำพวกกัน แต่รายการบริการและสินค้ามีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ บริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นบริการเกี่ยวกับการจัดการขายปลีกเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางซึ่งอาจมีสินค้าของผู้คัดค้านจำหน่ายอยู่ด้วย เมื่อบริการและสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นบริการหรือสินค้าที่มีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้กลุ่มเดียวกัน รายการบริการและรายการสินค้าจึงมีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนประเด็นที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า NEOGEN Code9 (คำขอเลขที่ 160114216) และเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายคล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านยื่นจดทะเบียนไว้และเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 47/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า FlyBull (คำขอเลขที่ 937147)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า FlyBull เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 4 รายการสินค้า น้ำมันหล่อลื่น สารใช้ผสมน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ใช่สารเคมี สารแต่งเติมที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ใช้สำหรับน้ำมันหล่อลื่น ปรากฏตามคำขอเลขที่ 937147

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3860 หน้า 18 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ต่อมา เรด บูล เอจี (ผู้คัดค้านรายที่ 1) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (ผู้คัดค้านรายที่ 2) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

2. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

<u>กรณีผู้คัดค้านรายที่ 1</u> เห็นว่า เครื่องหมายการค้า

ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า

และ **Red Bull** ของผู้คัดค้านที่อ้างถึงทั้ง 6 คำขอ แม้จะมีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายกระทิงและมีอักษรโรมันคำว่า Bull ประกอบอยู่ด้วย เช่นเดียวกันก็ตาม แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวมีปีกและมีรูปวงกลมพื้นทึบอยู่ด้านหลังกับมีอักษรโรมันคำว่า Fly Bull ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึง ในลำดับแรกเป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้กันและมีรูปวงกลมพื้นโปร่งอยู่ด้านหลัง ลำดับที่ 2 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้กันและมีรูปวงกลมพื้นโปร่งอยู่ด้านหลัง กับมีอักษรโรมันคำว่า Red Bull ประกอบอยู่ด้วย ลำดับที่ 3 เป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวหันไปทางขวา ลำดับที่ 4 เป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวหันไปทางซ้าย ลำดับที่ 5 เป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวหันไปทางขวากับรูปวงกลมพื้นสีเทา ลำดับที่ 6 เป็นอักษรโรมันคำว่า Red Bull เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟลายบูล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงในลำดับที่ 1-6 อาจเรียกขานได้ว่า กระทิงคู่, กระทิงคู่ เรดบูล, กระทิงแดง, เรดบูล, นับว่ามีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้นำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น สำหรับเครื่องหมายการค้า

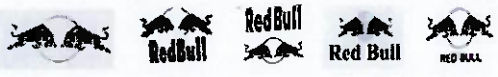
ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า Fly Bull คล้ายกันกับคำว่า Flying Bull ในเครื่องหมายการค้า **FLYING BULL** ของผู้คัดค้านที่อ้างถึงและอาจเรียกขานได้ใกล้เคียงกันหากผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้า

/ที่มีลักษณะ

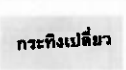
ที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ง่าย แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายนี้ในประเทศไทยก่อนผู้คัดค้านและไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงว่าผู้คัดค้านได้มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในประเทศไทยมาก่อนผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในครั้งนี้หรือผู้คัดค้านได้มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้วแต่อย่างใด นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่ง เห็นว่าไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

<u>กรณีผู้คัดค้านรายที่ 2</u> เห็นว่า เครื่องหมายการค้า

ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายกระทิงและมีอักษรโรมันคำว่า BULL เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ.1 (คำขอเลขที่ 0001) ก็ตาม แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวมีปีกและมีรูปวงกลมพื้นทึบอยู่ด้านหลังกับมีอักษรโรมันคำว่า Fly Bull ประกอบอยู่ด้วยส่วนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านเป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู่กันและมีรูปวงกลมพื้นโปร่งอยู่ด้านหลังกับมีอักษรโรมันคำว่า RED BULL ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟลายบูล ส่วนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า เรดบลู หรือ กระทิงคู่ นับว่ามีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้นำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น สำหรับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า 

/ของผู้คัดค้าน

ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 45 คำขอ ทะเบียนเลขที่ ค140520 ค153415 ค144533 ค144534 ค144535 ค143488 ค149616 ค145056 ค144536 ค141528 ค139549 ค140521 ค153414 ค141530 ค94839 ค141529 ค139548 ค139547 ค141818 ค148187 ค95102 ค141345 ค79106 ค126136 ค134360 ค139783 ค138781 ค134359 ค21325 ค160686 ค124328 ค193734 ค192505 ค79869 ค129667 ค148411 ค133349 ค183590 ค54359 ค332669 ค332668 ค79107 ค126137 ค160687 และค121760 แม้จะมีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์คล้ายกระทิงและมีอักษรโรมันคำว่า bull ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวมีปีกและรูปวงกลมพื้นทึบอยู่ด้านหลังกับมีอักษรโรมันคำว่า Fly Bull ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค140520 ค153415 ค144533 ค144534 ค144535 ค143488 ค149616 ค145056 ค144536 ค141528 ค139549 ค140521 ค153414 ค141530 ค94839 ค141529 ค139548 ค139547 ค141818 ค148187 ค95102 ค141345 ค79106 ค126136 ค134360 ค139783 ค138781 และ ค134359 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้กันและมีรูปวงกลมพื้นโปร่งอยู่ด้านหลัง ทะเบียนเลขที่ ค21325 ค160686 ค124328 ค193734 และ ค192505 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้กันและมีรูปวงกลมพื้นโปร่งอยู่ด้านหลังกับมีอักษรโรมันคำว่า Red Bull ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค79869 และ ค129667 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้กันและมีรูปวงกลมพื้นโปร่งอยู่ด้านหลังกับมีอักษรโรมันคำว่า Red Bull และอักษรจีนคำว่า อิ๊งอู้ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค148411 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้กันและมีรูปวงกลมพื้นโปร่งอยู่ด้านหลังกับมีอักษรโรมันไทยคำว่า กระทิงแดง ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค133349 ค183590 และ ค54359 เป็นใบฉลากรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้กันและมีรูปวงกลมพื้นโปร่งอยู่ด้านหลังกับมีอักษรโรมันคำว่า Red Bull และมีอักษรไทยคำว่า กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค332669 เป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวหันไปทางซ้ายและมีอักษรไทยคำว่า กระทิงแดง ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค332668 เป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวหันไปทางซ้ายและมีอักษรไทยคำว่า กระทิงดำ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค79107 ค126317 และ ค160687 เป็นอักษรโรมันคำว่า Red Bull เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค121760 เป็นอักษรโรมันคำว่า Red Bull Sport เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟลายบูล แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้ง 45 คำขออาจเรียกขานได้ว่า กระทิงคู่,กระทิงคู่ เรดบูล,กระทิงแดง,เรดบูล,กระทิงดำ นับว่ามีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน และ  ที่จดทะเบียนแล้วอีกจำนวน 10 คำขอ ทะเบียนเลขที่ ค100131 ค100127 ค79108 ค145256 ค144329 ค366180 ค366179 ค378372 ค366178 และ ค76282 เป็นอักษรไทยเพียงอย่างเดียว

/และเรียกขาน

และเรียกขานได้ว่า กระทิงแดง,กระทิงขาว,กระทิงดำ,กระทิงเขียว,กระทิงเงิน และกระทิงเปลี่ยว เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้นำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งมีเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านและไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 937147 ต่อไป

ผู้คัดค้านรายที่ 1 ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และผู้คัดค้านรายที่ 2 ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า FlyBull กับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) อ้างถึง รูป รูปและคำว่า Red Bull รูป รูป รูป และคำว่า Red Bull และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า RedBull ทะเบียนเลขที่ ค21325 (คำขอเลขที่ 238119) รูปและคำว่า RED BULL ทะเบียนเลขที่ ค193734 (คำขอเลขที่ 472454) ทะเบียนเลขที่ ค192505 (คำขอเลขที่ 472456) รูปและคำว่า Red Bull ทะเบียนเลขที่ ค124328 (คำขอเลขที่ 409949) รูปและคำว่า RedBull 红牛 ทะเบียนเลขที่ ค79869 (คำขอเลขที่ 343912) รูปและคำว่า RedBull 红牛 ทะเบียนเลขที่ ค129667 (คำขอเลขที่ 411516)

/รูปและคำว่า

รูปและคำว่า Red Bull ทะเบียนเลขที่ ค160686 (คำขอเลขที่ 460067) คำว่า Red Bull ทะเบียนเลขที่ ค79107 (คำขอเลขที่ 343909) คำว่า Red Bull ทะเบียนเลขที่ ค126137 (คำขอเลขที่ 409950) คำว่า Red Bull ทะเบียนเลขที่ ค160687 (คำขอเลขที่ 460068) คำว่า Red Bull Sport ทะเบียนเลขที่ ค121760 (คำขอเลขที่ 374151) รูป ทะเบียนเลขที่ ค153415 (คำขอเลขที่ 441326) ทะเบียนเลขที่ ค140520 (คำขอเลขที่ 441327) ทะเบียนเลขที่ ค144533 (คำขอเลขที่ 441328) ทะเบียนเลขที่ ค144534 (คำขอเลขที่ 441329) ทะเบียนเลขที่ ค144535 (คำขอเลขที่ 441331) ทะเบียนเลขที่ ค143488 (คำขอเลขที่ 441332) ทะเบียนเลขที่ ค149616 (คำขอเลขที่ 441333) ทะเบียนเลขที่ ค145056 (คำขอเลขที่ 441330) ทะเบียนเลขที่ ค144536 (คำขอเลขที่ 441334) ทะเบียนเลขที่ ค141528 (คำขอเลขที่ 441335) ทะเบียนเลขที่ ค139549 (คำขอเลขที่ 441336) ทะเบียนเลขที่ ค140521 (คำขอเลขที่ 441337) ทะเบียนเลขที่ ค153414 (คำขอเลขที่ 441338) ทะเบียนเลขที่ ค141530 (คำขอเลขที่ 441339) ทะเบียนเลขที่ ค94839 (คำขอเลขที่ 374349) ทะเบียนเลขที่ ค141529 (คำขอเลขที่ 441340) ทะเบียนเลขที่ ค139548 (คำขอเลขที่ 441341) ทะเบียนเลขที่ ค139547 (คำขอเลขที่ 441342) ทะเบียนเลขที่ ค141818 (คำขอเลขที่ 441344) ทะเบียนเลขที่ ค141817 (คำขอเลขที่ 441347) ทะเบียนเลขที่ ค95102 (คำขอเลขที่ 374350) ทะเบียนเลขที่ ค141345 (คำขอเลขที่ 441343) ทะเบียนเลขที่ ค79106 (คำขอเลขที่ 343911) ทะเบียนเลขที่ ค126136 (คำขอเลขที่ 409283) ทะเบียนเลขที่ ค134360 (คำขอเลขที่ 442583) ทะเบียนเลขที่ ค138783 (คำขอเลขที่ 441345) ทะเบียนเลขที่ ค138781 (คำขอเลขที่ 441346) ทะเบียนเลขที่ ค134359 (คำขอเลขที่ 442584) รูปและคำว่า กระทิงแดง ทะเบียนเลขที่ ค148411 (คำขอเลขที่ 456950) รูปและคำว่า กระทิงแดง ทะเบียนเลขที่ ค332669 (คำขอเลขที่ 385394) คำว่า กระทิงแดง ทะเบียนเลขที่ ค100131 (คำขอเลขที่ 374351) ทะเบียนเลขที่ ค100127 (คำขอเลขที่ 374352) คำว่า กระทิงแดง ทะเบียนเลขที่ ค145256 (คำขอเลขที่ 425492) ทะเบียนเลขที่ ค144329 (คำขอเลขที่ 425491) คำว่า กระทิงแดง ทะเบียนเลขที่ ค79108 (คำขอเลขที่ 343729) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค332668 (คำขอเลขที่ 385393) คำว่า กระทิงดำ ทะเบียนเลขที่ ค366179 (คำขอเลขที่ 807357) คำว่า

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค366180 (คำขอเลขที่ 807358) คำว่า กระทิงเขียว ทะเบียนเลขที่ ค378372 (คำขอเลขที่ 807354) คำว่า กระทิงแดง ทะเบียนเลขที่ ค366178 (คำขอเลขที่ 807356) คำว่า กระทิงเปลี่ยว ทะเบียนเลขที่ ค76282 (คำขอเลขที่ 349943) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค133349 (คำขอเลขที่ 423127) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค183590 (คำขอเลขที่ 433287) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค54359 (คำขอเลขที่ 301993) และเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คชพ 1 (คำขอเลขที่ 0001) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) 8(10) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือไม่

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) (10) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือไม่

<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) (10) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือไม่

เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์

รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) อ้างถึง รูป รูปและคำว่า รูป รูป รูป และคำว่า **Red Bull** แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่) อ้างถึง จำนวน 6 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนเป็นรูปสัตว์มีเขาและมีอักษรโรมันคำว่า Bull เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) อ้างถึงก็ตาม แต่รูปสัตว์มีเขาของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปสัตว์มีเขาหนึ่งตัวมีปีก ในลักษณะยืนยกขาคู่หน้าหันไปทางซ้าย และบริเวณส่วนเขามีลักษณะยาวและโค้งงอขึ้นไปด้านบน มีอักษรโรมันคำว่า Fly ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) อ้างถึง เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันและมีรูปวงกลมพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากัน มีรูปวงกลมพื้นโปร่งและมีอักษรโรมันคำว่า Red ประกอบอยู่ด้วย เป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวในลักษณะกระโดดไปทางขวาแต่เพียงอย่างเดียว เป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวในลักษณะกระโดดไปทางซ้ายแต่เพียงอย่างเดียว เป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวในลักษณะกระโดดไปทางขวาและมีรูปวงกลมประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย และเป็นคำว่า Red Bull แต่เพียงอย่างเดียว ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ชี้แจงถึงรูปสัตว์มีเขาและองค์ประกอบอื่นๆ ของเครื่องหมายที่นำมาประกอบเป็นเครื่องหมายของตนแล้ว ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์รูปสัตว์มีเขาในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟลายบลู ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) อ้างถึง เรียกขานได้ว่า เรดบูล กระทิงคู่ หรือ กระทิงคู่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) นำส่ง เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และ 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ประเด็นที่ 2

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) 8(10) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค21325 (คำขอเลขที่ 238119) รูปและคำว่า

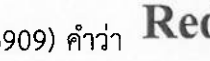
ทะเบียนเลขที่ ค193734 (คำขอเลขที่ 472454) ทะเบียนเลขที่ ค192505 (คำขอเลขที่ 472456) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค124328 (คำขอเลขที่ 409949) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค79869 (คำขอเลขที่ 343912) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค129667 (คำขอเลขที่ 411516) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค160686 (คำขอเลขที่ 460067) คำว่า

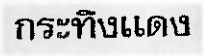
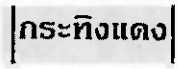
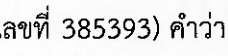
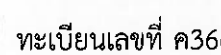
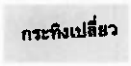
ทะเบียนเลขที่ ค79107 (คำขอเลขที่ 343909) คำว่า 

ทะเบียนเลขที่ ค126137 (คำขอเลขที่ 409950) คำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค160687 (คำขอเลขที่ 460068) คำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค121760 (คำขอเลขที่ 374151) รูป
ทะเบียนเลขที่ ค153415 (คำขอเลขที่ 441326) ทะเบียนเลขที่ ค140520 (คำขอเลขที่ 441327) ทะเบียนเลขที่ ค144533 (คำขอเลขที่ 441328) ทะเบียนเลขที่ ค144534 (คำขอเลขที่ 441329) ทะเบียนเลขที่ ค144535 (คำขอเลขที่ 441331) ทะเบียนเลขที่ ค143488 (คำขอเลขที่ 441332) ทะเบียนเลขที่ ค149616 (คำขอเลขที่ 441333) ทะเบียนเลขที่ ค145056 (คำขอเลขที่ 441330) ทะเบียนเลขที่ ค144536 (คำขอเลขที่ 441334) ทะเบียนเลขที่ ค141528 (คำขอเลขที่ 441335) ทะเบียนเลขที่ ค139549 (คำขอเลขที่ 441336) ทะเบียนเลขที่ ค140521 (คำขอเลขที่ 441337) ทะเบียนเลขที่ ค153414 (คำขอเลขที่ 441338) ทะเบียนเลขที่ ค141530 (คำขอเลขที่ 441339) ทะเบียนเลขที่ ค94839 (คำขอเลขที่ 374349) ทะเบียนเลขที่ ค141529 (คำขอเลขที่ 441340) ทะเบียนเลขที่ ค139548 (คำขอเลขที่ 441341) ทะเบียนเลขที่ ค139547

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 441342) ทะเบียนเลขที่ ค141818 (คำขอเลขที่ 441344) ทะเบียนเลขที่ ค141817 (คำขอเลขที่ 441347) ทะเบียนเลขที่ ค95102 (คำขอเลขที่ 374350) ทะเบียนเลขที่ ค141345 (คำขอเลขที่ 441343) ทะเบียนเลขที่ ค79106 (คำขอเลขที่ 343911) ทะเบียนเลขที่ ค126136 (คำขอเลขที่ 409283) ทะเบียนเลขที่ ค134360 (คำขอเลขที่ 442583) ทะเบียนเลขที่ ค138783 (คำขอเลขที่ 441345) ทะเบียนเลขที่ ค138781 (คำขอเลขที่ 441346) ทะเบียนเลขที่ ค134359 (คำขอเลขที่ 442584) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค148411 (คำขอเลขที่ 456950) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค332669 (คำขอเลขที่ 385394) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค100131 (คำขอเลขที่ 374351) ทะเบียนเลขที่ ค100127 (คำขอเลขที่ 374352) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค145256 (คำขอเลขที่ 425492) ทะเบียนเลขที่ ค144329 (คำขอเลขที่ 425491) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค79108 (คำขอเลขที่ 343729) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค332668 (คำขอเลขที่ 385393) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค366179 (คำขอเลขที่ 807357) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค366180 (คำขอเลขที่ 807358) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค378372 (คำขอเลขที่ 807354) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค366178 (คำขอเลขที่ 807356) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค76282 (คำขอเลขที่ 349943) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค133349 (คำขอเลขที่ 423127) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค183590 (คำขอเลขที่ 433287) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค54359 (คำขอเลขที่ 301993) และเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คชพ 1 (คำขอเลขที่ 0001) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จำนวน 56 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนเป็นรูปสัตว์มีเขาและ

/มีอักษรโรมัน

มีอักษรโรมันคำว่า Bull เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม แต่รูปสัตว์มีเขาของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปสัตว์มีเขาหนึ่งตัวมีปีก ในลักษณะยืนยกขาคู่หน้าหันไปทางซ้ายและบริเวณส่วนเขามีลักษณะยาวและโค้งงอขึ้นไปด้านบน มีอักษรโรมันคำว่า Fly ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ทะเบียนเลขที่ ค21325 ทะเบียนเลขที่ ค193734 ทะเบียนเลขที่ ค192505 ทะเบียนเลขที่ ค124328 ทะเบียนเลขที่ ค160686 และเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากัน มีรูปวงกลมพื้นโปร่งและมีอักษรโรมันคำว่า Red Bull ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค79869 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากัน มีรูปวงกลมพื้นโปร่งและมีอักษรโรมันคำว่า Red Bull อักษรจีนคำว่า 紅牛 ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค129667 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากัน มีรูปวงกลมพื้นโปร่งและมีอักษรโรมันคำว่า Red Bull อักษรจีนคำว่า 红牛 ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค79107 ทะเบียนเลขที่ ค126137 ทะเบียนเลขที่ ค160687 เป็นอักษรโรมันคำว่า Red Bull แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค121760 เป็นอักษรโรมันคำว่า Red Bull Sport แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค153415 ทะเบียนเลขที่ ค140520 ทะเบียนเลขที่ ค144533 ทะเบียนเลขที่ ค144534 ทะเบียนเลขที่ ค144535 ทะเบียนเลขที่ ค143488 ทะเบียนเลขที่ ค149616 ทะเบียนเลขที่ ค145056 ทะเบียนเลขที่ ค144536 ทะเบียนเลขที่ ค141528 ทะเบียนเลขที่ ค139549 ทะเบียนเลขที่ ค140521 ทะเบียนเลขที่ ค153414 ทะเบียนเลขที่ ค141530 ทะเบียนเลขที่ ค94839 ทะเบียนเลขที่ ค141529 ทะเบียนเลขที่ ค139548 ทะเบียนเลขที่ ค139547 ทะเบียนเลขที่ ค141818 ทะเบียนเลขที่ ค141817 ทะเบียนเลขที่ ค95102 ทะเบียนเลขที่ ค141345 ทะเบียนเลขที่ ค79106 ทะเบียนเลขที่ ค126136 ทะเบียนเลขที่ ค134360 ทะเบียนเลขที่ ค138783 ทะเบียนเลขที่ ค138781 ทะเบียนเลขที่ ค134359 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันและมีรูปวงกลมพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค148411 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากัน มีรูปวงกลมพื้นโปร่ง และมีอักษรไทยคำว่า กระทิงแดง ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค332669 เป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวในลักษณะกระโดดไปทางซ้ายและมีอักษรไทยคำว่า กระทิงแดง ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค100131 ทะเบียนเลขที่ ค100127 ทะเบียนเลขที่ ค145256 ทะเบียนเลขที่ ค144329 ทะเบียนเลขที่ ค79108 เป็นอักษรไทยคำว่า กระทิงแดง แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค332668 เป็นรูปกระทิงหนึ่งตัวในลักษณะกระโดดไปทางซ้ายและมีอักษรไทยคำว่า กระทิงดำ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค366179 เป็นอักษรไทยคำว่า กระทิงดำ แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค366180 เป็นอักษรไทยคำว่า

/กระทิงขาว

กระทิงขาว แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค378372 เป็นอักษรไทยคำว่า กระทิงเขียว แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค366178 เป็นอักษรไทยคำว่า กระทิงเงิน แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค76282 เป็นอักษรไทยคำว่า กระทิงเปลี่ยว แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค133349 ทะเบียนเลขที่ ค183590 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากัน มีรูปวงกลมพื้นโปร่ง มีอักษรไทยคำว่า กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า และมีอักษรโรมันคำว่า Red Bull โดยทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปกรอบใบฉลาก และทะเบียนเลขที่ ค54359 (คำขอเลขที่ 301993) เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากัน มีรูปวงกลมพื้นโปร่ง มีอักษรไทยคำว่า กระทิงแดง และมีอักษรโรมันคำว่า KRATINGDAENG Red Bull โดยทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปกรอบใบฉลากประกอบอยู่ด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ชี้แจงถึงรูปสัตว์มีเขาและองค์ประกอบอื่นๆ ของเครื่องหมายที่นำมาประกอบเป็นเครื่องหมายของตนแล้ว ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์รูปสัตว์มีเขาในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟลายบลู ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เรียกขานได้ว่า เรดบูล เรดบูลสปอร์ต กระทิงแดง กระทิงดำ กระทิงขาว กระทิงเขียว กระทิงเงิน กระทิงเปลี่ยว หรือ กระทิงคู่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ดงั้นน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 48/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า TANGO WAFFLE CRUNCHOX (คำขอเลขที่ 170123726)

ฮาร์ดวูด พีทีอี แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า TANGO WAFFLE CRUNCHOX เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มที่มีกาแฟเป็นส่วนผสมหลัก กาแฟผสมสำเร็จรูป ชา เครื่องดื่มที่มีชาเป็นส่วนผสมหลัก ชาสำเร็จรูป เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของช็อคโกแลต เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโกโก้ ช็อคโกแลต ช็อคโกแลตชนิดแท่ง ขนมลูกกวาด ลูกกวาดที่เป็นอาหาร ขนมหวานคาราเมล น้ำผึ้ง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมบิสกิต ขนมปังบิสกิต ทำจากข้าวมอลท์ แครกเกอร์ ขนมทำจากแป้ง ขนมขบเคี้ยวที่ทำจากธัญพืช อาหารทำจากข้าว เวเฟอร์ เวเฟอร์ชนิดแท่ง ขนมวาฟเฟิล ขนมปัง บะหมี่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้น ธัญพืชที่ผ่านขบวนการกรรมวิธีแล้ว ซอส ขนมพุดดิ้ง ผงปรุงกลิ่นและรสอาหาร ยกเว้น หัวน้ำมันหอมระเหย เค้กชนิดกรอบ ขนมหวานเคลือบน้ำตาล (confectionery) ไอศกรีม มัสตาร์ด ขนมแท่งทำจากธัญพืช แป้งทำจากข้าว แครกเกอร์รสเค็ม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170123726

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 52 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

ต่อมา จีซีไอเอช เทรดมาร์คส ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

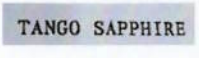
ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

/นายทะเบียน

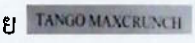
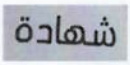
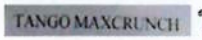
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน TANGO WAFFLE CRUNCHOX ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า TANGO WAFFLE CRUNCHOX และเรียกขานได้ว่า แทงโก้วาฟเฟิลครันช์ชอกซ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนทั้งสี่คำขอ คือ เครื่องหมาย TANGO THINS ทะเบียนเลขที่ ค144913 เป็นอักษรโรมันคำว่า TANGO THINS และเรียกขานได้ว่า แท้งโก้ ธินส์ เครื่องหมาย TANGO MAXCRUNCH ทะเบียนเลขที่ ค194060 เป็นอักษรโรมันคำว่า TANGO MAXCRUNCH และเรียกขานได้ว่า แทงโก้แม็กซ์ครั้นช์ เครื่องหมาย Tango ทะเบียนเลขที่ ค388088 เป็นอักษรโรมันคำว่า TANGO และมีรูปเพชรประกอบอยู่ด้วย และเรียกขาน แทงโก้ เครื่องหมาย Tango เป็นอักษรโรมันคำว่า TANGO และมีรูปเพชรประกอบอยู่ด้วยทั้งหมดอยู่ภายในวงกลม และเรียกขานได้ว่า แทงโก้ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น เห็นว่าไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170123726 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า TANGO WAFFLE CRUNCHOX กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า TANGO THINS ทะเบียนเลขที่ ค144913 (คำขอเลขที่ 442852) คำว่า TANGO MAXCRUNCH ทะเบียนเลขที่ ค194060 (คำขอเลขที่

512580) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค388088 (คำขอเลขที่ 746535) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171103957 (คำขอเลขที่ 938068) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า TANGO เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 4 เครื่องหมายก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า WAFFLE CRUNCHOX ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค144913 ยังมีคำว่า THINS และรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมมนประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค194060 ยังมีคำว่า MAXCRUNCH ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค388088 ยังมีรูปเพชรประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ 171103957 ยังมีรูปเพชร รูปวงรีเส้นทึบและคำว่า It take two to eat... ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แทงโก วาฟเฟิล ครันช์ชอกซ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค144913 เรียกขานได้ว่า แทงโก้ ธินส์ ทะเบียนเลขที่ ค194060 เรียกขานได้ว่า แทงโก้ แม็กซ์ครั้นช์ ทะเบียนเลขที่ ค388088 เรียกขานได้ว่า แทงโก และทะเบียนเลขที่ 171103957 เรียกขานได้ว่า แทงโก อิท เทคส ทู ทู อีท นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาสัญญา TRADEMARK SERVICE AGREEMENT ระหว่าง GCIH TRADEMARKS LIMITED กับ NETWORK FOOD INDUSTRIES SDN.BHD. ลงวันที่ 26 มกราคม 2549 สำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย และรายชื่อประเทศที่มีการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศต่างๆ ที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย  กับจำพวกที่ 30 ในสาธารณรัฐจีน เมื่อปี พ.ศ. 2548 เครื่องหมาย กับจำพวกที่ 30 ในสาธารณรัฐจีน เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2552 เครื่องหมาย กับจำพวกที่ 30 ในราชอาณาจักรบาห์เรน เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในรัฐกาตาร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552

/ใน

ในสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อปี พ.ศ.2550 เครื่องหมาย กับจำพวกที่ 30 ในราชอาณาจักรบาห์เรน เมื่อปี พ.ศ. 2559 เนอการาบรูไนดารุซซาลาม เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในประเทศมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ.2553 ในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2553 เครื่องหมาย  กับจำพวกที่ 30 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2546 เครื่องหมาย กับจำพวกที่ 30 ในเนอการาบรูไนดารุซซาลาม เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในประเทศมาเลเซีย กับจำพวกที่ 29, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในสาธารณรัฐมอริเชียส เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในรัฐสุลต่านโอมาน เมื่อปี พ.ศ.2554 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2534 เครื่องหมาย กับจำพวกที่ 30 ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544 เครื่องหมาย กับจำพวกที่ 30 ในสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2541 เครื่องหมาย กับจำพวกที่ 30 ในประเทศมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ.2547 เครื่องหมาย  กับจำพวกที่ 30 ในรัฐสุลต่านโอมาน เมื่อปี พ.ศ. 2550 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.networkfoods.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายโปสเตอร์แสดงการโฆษณาและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย สำเนาภาพถ่ายชั้นวางสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 สำเนาแสดงตารางค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2560 สำเนาใบแจ้งหนี้แสดงการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) Network Foods Industries Sdn Bhd. กับลูกค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 และในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://iprice.my/tango/ แสดงการโฆษณาและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ปี พ.ศ. 2563 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.networkfoods.com/ แสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมาย นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ.2558 และ 2563 สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558-2561 เท่านั้น ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมาย

ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และหลักฐานที่ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนประเด็นคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ยืนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 49/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 170115421)

บริษัท โคโค แรบบิท จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170115421

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 6 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า

ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า COCO ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า **COCO** **COCO NOIR** ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมัน

/คำว่า RABBIT

คำว่า RABBIT และรูปกระต่าย ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีอักษรโรมันคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า โคโค แรบบิท ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค106908 และทะเบียนเลขที่ ค106909 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ทะเบียนเลขที่ ค390869 เรียกขานได้ว่า โคโค่ นัวร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายดการค้า คำขอเลขที่ 170115421 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **COCO** ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า **COCO** ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) ทะเบียนเลขที่ ค106908 (คำขอเลขที่ 404693) ทะเบียนเลขที่ ค106909 (คำขอเลขที่ 404694) และคำว่า **COCO NOIR** ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **COCO** ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) ทะเบียนเลขที่ ค106908 (คำขอเลขที่ 404693) ทะเบียนเลขที่ ค106909 (คำขอเลขที่ 404694) และคำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า COCO มีขนาดใหญ่สามารถใช้เป็นที่จดจำของสาธารณชนได้ จึงถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า Rabbit และรูปหัวกระต่าย ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค390869 จะมีคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า COCO ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า โคโค แรบบิท หรือ โคโค ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค106908 ทะเบียนเลขที่ ค106909 เรียกขานได้ว่า โคโค ทะเบียนเลขที่ ค390869 อาจเรียกขานได้ว่า โกโก้ นัวร์ หรือ โคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้าและผิวกาย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า หัวน้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว เครื่องสำอางดับกลิ่นเหงื่อ แชมพูสระผม ครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เยลและสเปรย์

/สำหรับ

สำหรับใช้จัดแต่งทรงผม ยาดัดผมและยาเปลี่ยนสีผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับ ใช้ในการโกนหนวด โลชั่นสำหรับใช้ก่อนและหลัง โกนหนวด แป้งฝุ่นหอม เครื่องสำอางทารองพื้น เครื่องสำอาง ใช้กับตา เครื่องสำอางใช้กับริมฝีปาก เครื่องสำอางใช้กับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม น้ำนม โลชั่นและเยลสำหรับใช้ทาให้ผิวเป็นสีแทน น้ำหอม ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางใช้ทาและ ถนอมผิว เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมหนังศีรษะ เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผม เครื่องสำอางใช้ทาและ ถนอมเล็บ สบู่ น้ำหอม โคโลญ น้ำหอมโอเดอทอยเล็ต หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางทารองพื้น มอยส์เจอไรเซอร์ทาผิวที่ให้สี เครื่องสำอางทารองพื้นก่อนแต่งหน้า แป้งชนิดอัดแข็งและเป็นฝุ่นใช้ทาหน้า เครื่องสำอางปรับโทนสีผิวเป็นสีบรอนซ์ เครื่องสำอางทาปกปิดริ้วรอย อายแชโดว์ อายไลเนอร์ ดินสอเขียนคิ้ว ยาทาเล็บ โลชั่นทาผิว ครีมทาผิว โลชั่นทาผิวกาย ครีมทาผิวกาย เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว แป้งฝุ่นหอม น้ำมันใช้ผสมน้ำอาบ เจลอาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เจลอาบน้ำฝักบัว สเปรย์ฉีดพรม ผิวกาย สเปรย์ฉีดพรมผม เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค106898 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า สร้อยคอ, แหวน, ตุ้มหู, สร้อยข้อมือ/กำไล และปิ่นหรือเข็มกลัดประดับซึ่งทั้งหมดทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำเทียมโลหะมีค่า ทองคำ เงิน ทะเบียนเลขที่ ค106908 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทาง และทะเบียนเลขที่ ค106909 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า (ที่ไม่ใช่รองเท้ากีฬา) เสื้อกระโปรงชุด สูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อ (ที่ไม่ใช่เสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) เสื้อชั้นใน หมวก ผ้าพันคอ แล้วเห็นว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าพจนานุกรม WEBSTER"S BIOGRAPHICAL DICTIONARY แสดงการค้นหาคำว่า CHANEL สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า Chanel และคำว่า Coco Chanel สำเนาเอกสารแสดงการจัดอันดับเครื่องสำอาง โดย Women's Wear Daily (WWD) ซึ่งเครื่องหมายคำว่า Chanel อยู่อันดับที่ 14 สำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดนิติบุคคลของบริษัท ชาเนล

/(ประเทศไทย)

(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตัวอย่างใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 สำเนาตารางสรุปข้อมูลอินวอยส์ในปี พ.ศ.2548-2549 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงคำอธิบายของคำว่า Coco Mademoiselle สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติของ [redacted] สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 สำเนาเอกสารแสดงประวัติของ [redacted] ผู้ก่อตั้งบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.chanel.com ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงประวัติของโคโค ชาแนล เครื่องหมายคำว่า COCO และเครื่องหมายคำว่า CHANEL ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCO ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2516 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2533 จำพวกที่ 25 พ.ศ.2516 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 1-28, 34-42 เมื่อปี พ.ศ. 2530 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2527 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2542 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2524 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2511 และจำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2537 เครื่องหมายคำว่า CHANEL ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นนั้น ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ระบุว่า “นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ “CoCo Chanel” ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง “[redacted]” นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer) ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1928 โดยชื่อตัวว่า “[redacted]” และชื่อสกุลว่า “[redacted]” ดังกล่าว ต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538” ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า **COCO** และคำว่า COCO ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ.2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่าย

สินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งหากมีการนำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2527 แต่ผู้ขอจดทะเบียนเพิ่งมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยมาแล้วถึง 33 ปี ย่อมเป็นไปได้ว่าสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางหรือเครื่องแต่งกายในประเทศไทยเริ่มรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แล้ว เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนสาธารณชนจะนึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของ

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียนเกี่ยวข้องกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 .ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร หรือผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาลอกเลียนดัดแปลงมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 50/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 170126323)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ การโฆษณาและธุรกิจ ตัวแทนโฆษณา บริการค้าปลีกกระเป๋า บริการค้าปลีกเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย บริการจัดจำหน่ายเครื่องหนัง บริการค้าปลีกรองเท้า บริการจัดจำหน่ายของที่ระลึก บริการจัดจำหน่ายเครื่องประดับ บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170126323

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 28 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ต่อมา เอบีซี-มาร์ท, อิ้งค์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2562

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมาย มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน ABC และคำว่า MART เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายบริการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย ABC-MART คำขอเลขที่ 170121930 แตกต่างเพียงอักษรโรมัน ABC และคำว่า MART ในเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะประดิษฐ์เป็นลวดลายกิ่งไผ่ ซึ่งเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า เอบีซีมาร์ท เช่นเดียวกัน นับว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อนำไปใช้กับบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นสำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า ABC MART ของผู้คัดค้านในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีจดทะเบียนสำหรับจำพวก 18 และจำพวก 35 ไว้ตั้งแต่ปี 2545 ประเทศญี่ปุ่นจดทะเบียนสำหรับจำพวก 18 และจำพวก 35 ไว้ตั้งแต่ปี 2546 และประเทศมาเลเซียจดทะเบียนสำหรับจำพวก 35 ไว้ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้น สำเนาเอกสารบทความเกี่ยวกับบริการของผู้คัดค้านทางเว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.marumura.com /abc-mart www.lifeweekend.com/2016/04/abc-mart-outlet-grandberrymall-japan ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี 2557 เห็นว่าผู้คัดค้านเริ่มจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2545 และมีการใช้โฆษณา หรือเผยแพร่บริการภายใต้เครื่องหมายบริการของตนตั้งแต่ปี 2557 ก่อนผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอนี้ในประเทศไทยอย่างน้อย 15 ปี ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนโต้แย้งแต่เพียงว่าตนได้คิดประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมาเอง โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีการใช้เครื่องหมายนี้มาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด นอกจากนั้นผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านประกอบธุรกิจอยู่ในวงการหรือสาขาเดียวกันเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงน่าเชื่อว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมาก่อนและได้นำมาดัดแปลงเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตนโดยเจตนาไม่สุจริต ผู้คัดค้านจึงมีสิทธิในเครื่องหมายบริการนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 170126323 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า กับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า ABC-MART (คำขอเลขที่ 170121930) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เพราะเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีอักษรโรมันคำว่า ABC และคำว่า MART ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน แม้ลักษณะการประดิษฐ์ตัวอักษรจะมีลักษณะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็เป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะจัดวางตัวอักษรอยู่ภายในรูปวงกลม ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนจะมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายต่างเป็นอักษร A B C และคำว่า MART ที่สาธารณชนใช้เป็นที่จดจำและเรียกขานเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน รูปลักษณะเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า เอบีซี มาร์ท เช่นเดียวกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกเดียวกัน และรายการบริการเป็นบริการเกี่ยวกับธุรกิจร้านค้าในลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาเอกสารแสดงภาพรวมของบริษัทผู้คัดค้าน สำเนาบทความหัวข้อ “ส่งตรงจากชิบุย่า ABC- MART GRAND STAGE สาขาชิบุย่า” ที่มีการกล่าวถึงบริการของผู้คัดค้าน เมื่อปี 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://japantourlist.com แสดงบทความหัวข้อ “ร้านที่เปรียบเสมือนคลังรองเท้าสารพัดยี่ห้อที่ราคาไม่แพง ABC Mart!!” ที่มีการกล่าวถึงบริการของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงบริการของผู้คัดค้านเมื่อปี พ.ศ.2557 - 2561 สำเนาเอกสารแสดงการรีวิวบริการภายใต้เครื่องหมาย ABC MART ของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารแสดงโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ที่มีการกล่าวถึงบริการภายใต้เครื่องหมาย ABC MART ของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ในสาธารณรัฐจีนที่มีการกล่าวถึงบริการภายใต้เครื่องหมาย ABC-MART เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมาย ABC-MART ในต่างประเทศ สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย ABC MART 에이비씨 마트 ในสาธารณรัฐเกาหลี กับจำพวกที่ 27 เมื่อปี พ.ศ. 2540 เครื่องหมาย ABC-MART ในสาธารณรัฐเกาหลี กับจำพวกที่ 18, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2545 กับจำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ.2551 ในประเทศญี่ปุ่น กับจำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2551 กับจำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในประเทศมาเลเซีย กับจำพวกที่ 18, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2551 กับจำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กับจำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ กับจำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในเครือรัฐออสเตรเลีย กับจำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในราชอาณาจักรกัมพูชา กับจำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2553

/ใน

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับจำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2554 กับจำพวกที่ 25 ปี พ.ศ. 2556 กับจำพวกที่ 35 ปี พ.ศ. 2557 ในสหรัฐอเมริกา กับจำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในประเทศนิวซีแลนด์ กับจำพวกที่ 18, 25, 35, 36 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมาย ABC MART ในสาธารณรัฐเกาหลี กับจำพวก 25 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมาย ABC-MART Nuovo ในสาธารณรัฐเกาหลี กับจำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมาย ABC-MART www.abc-mart.com ในประเทศญี่ปุ่น กับจำพวกที่ 18,25,35 เมื่อปี พ.ศ. 2546 กับจำพวกที่ 25,39,41,43,44,45 เมื่อปี พ.ศ. 2548 เครื่องหมาย ABC MART ในประเทศญี่ปุ่น กับจำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2547 เครื่องหมาย ABC MART ในประเทศญี่ปุ่น กับจำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมาย ABC-MART SPORTS PLAZA ในประเทศญี่ปุ่น กับจำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2556 เครื่องหมาย ABC-MART SPORTS ในประเทศญี่ปุ่น กับจำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2561 นั้น หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมาย ABC-MART ในสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ปี 2545 และมีการใช้ การโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรายนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2560 เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ซึ่งอยู่ในวงการเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและรองเท้า และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้คัดค้าน จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน คำว่า ABC-MART มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมาใช้กับบริการของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน และมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 51/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า COCO CANAL

(คำขอเลขที่ 180112818)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

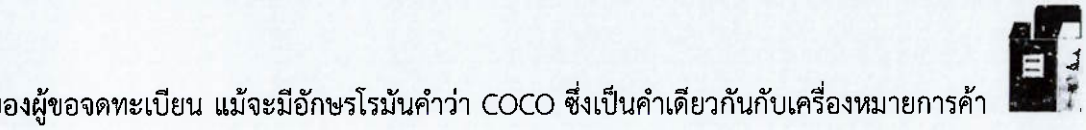
COCO CANAL เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิวพรรณ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180112818

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 19 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า COCO ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า COCO COCO NOIR ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 4 คำขอก็ตาม แต่อักษรโรมันคำว่า COCO นับเป็นคำเล็งถึงลักษณะของสินค้า ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาปฏิเสธการขอถือสิทธิ์ในคำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวไว้แล้ว นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า CANAL และอักษร C วางอยู่ในรูปมะพร้าวประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค13077 ยังมีอักษรโรมันคำว่า CHANEL ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค12202 ค106898 เป็นอักษรโรมันคำว่า COCO เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีอักษรโรมันคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วอีก 5 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค141608 ค38200 ค94920 เป็นอักษรโรมันคำว่า CHANEL เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เป็นรูปอักษร C สองตัวประดิษฐ์ไขว้กัน รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ซี โคโค่ คะแนล หรือ โคโค่ คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค12202 ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ทะเบียนเลขที่ ค390869 เรียกขานได้ว่า โคโค่ นัวร์ ทะเบียนเลขที่ ค141608 ค38200 ค94920 เรียกขานได้ว่า ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เรียกขานได้ว่า ซีซี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180112818 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค141608 (คำขอเลขที่ 447679) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 4 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค141608 (คำขอเลขที่ 447679) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และทะเบียนเลขที่ ค13077 จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า COCO เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CANAL เป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยตัวอักษรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค13077 คำว่า CHENAL แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปมะพร้าวพื้นทึบภายในมีอักษร C พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค13077 จะมีรูปกล่องฉลากประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า COCO ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน อาจเรียกขานได้ว่า

ซี โคโค คะแนล หรือโคโค คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค ทะเบียนเลขที่ ค390869 อาจเรียกขานได้ว่า โกโก้ นัวร์ หรือโคโค ทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค ชาแนล หรือโคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิวพรรณ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า หัวน้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว เครื่องสำอางดับกลิ่นเหงื่อ แชมพูสระผม ครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เยลและสเปรย์สำหรับใช้จัดแต่งทรงผม ยาดัดผมและยาเปลี่ยนสีผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับใช้ในการโกนหนวด โลชั่นสำหรับใช้ก่อนและหลังโกนหนวด แป้งฝุ่นหอม เครื่องสำอางทารองพื้น เครื่องสำอางใช้กับตา เครื่องสำอางใช้กับริมฝีปาก เครื่องสำอางใช้กับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีมน้ำนม โลชั่นและเยลสำหรับใช้ทาให้ผิว เป็นสีแทน น้ำหอม ทะเบียนเลขที่ ค106898 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า สร้อยคอ, แหวน, ตุ้มหู, สร้อยข้อมือ/กำไล และปิ่นหรือเข็มกลัดประดับ ซึ่งทั้งหมดทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำเทียมโลหะมีค่า ทองคำ เงิน ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผิว เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมหนังศีรษะ เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผม เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมเล็บ สบู่ น้ำหอม โคโลญ น้ำหอมโอเดอทอยเล็ต หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางทารองพื้น มอยส์เจอไรเซอร์ทาผิวที่ให้สี เครื่องสำอางทารองพื้นก่อนแต่งหน้า แป้งชนิดอัดแข็งและเป็นฝุ่นใช้ทาหน้า เครื่องสำอางปรับโทนสีผิวเป็นสีบรอนซ์ เครื่องสำอางทาปกปิดริ้วรอย อายแชโดว์ อายไลเนอร์ ดินสอเขียนคิ้ว ยาทาเล็บ โลชั่นทาผิว ครีมทาผิว โลชั่นทาผิวกาย ครีมทาผิวกาย เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว แป้งฝุ่นหอม น้ำมันใช้ผสมน้ำอาบ เจลอาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เจลอาบน้ำฝักบัว สเปรย์ฉีดพรมผิวกาย สเปรย์ฉีดพรมผม เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ทะเบียนเลขที่ ค13077 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม ยาดับกลิ่นตัว ยาระงับกลิ่นเหงื่อ แชมพูและครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เจล สเปรย์สำหรับจัดแต่งทรงผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับการโกน น้ำยาทาก่อนและหลังโกนหนวด แป้งหอม เครื่องสำอาง รองพื้น เครื่องสำอางสำหรับตา เครื่องสำอางสำหรับริมฝีปาก เครื่องสำอางสำหรับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม โลชั่นและเจลทากันแดด น้ำหอมชนิดเจือจาง ซึ่งเมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน และรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ

/สินค้า

สินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางที่ใช้ในการเสริมเติมแต่งใบหน้าและร่างกาย ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มแฟชั่น จึงอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่เป็นเครื่องสำอางและเครื่องประดับ ซึ่งถือเป็นสินค้าประเภทแฟชั่นเช่นเดียวกัน และมีผู้บริโภคสินค้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงเชื่อได้ว่าหากไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด หรือไม่ได้นำเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน หรือใช้แต่เพียงเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยไม่ได้สังเกตลักษณะของเครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้ว ก็มีโอกาสที่จะสับสนในการเลือกสินค้า หรือแยกแยะความเป็นเจ้าของสินค้าได้ รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติเกี่ยวกับ Coco Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย COCO CHANEL ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 6, 14, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 4, 5, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCOON ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในยูเครน จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2552 เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2552 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.paksiree.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL และรูป เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON เมื่อปี พ.ศ. 2562 โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า CHANEL คำว่า COCO COCOON รูป (ไม่ปรากฏวันที่โฆษณา) สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON คำว่า CHANEL คำว่า COCOON รูป เมื่อปี

/พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.chanel.com เว็บไซต์ http://coco-cocoon.chanel.com/ เว็บไซต์ http://mag.udn.com เว็บไซต์ http://tw.nextmedia.com เว็บไซต์ http://blog.carvenus.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON รูป คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2552-2553 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านและป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON คำว่า CHANEL รูปและคำว่า สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ. 2552 (ไม่ปรากฏว่าจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.scmp.com เว็บไซต์ www.smartshanghai.com แสดงบทความที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงคลิปที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาการเปิดร้าน COCO CAFÉ เมื่อปี พ.ศ. 2560 นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และได้จดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า COCO ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง และเครื่องประดับ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2561 เมื่อผู้ขอจดทะเบียนซึ่งอยู่ในวงการเกี่ยวกับเครื่องสำอางและมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ส่วนประเด็น

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ในประเด็นที่ 1 ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ระบุว่า “นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ “CoCo Chanel” ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง “[redacted]” นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer) ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1928 โดยชื่อตัวว่า “[redacted]” และชื่อสกุลว่า “[redacted]” ดังกล่าว ต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538” ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 – 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทย

/เป็นอย่างดี

เป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เห็นว่า เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งหากมีการนำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2527 แต่ผู้ขอจดทะเบียนเพิ่งมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยมาแล้วถึง 34 ปี ย่อมเป็นไปได้ว่าสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางหรือเครื่องประดับในประเทศไทยเริ่มรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แล้ว เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนสาธารณชนจะนึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และสับสนหลงผิดได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียนเกี่ยวข้องกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ประเด็นที่ 4

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า COCO และรูปมะพร้าวเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า COCO แปลว่า ต้นมะพร้าว ลูกมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้าครีมบำรุงผิวพรรณ ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนรูปมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนยังไม่นับว่าเป็นภาพที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 52/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า COCO CANAL

(คำขอเลขที่ 180112819)

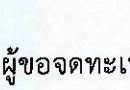
[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า COCO CANAL เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า ชุดสร้อยคอ, แหวน, กำไลข้อมือ และ ต่างหูเพชร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180112819

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า COCO ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 2 คำขอ ก็ตาม แต่อักษรโรมันคำว่า COCO นับเป็นคำเล็งถึงลักษณะของสินค้า ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาปฏิเสธการขอถือสิทธิ์ในคำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวไว้แล้ว นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า CANAL และอักษร C วางอยู่ในรูปมะพร้าวประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค13077 ยังมีอักษรโรมันคำว่า CHANEL ประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ ค106898 เป็นอักษรโรมันคำว่า COCO เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วอีก 4 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค38200 ค94920 เป็นอักษรโรมันคำว่า CHANEL เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เป็นรูปอักษร C สองตัวประดิษฐ์ไขว้กัน รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ซี โคโค่ คะแนล หรือ โคโค่ คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค่ทะเบียนเลขที่ ค38200 ค94920 เรียกขานได้ว่า ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เรียกขานได้ว่า ซีซี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180112819 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 4 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 หรือไม่นั้น

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 404692) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค106898 จำนวน 1 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า COCO เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค106898 แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า CANAL และรูปมะพร้าวพื้นทึบภายในมีอักษร C พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า COCO ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน อาจเรียกขานได้ว่า ซี โคโค คะแนล หรือโคโค คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติเกี่ยวกับ Coco Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย COCO CHANEL ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 6, 14, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 4, 5, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCOON ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในยูเครน จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2552 เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2552 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ

/สำเนา

สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.paksiree.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL และรูป เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON เมื่อปี พ.ศ. 2562 โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า CHANEL คำว่า COCO COCOON รูป (ไม่ปรากฏวันที่โฆษณา) สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON คำว่า CHANEL คำว่า COCOON รูป เมื่อปี พ.ศ. 2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.chanel.com เว็บไซต์ http://coco-cocoon.chanel.com/ เว็บไซต์ http://mag.udn.com เว็บไซต์ http://tw.nextmedia.com เว็บไซต์ http://blog.carvenus.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON รูป คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2552-2553 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านและป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON คำว่า CHANEL รูปและคำว่า สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ. 2552 (ไม่ปรากฏว่าจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.scmp.com เว็บไซต์ www.smartshanghai.com แสดงบทความที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงคลิปที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาการเปิดร้าน COCO CAFÉ เมื่อปี พ.ศ. 2560 นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และได้จดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า COCO ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง และเครื่องประดับ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2561 เมื่อผู้ขอจดทะเบียนซึ่งอยู่ในวงการเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็น

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ในประเด็นที่ 1 ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ระบุว่า “นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ “CoCo Chanel” ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง “[redacted]” นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer) ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1928 โดยชื่อตัวว่า “[redacted]” และชื่อสกุลว่า “[redacted]” ดังกล่าว ต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538” ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 – 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ

/อย่างแพร่หลาย

อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า **COCO** และคำว่า COCO ที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งหากมีการนำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2527 แต่ผู้ขอจดทะเบียนเพิ่งมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยมาแล้วถึง 34 ปี ย่อมเป็นไปได้ว่าสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางหรือเครื่องประดับในประเทศไทยเริ่มรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แล้ว เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนสาธารณชนจะนึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียนเกี่ยวข้องกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า COCO และรูปมะพร้าวเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Oxford River Books /English

English-Thai Dictionary คำว่า COCO แปลว่า ต้นมะพร้าว ลูกมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า ชุดสร้อยคอ, แหวน, กำไลข้อมือ และ ต่างหูเพชร ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนรูปมะพร้าวเมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ยังไม่นับว่าเป็นภาพที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 53/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 160101523)

บริษัท ซีซีแอล เบฟเวอเรจ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า สิ่งที่สกัดจากชา ใบชา เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160101523

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 12 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ต่อมา อาร์ ทไวนิ่ง แอนดี คัมปะนี ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศอังกฤษ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยอักษรโรมัน T W I และ N เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า **TWININGS** ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค110085 และ ทะเบียนเลขที่ 191119164 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำอักษรโรมันมีสองพยางค์ คือ คำว่า TWINS ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นคำอักษรโรมันมีสามพยางค์ คือ คำว่า TWININGS นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรไทยคำว่า ทวินส์ และมีรูปผู้หญิงสองคนประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ทวินส์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า ทไวนิ่งส์ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ส่วนหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง.ได้แก่ สำเนาเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า TWININGS ในประเทศไทย สำเนาตารางแสดงรายละเอียดการจดทะเบียนและสำเนาเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า TWININGS ในต่างประเทศทั่วโลก สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงเกี่ยวกับประวัติบริษัทของผู้คัดค้านและสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า TWININGS ของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารหลักฐานใบส่งสินค้าเกี่ยวกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า TWININGS ในประเทศไทย สำเนาใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีที่บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า TWININGS ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น สำเนาภาพถ่ายตัวอย่างกล่องบรรจุสินค้าและรายละเอียดสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า TWININGS ของผู้คัดค้าน สำเนาตารางสรุปยอดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า TWININGS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 เห็นว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160101523 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

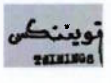
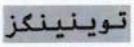
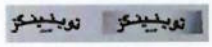
ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **TWININGS** ทะเบียนเลขที่ ค110085 (คำขอเลขที่ 409203) คำว่า **TWININGS** ทะเบียนเลขที่ 191119164 (คำขอเลขที่ 170132164) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า TWIN เป็นคำพยางค์แรกเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปผู้หญิงในลักษณะท่าทางกำลังดื่มชา หันหน้าเข้าหาผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ถือใบชาโดยมีตะกร้าใส่ใบชาอยู่ด้านหลัง ทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในวงกลมที่มีเส้นรอบวงซ้อนกันจำนวนสองวง โดยเส้นรอบวงเส้นนอกมีลักษณะหนากว่าเส้นรอบวงเส้นใน และมีการจัดวางริบบิ้นที่ภายในบรรจุข้อความว่า TWINS TEA วางทับวงกลมและใต้ภาพดังกล่าวยังมีคำว่า ชาผง ตราทวินส์ ประกอบอยู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค110085 และทะเบียนเลขที่ 191119164 เป็นคำว่า TWININGS ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 8 ตัว ได้แก่ T W I N I N G และ S แต่เพียงอย่างเดียว ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้เปรียบเทียบตัวอักษรโรมันระหว่างเครื่องหมายผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็น

/ความแตกต่าง

ความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ทวินส์ ที ชาผง ตราทวินส์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค110085 และทะเบียนเลขที่ 191119164 เรียกขานได้ว่า ทไวนิ่งส์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ประกอบกับเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างเป็นคำที่มีความหมายและคำแปล โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า TWINS แปลได้ว่า ฝาแฝด เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แปลได้ว่า การร้อยหรือการพัน ซึ่งเมื่อสาธารณชนพบเห็นเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายได้ ดังนั้น จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า TWININGS ทะเบียนเลขที่ บ65845 (คำขอเลขที่ 852593) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายบริการดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงไว้ในคำอุทธรณ์

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า TWININGS ทะเบียนเลขที่ บ65845 (คำขอเลขที่ 852593) จำพวกที่ 43 เครื่องหมายคำว่า TWININGS ทะเบียนเลขที่ 191119164 (คำขอเลขที่ 170132164) จำพวกที่ 30 สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายคำว่า TWININGS ทะเบียนเลขที่ ค110085 (คำขอเลขที่ 409203) จำพวกที่ 30 คำว่า TWININGS ทะเบียนเลขที่ 83049 (คำขอเลขที่ 111273) จำพวกที่ 42 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านในประเทศต่างๆ สำเนาเอกสารแสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และสินค้าภายใต้เครื่องหมาย TWININGS และ TWININGS OF LONDON สำเนาใบส่งสินค้าชาทไวนิงส์ ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี แสดงการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560-2562 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า TWININGS ในราชรัฐอันดอร์รา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสากลตามพิธีสารกรุงมาดริด ในอรูบา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในประเทศบาร์เบโดส จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐเบเนลักซ์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ประเทศเบลีซ จำพวกที่ 30 เมื่อปี

พ.ศ. 2557 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2492 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ใน IEPI จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 5, 21, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2489 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2532 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในรัฐคูเวต ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2518 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2528 ใน WIPO จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐอิรัก จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2501 เครื่องหมายคำว่า **TWININGS** ในราชอาณาจักรบาห์เรน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ 2558 จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในเครือรัฐดอมินีกา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐเฮติ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 5, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (มาเก๊า) จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2531 ในสาธารณรัฐมอริเชียส จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 22 เมื่อปี พ.ศ. 2512 เครื่องหมายคำว่า **TWININGS** ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 29, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2515 เครื่องหมายคำว่า TWININGS OF LONDON ในแคนาดา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า TWININGS SOFT TEA ในสาธารณรัฐเบเนลักซ์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2552 เครื่องหมายคำว่า ในแคนาดา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐอิรัก จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2501 เครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2549 เครื่องหมายคำว่า ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2556 สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **TWININGS** ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2509 ในราชอาณาจักรโมร็อกโก จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2539 เครื่องหมายคำว่า **TWININGS** ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐมาลาวี จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2489 ในแคนาดา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2489 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2501 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2504 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สากลตามพิธีสารกรุงมาดริด จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2518 ในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2518 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ใน EUIPO จำพวกที่ 5, 21, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 21, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในมองโกเลีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2490 ในไอซ์แลนด์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2491 เครื่องหมายคำว่า **TWININGS** ในราชอาณาจักรบาห์เรน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2503 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายคำว่า **TWININGS** ในราชอาณาจักรโมร็อกโก จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2540 สำเนาใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี แสดงการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2552-2553 พ.ศ. 2555 - 2557 พ.ศ. 2561 – 2563 สำเนาใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีแสดงการจำหน่ายสินค้า TWININGS ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2562 สำเนาภาพถ่ายกล่องบรรจุสินค้าภายใต้เครื่องหมาย TWININGS สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าชา เมื่อปี พ.ศ. 2557-2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.twinings.co.uk/ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.jobthai.com แสดงรายละเอียดที่อยู่บริษัท AB Food & Beverages Thailand Ltd. สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านที่จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย TWININGS สำเนาภาพถ่ายชั้นวางจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย TWININGS OF LONDON ในประเทศไทย ตามร้าน TOP สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลชิดลม สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต สาขาเซ็นทรัลบางนา สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ สาขาเซ็นทรัลพัทยา สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย TWININGS OF LONDON ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2558 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Facebook เมื่อปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 – 2563 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Instagram เมื่อปี พ.ศ. 2562-2563 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Youtube เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย TWININGS ผ่านตามนิตยสารต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2558-2562 สำเนาตารางแสดงรายชื่อตัวแทนที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย TWININGS ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561-2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ที่ออกให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 - 2563 นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติของบริษัท การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ สำเนาใบส่งสินค้าในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2561 และสำเนาใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีในประเทศไทยเมื่อปี 2557 และ 2562 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเมื่อปี 2552, 2554, 2556-2563 เท่านั้น ส่วนหลักฐานใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีในประเทศไทยเมื่อปี 2552-2553, 2555-2557, 2561-2563 และในต่างประเทศเมื่อปี 2548, 2552, 2558, 2560-2562 ไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้า

/ตามที่

ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายตั้งแต่ปี 2523 เป็นเวลากว่า 40 ปี จนสาธารณชนไทยรู้จัก แต่เมื่อผู้อุทธรณ์อ้างส่งหลักฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่าใด ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องดื่มชาในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องดื่มชาในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 ประกอบกับหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป อีกทั้ง เอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการใช้ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 54/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า TENSAI YOSHI (คำขอเลขที่ 170132284)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า TENSAI YOSHI เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า ถุงพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อ จำพวกที่ 21 รายการสินค้า หลอดดูดเครื่องดื่ม จำพวกที่ 22 รายการสินค้า เชือก จำพวกที่ 30 รายการสินค้า เครื่องดื่มกาแฟ ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยวทำจากแป้ง ขนมขบเคี้ยวทำจากธัญพืช จำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพรใช้ดับกระหาย เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170132284

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2, 2, 4, 8, 11 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ต่อมา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย ประกอบด้วยอักษรจีนอ่านตามสำเนียงจีนกลางว่า เทียน หรือสำเนียงจีนแต้จิ๋วอ่านว่า ที แปลว่า ฟ้า อยู่ในวงกลม และมีอักษรโรมันคำว่า TENSAI YOSHI อยู่ด้ายล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171110037 ทะเบียนเลขที่ 171109921 เป็นอักษรญี่ปุ่นคำว่า อะจิ แปลว่า รสชาติ อยู่ในวงกลมและมีอักษรโรมันคำว่า OYOSHI อยู่ด้านล่าง เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ บ62835 เป็นอักษรญี่ปุ่นคำว่า อะจิ แปลว่า รสชาติ อยู่ในวงกลมและมีอักษรไทยคำว่า โออิชิ อยู่ด้านล่าง รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า เทนไซ โยชิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ 171110037 ทะเบียนเลขที่ 171109921 เรียกขานได้ว่า โอโยชิ ทะเบียนเลขที่ บ62835 เรียกขานได้ว่า โออิชิ นับว่าเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้า จำนวน 4 แผ่น เห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170132284 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า TENSAI YOSHI รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า TENSAI YOSHI กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า OYOSHI ทะเบียนเลขที่ 171110037 (คำขอเลขที่ 974675) ทะเบียนเลขที่ 171109921 (คำขอเลขที่ 974676) รูปและคำว่า โออิชิ ทะเบียนเลขที่ บ62835 (คำขอเลขที่ 823982) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีการจัดวางอักษรจีนอยู่ในรูปวงกลมและมีอักษรวางไว้ใต้รูปเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่ผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายของตนโดยมีอักษรจีนกลาง/แต้จิ๋ว คำว่า เทียน/ที จัดวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นทึบด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า TENSAI YOSHI ที่จัดวางอักษรเป็นสองบรรทัด ซึ่งคำดังกล่าวสามารถใช้ในการจดจำและเรียกขานเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 171110037 ทะเบียนเลขที่ 171109921 เป็นอักษรจีนกลาง/แต้จิ๋ว คำว่า เว่ย/บี้ จัดวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นทึบด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า OYOSHI ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ บ62835 เป็นอักษรจีนกลาง/แต้จิ๋ว คำว่า เว่ย/บี้ จัดวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นทึบด้านล่างมีอักษรไทยคำว่า โออิชิ ประกอบอยู่ด้วย เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างมีภาคส่วนอื่นประกอบ จึงทำให้รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เทียน/ที เทนไซ โยชิ หรือเทนไซ โยชิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ 171110037 ทะเบียนเลขที่ 171109921 เรียกขานได้ว่า เว่ย/บี้ โอโยชิ หรือโอโยชิ ทะเบียนเลขที่

บ62835 เรียกขานได้ว่า เว่ย/บี้ โออิชิ หรือโออิชิ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ส่วนการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างในคำอุทธรณ์หน้าที่ 7 ว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีการใช้ตัวอักษรจีนหรือตัวอักษรญี่ปุ่นคันจิมาจัดวางไว้ภายในรูปวงกลมเช่นเดียวกัน และตัวอักษรเป็นพื้นโปร่งหรือเป็นตัวอักษรสีขาวโดยมีพื้นวงกลมเป็นพื้นทึบเหมือนกันนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ระบุในคำขอจดทะเบียน (ก.01) ว่าไม่ขอรับความคุ้มครองกลุ่มของสีดังกล่าวไว้แล้ว ทำให้ภาคส่วนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ทั้งของผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สามารถใช้สีอะไรก็ได้ มิได้จำกัดเฉพาะสีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้เท่านั้น ดังนั้น การใช้สีดังกล่าวในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า OYOSHI ทะเบียนเลขที่ 171110037 (คำขอเลขที่ 974675) ทะเบียนเลขที่ 171109921 (คำขอเลขที่ 974676) เครื่องหมายบริการ คำว่า โออิชิ ทะเบียนเลขที่ บ62835 (คำขอเลขที่ 823982) สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ https://www.oishigroup.com เว็บไซต์ https://oyoshi.com เว็บไซต์ https://facebook.com เว็บไซต์ https://www.instagram.com แสดงการโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มชาเขียวภายใต้เครื่องหมาย สำเนารายงานประจำปี 2562 ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพข่าวแสดงการได้รับรางวัลต่างๆ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เช่น รางวัล IP CHAMPION 2013 (พ.ศ.2556) รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2016 (พ.ศ. 2559) รางวัล Thailand's Most Admired Brand 2018 (พ.ศ. 2561) รางวัล Thailand's Most Social Power Brand 2018 (พ.ศ. 2561) รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 (พ.ศ. 2561) รางวัล BrandAge Thailand's Most Admired Brand 2019 (พ.ศ. 2562) รางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2020 (พ.ศ. 2563) สำเนาเอกสารแสดงกิจกรรมส่งเสริมการโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มชาเขียวภายใต้เครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2554, 2556, 2558 – 2563 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าเครื่องดื่ม/ชาเขียว

การโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มชาเขียวของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย OISHI ตามสถานที่ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารจากบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ยืนยันว่าสินค้า OISHI ได้ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ สำเนาเอกสารจากบริษัท เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ยืนยันว่าสินค้า โออิชิ ได้ออกอากาศทางสื่อต่างๆ เป็นต้นนั้น แล้วเห็นว่า หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มชาเขียว เมื่อปี พ.ศ.2554, 2556, 2558 – 2563 การจดทะเบียนในประเทศไทยของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2556, 2559, 2561 – 2563 และรายงานประจำปี 2562 เท่านั้น ซึ่งมีการใช้การจำหน่าย การโฆษณาสินค้าในปริมาณไม่มากนัก หลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่และบริการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การให้บริการหรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องสินค้าและบริการอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 37/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 55/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เทนไช โยชิ (คำขอเลขที่ 170132283)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เทนไช โยชิ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า ถุงพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อ จำพวกที่ 21 รายการสินค้า หลอดดูดเครื่องดื่ม จำพวกที่ 22 รายการสินค้า เชือก จำพวกที่ 30 รายการสินค้า เครื่องดื่มกาแฟ ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยวทำจากแป้ง ขนมขบเคี้ยวทำจากธัญพืช จำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพรใช้ดับกระหาย เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170132283

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1, 1, 3, 7, 10 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ต่อมา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย ประกอบด้วยอักษรจีนอ่านตามสำเนียงจีนกลางว่า เทียน หรือสำเนียงจีนแต้จิ๋วอ่านว่า ที แปลว่า ฟ้า อยู่ในวงกลม และมีอักษรไทยคำว่า เทนไซ โยชิ อยู่ด้านล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว คือ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171110037 ทะเบียนเลขที่ 171109921 เป็นอักษรญี่ปุ่นคำว่า อะจิ แปลว่า รสชาติ อยู่ในวงกลมและมีอักษรโรมันคำว่า OYOSHI อยู่ด้านล่าง เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ บ62835 เป็นอักษรญี่ปุ่นคำว่า อะจิ แปลว่า รสชาติ อยู่ในวงกลมและมีอักษรไทยคำว่า โออิชิ อยู่ด้านล่าง รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า เทนไซ โยชิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ 171110037 ทะเบียนเลขที่ 171109921 เรียกขานได้ว่า โอโยชิ ทะเบียนเลขที่ บ62835 เรียกขานได้ว่า โออิชิ นับว่าเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้า จำนวน 4 แผ่น เห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170132283 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2563

คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171110037 (คำขอเลขที่ 974675) ทะเบียนเลขที่ 171109921 (คำขอเลขที่ 974676) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ บ62835 (คำขอเลขที่ 823982) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีการจัดวางอักษรจีนอยู่ในรูปวงกลมและมีอักษรวางไว้ใต้รูปเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่ผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายของตนโดยมีอักษรจีนกลาง/แต้จิ๋ว คำว่า เทียน/ที จัดวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นทึบด้านล่างมีอักษรภาษาไทยคำว่า เทนไซ โยชิ ที่จัดวางอักษรเป็นสองบรรทัด ซึ่งคำดังกล่าวสามารถใช้ในการจดจำและเรียกขานเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 171110037 ทะเบียนเลขที่ 171109921 เป็นอักษรจีนกลาง/แต้จิ๋ว คำว่า เว่ย/บี้ จัดวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นทึบด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า OYOSHI ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ บ62835 เป็นอักษรจีนกลาง/แต้จิ๋ว คำว่า เว่ย/บี้ จัดวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นทึบด้านล่างมีอักษรไทยคำว่า โออิชิ ประกอบอยู่ด้วย เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างมีภาคส่วนอื่นประกอบ จึงทำให้รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เทียน/ที เทนไซ โยชิ หรือเทนไซ โยชิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ 171110037 ทะเบียนเลขที่ 171109921 เรียกขานได้ว่า เว่ย/บี้ โอโยชิ หรือโอโยชิ ทะเบียนเลขที่

บ62835 เรียกขานได้ว่า เว่ย/บี้ โออิชิ หรือโออิชิ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ส่วนการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างในคำอุทธรณ์หน้าที่ 7 ว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีการใช้ใช้ตัวอักษรจีนหรือตัวอักษรญี่ปุ่นคันจิมาจัดวางไว้ภายในรูปวงกลมเช่นเดียวกัน และตัวอักษรเป็นพื้นโปร่งหรือเป็นตัวอักษรสีขาวโดยมีพื้นวงกลมเป็นพื้นทึบเหมือนกันนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ระบุในคำขอจดทะเบียน (ก.01) ว่าไม่ขอรับความคุ้มครองกลุ่มของสีดังกล่าวไว้แล้ว ทำให้ภาคส่วนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ทั้งของผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สามารถใช้สีอะไรก็ได้ มิได้จำกัดเฉพาะสีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้เท่านั้น ดังนั้น การใช้สีดังกล่าวในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า OYOSHI ทะเบียนเลขที่ 171110037 (คำขอเลขที่ 974675) ทะเบียนเลขที่ 171109921 (คำขอเลขที่ 974676) เครื่องหมายบริการ คำว่า โออิชิ ทะเบียนเลขที่ บ62835 (คำขอเลขที่ 823982) สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ https://www.oishigroup.com เว็บไซต์ https://oyoshi.com เว็บไซต์ https://facebook.com เว็บไซต์ https://www.instagram.com แสดงการโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มชาเขียวภายใต้เครื่องหมาย สำเนารายงานประจำปี 2562 ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพข่าวแสดงการได้รับรางวัลต่างๆ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เช่น รางวัล IP CHAMPION 2013 (พ.ศ.2556) รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2016 (พ.ศ. 2559) รางวัล Thailand's Most Admired Brand 2018 (พ.ศ. 2561) รางวัล Thailand's Most Social Power Brand 2018 (พ.ศ. 2561) รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 (พ.ศ. 2561) รางวัล BrandAge Thailand's Most Admired Brand 2019 (พ.ศ. 2562) รางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2020 (พ.ศ. 2563) สำเนาเอกสารแสดงกิจกรรมส่งเสริมการโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มชาเขียวภายใต้เครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2554, 2556, 2558 – 2563 สำเนาภาพถ่าย

/การโฆษณา

การโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มชาเขียวของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย OISHI ตามสถานที่ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารจากบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ยืนยันว่าสินค้า OISHI ได้ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ สำเนาเอกสารจากบริษัท เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ยืนยันว่าสินค้า โออิชิ ได้ออกอากาศทางสื่อต่างๆ เป็นต้นนั้น แล้วเห็นว่าหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มชาเขียว เมื่อปี พ.ศ.2554, 2556, 2558 – 2563 การจดทะเบียนในประเทศไทยของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2556, 2559, 2561 – 2563 และรายงานประจำปี 2562 เท่านั้น ซึ่งมีการใช้การจำหน่าย การโฆษณาสินค้าในปริมาณไม่มากนัก หลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่และบริการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การให้บริการหรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 37/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 56/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ล๊อตโต Lotto (คำขอเลขที่ 1023145)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ล๊อตโต Lotto เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำยาขจัดคราบสกปรกใช้ในครัวเรือน น้ำยาขัดกระจก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ น้ำยาล้างห้องครัว น้ำยาซักผ้า ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยารีดผ้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1023145

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3753 หน้า 25 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

ต่อมา ลอตโต สปอร์ต อิตาเลีย เอส.พี.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอิตาลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ล๊อตโต Lotto ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า lotto และ lotto ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค77936 ค957ค38628 ค67545 และ ค70548 มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน

/คำว่า

คำว่า Lotto และเรียกขานได้ว่า ล๊อตโต เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แต่เมื่อนำไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้นอักษรโรมันคำว่า Lotto เป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรม จึงเป็นคำธรรมดามิใช่คำประดิษฐ์ ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายของตนได้ตราบเท่าที่ไม่กระทบสิทธิของบุคคลอื่น ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นสำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านกับรายการสินค้าในจำพวกที่ 3 ในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น แคนาดา ฮ่องกง มาเลเซีย ไต้หวัน เป็นต้น สำเนาเอกสารภาษาต่างประเทศแสดงการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าในจำพวก 3 ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ เช่น งานนิทรรศการในประเทศดูไบเมื่อปี พ.ศ. 2558 นิตยสาร EM EXPORT MAGAZINE เป็นต้น สำเนาเอกสารแสดงตัวอย่างรายการสินค้าในจำพวก 3 ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในต่างประเทศ เช่น แชมพู โลชั่น ฯลฯ สำเนาเอกสารแสดงการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้ารองเท้า เสื้อผ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในประเทศไทยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น นิตยสารสตาร์ซอคเกอร์ นิตยสาร The หงส์ society ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ร้าน SUPER SPORT ร้าน SPORT WORLD เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อใช้กับรายการสินค้าในจำพวก 3 ในต่างประเทศหลายประเทศและได้มีการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าดังกล่าวในต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับรายการสินค้าในจำพวก 3 ตามคำขอนี้ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งแล้ว เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่แสดงว่าผู้คัดค้านได้มีการใช้เครื่องหมายของตนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้วแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ปรากฏหลักฐานที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 1023145 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า ล๊อตโต Lotto รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า ล๊อตโต Lotto กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า lotto ทะเบียนเลขที่ ค77936 (คำขอเลขที่ 363582) คำว่า lotto ทะเบียนเลขที่ ค957 (คำขอเลขที่ 229457) ทะเบียนเลขที่ ค38628 (คำขอเลขที่ 297553) รูปและคำว่า lotto ทะเบียนเลขที่ ค67545 (คำขอเลขที่ 318993) ทะเบียนเลขที่ ค70548 (คำขอเลขที่ 318994) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Lotto ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 5 ตัว ได้แก่ L o t t และ o เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรไทยคำว่า ล๊อตโต ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค67545 และทะเบียนเลขที่ ค70548 จะมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า Lotto ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำยาขจัดคราบสกปรกใช้ในครัวเรือน น้ำยาขัดกระจก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ น้ำยาล้างห้องครัว น้ำยาซักผ้า ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยารีดผ้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค77936 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เลื่อนหิมะ กระดานเลื่อนหิมะ สกี สกีน้ำ ที่รัดรองเท้าสกี ไม้ค้ำสกี ไม้ตีเทนนิส โรลเลอร์สเกต รองเท้าสเกตน้ำแข็ง ไม้ตีกอล์ฟ ถุงกอล์ฟ ถุงโบว์ลิ่ง ลูกบาสเก็ต บอล แป้นบาสเก็ตบอล สเกตบอร์ด ลูกบอลสำหรับเล่นกีฬา บาร์สำหรับออกกำลัง เครื่องออกกำลังกาย กระดานโต้คลื่น ถุงใส่ของสำหรับนักตกปลา อุปกรณ์ยิงธนู สนับข้อศอก, มือ และหน้าสำหรับใช้เล่นกรีฑา ลูกบอล ลูกบอลของเด็กเล่น

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค957 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า ชุดสากล (สูท) ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กระโปรง กางเกงขายาว เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อถักชนิดกระดุมหน้า เสื้อแจ๊กเก็ตแบบสั้น ชนิดไม่มีแขนไม่มีคอ เสื้อสเว็ตเตอร์ เสื้อกีฬา เสื้อยืดชั้นใน เสื้อสเว็ตเตอร์ชนิดสวมหัว เสื้อคลุมชนิดมีหมวกคลุมศีรษะ เสื้อโค๊ค เสื้อกันฝน กระโปรงชุดไม่มีแขน กางเกงยีนส์ เสื้อวอร์ม ชุดอาบน้ำ เสื้อชั้นในสตรี กางเกง ลำลองขายาว กางเกงชั้นในสตรี สนับแข้ง เสื้อรัดหน้าอก กางเกงขาสั้น เข็มขัด ผ้าพันคอแบบสั้น ผ้าพันคอแบบยาว ถุงน่อง ถุงเท้า กางเกงรัดรูป เนคไท หมวก หมวกแก๊ป ถุงมือ ผ้าคาดผม ผ้ารัดข้อมือ ชุดวอร์ม รองเท้าบูท รองเท้า หุ้มส้น รองเท้าแตะ รองเท้าสาน ทะเบียนเลขที่ ค38628 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าชายหาด กระเป๋าติดเข็มขัด กระเป๋ากีฬา กระเป๋าเอกสารขนาดเล็ก กระเป๋านักเรียน กระเป๋าหรือ ถุงหนังสำหรับสตรี กระเป๋าเดินทาง กระเป๋ากุญแจ เป้สะพายหลัง เครื่องสะพายหลัง กระเป๋าเอกสารขนาดเล็ก กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่ธนบุตร หีบเดินทาง กระเป๋าเอกสาร ร่ม ร่มกันแดด ไม้เท้า ทะเบียนเลขที่ ค67545 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า แว่นสายตา แว่นตากันแดด กล่องใส่แว่นตา แว่นตาสำหรับใส่เล่นกีฬา สายโซ่แว่นตา กรอบแว่นตา เลนส์แว่นตา แว่นตาชนิดมีขาหนีบจมูก และทะเบียนเลขที่ ค70548 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้ากีฬา รองเท้าบู้ท รองเท้าสาน รองเท้าใส่เดินเล่น รองเท้าบู้ทใส่เดินเล่น รองเท้าสานใส่เดินเล่น ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า lotto ทะเบียนเลขที่ 201104886 (คำขอเลขที่ 180111371) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายบริการดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย lotto สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)

/ในต่างประเทศ

ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2552 – 2560 และในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้คำว่า LOTTO ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 สำเนาใบกำกับสินค้า/ใบแจ้งราคาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำหรับค่าสิทธิ (Royalty) ในปี พ.ศ. 2548 – 2560 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า lotto ใน EUIPO จำพวกที่ 3, 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในแคนาดา จำพวกที่ 3, 9, 16, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ใน IEPI จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐ*กัวเตมาลา* จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐนิการากัว จำพวกที่ 3, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 3, 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายคำว่า lotto ใน EUIPO จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2549 เครื่องหมายคำว่า LOTTO ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3, 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2549 เครื่องหมายคำว่า lotto ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ใน OMPI จำพวกที่ 3, 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ในรัฐคูเวต จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 16, 18, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสาธารณรัฐปารากวัย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2549 เครื่องหมายคำว่า lotto ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2553 เครื่องหมายคำว่า lotto ใน OMPI จำพวกที่ 3, 9, 14 เมื่อปี พ.ศ. 2542 เครื่องหมายคำว่า lotto ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2544 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่กล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า Lotto คำว่า lotto เมื่อปี พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 - 2558 สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า lotto ในประเทศดูไบ เมื่อปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายชั้นวางสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า lotto เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2560 สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า lotto เมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้านิตยสารแสดงการโฆษณาสินค้ารองเท้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า lotto ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 สำเนาตารางแสดงรายชื่อสถานที่ที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 ปรากฏเครื่องหมายคำว่า lotto สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ http://statigram/tag/lottothailand แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า lotto lotto ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติ

/ความเป็นมา

ความเป็นมาของบริษัท เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ.2548 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553-2560 เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2552 - 2560 เท่านั้น ซึ่งมีปริมาณการใช้ การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 37/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 57/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 1037560)

เอ็มเอช มัลติแพค เอสดีเอ็น. บีเอชดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า เครื่องจักรใช้ในการบรรจุหีบห่อ เครื่องจักรใช้ในการบรรจุของลงขวดและปิดฝา เครื่องจักรใช้ติดฉลาก เครื่องจักรใช้คัดแยกชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1037560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 10 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ต่อมา ไบเออริสเช่ โมโตเรน เวอร์เค้อ อัคเทียนเกเซลล์ชาฟท์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้อาจจะเรียกขานได้แตกต่างกันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ.31

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 0117) ก็ตาม แต่ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยภาคส่วนรูปวงกลมที่แบ่งเป็นสี่ส่วน มีสองส่วนเป็นสีทึบวางตรงข้ามกันที่เหลืออีกสองส่วนเป็นสีขาววางตรงข้ามกันและมีภาคส่วนอักษรโรมัน MH วางประกอบอยู่ด้านบน โดยภาคส่วนดังกล่าวทั้งหมดวางอยู่ภายในกรอบพื้นทึบคล้ายกันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้าน หากผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าของตนในท้องตลาดแล้ว โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้าน ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ และประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หรือไม่ นั้น เห็นว่าไม่จำต้องพิจารณาเพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 1037560 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์อุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3. เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป คำว่า คชพ.31 (คำขอเลขที่ 0117) ตามมาตรา 8(10) และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค52779 (คำขอเลขที่ 319574) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค56420 (คำขอเลขที่ 326838) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค19687 (คำขอเลขที่ 249285) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ บ3098 (คำขอเลขที่ 237427) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แม้จะมีรูปวงกลมเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่รูปวงกลมทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นรูปวงกลมสองรูปวางคู่กัน โดยภายในรูปวงกลมแต่ละรูปจะมีรูปดาวสี่แฉกอยู่ภายในและมีอักษรโรมัน MH วางอยู่ด้านบนรูปวงกลมและจัดวางซ้อนอยู่ภายในรูปประดิษฐ์คล้ายใบบัว ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ค52779 ทะเบียนเลขที่ ค56420 ทะเบียนเลขที่ ค19687 ทะเบียนเลขที่ บ3098 มีรูปวงกลมแบ่งออกเป็นสี่ส่วนโดยมีส่วนทึบและส่วนโปร่ง และมีอักษร B M W วางอยู่ด้านบนซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงกลมพื้นทึบ รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เอ็มเอช ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานได้ว่า บีเอ็มดับบลิว นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าและบริการต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาหลักฐานต่างๆ ที่ผู้คัดค้านนำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย ของผู้คัดค้านในมาเลเซีย กับสินค้าจำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ.2555 พ.ศ.2509 กับบริการจำพวกที่ 36

/เมื่อปี

เมื่อปี พ.ศ.2549 กับสินค้าจำพวกที่ 14, 18, 25, 28, 37 เมื่อปี พ.ศ.2545 กับสินค้าจำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ.2511 สำเนาใบอินวอยส์ของบริษัท BMW Group Malasia ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549-2557 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงอันรับฟังได้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8779/2542 ระบุว่า "เครื่องหมายการค้าของไบเออริสเช โมโตเรน เวอร์เค้ออัคเทียนเกเซลล์ชาฟท์ (โจทก์) ได้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยมาหลายสิบปี จนได้รับความนิยมเชื่อมั่นในสินค้าและกิจการของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้านี้จากผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณนี้ย่อมทำให้สาธารณชนผู้บริโภคใช้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้า ...เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และยังได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้า รถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถ ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2509 ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 37241 ซึ่งสินค้าดังกล่าวได้มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว" และคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 221-227/2559 ที่ระบุว่า "เครื่องหมายการค้ารูป ได้เริ่มมีการใช้ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์กับสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวซึ่งเป็นกิจการขนาดใหญ่ มีการขยายกิจการไปในประเทศต่างๆ ถึง 140 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย ที่มีการใช้เงินลงทุนและได้รับผลตอบแทนสูงมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2533-2538 (ค.ศ.1990-1995) มีปริมาณการจำหน่ายและผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าจำนวน 24,477-28,561 DM Million และในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ทางบริษัทได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Business Week ให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดและเป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วโลกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 17 ของโลก นอกจากนี้นิตยสาร The World's Greatest Brands ยังได้จัดอันดับให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอยู่ในอันดับที่ 19 ของแบรนด์ชั้นนำของโลก (THE WORLD'S TOP 100 BRANDS) และอยู่ในอันดับที่ 2 ของแบรนด์ผู้นำด้านยานยนต์ (THE WORLD'S TOP BRANDS BY SECTOR AUTOMOTIVE AND OIL)" ดังนั้นเมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานแสดงประวัติความเป็นมา การใช้ การจำหน่าย การโฆษณา การจดทะเบียน เอกสารตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว และเอกสารตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกันแล้ว จึงน่าเชื่อได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้มีการใช้ การโฆษณา การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปี ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย จนได้รับการจัดอันดับเป็นเครื่องหมายการค้าชั้นนำของโลกจากนิตยสารชื่อดังต่างๆ อันแสดงให้เห็นถึงการรับรู้หรือยอมรับในชื่อเสียงเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าคำว่า จึงเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

/พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป คำว่า คชพ.31 (คำขอเลขที่ 0117) ตามมาตรา 8(10) และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า กับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูปและคำว่า แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป คำว่า คชพ.31 (คำขอเลขที่ 0117) ซึ่งเรื่องความเหมือนหรือคล้ายได้วินิจฉัยไว้แล้วในประเด็นที่ 1 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับหลักฐานดังกล่าวที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร หรือผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงนำเครื่องหมายของผู้คัดค้านมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตนอย่างไรข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 37/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 58/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ตรา แม่พอน (คำขอเลขที่ 160116086)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

ตรา แม่พอน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำมันหอมระเหย จำพวกที่ 29 รายการสินค้า เต้าเจี้ยว น้ำมันพืช น้ำมันงา น้ำปลาร้า กะทิ กะปิ ผลไม้กระป๋อง มะขามเปียก พริกดอง บ๊วยดอง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160116086

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 31, 59 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ต่อมา บริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยภาคส่วนรูปผู้หญิงสวมชุดไทยนั่งพับเพียบคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่รูปผู้หญิงดังกล่าวยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยผู้หญิงในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนนุ่งห่มด้วยชุดไทยและสวมเครื่องประดับที่มีราคาคล้ายหญิงชาววัง ส่วนผู้หญิงในเครื่องหมายของผู้คัดค้านนุ่งห่มด้วยชุดไทยเรียบง่ายและไม่สวมเครื่องประดับคล้ายหญิงชาวบ้านนั่งเอียงไปทางซ้าย นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พอน ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 47093 เป็นรูปผู้หญิงแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค71879 ค71880 มีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY BRAND ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค124234 ค124233 ค318585 มีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราแม่พอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเรียกขานได้ว่า ตราแม่พลอย นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวก 29 ซึ่งประกอบด้วยรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับผู้คัดค้านก็ตามหรือผู้ขอจดทะเบียนจะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวก 3 ซึ่งประกอบด้วยรายการสินค้าที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับผู้คัดค้านแล้ว โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นและผู้ขอจดทะเบียนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 29 และจำพวก 30 ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในประเทศไทยแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2554 รวม 6 คำขอ คือ เครื่องหมาย จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค366899 (คำขอเลขที่ 820593) ทะเบียนเลขที่ ค366901 (คำขอเลขที่ 820595) และเครื่องหมาย จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค366898 (คำขอเลขที่ 820592) ทะเบียนเลขที่ ค366900 (คำขอเลขที่ 820594) เครื่องหมาย จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค137009 (คำขอเลขที่ 434554) ทะเบียนเลขที่ ค137010 (คำขอเลขที่ 434555) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13

/แห่ง

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น หลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและผลิตอาหาร สำเนาการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ โดยไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160116086 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค47093 (คำขอเลขที่ 296630) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค71879 (คำขอเลขที่ 344393) ทะเบียนเลขที่ ค71880 (คำขอเลขที่ 344394) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค124234 (คำขอเลขที่ 415251) ทะเบียนเลขที่ ค124233 (คำขอเลขที่ 415250) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค318585 (คำขอเลขที่ 726247) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 6 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรไทยคำว่า ตรา แม่พอน ที่ใช้เป็นที่จดจำและใช้ในการเรียกขานเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค47093เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค71879 ทะเบียนเลขที่ ค71880 เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตรา แม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY BRAND ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค124234 ทะเบียนเลขที่

ค124233 และทะเบียนเลขที่ ค318585 เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตรา แม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY TM ประกอบอยู่ด้วย เมื่อพิจารณาภาคส่วนคำในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายโดย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตรา แม่พอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งหกเครื่องหมาย เรียกขานได้ว่า ตราแม่พลอย นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน อย่างชัดเจน จึงเชื่อได้ว่าผู้บริโภคสามารถแยกแยะความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อปี พ.ศ.2536 อนุญาตให้ บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด ชื่อโรงงาน บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตน้ำจิ้มต่างๆ น้ำส้มสายชู ได้เดือนละ 37 ตัน เครื่องแกง น้ำพริกเผา ได้เดือนละ 27.5 ตัน แกงไก่บรรจุกระป๋อง แกงเนื้อบรรจุกระป๋อง ได้เดือนละ 10 ตัน และวุ้นมะพร้าว ได้เดือนละ 8.3 ตัน สำเนาใบอนุญาตขยายโรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2540 สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร เมื่อปี พ.ศ.2545 ให้แก่ บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด โดยมี [redacted] ชื่อสถานที่ผลิต บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด สำเนารูปภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของผู้คัดค้าน สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบอนุญาตผลิตอาหาร ภาพถ่ายสินค้าและหนังสือรับรองบริษัทเท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่าใด ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องปรุงรสหรือกลิ่นและเครื่องเทศในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องปรุงรสหรือกลิ่นและเครื่องเทศในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง

/ยังมิใช่

ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 43/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 59/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ตรา แม่พอน (คำขอเลขที่ 160116083)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

ตรา แม่พอน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า น้ำแกงส้ม น้ำมันหอยนางรม น้ำพริกเผา น้ำพริกแกง น้ำเกลือปรุงอาหาร น้ำพริกปลาร้า น้ำจิ้มบ๊วย น้ำมะนาว น้ำสลัด วุ้นเส้น สาคู แป้งมัน เส้นหมี่ ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ เกลือป่น ซอสปรุงรส ซอสหอยนางรม พริกไทย สารปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร ยกเว้นหัวน้ำมันหอมระเหย ผงกระหรี่ ผงฟู ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160116083

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ต่อมา บริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า

ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยภาคส่วนรูปผู้หญิงสวมชุดไทยนั่งพับเพียบคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่รูปผู้หญิงดังกล่าวยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยผู้หญิงในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนนุ่งห่มด้วยชุดไทยและสวมเครื่องประดับที่มีราคาคล้ายหญิงชาววัง ส่วนผู้หญิงในเครื่องหมายของผู้คัดค้านนุ่งห่มด้วยชุดไทยเรียบง่ายและไม่สวมเครื่องประดับคล้ายหญิงชาวบ้านนั่งเอียงไปทางซ้าย นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พอน ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค47093 เป็นรูปผู้หญิงแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค71879 ค71880 มีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY BRAND ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค124234 ค124233 ค318585 มีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราแม่พอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเรียกขานได้ว่า ตราแม่พลอย นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นและผู้ขอจดทะเบียนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 29 และจำพวก 30 ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในประเทศไทยแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2554 รวม 6 คำขอ คือ เครื่องหมาย

จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค366899 (คำขอเลขที่ 820593) ทะเบียนเลขที่ ค366901 (คำขอเลขที่ 820595) และเครื่องหมาย

จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค366898 (คำขอเลขที่ 820592) ทะเบียนเลขที่ ค366900 (คำขอเลขที่ 820594) เครื่องหมาย จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค137009 (คำขอเลขที่ 434554) ทะเบียนเลขที่ ค137010 (คำขอเลขที่ 434555) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น หลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เป็นสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและผลิตอาหาร สำเนาการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ โดยไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160116083 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค47093 (คำขอเลขที่ 296630) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค71879 (คำขอเลขที่ 344393) ทะเบียนเลขที่ ค71880 (คำขอเลขที่ 344394) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค124234 (คำขอเลขที่ 415251) ทะเบียนเลขที่ ค124233 (คำขอเลขที่ 415250) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค318585 (คำขอเลขที่ 726247) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 6 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรไทยคำว่า ตรา แม่พอน ที่ใช้เป็นที่จดจำและใช้ในการเรียกขานเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค47093เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค71879 ทะเบียนเลขที่ ค71880 เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตรา แม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY BRAND ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค124234 ทะเบียนเลขที่

/ค124233

ค124233 และทะเบียนเลขที่ ค318585 เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตรา แม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY TM ประกอบอยู่ด้วย เมื่อพิจารณาภาคส่วนคำในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายโดย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตรา แม่พอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งหกเครื่องหมาย เรียกขานได้ว่า ตราแม่พลอย นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน อย่างชัดเจน จึงเชื่อได้ว่าผู้บริโภคสามารถแยกแยะความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อปี พ.ศ.2536 อนุญาตให้ บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด ชื่อโรงงาน บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตน้ำจิ้มต่างๆ น้ำส้มสายชู ได้เดือนละ 37 ตัน เครื่องแกง น้ำพริกเผา ได้เดือนละ 27.5 ตัน แกงไก่บรรจุกระป๋อง แกงเนื้อบรรจุกระป๋อง ได้เดือนละ 10 ตัน และวุ้นมะพร้าว ได้เดือนละ 8.3 ตัน สำเนาใบอนุญาตขยายโรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2540 สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร เมื่อปี พ.ศ.2545 ให้แก่ บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด โดยมี [redacted] ชื่อสถานที่ผลิต บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด สำเนารูปภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของผู้คัดค้าน สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบอนุญาตผลิตอาหาร ภาพถ่ายสินค้าและหนังสือรับรองบริษัทเท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่าใด ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องปรุงรสหรือกลิ่นและเครื่องเทศในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องปรุงรสหรือกลิ่นและเครื่องเทศในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง

/ยังมิใช่

ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 43/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 60/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ตรา แม่พร (คำขอเลขที่ 160116085)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำมันหอมระเหย จำพวกที่ 29 รายการสินค้า เต้าเจี้ยว น้ำมันพืช น้ำมันงา น้ำปลาร้า กะทิ กะปิ ผลไม้กระป๋อง มะขามเปียก พริกดอง บ๊วยดอง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160116085

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 30, 58 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ต่อมา บริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า

ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยภาคส่วนรูปผู้หญิงสวมชุดไทยนั่งพับเพียบคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้า

ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่รูปผู้หญิงดังกล่าวยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยผู้หญิงในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนนุ่งห่มด้วยชุดไทยและสวมเครื่องประดับที่มีราคาคล้ายหญิงชาววัง ส่วนผู้หญิงในเครื่องหมายของผู้คัดค้านนุ่งห่มด้วยชุดไทยเรียบง่ายและไม่สวมเครื่องประดับคล้ายหญิงชาวบ้านนั่งเอียงไปทางซ้าย นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พอน ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค47093 เป็นรูปผู้หญิงแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค71879 ค71880 มีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY BRAND ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค124234 ค124233 ค318585 มีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราแม่พร ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเรียกขานได้ว่า ตราแม่พลอย นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวก 29 ซึ่งประกอบด้วยรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับผู้คัดค้านก็ตามหรือผู้ขอจดทะเบียนจะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวก 3 ซึ่งประกอบด้วยรายการสินค้าที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับผู้คัดค้านแล้ว โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นและผู้ขอจดทะเบียนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 29 และจำพวก 30 ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในประเทศไทยแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2554 รวม 6 คำขอ คือ เครื่องหมาย

จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค366899 (คำขอเลขที่ 820593) ทะเบียนเลขที่ ค366901 (คำขอเลขที่ 820595) และเครื่องหมาย

จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค366898 (คำขอเลขที่ 820592) ทะเบียนเลขที่ ค366900 (คำขอเลขที่ 820594) เครื่องหมาย
จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค137009 (คำขอเลขที่ 434554) ทะเบียนเลขที่ ค137010 (คำขอเลขที่ 434555) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของ

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น หลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เป็นสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและผลิตอาหาร สำเนาการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ โดยไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 160116085 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ คค47093 (คำขอเลขที่ 296630) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คค71879 (คำขอเลขที่ 344393) ทะเบียนเลขที่ คค71880 (คำขอเลขที่ 344394) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คค124234 (คำขอเลขที่ 415251) ทะเบียนเลขที่ คค124233 (คำขอเลขที่ 415250) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คค318585 (คำขอเลขที่ 726247) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 6 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรไทยคำว่า ตรา แม่พร ที่ใช้เป็นที่จดจำและใช้ในการเรียกขานเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค47093เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบแต่เพียงอย่างเดียว

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค71879 ทะเบียนเลขที่ ค71880 เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตรา แม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY BRAND ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค124234 ทะเบียนเลขที่ ค124233 และทะเบียนเลขที่ ค318585 เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตรา แม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY TM ประกอบอยู่ด้วย เมื่อพิจารณาภาคส่วนคำในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายโดย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตรา แม่พร ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งหกเครื่องหมาย เรียกขานได้ว่า ตราแม่พลอย นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน อย่างชัดเจน จึงเชื่อได้ว่าผู้บริโภคสามารถแยกแยะความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อปี พ.ศ.2536 อนุญาตให้ บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด ชื่อโรงงาน บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตน้ำจิ้มต่างๆ น้ำส้มสายชู ได้เดือนละ 37 ตัน เครื่องแกง น้ำพริกเผา ได้เดือนละ 27.5 ตัน แกงไก่บรรจุกระป๋อง แกงเนื้อบรรจุกระป๋อง ได้เดือนละ 10 ตัน และวุ้นมะพร้าว ได้เดือนละ 8.3 ตัน สำเนาใบอนุญาตขยายโรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2540 สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร เมื่อปี พ.ศ.2545 ให้แก่ บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด โดยมี [redacted] ชื่อสถานที่ผลิต บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด สำเนารูปภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของผู้คัดค้าน สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบอนุญาตผลิตอาหาร ภาพถ่ายสินค้าและหนังสือรับรองบริษัทเท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่าใด ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องปรุงรสหรือกลิ่นและเครื่องเทศในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องปรุงรสหรือกลิ่นและเครื่องเทศ

/ในประเทศไทย

ในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้น เป็นหลักฐานการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 43/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 61/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 160116084)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า น้ำแกงส้ม น้ำมันหอยนางรม น้ำพริกเผา น้ำพริกแกง น้ำเกลือปรุงอาหาร น้ำพริกปลาร้า น้ำจิ้มบ๊วย น้ำมะนาว น้ำสลัด วุ้นเส้น สาคู แป้งมัน เส้นหมี่ ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ เกลือป่น ซอสปรุงรส ซอสหอยนางรม พริกไทย สารปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร ยกเว้นหัวน้ำมันหอมระเหย ผงกระหรี่ ผงฟู ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160116084

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 51 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ต่อมา บริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า

ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยภาคส่วนรูปผู้หญิงสวมชุดไทยนั่งพับเพียบคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้า

ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่รูปผู้หญิงดังกล่าวยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยผู้หญิงในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนนุ่งห่มด้วยชุดไทยและสวมเครื่องประดับที่มีราคาคล้ายหญิงชาววัง ส่วนผู้หญิงในเครื่องหมายของผู้คัดค้านนุ่งห่มด้วยชุดไทยเรียบง่ายและไม่สวมเครื่องประดับคล้ายหญิงชาวบ้านนั่งเอียงไปทางซ้าย นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พอน ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค47093 เป็นรูปผู้หญิงแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค71879 ค71880 มีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY BRAND ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค124234 ค124233 ค318585 มีอักษรไทยคำว่า ตราแม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราแม่พร ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเรียกขานได้ว่า ตราแม่พลอย นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นและผู้ขอจดทะเบียนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 29 และจำพวก 30 ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในประเทศไทยแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2554 รวม 6 คำขอ คือ เครื่องหมาย

จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค366899 (คำขอเลขที่ 820593) ทะเบียนเลขที่ ค366901 (คำขอเลขที่ 820595) และเครื่องหมาย

จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค366898 (คำขอเลขที่ 820592) ทะเบียนเลขที่ ค366900 (คำขอเลขที่ 820594) เครื่องหมาย
จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ ค137009 (คำขอเลขที่ 434554) ทะเบียนเลขที่ ค137010 (คำขอเลขที่ 434555) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น หลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เป็นสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและผลิตอาหาร สำเนาการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ โดยไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160116084 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค47093 (คำขอเลขที่ 296630) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค71879 (คำขอเลขที่ 344393) ทะเบียนเลขที่ ค71880 (คำขอเลขที่ 344394) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค124234 (คำขอเลขที่ 415251) ทะเบียนเลขที่ ค124233 (คำขอเลขที่ 415250) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค318585 (คำขอเลขที่ 726247) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 6 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรไทยคำว่า ตรา แม่พร ที่ใช้เป็นที่จดจำและใช้ในการเรียกขานเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค47093เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค71879 ทะเบียนเลขที่ ค71880 เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตรา แม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY BRAND ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค124234 ทะเบียนเลขที่

/ค124233

ค124233 และทะเบียนเลขที่ ค318585 เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตรา แม่พลอย และอักษรโรมันคำว่า MAE PLOY TM ประกอบอยู่ด้วย เมื่อพิจารณาภาคส่วนคำในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายโดย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตรา แม่พร ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งหกเครื่องหมาย เรียกขานได้ว่า ตราแม่พลอย นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน อย่างชัดเจน จึงเชื่อได้ว่าผู้บริโภคสามารถแยกแยะความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อปี พ.ศ.2536 อนุญาตให้ บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด ชื่อโรงงาน บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตน้ำจิ้มต่างๆ น้ำส้มสายชู ได้เดือนละ 37 ตัน เครื่องแกง น้ำพริกเผา ได้เดือนละ 27.5 ตัน แกงไก่บรรจุกระป๋อง แกงเนื้อบรรจุกระป๋อง ได้เดือนละ 10 ตัน และวุ้นมะพร้าว ได้เดือนละ 8.3 ตัน สำเนาใบอนุญาตขยายโรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2540 สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร เมื่อปี พ.ศ.2545 ให้แก่ บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด โดยมี [redacted] ชื่อสถานที่ผลิต บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด สำเนารูปภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของผู้คัดค้าน สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบอนุญาตผลิตอาหาร ภาพถ่ายสินค้าและหนังสือรับรองบริษัทเท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่าใด ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องปรุงรสหรือกลิ่นและเครื่องเทศในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องปรุงรสหรือกลิ่นและเครื่องเทศในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น

เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 43/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 62/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า HAKACHI (คำขอเลขที่ 180119525)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า HAKACHI เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จำหน่ายระบบป้ายแสดงผลทางแอลอีดี ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180119525

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 14 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ต่อมา คาบูชิกิ ไคชา ฮิตาชิ เซซากุโช จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ HAKACHI ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะเป็นคำสามพยางค์และมีพยางค์ท้ายเป็นอักษรโรมัน คำว่า CHI เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ **HITACHI** ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีอักษรในพยางค์แรกระหว่าง HA กับ HI และพยางค์ที่สองระหว่าง KA กับ TA แตกต่างกัน รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฮากะชิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน

/เรียกขาน

เรียกขานได้ว่า ฮิตาชิ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน คำขอเลขที่ 180119525 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า HAKACHI กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **HITACHI** ทะเบียนเลขที่ ค54431 (คำขอเลขที่ 285250) และคำว่า HITACHI ทะเบียนเลขที่ บ7095 (คำขอเลขที่ 327796) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะเป็นคำสามพยางค์ที่ลงท้ายเป็นคำว่า CHI เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่คำในพยางค์แรกและพยางค์ที่สองระหว่าง HAKA และคำว่า HITA ยังแตกต่างกัน ประกอบกับเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปสี่เหลี่ยมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขาน ได้ว่า ฮากะชิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ฮิตาชิ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ ส่วนการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างในคำอุทธรณ์

/หน้าที่ 8

หน้าที่ 8 ว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีการใช้ตัวอักษรโรมันสีขาวบนพื้นสีหลังแบบเรียบสีแดงเช่นเดียวกัน อีกทั้งตัวอักษรดังกล่าวยังมีลักษณะฟอนต์และรูปแบบการประดิษฐ์ที่ใกล้เคียงจนเกือบจะเหมือนกันนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ระบุในคำขอจดทะเบียน (ก.01) ว่าไม่ขอรับความคุ้มครองกลุ่มของสีดังกล่าวไว้แล้ว ทำให้ภาคส่วนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ทั้งของผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สามารถใช้สีอะไรก็ได้ มิได้จำกัดเฉพาะสีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้เท่านั้น ส่วนรูปแบบตัวอักษรฟอนต์ที่ผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใช้ต่างก็เป็นรูปแบบตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งบุคคลใดอาจนำมาใช้เป็นเครื่องหมายได้ตราบเท่าที่ไม่เป็นการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ดังนั้น การใช้สีและรูปแบบตัวอักษรฟอนต์ดังกล่าวในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูลการประกอบธุรกิจต่างๆ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายสินค้าหลอดไฟและกล่องบรรจุภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย HITACHI สำเนาเว็บไซต์ https://www.homeappliances.hitachi.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HITACHI สำเนาเว็บไซต์ https://www.hitachi.co.th ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหนังสือสูตรอาหาร “SECRET RECIPE Healthy Kitchen เนรมิตสารพัดเมนู อร่อย ง่าย ได้สุขภาพ” ปรากฏเครื่องหมาย HITACHI Inspire the Next สำเนาแคตตาล็อกสินค้าเตาอบไมโครเวฟและเครื่องฟอกอากาศภายใต้เครื่องหมาย HITACHI และ HITACHI Inspire the Next เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เอกสารการโฆษณาสินค้า ภาพถ่ายสินค้า หนังสือสูตรอาหารและสำเนาแคตตาล็อกสินค้าเท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การให้บริการ หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10)

/ประกอบ

ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ประกอบกับเมื่อเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว และผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ไม่มีหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนี้ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้อย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาแตกต่างจากเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ยืนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 63/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า METOX (คำขอเลขที่ 180117966)

บริษัท ออล อะเบาท์ มี จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า METOX เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า วิตามินที่ใช้เป็นอาหารเสริม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180117966

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 11 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ต่อมา อีโวนิค เดกุสซ่า จีเอ็มบีเอช จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย METOX แม้เป็นคำสองพยางค์และมีพยางค์แรกเป็นคำว่า ME เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า MEDOX ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค181112812 ก็ตาม แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีคำพยางค์ท้ายแตกต่างกันระหว่าง TOX กับ DOX รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน

/เรียกขาน

เรียกขานได้ว่า มีทอกซ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเรียกขานได้ว่า มีด็อกซ์ หรือ เมด็อกซ์ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้นำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน คำขอเลขที่ 180117966 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า METOX กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า MEDOX ทะเบียนเลขที่ 181112812 (คำขอเลขที่ 1036879) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า METOX ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ แม้จะมีคำว่า ME เป็นคำพยางค์แรกเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่คำพยางค์ที่สองระหว่างคำว่า TOX และคำว่า DOX ยังแตกต่างกัน ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์คำว่า ME ให้ตัวอักษรมีลักษณะบางกว่าปกติ และคำว่า TOX มีความหนาทึบ โดยทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นโปร่ง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า MEDOX แต่เพียงอย่างเดียว ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มีทอค ส่วนเครื่องหมายการค้า

ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า เมด็อกซ์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://datawarehouse2.dbd.go.th แสดงข้อมูลบริษัท ออล อะเบาท์ มี จำกัด ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติของบริษัทผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนประเด็นคำพิพากษาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้ สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ยืนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 64/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า **LEECOTEX** (คำขอเลขที่ 180105424)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **LEECOTEX** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า กางเกงยีนส์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180105424

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 33 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

ต่อมา เดอะ เอช.ดี. ลี คัมปะนี, อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็น เครื่องหมาย **LEECOTEX** แม้จะมีอักษรโรมัน L E E เช่นเดียวกันกับเครื่องหมาย **LEE** ทะเบียนเลขที่ ค107007ทะเบียนเลขที่ ค220565 เครื่องหมาย **Lee** ทะเบียนเลขที่ ค107008 ทะเบียนเลขที่ ค218681 เครื่องหมาย **Lee** ทะเบียนเลขที่ ค107245 ของผู้คัดค้านทั้งห้าเครื่องหมายก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสามพยางค์ โดยมีสองพยางค์ท้ายเป็นคำว่า COTEX และเรียกขานได้ว่า ลีโคเท็กซ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค107007 ทะเบียนเลขที่ ค220565

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค107008 ทะเบียนเลขที่ ค218681 ทะเบียนเลขที่ ค107245 เป็นคำว่า LEE แต่เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า ลี รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้นเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180105424 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **LEECOTEX** รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **LEECOTEX** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **LEE**

ทะเบียนเลขที่ ค107007 (คำขอเลขที่ 381556) คำว่า LEE ทะเบียนเลขที่ ค220565 (คำขอเลขที่ 563596) คำว่า Lee ทะเบียนเลขที่ ค107008 (คำขอเลขที่ 381557) ทะเบียนเลขที่ ค218681 (คำขอเลขที่ 563597) และคำว่า Lee ทะเบียนเลขที่ ค107245 (คำขอเลขที่ 368260) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า LEECOTEX ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งห้าเครื่องหมายมีคำว่า LEE หรือ Lee เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งในหน้าที่ 3 ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ชี้แจงถึงรูปแบบอักษรและองค์ประกอบอื่นๆ ของเครื่องหมายที่นำมาประกอบเป็นเครื่องหมายของตนแล้ว ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ลีโคเท็กซ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ลี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และตามมาตรา 8(9) หรือไม่

เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาการใช้ การโฆษณาคำว่า LEE สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า Lee ในสหรัฐอเมริกา กับสินค้าเสื้อผ้า เมื่อปี พ.ศ. 2479 สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Lee ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2532 -2541 สำเนาตารางแสดงยอดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Lee เมื่อปี พ.ศ. 2525 – 2533 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Lee เมื่อปี พ.ศ. 2482 -2488 สำเนาภายถ่ายป้ายโฆษณาที่ปรากฏเครื่องหมาย Lee Lee ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาใบส่งของของบริษัท ชีเทรคสากล จำกัด แสดงการจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2544 สำเนาเอกสารแสดงการจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้า

/ภายใต้

ภายใต้เครื่องหมาย Lee และ Lee ในช่องทางต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2558-2560 เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ Facebook Instagram เป็นต้น สำเนาภาพถ่ายปฏิทินที่ปรากฏเครื่องหมาย Lee เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายใบกำกับภาษีของบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด ที่แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย LEE Lee Lee Lee เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2556 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย Lee ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในประเทศไทย เช่น เซ็นทรัลเวิร์ล ห้างสรรพสินค้ามายา เชียงใหม่ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัล ระยอง เซ็นทรัล หาดใหญ่ เดอะมอลล์ บลูพอร์ต หัวหิน เป็นต้น สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย LEE Lee ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาภาพถ่ายตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมาย Lee สำเนาภาพถ่ายแคตตาล็อกแสดงสินค้าเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมาย Lee เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายห้องโดยสารของสายการบินแอร์ เอเชีย ที่ปรากฏเครื่องหมาย Lee ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติการใช้คำว่า LEE เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2532 -2541, 2555 - 2556 สำเนาตารางแสดงยอดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2525 – 2533 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณา เมื่อปี พ.ศ. 2482 -2488, 2545, 2558-2560 เท่านั้น ส่วนหลักฐานใบส่งของ เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2544 ไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แต่อย่างใด ดังนั้นการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายตั้งแต่ปี 2432 เป็นเวลากว่า 129 ปี จนสาธารณชนไทยรู้จัก แต่เมื่อผู้อุทธรณ์อ้างส่งหลักฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่าใด ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)

/กล่าวอ้างไว้

กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นหรือเคยรู้จักเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือล่วงรู้ตั้งแต่การกล่าวอ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลที่อยู่แวดวงธุรกิจเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบพฤติการณ์การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น โดยมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อนำสืบให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้น่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนกระทำการโดยไม่สุจริตในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้ ส่วนประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า COTEX เป็นคำย่อของคำว่า COMPANY TEXTILE ที่หมายถึง บริษัทผลิตสิ่งทอ และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 โดยในประเด็นนี้ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ยกขึ้นเป็นประเด็นในคำคัดค้าน แต่ไม่ได้รับการพิจารณาและวินิจฉัยจากนายทะเบียนนั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาคำคัดค้านในหน้าที่ 9 ตามข้อ 2.2 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า เครื่องหมายการค้ารายนี้แม้จะนำเครื่องหมายการค้า LEE ของบริษัทข้าพเจ้ามาลอกลเยนและดัดแปลง โดยเพิ่มคำว่า COTEX (ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า COMPANY TEXTILE) แต่ก็เป็นเพียงส่วนประกอบส่วนย่อยของเครื่องหมายเท่านั้น มิได้ใช้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านรูปลักษณ์และเสียงเรียกขานจากเครื่องหมายการค้าของบริษัทข้าพเจ้าแต่ประการใด ในทางตรงกันข้าม คำว่า COTEX ที่นำมาใช้กลับมองเห็นเป็นคำย่อของคำ COMPANY TEXTILE (บริษัทสิ่งทอ) ทำให้สื่อถึงบริษัทข้าพเจ้าได้โดยง่าย ทำให้เห็นได้ว่าสาระสำคัญของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอยู่ที่คำว่า LEE ซึ่งเป็นอักษรส่วนใหญ่ของเครื่องหมายที่เหมือนกัน และยิ่งเมื่อนำเครื่องหมายมาใช้กับสินค้า กางเกงยีนส์ ทำให้ป้ายของเครื่องหมายมีขนาดเล็ก ก็ยิ่งทำให้สาธารณชนที่พบเห็นคำว่า LEE ที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้ารายนี้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทข้าพเจ้าที่มีชื่อเสียงอยู่ก่อนได้โดยง่าย อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นได้ถึงเจตนาในการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ ซึ่งตั้งใจจะเลียนแบบเพื่อให้เกิด

/การลวงขาย

การลวงขายได้มากที่สุด แล้วนั้นเห็นว่า การกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ข้างต้นเป็นการกล่าวว่า คำว่า COTEX ในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของเครื่องหมายเท่านั้น และการใช้คำว่า COTEX ในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียน ทำให้สื่อถึงผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างในประเด็นการใช้คำว่า COTEX ของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น มิได้มีการกล่าวอ้างว่าคำว่า COTEX เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างไร ดังนั้น การที่นายทะเบียนไม่ได้พิจารณาและวินิจฉัยในประเด็นบ่งเฉพาะไว้นั้น ถือเป็นการวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ยืนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 65/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า COCOSLONDON

(คำขอเลขที่ 180122436)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า COCOSLONDON เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180122436

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า COCOSLONDON ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะประกอบด้วยอักษรโรมัน COCO เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า COCO COCO COCO NOIR ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีสี่พยางค์เป็นอักษรโรมันคำว่า COCOSLONDON ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว

/เป็นคำ

เป็นคำสองพยางค์โดยทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีอักษรโรมันคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า โคโคส ลอนดอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค106908 ทะเบียนเลขที่ ค106898 และทะเบียนเลขที่ ค106909 ทะเบียนเลขที่ ค12202 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ทะเบียนเลขที่ ค390869 เรียกขานได้ว่า โคโค่ นัวร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180122436 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า COCOSLONDON รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า COCOSLONDON กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106908 (คำขอเลขที่ 404693) ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) ทะเบียนเลขที่ ค106909 (คำขอเลขที่ 404694) และคำว่า **COCO** ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า COCOSLONDON เป็นคำสี่พยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 11 ตัว คือ C O C O S L O N D O และ N ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค106908 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค106909 ทะเบียนเลขที่ ค12202 เป็นคำว่า COCO ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว คือ C O C และ O ซึ่งอักษรที่ประกอบเป็นคำยังแตกต่างกัน และลักษณะรูปแบบและการประดิษฐ์ตัวอักษรยังแตกต่างกัน เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า โคโคสลอนดอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค106908 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค106909 ทะเบียนเลขที่ ค12202 เรียกขานได้ว่า โคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาพจนานุกรม Webster's Biographical Dictionary ที่ให้คำอธิบายของคำว่า Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า Chanel และคำว่า Coco Chanel สำเนาเอกสารแสดงการจัดอันดับเครื่องสำอาง โดย Women's Wear Daily (WWD) ซึ่งเครื่องหมายคำว่า Chanel อยู่อันดับที่ 14 สำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดนิติบุคคลของบริษัท ชาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

/ซึ่ง

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้คัดค้าน สำเนาตัวอย่างใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2533-2535, 2544-2546, 2550-2553 ปรากฏคำว่า CHANEL ในนามบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางสรุปข้อมูลอินวอยส์ในปี พ.ศ.2548-2549 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงคำอธิบายของคำว่า Coco Mademoiselle คำว่า [redacted] คำว่า [redacted] สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO คำว่า CHANEL รูป รูป คำว่า COCO CHANEL คำว่า ROUGE COCO ผ่านทางนิตยสารต่างๆ ในปี พ.ศ. 2535, 2544, 2550, 2552 และ 2553 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้คัดค้าน ปรากฏเครื่องหมาย rouge COCO และ CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2553 สำเนาหน้าเว็บไซต์ที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้คัดค้านภายใต้เครื่องหมายรูป คำว่า ROUGE COCO คำว่า COCO CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2551, 2553 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL คำว่า ROUGE COCO คำว่า COCO คำว่า COCO CHANEL รูป สำเนาเอกสารแสดงประวัติของโคโค ชาแนล ผู้ก่อตั้งบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO รูป เมื่อปี พ.ศ. 2544-2545 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.chanel.com เว็บไซต์ http://um.live.chanel.com แสดงการโฆษณาสินค้า ภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL คำว่า COCO คำว่า COCO CHANEL คำว่า COCO MADEMOISELLE คำว่า rouge COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงประวัติของโคโค ชาแนล เครื่องหมายคำว่า COCO และเครื่องหมายคำว่า CHANEL ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCO ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2516 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2533 จำพวกที่ 25 พ.ศ.2516 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 1-28, 34-42 เมื่อปี พ.ศ. 2530 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2527 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2542 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2524 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2511 และจำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2537 เครื่องหมายคำว่า CHANEL ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นนั้น ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ระบุว่า “นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ “CoCo Chanel” ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง “[redacted]” นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer)

/ผู้มีชื่อเสียง

ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1928 โดยชื่อตัวว่า "[redacted]" และชื่อสกุลว่า "[redacted]" ดังกล่าว ต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538" ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า **COCO** และคำว่า COCO ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ.2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 – 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นในประเด็นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นหรือเคยรู้จักเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือลำพังแต่การกล่าวอ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลที่อยู่แวดวงธุรกิจเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบพฤติการณ์การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า ของผู้ขอจดทะเบียน เมื่อปี พ.ศ. 2560

/และ

และ พ.ศ. 2563 เท่านั้น โดยมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดเพื่อนำสืบให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) และมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่ (3) พ.ศ.2559 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกา คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษา คำวินิจฉัยและคำสั่งดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 66/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า COCOSAMIYA (คำขอเลขที่ 180122435)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า COCOSAMIYA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180122435

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 6 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า COCOSAMIYA ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะประกอบด้วยอักษรโรมัน COCO เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า COCO COCO COCO NOIR ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีห้าพยางค์เป็นอักษรโรมันคำว่า COCOSAMIYA ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นคำสองพยางค์โดยทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีอักษรโรมันคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า โคโคส อะมิย่า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค106908 ทะเบียนเลขที่ ค106898 และทะเบียนเลขที่ ค106909 ทะเบียนเลขที่ ค12202 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ทะเบียนเลขที่ ค390869 เรียกขานได้ว่า โคโค่ นัวร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180122435 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า COCOSAMIYA รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า COCOSAMIYA กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106908 (คำขอเลขที่ 404693) ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) ทะเบียนเลขที่ ค106909 (คำขอเลขที่ 404694) และคำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า COCOSAMIYA เป็นคำห้าพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว คือ C O C O S A M I Y และ A ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค106908 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค106909 ทะเบียนเลขที่ ค12202 เป็นคำว่า COCO ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว คือ C O C และ O ซึ่งอักษรที่ประกอบเป็นคำยังแตกต่างกัน และลักษณะรูปแบบและการประดิษฐ์ตัวอักษรยังแตกต่างกัน เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า โคโคสอะมิย่า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค106908 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค106909 ทะเบียนเลขที่ ค12202 เรียกขานได้ว่า โคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาพจนานุกรม Webster's Biographical Dictionary ที่ให้คำอธิบายของคำว่า Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า Chanel และคำว่า Coco Chanel สำเนาเอกสารแสดงการจัดอันดับเครื่องสำอาง โดย Women's Wear Daily (WWD) ซึ่งเครื่องหมาย

คำว่า Chanel อยู่อันดับที่ 14 สำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดนิติบุคคลของบริษัท ชาเนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้คัดค้าน สำเนาตัวอย่างใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2533-2535, 2544-2546, 2550-2553 ปรากฏคำว่า CHANEL ในนามบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางสรุปข้อมูลอินวอยส์ในปี พ.ศ.2548-2549 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงคำอธิบายของคำว่า Coco Mademoiselle คำว่า [redacted] คำว่า [redacted] สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO คำว่า CHANEL รูป รูป คำว่า COCO CHANEL คำว่า ROUGE COCO ผ่านทางนิตยสารต่างๆ ในปี พ.ศ. 2535, 2544, 2550, 2552 และ 2553 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้คัดค้าน ปรากฏเครื่องหมาย rouge COCO และ CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2553 สำเนาหน้าเว็บไซต์ที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้คัดค้านภายใต้เครื่องหมายรูป คำว่า ROUGE COCO คำว่า COCO CHANEL เมื่อปี พ.ศ. 2551, 2553 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL คำว่า ROUGE COCO คำว่า COCO คำว่า COCO CHANEL รูป สำเนาเอกสารแสดงประวัติของโคโค ชาแนล ผู้ก่อตั้งบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายสินค้าของผู้คัดค้านภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO รูป เมื่อปี พ.ศ. 2544-2545 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.chanel.com เว็บไซต์ http://um.live.chanel.com แสดงการโฆษณาสินค้า ภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL คำว่า COCO คำว่า COCO CHANEL คำว่า COCO MADEMOISELLE คำว่า rouge COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงประวัติของโคโค ชาแนล เครื่องหมายคำว่า COCO และเครื่องหมายคำว่า CHANEL ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCO ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2516 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2533 จำพวกที่ 25 พ.ศ.2516 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 1-28, 34-42 เมื่อปี พ.ศ. 2530 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2527 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2542 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2524 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2511 และจำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2537 เครื่องหมายคำว่า CHANEL ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นนั้น ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)

/ที่ระบุ

ที่ระบุว่า "นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ "CoCo Chanel" ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง "[redacted]" นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer) ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1928 โดยชื่อตัวว่า "[redacted]" และชื่อสกุลว่า "[redacted]" ดังกล่าวต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วย ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538" ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า **COCO** และคำว่า COCO ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ.2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 – 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคจนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นในประเด็นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นหรือเคยรู้จักเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือลำพังแต่การกล่าวอ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลที่อยู่แวดวงธุรกิจเดียวกันกับ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบพฤติการณ์การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า ของผู้ขอจดทะเบียน เมื่อปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 เท่านั้น โดยมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดเพื่อนำสืบให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่ (3) พ.ศ.2559 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกา คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษา คำวินิจฉัยและคำสั่งดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 67/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า DOMOTIC (คำขอเลขที่ 170136053)

บริษัท โดโมติก จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า DOMOTIC เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า สวิตช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ฝาครอบปลั๊กไฟฟ้า ฝาครอบสวิตช์ไฟฟ้า เต้าเสียบปลั๊กไฟ กระดิ่งไฟฟ้า ขั้วต่อโทรทัศน์ เต้ารับสายโทรศัพท์ กล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ สวิตช์หรี่ไฟ เครื่องแปลงข้อมูล การ์ดรีดเดอร์ เครื่องควบคุมสวิตช์ไฟฟ้า เครื่องควบคุมระบบทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กล่องสวิตช์ไฟฟ้า จำพวกที่ 11 รายการสินค้า พัดลมระบายอากาศ ชนิดใช้ไฟฟ้า โคมไฟ และจำพวกที่ 20 รายการสินค้า กระจกเงาติดผนัง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170136053

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2, 5, 9 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562

ต่อมา โดมีติค สวีเดน เอบี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสวีเดน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะเป็นคำสามพยางค์ โดยมีคำพยางค์แรกเป็นคำว่า DO และพยางค์ท้ายเป็นคำว่า TIC เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า **Dometic** DOMETIC ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่คำในพยางค์ที่สองยังแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า MO กับอักษรโรมัน D ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเป็นคำว่า ME นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค169541 ยังมีรูปสี่เหลี่ยมและอักษรประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า โดโมติก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเรียกขานได้ว่า โดเมติก นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดของผู้คัดค้านที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนตามคำขอนี้โดยไม่สุจริต ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170136053 ต่อไป

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า **Dometic** ทะเบียนเลขที่ ค169541 (คำขอเลขที่ 478532) คำว่า **DOMETIC** ทะเบียนเลขที่ ค413356 (คำขอเลขที่ 900295) ทะเบียนเลขที่ 171134597 (คำขอเลขที่ 900297) ทะเบียนเลขที่ ค407546 (คำขอเลขที่ 900301) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนภาคส่วนคำว่า DOMOTIC แม้จะเป็นคำสามพยางค์ที่คำพยางค์แรกเป็นคำว่า DO และคำในพยางค์ท้ายเป็นคำว่า TIC เช่นเดียวกันกับคำว่า DOMETIC ในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่คำที่ประกอบเป็นคำในพยางค์ที่สองระหว่างคำว่า MO กับคำว่า ME แตกต่างกัน ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีภาคส่วนอักษรโรมัน d ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค169541 ยังมีอักษรโรมัน D ในลักษณะพื้นโปร่ง จำนวน 2 ตัว ที่หันหลังชนกันจัดวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย เมื่อมองในภาพรวมของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ดี โดโมติก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค169541 ทะเบียนเลขที่ ค413356 ทะเบียนเลขที่ 171134597 และทะเบียนเลขที่ ค407546 เรียกขานได้ว่า โดเมติค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันจนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ2559

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **Dometic** ทะเบียนเลขที่ คค169541 (คำขอเลขที่ 478532) คำว่า **DOMETIC** ทะเบียนเลขที่ คค413356 (คำขอเลขที่ 900295) ทะเบียนเลขที่ 171134597 (คำขอเลขที่ 900297) ทะเบียนเลขที่ คค407546 (คำขอเลขที่ 900301) ทะเบียนเลขที่ คค396036 (คำขอเลขที่ 900291) ทะเบียนเลขที่ คค396022 (คำขอเลขที่ 900292) ทะเบียนเลขที่ คค407382 (คำขอเลขที่ 900293) ทะเบียนเลขที่ คค407505 (คำขอเลขที่ 900296) ทะเบียนเลขที่ คค407383 (คำขอเลขที่ 900298) ทะเบียนเลขที่ คค396468 (คำขอเลขที่ 900299) ทะเบียนเลขที่ คค410207 (คำขอเลขที่ 900300) ทะเบียนเลขที่ 161108064 (คำขอเลขที่ 9003302) ทะเบียนเลขที่ คค386451 (คำขอเลขที่ 900303) ทะเบียนเลขที่ 171114305 (คำขอเลขที่ 900304) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.dometic.com แสดงประวัติของผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.dometic.com แสดงรายชื่อประเทศที่มีการจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.amazon.com เว็บไซต์ https://www.dometic.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า **Dometic** และคำว่า DOMETIC ของผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า **Dometic** ใน EUIPO กับจำพวกที่ 6, 7, 11, 12, 20, 22 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสหรัฐอเมริกา กับจำพวกที่ 7, 9, 11, 19, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2557 คำว่า DOMETIC ใน EUIPO กับจำพวกที่ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในเครือรัฐออสเตรเลีย กับจำพวกที่ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในนิวซีแลนด์ กับจำพวกที่ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในแคนาดา กับจำพวกที่ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 20, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสมาพันธรัฐสวิส กับจำพวกที่ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2556 นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ

/ต้องห้าม

ต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 68/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า BALENCIA (คำขอเลขที่ 180102430)

บริษัท อาณาจักร ว็อทช์แอนด์อ็อปติคัล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า BALENCIA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า นาฬิกา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180102430

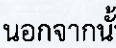
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

ต่อมา บาเลนเซียกา จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า BALENCIA ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยอักษรโรมัน BALENCIA เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า BALENCIAGA ของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค111920 ก็ตาม แต่เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำอักษรโรมัน

/มีเพียง

มีเพียงสามพยางค์และมีอักษร BC ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นคำอักษรโรมัน มีสี่พยางค์โดยมีคำพยางค์ท้าย คือ คำว่า GA ประกอบอยู่ด้วย นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค198666 ค115566 เป็นเพียงอักษร B ประดิษฐ์สองตัวหันชนกันเท่านั้น รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า บาเลนเซีย หรือ บีซี บาเลนเซีย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค111920 เรียกขานได้ว่า บาเลนเซียกา ทะเบียนเลขที่ ค198666 ค115566 เรียกขานได้ว่า บีบี นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดของผู้คัดค้านที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนตามคำขอนี้โดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180102430 ต่อไป

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **BALENCIAGA** ทะเบียนเลขที่ ค111920 (คำขอเลขที่ 411447) อักษรโรมัน ทะเบียนเลขที่ ค198666 (คำขอเลขที่ 526837) และอักษรโรมัน ทะเบียนเลขที่ ค198666 (คำขอเลขที่ 419750) แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า BALENCIA เป็นคำสามพยางค์แรกเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่การใช้รูปแบบอักษรยังมีลักษณะแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันตัวหนาที่มีความหนาบางของตัวอักษรที่ไม่เท่ากันซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างจากอักษรในรูปแบบทั่วไป ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค111920 เป็นคำว่า BALENCIAGA ซึ่งเป็นคำสี่พยางค์ในลักษณะอักษรโรมันตัวหนาแต่เพียงอย่างเดียว และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังภาคส่วนรูป ในลักษณะประดิษฐ์จัดวางอยู่ด้านบนของคำว่า BALENCIA ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค198666 และทะเบียนเลขที่ ค198666 เป็นอักษรโรมัน BB ในลักษณะตัวหนึ่งกลับด้าน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า บาเลนเซีย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค111920 เรียกขานได้ว่า บาเลนเซียกา ทะเบียนเลขที่ ค198666 และทะเบียนเลขที่ ค198666 เรียกขานได้ว่า บีบี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ2559

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Balenciaga แสดงประวัติของคำว่า Balenciaga สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการโฆษณากล่าวถึงสินค้าแหวน ต่างหู ภายใต้เครื่องหมายคำว่า Balenciaga คำว่า BALENCIAGA ผ่านทางสื่อออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ. 2559 -2560 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ แสดงการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า BALENCIAGA รูป สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงบทความที่มีการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านภายใต้เครื่องหมายคำว่า BALENCIAGA คำว่า Balenciaga ผ่านทางนิตยสารในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2562 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงบทความที่มีการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านภายใต้เครื่องหมายรูป คำว่า คำว่า คำว่า ผ่านทางนิตยสารในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2561 สำเนาตารางแสดงรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้านในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://fr-fr.facebook.com/Balenciaga เว็บไซต์ https://twitter.com/balenciaga เว็บไซต์ https://www.youtube.com/ เว็บไซต์ https://www.instagram.com/balenciaga/?hl=fr แสดงการโฆษณาสินค้าภาใต้เครื่องหมายคำว่า BALENCIAGA เมื่อปี พ.ศ. 2553 สำเนาบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า BALENCIAGA ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2556, 2559 – 2562 สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเครื่องหมาย BALENCIAGA เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2561 นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท เอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ. 2553, 2556 - 2562 เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2560 และตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2558 - 2561 เท่านั้น ซึ่งมีปริมาณการใช้ การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 69/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 170115650)

บริษัท เรนบูทิค จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เงิน และจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ากีฬา) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170115650

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3, 24 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ต่อมา บริษัท ยัสปาล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมาย มีลักษณะเป็นรูปเงานกประดิษฐ์พื้นทึบกางปีกบิน และเรียกขานได้ว่าตรานก เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสองเครื่องหมาย คือ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 181103464 และ ทะเบียนเลขที่ 171136109 ต่างกันเพียงลักษณะการจัดวางตัวนกระหว่าง

/ซ้ายกับขวา

ซ้ายกับขวา ซึ่งนับเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ โดยเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศและต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้าน เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170115650 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ 181103464 (คำขอเลขที่ 869660) และทะเบียนเลขที่ 171136109 (คำขอเลขที่ 869661) แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แม้จะเป็นรูปนกเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่รูปนกในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นรูปนกในลักษณะหัวนกหันไปทางขวา ที่มีช่วงลำตัวกว้างกว่าปกติ ปีกโค้งใหญ่และปลายปีกแยกจากกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181103464 และทะเบียนเลขที่ 171136109 เป็นรูปนกประดิษฐ์ที่มีลักษณะพิเศษ โดยหันหัวไปทางซ้ายไม่มีดวงตา ปีกทั้งสองข้างยาวโค้ง กางแผ่ปีกสูงและกว้างเกือบเสมอกัน ลำตัวระดับพื้น ปลายหางกว้าง แม้ต่างฝ่ายต่างใช้รูปนกเป็นเครื่องหมายแต่นกเป็นสัตว์ที่มีอยู่

/ตามธรรมชาติ

ตามธรรมชาติไม่สมควรให้บุคคลใดหวงกันไว้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ผู้เดียว บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายของตนได้ ถ้าได้ประดิษฐ์รูปนกให้มีความแตกต่างจากเครื่องหมายของบุคคลอื่นก็มีการใช้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายรูปนกของตนให้มีความแตกต่างจากรูปนกของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่มีสิทธิที่จะหวงกันที่จะใช้รูปนกแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค417679 (คำขอเลขที่ 679852) ทะเบียนเลขที่ ค382355 (คำขอเลขที่ 825418) และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) ตามที่กล่าวอ้างไว้ในคำคัดค้าน หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีจึงไม่มีเหตุจำต้องพิจารณาแต่อย่างใด ส่วนประเด็นสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาและสำเนาคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า สำเนาคำพิพากษาและสำเนาคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 70/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า L.O.G.G. Label of Graded Goods (คำขอเลขที่ 160101891)

เอช แอนด์ เอ็ม เฮนเนส แอนด์ มอริทซ์ เอบี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสวีเดน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า L.O.G.G. Label of Graded Goods เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า หมวก หมวกแก๊ป ปีกหมวกใส่บังแดด หมวกแนบศีรษะ แถบคาดศีรษะกันเหงื่อ ผ้าพันคอแบนดานา รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ากีฬา) รองเท้าบู๊ท รองเท้าแตะแบบมีสายรัด รองเท้าส้นไม้ ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน กระโปรง ชุดเสื้อกางเกงเด็กติดกัน ผ้าพันคอที่ทำด้วยขนสัตว์ ถุงมือใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ถุงมือที่แยกนิ้วหัวแม่มือ แต่ไม่แยกนิ้วอื่น เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อคลุมไม่มีแขนที่มีช่องตรงกลางสำหรับสวมศีรษะ ชุดกันฝน เสื้อแจ็กเก็ตตัวสั้น เสื้อกันหนาวที่มีส่วนคลุมศีรษะ เสื้อโค้ต เสื้อชนิดสวมหัวพูลโลเวอร์ เสื้อสเว็ตเตอร์ เสื้อถักผ่าหน้า ผ้ากันเปื้อน ชุดนอน ชุดเสื้อกางเกงติดกัน ชุดบอดี้สูท ชุดเสื้อกางเกงติดกันของสตรี ชุดใส่วิ่งออกกำลัง เสื้อครึ่งตัวของสตรี เสื้อแขนกุด เสื้อครึ่งท่อนที่เปิดไหล่และมีสายโยงโอบรอบคอ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เสื้อใส่ซับเหงื่อ กางเกง (ยกเว้น กางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา) กางเกงรัดรูป ชุดชั้นใน ชุดชั้นในสตรี เสื้อไร้สายรัดคอและเอวของสตรี เสื้อชั้นในสตรี ถุงเท้า ถุงน่อง ถุงน่องแบบกางเกง กางเกงขาสั้น กางเกงขาสั้นใส่ขี่จักรยาน เสื้อคลุม เสื้อกั๊ก เสื้อรัดรูป ชุดว่ายน้ำ ชุดใส่เล่นสกี เสื้อสูทเบลเซอร์ เสื้อคลุมชนิดไม่มีแขน เข็มขัด ชุดที่ใส่ในงานรื่นเริงสวมหน้ากาก ชุดกิโมโน สายรัดถุงน่อง กางเกงยืดแนบเนื้อ (เลกกิ้ง) ถุงน่องชนิดให้ความอบอุ่น ปลอกสวมมือกันหนาว ชุดสูททักซิโด ชุดสูท เสื้อคลุมรัดเอว เสื้อกล้าม ผ้าพันคอ เน็คไท ผ้าผูกคอสำหรับผูกรอบปกเสื้อ สายโยงกางเกง สายโยงกระโปรง เสื้อแจ็กเก็ตยีนส์ เสื้อยีนส์ กางเกงยีนส์ กางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160101891

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 22 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

/ต่อมา

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

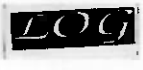
ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า L.O.G.G. Label of Graded Goods ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน L O G G คล้ายกับเครื่องหมายการค้า LOG BY LOGER LOG BY LANGER LOG ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมัน G เพิ่มขึ้นมาในตำแหน่งท้ายหรือเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทะเบียนเลขที่ ค 7672 จะมีสัญลักษณ์ & และคำว่า LOGER ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 171127546 จะมีอักษรโรมันคำว่า BY LANGER ประกอบอยู่ด้วย ก็ตาม แต่นับว่าเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ลอกก์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค 7672 เรียกขานได้ว่า ล็อค หรือ ล็อค แอนด์ โลเกอร์ ทะเบียนเลขที่ 171127546 เรียกขานได้ว่า ล็อค หรือ ล็อค บาย แลนเจอร์ ทะเบียนเลขที่ ค 96360 161108007 เรียกขานได้ว่า ล็อค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ซึ่งสอดคล้องกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1109/2558 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ตามคำขอเลขที่ 875764 ของเอช แอนด์ เอ็ม เฮนเนส แอนด์ มอริทซ์ เอบี (ผู้ขอจดทะเบียน) ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LOGG เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 กับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 86/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1546/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตามคำขอเลขที่ 919650 ของนายเทวัญ ทศพลไพศาล (ผู้คัดค้าน) ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LOGG เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนที่นำส่งแล้ว เป็นสำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า L.O.G.G. Label of Graded Goods. ในต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเผยแพร่

/ในเว็บไซต์

ในเว็บไซต์ของ WIPO สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า L.O.G.G. ในต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ WIPO สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า L.O.G.G. SPORT ในต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของประเทศสวีเดน สำเนาแคตตาล็อคแสดงการโฆษณาสินค้าเสื้อผ้าสตรี บุรุษ และเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า L.O.G.G. ในต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาเอกสารการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า L.O.G.G. ทางเว็บไซต์อื่นที่ www.chictopia.com สำเนาเอกสารการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า L.O.G.G. ทางเว็บไซต์ของผู้ขอจดทะเบียนที่ https://www2.hm.com/ และ https://th.hm.com/ ซึ่งเห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นเพียงหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและหลักฐานแสดงการโฆษณาสินค้าในเว็บไซต์เท่านั้น โดยไม่ปรากฏหลักฐานแสดงปริมาณหรือระยะเวลาเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยแต่อย่างใด จึงไม่อาจรับฟังว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวกับสินค้าที่ขอจดทะเบียนมานานจนเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในประเทศไทยแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160101891 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค7672 (คำขอเลขที่ 235575) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค96360 (คำขอเลขที่ 332143) คำว่า ทะเบียนเลขที่ 171127546 (คำขอเลขที่ 844656) และคำว่า **LOG** ทะเบียนเลขที่ 161108007 (คำขอเลขที่ 966295) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์แม้จะมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า L.O.G.G. เป็นอักษรโรมัน L O G เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมายก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังมีคำว่า Label of Graded Goods ในลักษณะตัวเขียนประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)

/จะได้

จะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Label of Graded Goods ตามมาตรา 17 ไว้แล้วก็ตาม แต่การปฏิเสธไม่ได้เป็นการตัดภาคส่วนคำว่า Label of Graded Goods ออกจากเครื่องหมาย แต่ยังคงใช้ในการจดจำและเรียกขานเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค7672 ยังมีสัญลักษณ์ &และคำว่า LOGER ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค.96360 จะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 171127546 ยังมีคำว่า BY LANGER ประกอบอยู่ด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้เปรียบเทียบตัวอักษรโรมันระหว่างเครื่องหมายผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า แอลโอจีจี เลเบิล ออฟ เกรดเด็ด กูดส์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค7672 ทะเบียนเลขที่ ค96360 ทะเบียนเลขที่ 171127546 และทะเบียนเลขที่ 161108007 เรียกขานสาระสำคัญได้ว่า ล็อก นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของอุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 71/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ห่านบัวขาว White Lotus Goose

(คำขอเลขที่ 180108194)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180108194

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 33 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

ต่อมา บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย

เป็นรูปห่านหลายตัวลอยน้ำ และมีคำว่า ห่านบัวขาว White Lotus Goose อยู่ด้านล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย

ทะเบียนเลขที่ ค7949 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันมีลายเส้นในลักษณะคลื่นด้านล่าง และมีคำว่า DOUBLE GOOSE THAILAND KNITTING FACTORY CO,LTD. ทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปวงกลม ประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมาย

ทะเบียนเลขที่ ค53121 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีคำว่า ตราห่านคู่ Double Goose อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมาย **ตราห่านคู่** ทะเบียนเลขที่ ค311019 เป็นคำว่า ตราห่านคู่ เครื่องหมาย *Double Goose* ทะเบียนเลขที่ ค308449 เป็นคำว่า Double Goose เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค308451 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค354920 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค308452 เป็นรูปห่านสองตัววางอยู่ในรูปครึ่งวงกลมและมีลายเส้นในลักษณะคลื่นด้านล่าง ประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค308453 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันอยู่บนคลื่นน้ำจัดวางอยู่ในรูปวงรี ประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค308513 เป็นรูปห่านสองตัววางอยู่ในรูปวงรี เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค308514 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากัน เครื่องหมาย

ทะเบียนเลขที่ ค311088 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีคำว่า ตราห่านคู่ อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมาย **DOUBLE GOOSE** ทะเบียนเลขที่ ค308516 เป็นคำว่า DOUBLE GOOSE รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน

/เมื่อพิจารณา

เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราห่านบัวขาว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค7949 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราดับเบิ้ลกูส ทะเบียนเลขที่ ค53121 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราดับเบิ้ลกูส หรือ ตราชวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ทะเบียนเลขที่ ค311019 ทะเบียนเลขที่ ค308451 ทะเบียนเลขที่ ค308452 ทะเบียนเลขที่ ค308453 ทะเบียนเลขที่ ค308513 ทะเบียนเลขที่ ค308514 ทะเบียนเลขที่ ค354920 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค308449 ทะเบียนเลขที่ ค308516 เรียกขานได้ว่า ดับเบิ้ลกูส และทะเบียนเลขที่ ค311088 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราชวงเอ๋อ หรือซังง้อ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้นเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้นจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180108194 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า

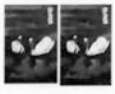
กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค7949 (คำขอเลขที่ 241740) รูป ทะเบียนเลขที่ ค308451 (คำขอเลขที่

/711381)

711381) รูป ทะเบียนเลขที่ ค308452 (คำขอเลขที่ 711382) รูป ทะเบียนเลขที่ ค308453 (คำขอเลขที่ 711383) รูป ทะเบียนเลขที่ ค308513 (คำขอเลขที่ 721663) รูป ทะเบียนเลขที่ ค308514 (คำขอเลขที่ 721664) รูป ทะเบียนเลขที่ ค354920 (คำขอเลขที่ 792985) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค311088 (คำขอเลขที่ 721665) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค53121 (คำขอเลขที่ 257357) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 9 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า ห่าน และรูปห่านเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปห่านจำนวน 7 ตัวหันหน้าไปทางขวา และยังมีรูปดอกบัว อักษรไทยคำว่า บัวขาว และอักษรโรมันคำว่า White Lotus Goose ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค7949 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันมีลายเส้นในลักษณะคล้ายคลื่นน้ำด้านล่าง และมีคำว่า DOUBLE GOOSE THAILAND KNITTING FACTORY CO,LTD. ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปวงกลมประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค308451 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน จัดวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบ ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค308452 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากัน โดยมีเส้นโค้งจัดวางอยู่ด้านบนและมีลายเส้นประดิษฐ์ลักษณะคล้ายคลื่นน้ำจัดวางอยู่ด้านล่างประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค308453 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันวางอยู่ในรูปวงกลม ซึ่งภาคส่วนดังกล่าววางซ้อนทับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นทึบประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค308513 เป็นรูปห่านสองตัววางอยู่ในรูปวงรีพื้นทึบ ซึ่งภาคส่วนดังกล่าววางซ้อนทับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นทึบประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค308514 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค354920 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน จัดวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นทึบประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค311088 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตราห่านคู่ อักษรจีนคำว่า ชวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ และทะเบียนเลขที่ ค53121 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีคำว่า ตราห่านคู่ Double Goose อักษรจีนคำว่า ชวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ห่านบัวขาว ไวท์ โลตัส กูส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค7949 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราดับเบิ้ลกูส ทะเบียนเลขที่ ค308451 ทะเบียนเลขที่ ค308452 ทะเบียนเลขที่ ค308453 ทะเบียนเลขที่ ค308513 ทะเบียนเลขที่ ค308514 ทะเบียนเลขที่ ค354920 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค311088 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ชวงเอ๋อ (ซังง้อ) ทะเบียนเลขที่ ค53121 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ดับเบิ้ลกูส ชวงเอ๋อ (ซังง้อ) นับว่าเครื่องหมาย

/ของ

ของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาบทความ ชื่อว่า ขายดีไม่ตกยุค!สุดยอดแบรนด์ไทยคงกะพัน บนหน้าเว็บไซต์ http://m.prachachat.net/news ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สำเนาบทความหัวข้อ ทำไม ตราห่านคู่ จึงเป็นตำนาน บนหน้าเว็บไซต์ http://marketeeronline.co/archives ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า ในเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 25 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 เครื่องหมายรูป ในเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในนิวซีแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 25 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 เครื่องหมายคำว่า ในเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 25 ในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2556 จำพวกที่ 25 เครื่องหมายคำว่า ในเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 25 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2553 จำพวกที่ 25เครื่องหมายคำว่า  ในนิวซีแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 เครื่องหมายคำว่า ในนิวซีแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 เครื่องหมายคำว่า ในนิวซีแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 ในมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 เครื่องหมายคำว่า ในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2556 จำพวกที่ 25 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เมื่อปี

พ.ศ. 2553 จำพวกที่ 25 เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 และเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า Double Goose ทะเบียนเลขที่ ค308449 (คำขอเลขที่ 711379) คำว่า DOUBLE GOOSE ทะเบียนเลขที่ ค308516 (คำขอเลขที่ 721668) และคำว่า ตราห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค311019 (คำขอเลขที่ 711378) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 55/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ยืนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 72/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Evergreen (คำขอเลขที่ 854890)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินเต็มถัง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Evergreen เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า อาหารเสริมทำจากสัตว์พืช ที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 854890

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3449 หน้า 136 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ต่อมา เดอะ ซันไรเดอร์ คอร์ปอเรชั่น ทำธุรกิจการค้าในนาม ซันไรเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2559

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า Evergreen ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นอักษรโรมันคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า เอฟเวอร์กรีน เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า EVERGREEN ของผู้คัดค้านที่อ้างถึงเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นเครื่องหมาย

/ที่

ที่คล้ายกัน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยก่อนผู้คัดค้านและเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งแล้ว เห็นว่าเป็นเพียงสำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ www.herbsfortune.com www.besthealthfoodstore.net www.diana1.com www.sunrider.com และ www.google.com รวม 10 แผ่น โดยไม่ปรากฏวันที่ในการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งทำให้ยังไม่ชัดเจนและเพียงพอที่จะแสดงว่าผู้คัดค้านได้มีการใช้จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในต่างประเทศมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทย หรือผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วแต่อย่างใด ประกอบกับ อักษรโรมันคำว่า EVERGREEN เป็นคำทั่วไปที่มีความหมายตามพจนานุกรมมิใช่คำประดิษฐ์ที่ผู้คัดค้านจะอ้างสิทธิได้แต่เพียงผู้เดียว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 854890 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2563

ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า Evergreen กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า **EVERGREEN** (คำขอเลขที่ 1015512) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า Evergreen ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของอุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปดอกไม้ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่าเอฟเวอกรีน เช่นเดียวกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับ

/อาหารเสริม

อาหารเสริมที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ในลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.tdsa.org แสดงรายละเอียดข้อมูลบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย และสาขาในต่างประเทศ จำนวน 6 แผ่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.organicthaiherb.com แสดงข้อมูลอาหารเสริม SUNRIDER VITALITE DELIGHT ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น จำนวน 5 แผ่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.herbsfortune.com เว็บไซต์ www.besthealthfoodstore.net และเว็บไซต์ www.sunrider.com แสดงข้อมูลและการโฆษณาสินค้าอาหารเสริมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย และ (ไม่ปรากฏวันที่) จำนวน 15 แผ่น สำเนานิตยสารของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (นิตยสาร Sunrider Newsletter North America ฉบับ September, 2008 (เดือนกันยายน 2551) จำนวน 4 แผ่น, นิตยสาร SR NEWSLETTER ฉบับ June 2010 (เดือนมิถุนายน 2553) จำนวน 6 แผ่น, ฉบับ May/June 2011 (เดือนพฤษภาคม/มิถุนายน 2554) จำนวน 4 แผ่น, ฉบับ November/December 2012 (เดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม 2555) จำนวน 4 แผ่น, ฉบับ March/April 2013 (เดือนมีนาคม/เมษายน 2556) จำนวน 2 แผ่น, ฉบับ May/June 2014 (เดือนพฤษภาคม/มิถุนายน 2557) จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร SR SUNSPOT ฉบับ July 2014 (เดือนกรกฎาคม 2557) จำนวน 2 แผ่น, ฉบับเดือนมกราคม 2559 จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร SUNRIDER SUNSPOT NEWSLETTER (ไม่ปรากฏวันที่) จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร SUNRIDER SUNSPOT ฉบับ JANUARY 2016 (เดือนมกราคม 2559) จำนวน 2 แผ่น และ Sunrider Product Catalog ฉบับ ปี ค.ศ. 2013 (ปี พ.ศ. 2556) จำนวน 2 แผ่น, ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) จำนวน 2 แผ่น, ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) จำนวน 2 แผ่น, ปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) จำนวน 2 แผ่น สำเนาภาพถ่ายปฏิทินของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เดือน SEPTEMBER 2012 (เดือนกันยายน 2555) จำนวน 1 แผ่น, ปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) จำนวน 1 แผ่น, เดือน NOVEMBER 2016 (เดือนพฤศจิกายน 2559) จำนวน 1 แผ่น, เดือน JUNE 2017 (เดือนมิถุนายน 2560) แสดงข้อมูลและการโฆษณาสินค้าอาหารเสริมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย และ สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.google.com แสดงผลการค้นหาสินค้าอาหารเสริมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้คำว่า Evergreen จำนวน 2 แผ่น สำเนาตารางแสดงข้อมูลเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ได้รับจดทะเบียนในประเทศไทย (เครื่องหมายการค้า SR, Joi และโลโก้, Kandesn, Conco, Alpha 20C, Assimilaid, Prime again, Sunpack, SUNRIDER และโลโก้, FORTUNE-DELIGHT,

/SUNERGY

SUNERGY, TOP และโลโก้, ESE และโลโก้, Sun breeze, VITASPRAY, Nuplus, Kandesn, Sunbar, Sport Caps, Sunsport, Sunrise, SUNRIDER (เครื่องหมายคำ), SUNSPORT, SUNRISE, VEROS, BELLA, TEI-FU, DR. CHEN, CALLI, VITADELIGHT และ METASHAPER) (ไม่ปรากฏเครื่องหมายการค้าคำว่า Evergreen) จำนวน 1 แผ่น สำเนาตารางแสดงยอดขายการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2559 ไม่ปรากฏรายละเอียดสินค้าและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จำนวน 1 แผ่น และสำเนาเอกสารแผนที่และข้อมูลที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินเต็มถัง แสดงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการธุรกิจประเภทร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 แผ่น นั้น เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและสาขาในต่างประเทศ ผลการค้นหาสินค้าอาหารเสริมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทางเว็บไซต์ของ google และข้อมูลและการโฆษณาสินค้าอาหารเสริมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดยไม่ปรากฏวัน เดือน ปีที่มีการให้จำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนสำเนาหน้าเว็บไซต์ www.organicthaiherb.com และสำเนาเอกสารแผนที่และข้อมูลที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินเต็มถัง ก็เป็นเอกสารแสดงข้อมูลอาหารเสริม SUNRIDER VITALITE DELIGHT ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ( ) และข้อมูลแผนที่และข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินเต็มถัง ของผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้น ส่วนสำเนานิตยสารของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน), Sunrider Product Catalog และสำเนาภาพถ่ายปฏิทินของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็เป็นเอกสารแสดงข้อมูลและการโฆษณาสินค้าอาหารเสริมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จัดทำขึ้นเองในต่างประเทศ โดยไม่ปรากฏว่า มีการเผยแพร่และโฆษณาสินค้าดังกล่าวในประเทศไทยก่อนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแต่อย่างใด ส่วนสำเนาตารางแสดงข้อมูลเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ได้รับจดทะเบียนในประเทศไทย ก็ล้วนเป็นเอกสารแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยที่แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนทั้งสิ้น ส่วนสำเนาตารางแสดงยอดขายการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2559 นั้น ก็ไม่ปรากฏเอกสารอื่นใดที่จะสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่ว่าได้มีการจำหน่ายสินค้านี้ตามเอกสารที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งไว้ ซึ่งการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าได้มีการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวข้างต้นไว้ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวไว้แต่อย่างใด และเมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้อย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า Evergreen รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า Evergreen อันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย

/ซึ่ง

ซึ่งตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า Evergreen แปลว่า เขียว หรือสดอยู่ตลอดเวลา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า อาหารเสริมทำจากสัตว์พืชที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นอาหารเสริมที่มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า Evergreen เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเห็นมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำคัดค้าน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นเพียงคำชี้แจงโดยมิได้นำส่งหลักฐานประกอบคำชี้แจงแต่อย่างใด

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยภาคส่วนรูปและคำว่า Evergreen ซึ่งเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง และผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธคำว่า Evergreen ไว้แล้ว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานประกอบคำชี้แจงแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า **EVERGREEN** (คำขอเลขที่ 1015512) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า Evergreen ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของอุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปดอกไม้ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า เอฟเวอกรีน เช่นเดียวกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอาหารเสริมที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ในลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.tdsa.org แสดงรายละเอียดข้อมูลบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย และสาขาในต่างประเทศ จำนวน 6 แผ่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.organicthaiherb.com แสดงข้อมูลอาหารเสริม SUNRIDER VITALITE DELIGHT ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559

/ภายใต้

ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น จำนวน 5 แผ่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.herbsfortune.com เว็บไซต์ www.besthealthfoodstore.net และเว็บไซต์ www.sunrider.com แสดงข้อมูลและการโฆษณาสินค้าอาหารเสริมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย และ (ไม่ปรากฏวันที่) จำนวน 15 แผ่น สำเนานิตยสารของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (นิตยสาร Sunrider Newsletter North America ฉบับ September, 2008 (เดือนกันยายน 2551) จำนวน 4 แผ่น, นิตยสาร SR NEWSLETTER ฉบับ June 2010 (เดือนมิถุนายน 2553) จำนวน 6 แผ่น, ฉบับ May/June 2011 (เดือนพฤษภาคม/มิถุนายน 2554) จำนวน 4 แผ่น, ฉบับ November/December 2012 (เดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม 2555) จำนวน 4 แผ่น, ฉบับ March/April 2013 (เดือนมีนาคม/เมษายน 2556) จำนวน 2 แผ่น, ฉบับ May/June 2014 (เดือนพฤษภาคม/มิถุนายน 2557) จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร SR SUNSPOT ฉบับ July 2014 (เดือนกรกฎาคม 2557) จำนวน 2 แผ่น, ฉบับเดือนมกราคม 2559 จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร SUNRIDER SUNSPOT NEWSLETTER (ไม่ปรากฏวันที่) จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร SUNRIDER SUNSPOT ฉบับ JANUARY 2016 (เดือนมกราคม 2559) จำนวน 2 แผ่น และ Sunrider Product Catalog ฉบับ ปี ค.ศ. 2013 (ปี พ.ศ. 2556) จำนวน 2 แผ่น, ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) จำนวน 2 แผ่น, ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) จำนวน 2 แผ่น, ปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) จำนวน 2 แผ่น สำเนาภาพถ่ายปฏิทินของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เดือน SEPTEMBER 2012 (เดือนกันยายน 2555) จำนวน 1 แผ่น, ปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) จำนวน 1 แผ่น, เดือน NOVEMBER 2016 (เดือนพฤศจิกายน 2559) จำนวน 1 แผ่น, เดือน JUNE 2017 (เดือนมิถุนายน 2560) แสดงข้อมูลและการโฆษณาสินค้าอาหารเสริมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.google.com แสดงผลการค้นหาสินค้าอาหารเสริมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้คำว่า Evergreen จำนวน 2 แผ่น สำเนาตารางแสดงข้อมูลเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ได้รับจดทะเบียนในประเทศไทย (เครื่องหมายการค้า SR, Joi และโลโก้, Kandesn, Conco, Alpha 20C, Assimilaid, Prime again, Sunpack, SUNRIDER และโลโก้, FORTUNE-DELIGHT, SUNERGY, TOP และโลโก้, ESE และโลโก้, Sun breeze, VITASPRAY, Nuplus, Kandesn, Sunbar, Sport Caps, Sunsport, Sunrise, SUNRIDER (เครื่องหมายคำ), SUNSPORT, SUNRISE, VEROS, BELLA, TEI-FU, DR. CHEN, CALLI, VITADELIGHT และ METASHAPER) (ไม่ปรากฏเครื่องหมายการค้าคำว่า Evergreen) จำนวน 1 แผ่น สำเนาตารางแสดงยอดขายการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2559 ไม่ปรากฏรายละเอียดสินค้าและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จำนวน 1 แผ่น และสำเนาเอกสารแผนที่และข้อมูลที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินเต็มถัง แสดงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการธุรกิจประเภทร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 แผ่น นั้น เห็นว่า หลักฐานดังกล่าว

/เป็น

เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและสาขาในต่างประเทศ ผลการค้นหาสินค้าอาหารเสริมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทางเว็บไซต์ของ google และข้อมูลและการโฆษณาสินค้าอาหารเสริมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดยไม่ปรากฏวัน เดือน ปีที่มีการให้จำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนสำเนาหน้าเว็บไซต์ www.organicthaiherb.com และสำเนาเอกสารแผนที่และข้อมูลที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินเต็มถัง ก็เป็นเอกสารแสดงข้อมูลอาหารเสริม SUNRIDER VITALITE DELIGHT ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ( ) และข้อมูลแผนที่และข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินเต็มถัง ของผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้น ส่วนสำเนานิตยสารของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน), Sunrider Product Catalog และสำเนาภาพถ่ายปฏิทินของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็เป็นเอกสารแสดงข้อมูลและการโฆษณาสินค้าอาหารเสริมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จัดทำขึ้นเองในต่างประเทศ โดยไม่ปรากฏว่า มีการเผยแพร่และโฆษณาสินค้าดังกล่าวในประเทศไทยก่อนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแต่อย่างใด ส่วนสำเนาตารางแสดงข้อมูลเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ได้รับจดทะเบียนในประเทศไทย ก็ล้วนเป็นเอกสารแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยที่แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนทั้งสิ้น ส่วนสำเนาตารางแสดงยอดขายการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2559 นั้น ก็ไม่ปรากฏเอกสารอื่นใดที่จะสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่ว่าได้มีการจำหน่ายสินค้านี้ตามเอกสารที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งไว้ ซึ่งการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าได้มีการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวข้างต้นไว้ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวไว้แต่อย่างใด และเมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้อย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า Evergreen รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า Evergreen อันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า Evergreen แปลว่า เขียว หรือสดอยู่ตลอดเวลา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า อาหารเสริมทำจากสัตว์พืชที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นอาหารเสริมที่มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า Evergreen เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 73/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **Dermavive** (คำขอเลขที่ 170118000)

ยูเอเอส ฟาร์มาซูติคอลส์ พีทีวาย แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **Dermavive** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิว โลชั่นใช้ทาผิว เจลขัดผิว สบู่ก้อน สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำความสะอาดร่างกาย น้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น (ไม่ใช้ในทางการแพทย์) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170118000

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 65 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ต่อมา ดาเบอร์ อินเดีย ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอินเดีย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า **Dermavive** ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสามพยางค์ ส่วนเครื่องหมายการค้า VATIKA DERMOVIVA ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วประกอบด้วยคำว่า VATIKA และคำว่า DERMOVIVA รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เดอร์มาวีฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า วาติกา เดอร์โมวิวา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม

/แต่

แต่เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้นเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น เห็นว่าไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170118000 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 2563

ในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **Dermavive** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า VATIKA DERMOVIVA ทะเบียนเลขที่ ค325920 (คำขอเลขที่ 745645) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า Derm และคำว่า viv เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Dermavive เป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด 9 ตัว คือ D e r m a v i v และ e ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นคำว่า VATIKA DERMOVIVA เป็นคำเจ็ดพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 15 ตัว คือ V A T I K A D E R M O V I V และ A รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขาน ได้ว่า เดอร์มาวีฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า วาติกา เดอร์โมวิวา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์

/(ผู้คัดค้าน)

(ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์ แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **Dermavive** รายนี้ ตามพจนานุกรม A NEW ENGLISH-THAI DICTIONARY โดย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม คำว่า DERMA เป็นคำนาม เรียกขานได้ว่า เดอมะ แปลว่า หนังแท้ ผิวหนัง เปลือกนอก และตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า VIVE แปลว่า long live up with (a specified person or rhing) หมายถึง มีชีวิตยืนยาว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิว โลชั่นใช้ทาผิว เจลขัดผิว สบู่ก้อนสารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำความสะอาดร่างกายน้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น (ไม่ใช้ในทางการแพทย์) ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เมื่อใช้แล้วจะช่วยทำให้ผิวหนังมีอายุยืนยาว นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเห็นมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำคัดค้าน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อครบกำหนดเวลาผู้ขอจดทะเบียนมิได้ยื่นคำชี้แจงหรือหลักฐานแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **Dermavive** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **VATIKA DERMOVIVA** ทะเบียนเลขที่ ค325920 (คำขอเลขที่ 745645) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า Derm และคำว่า viv เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Dermavive เป็นคำสามพยางค์ ประกอบด้วยตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด 9 ตัว คือ D e r m a v I v และ e ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นคำว่า VATIKA DERMOVIVA เป็นคำเจ็ดพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 15 ตัว คือ V A T I K A D E R M O V I V และ A รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขาน ได้ว่า เดอร์มาวีฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า วาติกา เดอร์โมวิวา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้าม มิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้นกรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์ แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **Dermavive** รายนี้ตามพจนานุกรม A NEW ENGLISH-THAI DICTIONARY โดย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม คำว่า DERMA เป็นคำนามเรียกขานได้ว่า เดอมะ แปลว่า หนังแท้ ผิวหนัง เปลือกนอก และตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า VIVE แปลว่า long live up with (a specified person or rhing) หมายถึง มีชีวิตยืนยาว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิว โลชั่นใช้ทาผิว เจลขัดผิว สบู่ก้อนสารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำความสะอาดร่างกาย น้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น (ไม่ใช้ในทางการแพทย์) ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เมื่อใช้แล้วจะช่วยทำให้ผิวหนังมีอายุยืนยาว นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 74/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า COCO CANAL (คำขอเลขที่ 180112821)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า COCO CANAL เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า มะพร้าวที่ถนอมสภาพแล้ว ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180112821

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 13 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า COCO CANAL ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า COCO ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า COCO COCO NOIR ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 4 คำขอก็ตาม แต่อักษรโรมันคำว่า COCO นับเป็นคำเล็งถึงลักษณะของสินค้า ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาปฏิเสธการขอถือสิทธิ์ในคำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

/ไว้แล้ว

ไว้แล้ว นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า CANAL และอักษร C วางอยู่ในรูปมะพร้าวประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค13077 ยังมีอักษรโรมันคำว่า CHANEL ประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ ค12202 ค106898 เป็นอักษรโรมันคำว่า COCO เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีอักษรโรมันคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วอีก 5 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค141608 ค38200 ค94920 เป็นอักษรโรมันคำว่า CHANEL เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เป็นรูปอักษร C สองตัวประดิษฐ์ไขว้กัน รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ซี โคโค่ คะแนล หรือ โคโค่ คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค12202 ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ทะเบียนเลขที่ ค390869 เรียกขานได้ว่า โคโค่ นัวร์ ทะเบียนเลขที่ ค141608 ค38200 ค94920 เรียกขานได้ว่า ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เรียกขานได้ว่า ซีซี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงน่าเชื่อว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนและไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180112821 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ในการประชุมครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 4 ประเด็นดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า COCO CANAL กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค141608 (คำขอเลขที่ 447679) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า . ทะเบียนเลขที่ ค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และทะเบียนเลขที่ ค13077 จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า COCO เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CANAL เป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยตัวอักษรที่มีลักษณะใกล้เคียง

/กันกับ

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 75/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า COCO CANAL (คำขอเลขที่ 180112822)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า COCO CANAL เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ขนมขบเคี้ยวทำจากผลไม้ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180112822

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า COCO CANAL ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า COCO ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า COCO COCO NOIR ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 4 คำขอก็ตาม แต่อักษรโรมันคำว่า COCO นับเป็นคำเล็งถึงลักษณะของสินค้า ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาปฏิเสธการขอถือสิทธิ์ในคำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวไว้แล้ว นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า CANAL และอักษร C วางอยู่ใน

/รูปมะพร้าว

รูปมะพร้าวประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค13077 ยังมีอักษรโรมันคำว่า CHANEL ประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ ค12202 ค106898 เป็นอักษรโรมันคำว่า COCO เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีอักษรโรมันคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วอีก 5 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค141608 ค38200 ค94920 เป็นอักษรโรมันคำว่า CHANEL เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เป็นรูปอักษร C สองตัวประดิษฐ์ไขว้กัน รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ซี โคโค่ คะแนล หรือ โคโค่ คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค12202 ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ทะเบียนเลขที่ ค390869 เรียกขานได้ว่า โคโค่ นัวร์ ทะเบียนเลขที่ ค141608 ค38200 ค94920 เรียกขานได้ว่า ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เรียกขานได้ว่า ซีซี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงน่าเชื่อว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนและไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหายการค้า คำขอเลขที่ 180112822 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ในการประชุมครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 4 ประเด็นดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า COCO CANAL กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค141608 (คำขอเลขที่ 447679) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และทะเบียนเลขที่ ค13077 จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า COCO เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CANAL เป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยตัวอักษรที่มีลักษณะใกล้เคียง

/กันกับ

กันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค13077 คำว่า CHENAL แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปมะพร้าวพื้นทึบภายในมีอักษร C พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค13077 จะมีรูปกล่องฉลากประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า COCO ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน อาจเรียกขานได้ว่า ซี โคโค คะแนล หรือโคโค คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค ทะเบียนเลขที่ ค390869 อาจเรียกขานได้ว่า โกโก้ นัวร์ หรือโคโค ทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค ชาแนล หรือโคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ขนมขบเคี้ยวทำจากผลไม้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า หัวน้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว เครื่องสำอางดับกลิ่นเหงื่อ แชมพูสระผม ครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เยลและสเปรย์สำหรับใช้จัดแต่งทรงผม ยาดัดผมและยาเปลี่ยนสีผม โฟม ครีมและโลชั่น สำหรับใช้ในการโกนหนวด โลชั่นสำหรับใช้ก่อนและหลังโกนหนวด แป้งฝุ่นหอม เครื่องสำอางทารองพื้น เครื่องสำอางใช้กับตา เครื่องสำอางใช้กับริมฝีปาก เครื่องสำอางใช้กับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม น้ำนม โลชั่นและเยลสำหรับใช้ทาให้ผิว เป็นสีแทน น้ำหอม ทะเบียนเลขที่ ค106898 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า สร้อยคอ, แหวน, ตุ้มหู, สร้อยข้อมือ/กำไล และปิ่นหรือเข็มกลัดประดับ ซึ่งทั้งหมดทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำเทียมโลหะมีค่า ทองคำ เงิน ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผิว เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมหนังศีรษะ เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผม เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมเล็บ สบู่ น้ำหอม โคโลญ น้ำหอม โอเดอทอยเล็ต หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางทารองพื้น มอยส์เจอไรเซอร์ทาผิวที่ให้สี เครื่องสำอางทารองพื้นก่อนแต่งหน้า แป้งชนิดอัดแข็งและเป็นฝุ่นใช้ทาหน้า เครื่องสำอางปรับโทนสีผิวเป็นสีบรอนซ์ เครื่องสำอางทาปกปิดริ้วรอย อายแชโดว์ อายไลเนอร์ ดินสอเขียนคิ้ว ยาทาเล็บ โลชั่นทาผิว ครีมทาผิว โลชั่นทาผิวกาย ครีมทาผิวกาย เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว แป้งฝุ่นหอม น้ำมันใช้ผสมน้ำอาบ เจลอาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ใช่ ในทางการแพทย์ เจลอาบน้ำฝักบัว สเปรย์ฉีดพรมผิวกาย สเปรย์ฉีดพรมผม เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ทะเบียนเลขที่ ค13077 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม ยาดับกลิ่นตัว ยาระงับกลิ่นเหงื่อ แชมพูและครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เจล สเปรย์สำหรับจัดแต่งทรงผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับการโกน น้ำยาทาก่อนและหลังโกนหนวด แป้งหอม เครื่องสำอาง รองพื้น เครื่องสำอางสำหรับตา เครื่องสำอางสำหรับริมฝีปาก เครื่องสำอางสำหรับเล็บ

/ครีม

ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม โลชั่นและเจลทากันแดด น้ำหอมชนิดเจือจาง เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคสินค้า เป็นคนละสถานที่กันและกลุ่มผู้บริโภคแตกต่างกัน จึงทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติเกี่ยวกับ Coco Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย COCO CHANEL ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 6, 14, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 4, 5, 21 เมื่อปี พ.ศ.2558 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2546 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2536 มาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2545 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCOON ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2560 ยูเครน จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2553 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.paksiree.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL และรูป เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON เมื่อปี พ.ศ. 2562 โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า CHANEL คำว่า COCO COCOON รูป (ไม่ปรากฏวันที่โฆษณา) สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON คำว่า CHANEL คำว่า COCOON รูป เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.chanel.com เว็บไซต์ http://coco-cocoon.chanel.com/ เว็บไซต์ http://mag.udn.com เว็บไซต์ http://tw.nextmedia.com เว็บไซต์ http://blog.carvenus.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON รูป คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2552-2553 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านและป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON คำว่า CHANEL รูปและคำว่า

สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.scmp.com เว็บไซต์ www.smartshanghai.com แสดงบทความที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย

คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนา

/หน้าเว็บไซต์

หน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงคลิปที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาการเปิดร้าน COCO CAFÉ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี 2552 เอกสารแสดงการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ.2552, 2553, 2558 และ 2560 ซึ่งเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ในประเด็นที่ 1 ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ระบุว่า “นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ “[redacted]” ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง “[redacted]” นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer) ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1928 โดยชื่อตัวว่า “[redacted]” และชื่อสกุลว่า “[redacted]” ดังกล่าว ต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538” ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ.2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 – 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560

/โดย

โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า COCO คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า **COCO** และคำว่า COCO ที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบกันแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้กับสินค้าจำพวกที่ 30 ในประเทศไทย จึงเชื่อได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้การจดทะเบียนสำหรับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 นั้น สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอย่างดี เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า จะไม่นึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า **COCO** และคำว่า COCO และสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าประเภทมะพร้าวที่ถนอมสภาพแล้ว น้ำมะพร้าวใช้เป็นเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวทำจากผลไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียน ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่เมื่อไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิด

/ของ

ของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า COCOCANAL รายนี้ มีภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า COCO เป็น short for coconut หมายถึง คำย่อของมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้าขนมขบเคี้ยวทำจากผลไม้ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนอักษรโรมัน C ในลักษณะเป็นอักษรโรมันที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวหนังสือที่ผิดแผกไปจากอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปอย่างไร ถือว่าเป็นตัวหนังสือที่ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และรูปมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นภาพที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเห็นมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำคัดค้าน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นเพียงคำชี้แจงโดยมิได้นำส่งหลักฐานประกอบคำชี้แจงแต่อย่างใด

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า COCO เป็นที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธคำดังกล่าวไว้แล้ว ส่วนอักษรโรมัน C และรูปมะพร้าวของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานประกอบคำชี้แจงแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า COCOCANAL รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 4 ประเด็นดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

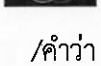
ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า COCO CANAL กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค141608 (คำขอเลขที่ 447679) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และทะเบียนเลขที่ ค13077 จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า COCO เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CANAL เป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยตัวอักษรที่มีลักษณะใกล้เคียง

/กันกับ

กันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค13077 คำว่า CHENAL แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปมะพร้าวพื้นทึบภายในมีอักษร C พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค13077 จะมีรูปกล่องฉลากประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า COCO ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน อาจเรียกขานได้ว่า ซี โคโค คะแนล หรือโคโค คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค ทะเบียนเลขที่ ค390869 อาจเรียกขานได้ว่า โกโก้ นัวร์ หรือโคโค ทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค ชาแนล หรือโคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ขนมขบเคี้ยวทำจากผลไม้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า หัวน้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว เครื่องสำอางดับกลิ่นเหงื่อ แชมพูสระผม ครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เยลและสเปรย์สำหรับใช้จัดแต่งทรงผม ยาดัดผมและยาเปลี่ยนสีผม โฟม ครีมและโลชั่น สำหรับใช้ในการโกนหนวด โลชั่นสำหรับใช้ก่อนและหลังโกนหนวด แป้งฝุ่นหอม เครื่องสำอางทารองพื้น เครื่องสำอางใช้กับตา เครื่องสำอางใช้กับริมฝีปาก เครื่องสำอางใช้กับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม น้ำนม โลชั่นและเยลสำหรับใช้ทาให้ผิว เป็นสีแทน น้ำหอม ทะเบียนเลขที่ ค106898 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า สร้อยคอ, แหวน, ตุ้มหู, สร้อยข้อมือ/กำไล และปิ่นหรือเข็มกลัดประดับ ซึ่งทั้งหมดทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำเทียมโลหะมีค่า ทองคำ เงิน ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผิว เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมหนังศีรษะ เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผม เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมเล็บ สบู่ น้ำหอม โคโลญ น้ำหอม โอเดอทอยเล็ต หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางทารองพื้น มอยส์เจอไรเซอร์ทาผิวที่ให้สี เครื่องสำอางทารองพื้นก่อนแต่งหน้า แป้งชนิดอัดแข็งและเป็นฝุ่นใช้ทาหน้า เครื่องสำอางปรับโทนสีผิวเป็นสีบรอนซ์ เครื่องสำอางทาปกปิดริ้วรอย อายแชโดว์ อายไลเนอร์ ดินสอเขียนคิ้ว ยาทาเล็บ โลชั่นทาผิว ครีมทาผิว โลชั่นทาผิวกาย ครีมทาผิวกาย เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว แป้งฝุ่นหอม น้ำมันใช้ผสมน้ำอาบ เจลอาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ใช้ ในทางการแพทย์ เจลอาบน้ำฝักบัว สเปรย์ฉีดพรมผิวกาย สเปรย์ฉีดพรมผม เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ทะเบียนเลขที่ ค13077 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม ยาดับกลิ่นตัว ยาระงับกลิ่นเหงื่อ แชมพูและครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เจล สเปรย์สำหรับจัดแต่งทรงผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับการโกน น้ำยาทาก่อนและหลังโกนหนวด แป้งหอม เครื่องสำอาง รองพื้น เครื่องสำอางสำหรับตา เครื่องสำอางสำหรับริมฝีปาก เครื่องสำอางสำหรับเล็บ

/ครีม

ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม โลชั่นและเจลทากันแดด น้ำหอมชนิดเจือจาง เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคสินค้า เป็นคนละสถานที่กันและกลุ่มผู้บริโภคแตกต่างกัน จึงทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติเกี่ยวกับ Coco Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย COCO CHANEL ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 6, 14, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 4, 5, 21 เมื่อปี .ศ.2558 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2546 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2536 มาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2545 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCOON ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2560 ยูเครน จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2553 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.paksiree.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL และรูป เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON เมื่อปี พ.ศ. 2562 โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า CHANEL คำว่า COCO COCOON รูป (ไม่ปรากฏวันที่โฆษณา) สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON คำว่า CHANEL คำว่า COCOON รูป เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.chanel.com เว็บไซต์ http://coco-cocoon.chanel.com/ เว็บไซต์ http://mag.udn.com เว็บไซต์ http://tw.nextmedia.com เว็บไซต์ http://blog.carvenus.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON รูป คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2552-2553 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านและป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON คำว่า CHANEL รูปและคำว่า สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.scmp.com เว็บไซต์ www.smartshanghai.com แสดงบทความที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย 

/คำว่า

คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงคลิปที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO CAFÉ คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาการเปิดร้าน COCO CAFÉ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี 2552 เอกสารแสดงการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ.2552, 2553, 2558 และ 2560 ซึ่งเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น และเมื่ออุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงเพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ในประเด็นที่ 1 ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ระบุว่า "นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ "[redacted]" ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง "[redacted]" นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer) ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1928 โดยชื่อตัวว่า "[redacted]" และชื่อสกุลว่า "[redacted]" ดังกล่าวต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วย ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538" ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ได้รับการ

/จดทะเบียน

จดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ.2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 – 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า COCO คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบกันแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้กับสินค้าจำพวกที่ 30 ในประเทศไทย จึงเชื่อได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้การจดทะเบียนสำหรับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 นั้น สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอย่างดี เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า จะไม่นึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO และสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าประเภทมะพร้าวที่ถนอมสภาพแล้ว น้ำมะพร้าวใช้เป็นเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวทำจากผลไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียน ว่ามีความเกี่ยวข้อง

/กับสินค้า

กับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่เมื่อไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า COCO เป็น short for coconut หมายถึง คำย่อของมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้าขนมขบเคี้ยวทำจากผลไม้ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนอักษรโรมัน C ในลักษณะเป็นอักษรโรมันที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวหนังสือที่ผิดแผกไปจากอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปอย่างไร ถือว่าเป็นตัวหนังสือที่ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และรูปมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นภาพที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 76/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า COCO CANAL (คำขอเลขที่ 180112823)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า COCO CANAL เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำมะพร้าวใช้เป็นเครื่องดื่ม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180112823

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 8 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

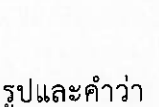
ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า COCO CANAL ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า COCO ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า COCO COCO NOIR ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 4 คำขอก็ตาม แต่อักษรโรมันคำว่า COCO นับเป็นคำเล็งถึงลักษณะของสินค้า ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาปฏิเสธการขอถือสิทธิ์ในคำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

/ไว้แล้ว

ไว้แล้ว นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า CANAL และอักษร C วางอยู่ในรูปมะพร้าวประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค13077 ยังมีอักษรโรมันคำว่า CHANEL ประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ ค12202 ค106898 เป็นอักษรโรมันคำว่า COCO เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีอักษรโรมันคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วอีก 5 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค141608 ค38200 ค94920 เป็นอักษรโรมันคำว่า CHANEL เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เป็นรูปอักษร C สองตัวประดิษฐ์ไขว้กัน รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ซี โคโค่ คะแนล หรือ โคโค่ คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค12202 ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ทะเบียนเลขที่ ค390869 เรียกขานได้ว่า โคโค่ นัวร์ ทะเบียนเลขที่ ค141608 ค38200 ค94920 เรียกขานได้ว่า ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เรียกขานได้ว่า ซีซี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงน่าเชื่อว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนและไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180112823 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ในการประชุมครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 4 ประเด็นดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า COCO CANAL กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค141608 (คำขอเลขที่ 447679) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และทะเบียนเลขที่ ค13077 จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า COCO เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CANAL เป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยตัวอักษรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค13077 คำว่า CHENAL

แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปมะพร้าวพื้นทึบภายในมีอักษร C พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค13077 จะมีรูปกล่องฉลากประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า COCO ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน อาจเรียกขานได้ว่า ซี โคโค คะแนล หรือโคโค คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค ทะเบียนเลขที่ ค390869 อาจเรียกขานได้ว่า โกโก้ นัวร์ หรือโคโค ทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค ชาแนล หรือโคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำมะพร้าวใช้เป็นเครื่องดื่ม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า หัวน้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว เครื่องสำอางดับกลิ่นเหงื่อ แชมพูสระผม ครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เยลและสเปรย์สำหรับใช้จัดแต่งทรงผม ยาดัดผมและยาเปลี่ยนสีผม โฟม ครีมและโลชั่น สำหรับใช้ในการโกนหนวด โลชั่นสำหรับใช้ก่อนและหลังโกนหนวด แป้งฝุ่นหอม เครื่องสำอางทารองพื้น เครื่องสำอางใช้กับตา เครื่องสำอางใช้กับริมฝีปาก เครื่องสำอางใช้กับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม น้ำนม โลชั่นและเยลสำหรับใช้ทาให้ผิว เป็นสีแทน น้ำหอม ทะเบียนเลขที่ ค106898 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า สร้อยคอ, แหวน, ตุ้มหู, สร้อยข้อมือ/กำไล และปิ่นหรือเข็มกลัดประดับ ซึ่งทั้งหมดทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำเทียมโลหะมีค่า ทองคำ เงิน ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผิว เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมหนังศีรษะ เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผม เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมเล็บ สบู่ น้ำหอม โคโลญ น้ำหอม โอเดอทอยเล็ต หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางทารองพื้น มอยส์เจอไรเซอร์ทาผิวที่ให้สี เครื่องสำอางทารองพื้นก่อนแต่งหน้า แป้งชนิดอัดแข็งและเป็นฝุ่นใช้ทาหน้า เครื่องสำอางปรับโทนสีผิวเป็นสีบรอนซ์ เครื่องสำอางทาปกปิดริ้วรอย อายแชโดว์ อายไลเนอร์ ดินสอเขียนคิ้ว ยาทาเล็บ โลชั่นทาผิว ครีมทาผิว โลชั่นทาผิวกาย ครีมทาผิวกาย เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว แป้งฝุ่นหอม น้ำมันใช้ผสมน้ำอาบ เจลอาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ใช้ ในทางการแพทย์ เจลอาบน้ำฝักบัว สเปรย์ฉีดพรมผิวกาย สเปรย์ฉีดพรมผม เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ทะเบียนเลขที่ ค13077 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม ยาดับกลิ่นตัว ยาระงับกลิ่นเหงื่อ แชมพูและครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เจล สเปรย์สำหรับจัดแต่งทรงผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับการโกน น้ำยาทาก่อนและหลังโกนหนวด แป้งหอม เครื่องสำอาง รองพื้น เครื่องสำอางสำหรับตา เครื่องสำอางสำหรับริมฝีปาก เครื่องสำอางสำหรับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม โลชั่นและเจลทากันแดด น้ำหอมชนิดเจือจาง เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและ

กลุ่มผู้บริโภคสินค้า เป็นคนละสถานที่กันและกลุ่มผู้บริโภคแตกต่างกัน จึงทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติเกี่ยวกับ Coco Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย COCO CHANEL ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 6, 14, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 4, 5, 21 เมื่อปี พ.ศ.2558 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2546 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2536 มาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2545 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCOON ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2560 ยูเครน จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2553 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.paksiree.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL และรูป เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON เมื่อปี พ.ศ. 2562 โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า CHANEL คำว่า COCO COCOON รูป (ไม่ปรากฏวันที่โฆษณา) สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON คำว่า CHANEL คำว่า COCOON รูป เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.chanel.com เว็บไซต์ http://coco-cocoon.chanel.com/ เว็บไซต์ http://mag.udn.com เว็บไซต์ http://tw.nextmedia.com เว็บไซต์ http://blog.carvenus.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON รูป คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2552-2553 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านและป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON คำว่า CHANEL รูปและคำว่า สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ.2552 (ไม่ปรากฏว่าจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.scmp.com เว็บไซต์ www.smartshanghai.com แสดงบทความที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงคลิปที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาการเปิดร้าน COCO CAFÉ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวเป็น

เพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี 2552 เอกสารแสดงการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ.2552, 2553, 2558 และ 2560 ซึ่งเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ในประเด็นที่ 1 ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ระบุว่า “นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ “[redacted]” ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง “[redacted]” นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer) ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1928 โดยชื่อตัวว่า “[redacted]” และชื่อสกุลว่า “[redacted]” ดังกล่าว ต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538” ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ.2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 – 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณา

ส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า COCO คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบกันแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้กับสินค้าจำพวกที่ 32 ในประเทศไทย จึงเชื่อได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้การจดทะเบียนสำหรับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 นั้น สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอย่างดี เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า COCO CANAL จะไม่นึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO และสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าประเภทมะพร้าวที่ถนอมสภาพแล้ว น้ำมะพร้าวใช้เป็นเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวทำจากผลไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า COCO CANAL ของผู้ขอจดทะเบียน ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่เมื่อไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจด

ทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า COCO เป็น short for coconut หมายถึง คำย่อของมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้าน้ำมะพร้าวใช้เป็นเครื่องดื่ม ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนอักษรโรมัน C ในลักษณะเป็นอักษรโรมันที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวหนังสือที่ผิดแผกไปจากอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปอย่างไร ถือว่าเป็นตัวหนังสือที่ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และรูปมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นภาพที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเห็นมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำคัดค้าน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นเพียงคำชี้แจงโดยมิได้นำส่งหลักฐานประกอบคำชี้แจงแต่อย่างใด

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า COCO เป็นที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธคำดังกล่าวไว้แล้ว ส่วนอักษรโรมัน C และรูปมะพร้าวของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานประกอบคำชี้แจงแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 4 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ คค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ คค106898 (คำขอเลขที่ 404692) คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ คค390869 (คำขอเลขที่ 832242) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ คค141608 (คำขอเลขที่ 447679) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ คค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ คค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ คค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ คค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค12202 ทะเบียนเลขที่ คค106898 ทะเบียนเลขที่ คค390869 และทะเบียนเลขที่ คค13077 จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า COCO เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค12202 ทะเบียนเลขที่ คค106898 ทะเบียนเลขที่ คค390869 และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CANAL เป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยตัวอักษรที่มีลักษณะใกล้เคียง

/กันกับ

กันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค13077 คำว่า CHENAL แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปมะพร้าวพื้นทึบภายในมีอักษร C พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค13077 จะมีรูปกล่องฉลากประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า COCO ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน อาจเรียกขานได้ว่า ซี โคโค คะแนล หรือโคโค คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค ทะเบียนเลขที่ ค390869 อาจเรียกขานได้ว่า โกโก้ นัวร์ หรือโคโค ทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค ชาแนล หรือโคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า มะพร้าวที่ถนอมสภาพแล้ว จำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำมะพร้าวใช้เป็นเครื่องดื่ม จำพวกที่ 30 รายการสินค้า ขนมขบเคี้ยวทำจากผลไม้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า หัวน้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว เครื่องสำอางดับกลิ่นเหงื่อ แชมพูสระผม ครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เยลและสเปรย์สำหรับใช้จัดแต่งทรงผม ยาดัดผมและยาเปลี่ยนสีผม โฟม ครีมและโลชั่น สำหรับใช้ในการโกนหนวด โลชั่นสำหรับใช้ก่อนและหลังโกนหนวด แป้งฝุ่นหอม เครื่องสำอางทารองพื้น เครื่องสำอางใช้กับตา เครื่องสำอางใช้กับริมฝีปาก เครื่องสำอางใช้กับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม น้ำนม โลชั่นและเยลสำหรับใช้ทาให้ผิว เป็นสีแทน น้ำหอม ทะเบียนเลขที่ ค106898 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า สร้อยคอ, แหวน, ตุ้มหู, สร้อยข้อมือ/กำไล และปิ่นหรือเข็มกลัดประดับ ซึ่งทั้งหมดทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำเทียมโลหะมีค่า ทองคำ เงิน ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผิว เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมหนังศีรษะ เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผม เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมเล็บ สบู่ น้ำหอม โคโลญ น้ำหอม โอเดอทอยเล็ต หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางทารองพื้น มอยส์เจอไรเซอร์ทาผิวที่ให้สี เครื่องสำอางทารองพื้นก่อนแต่งหน้า แป้งชนิดอัดแข็งและเป็นฝุ่นใช้ทาหน้า เครื่องสำอางปรับโทนสีผิวเป็นสีบรอนซ์ เครื่องสำอางทาปกปิดริ้วรอย อายแชโดว์ อายไลเนอร์ ดินสอเขียนคิ้ว ยาทาเล็บ โลชั่นทาผิว ครีมทาผิว โลชั่นทาผิวกาย ครีมทาผิวกาย เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว แป้งฝุ่นหอม น้ำมันใช้ผสมน้ำอาบ เจลอาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เจลอาบน้ำฝักบัว สเปรย์ฉีดพรมผิวกาย สเปรย์ฉีดพรมผม เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ทะเบียนเลขที่ ค13077 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม ยาดับกลิ่นตัว ยาระงับกลิ่นเหงื่อ แชมพูและครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เจล สเปรย์สำหรับจัดแต่งทรงผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับการโกน น้ำยาทาก่อนและหลังโกนหนวด แป้งหอม

/เครื่องสำอาง

เครื่องสำอางรองพื้น เครื่องสำอางสำหรับตา เครื่องสำอางสำหรับริมฝีปาก เครื่องสำอางสำหรับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม โลชั่นและเจลทากันแดด น้ำหอมชนิดเจือจาง เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคสินค้าเป็นคนละสถานที่กันและกลุ่มผู้บริโภคแตกต่างกัน จึงทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติเกี่ยวกับ Coco Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย **COCO CHANEL** ในสหรัฐอเมริกาจำพวกที่ 6, 14, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 4, 5, 21 เมื่อปี พ.ศ.2558 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2546 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2536 มาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2545 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCOON ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2560 ยูเครน จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2553 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.paksiree.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL และรูป เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON เมื่อปี พ.ศ. 2562 โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า CHANEL คำว่า COCO COCOON รูป (ไม่ปรากฏวันที่โฆษณา) สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON คำว่า CHANEL คำว่า COCOON รูป เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.chanel.com เว็บไซต์ http://coco-cocoon.chanel.com/ เว็บไซต์ http://mag.udn.com เว็บไซต์ http://tw.nextmedia.com เว็บไซต์ http://blog.carvenus.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON รูป คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2552-2553 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านและป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON คำว่า CHANEL รูปและคำว่า

สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.scmp.com เว็บไซต์ www.smartshanghai.com แสดงบทความที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้า/ภายใต้

ภายใต้เครื่องหมาย [COCO CAFE] คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงคลิปที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย [COCO CAFE] คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาการเปิดร้าน COCO CAFÉ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี 2552 เอกสารแสดงการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ.2552, 2553, 2558 และ 2560 ซึ่งเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ในประเด็นที่ 1 ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ระบุว่า “นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ “[redacted]” ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง “[redacted]” นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer) ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1928 โดยชื่อตัวว่า “[redacted]” และชื่อสกุลว่า “[redacted]” ดังกล่าวต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538” ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า **COCO** และคำว่า COCO ได้รับ

/การจดทะเบียน

การจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ.2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 – 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า COCO คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบกันแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้กับสินค้าจำพวกที่ 32 ในประเทศไทย จึงเชื่อได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้การจดทะเบียนสำหรับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 นั้น สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอย่างดี เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า จะไม่นึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO และสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าประเภทมะพร้าวที่ถนอมสภาพแล้ว น้ำมะพร้าวใช้เป็นเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวทำจากผลไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียน ว่ามีความเกี่ยวข้อง

/กับสินค้า

กับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่เมื่อไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า COCO เป็น short for coconut หมายถึง คำย่อของมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำมะพร้าวใช้เป็นเครื่องดื่ม ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนอักษรโรมัน C ในลักษณะเป็นอักษรโรมันที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวหนังสือที่ผิดแผกไปจากอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปอย่างไร ถือว่าเป็นตัวหนังสือที่ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และรูปมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นภาพที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 77/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า COCO CANAL (คำขอเลขที่ 180112824)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า COCO CANAL เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180112824

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ COCO CANAL ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า COCO ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า COCO COCO NOIR ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 4 คำขอก็ตาม แต่อักษรโรมันคำว่า COCO

/นับเป็น

นับเป็นคำเล็งถึงลักษณะของสินค้า ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาปฏิเสธการขอถือสิทธิ์ในคำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวไว้แล้ว นอกจากนั้นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า CANAL และอักษร C วางอยู่ในรูปมะพร้าวประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค13077 ยังมีอักษรโรมันคำว่า CHANEL ประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ ค12202 ค106898 เป็นอักษรโรมันคำว่า COCO เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีอักษรโรมันคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วอีก 5 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค141608 ค38200 ค94920 เป็นอักษรโรมันคำว่า CHANEL เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เป็นรูปอักษร C สองตัวประดิษฐ์ไขว้กัน รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ซี โคโค่ คะแนล หรือ โคโค่ คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค12202 ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ทะเบียนเลขที่ ค390869 เรียกขานได้ว่า โคโค่ นัวร์ ทะเบียนเลขที่ ค141608 ค38200 ค94920 เรียกขานได้ว่า ชาแนล ทะเบียนเลขที่ ค63788 ค25117 เรียกขานได้ว่า ซีซี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงน่าเชื่อว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายบริการนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนและไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 180112824 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ในการประชุมครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 4 ประเด็นดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค141608 (คำขอเลขที่ 447679) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และทะเบียนเลขที่ ค 13077 จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า COCO เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CANAL เป็นคำสองพยางค์

/ประกอบด้วย

ประกอบด้วยตัวอักษรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค13077 คำว่า CHENAL แม้เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปมะพร้าวพื้นทึบภายในมีอักษร C พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค13077 จะมีรูปกล่องฉลากประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า COCO ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน อาจเรียกขานได้ว่า ซี โคโค คะแนล หรือ โคโค คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค ทะเบียนเลขที่ ค390869 อาจเรียกขานได้ว่า โกโก้ นัวร์ หรือโคโค ทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค ชาแนล หรือโคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า หัวน้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว เครื่องสำอางดับกลิ่นเหงื่อ แชมพูสระผม ครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เยลและสเปรย์สำหรับใช้จัดแต่งทรงผม ยาดัดผมและยาเปลี่ยนสีผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับใช้ในการโกนหนวด โลชั่นสำหรับใช้ก่อนและหลังโกนหนวด แป้งฝุ่นหอม เครื่องสำอางทารองพื้น เครื่องสำอางใช้กับตา เครื่องสำอางใช้กับริมฝีปาก เครื่องสำอางใช้กับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีมน้ำนม โลชั่นและเยลสำหรับใช้ทาให้ผิว เป็นสีแทน น้ำหอม ทะเบียนเลขที่ ค106898 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า สร้อยคอ, แหวน, ตุ้มหู, สร้อยข้อมือ/กำไล และปิ่นหรือเข็มกลัดประดับ ซึ่งทั้งหมดทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำเทียมโลหะมีค่า ทองคำ เงิน ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผิว เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมหนังศีรษะ เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผม เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมเล็บ สบู่ น้ำหอม โคโลญ น้ำหอมโอเดอทอยเล็ต หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางทารองพื้น มอยส์เจอไรเซอร์ทาผิวที่ให้สี เครื่องสำอางทารองพื้นก่อนแต่งหน้า แป้งชนิดอัดแข็งและเป็นฝุ่นใช้ทาหน้า เครื่องสำอางปรับโทนสีผิวเป็นสีบรอนซ์ เครื่องสำอางทาปกปิดริ้วรอย อายแชโดว์ อายไลเนอร์ ดินสอเขียนคิ้ว ยาทาเล็บ โลชั่นทาผิว ครีมทาผิว โลชั่นทาผิวกาย ครีมทาผิวกาย เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว แป้งฝุ่นหอม น้ำมันใช้ผสมน้ำอาบ เจลอาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เจลอาบน้ำฝักบัว สเปรย์ฉีดพรมผิวกาย สเปรย์ฉีดพรมผม เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ทะเบียนเลขที่ ค13077 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม ยาดับกลิ่นตัว ยาระงับกลิ่นเหงื่อ แชมพูและครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เจล สเปรย์สำหรับจัดแต่งทรงผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับการโกน น้ำยาทาก่อนและหลังโกนหนวด แป้งหอม

/เครื่องสำอาง

เครื่องสำอางรองพื้น เครื่องสำอางสำหรับตา เครื่องสำอางสำหรับริมฝีปาก เครื่องสำอางสำหรับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม โลชั่นและเจลทากันแดด น้ำหอมชนิดเจือจาง เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการและสินค้าต่างจำพวกกันและรายการบริการและรายการสินค้าไม่มีลักษณะเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคสินค้า เป็นคนละสถานที่กันและกลุ่มผู้บริโภคแตกต่างกัน จึงทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติเกี่ยวกับ Coco Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย COCO CHANEL ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 6, 14, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 4, 5, 21 เมื่อปี พ.ศ.2558 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2546 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2536 มาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2545 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCOON ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2560 ยูเครน จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2553 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.paksiree.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL และรูป เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON เมื่อปี พ.ศ. 2562 โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า CHANEL คำว่า COCO COCOON รูป (ไม่ปรากฏวันที่โฆษณา) สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON คำว่า CHANEL คำว่า COCOON รูป เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.chanel.com เว็บไซต์ http://coco-cocoon.chanel.com/ เว็บไซต์ http://mag.udn.com เว็บไซต์ http://tw.nextmedia.com เว็บไซต์ http://blog.carvenus.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON รูป คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2552-2553 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านและป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON คำว่า CHANEL รูปและคำว่า สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.scmp.com เว็บไซต์ www.smartshanghai.com แสดงบทความที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้า

/ภายใต้

ภายใต้เครื่องหมาย COCO CAFE คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงคลิปที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO CAFÉ คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาการเปิดร้าน COCO CAFÉ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี 2552 เอกสารแสดงการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ.2552, 2553, 2558 และ 2560 ซึ่งเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ในประเด็นที่ 1 ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ระบุว่า “นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ “[redacted]” ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง “[redacted]” นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer) ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1928 โดยชื่อตัวว่า “[redacted]” และชื่อสกุลว่า “[redacted]” ดังกล่าว ต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538” ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO

/ได้รับ

ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ.2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 – 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า COCO คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO ที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบกันแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้กับบริการจำพวกที่ 43 ในประเทศไทย จึงเชื่อได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้การจดทะเบียนสำหรับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 นั้น สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอย่างดี เมื่อเห็นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า COCO CANAL จะไม่นึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า COCO และคำว่า COCO และสับสนหรือหลงผิดได้ว่าบริการร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้เครื่องหมายบริการรูปและคำว่า COCO CANAL ของผู้ขอจดทะเบียน ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด จึงถือว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่เมื่อไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า COCO เป็น short for coconut หมายถึง คำย่อของมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการนี้เป็นบริการร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนอักษรโรมัน C ในลักษณะเป็นอักษรโรมันที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวหนังสือที่ผิดแผกไปจากอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปอย่างไร ถือว่าเป็นตัวหนังสือที่ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และรูปมะพร้าวเมื่อนำมาใช้กับบริการตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นบริการร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นภาพที่เล็งถึงลักษณะของบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเห็นมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำคัดค้าน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นเพียงคำชี้แจงโดยมิได้นำส่งหลักฐานประกอบคำชี้แจงแต่อย่างใด

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า COCO เป็นที่เล็งถึงคุณลักษณะของบริการโดยตรง ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธคำดังกล่าวไว้แล้ว ส่วนอักษรโรมัน C และรูปมะพร้าวของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานประกอบคำชี้แจงแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 4 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค12202 (คำขอเลขที่ 264898) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106898 (คำขอเลขที่ 404692) คำว่า COCO NOIR ทะเบียนเลขที่ ค390869 (คำขอเลขที่ 832242) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค141608 (คำขอเลขที่ 447679) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค38200 (คำขอเลขที่ 296248) คำว่า CHANEL ทะเบียนเลขที่ ค94920 (คำขอเลขที่ 387053) รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) รูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค13077 (คำขอเลขที่ 266425) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และทะเบียนเลขที่

ค13077 จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า COCO เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค390869 และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CANAL เป็นคำสองพยางค์ ประกอบด้วยตัวอักษรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค13077 คำว่า CHENAL แม้เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปมะพร้าวพื้นทึบภายในมีอักษร C พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยังมีคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค13077 จะมีรูปกล่องฉลากประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า COCO ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน อาจเรียกขานได้ว่า ซี โคโค คะแนล หรือ โคโค คะแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 เรียกขานได้ว่า โคโค ทะเบียนเลขที่ ค390869 อาจเรียกขานได้ว่า โกโก้ นัวร์ หรือโคโค ทะเบียนเลขที่ ค13077 เรียกขานได้ว่า โคโค ชาแนล หรือโคโค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12202 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า หัวน้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว เครื่องสำอางดับกลิ่นเหงื่อ แชมพูสระผม ครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เยลและสเปรย์สำหรับใช้จัดแต่งทรงผม ยาดัดผมและยาเปลี่ยนสีผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับใช้ในการโกนหนวด โลชั่นสำหรับใช้ก่อนและหลังโกนหนวด แป้งฝุ่นหอม เครื่องสำอางทารองพื้น เครื่องสำอางใช้กับตา เครื่องสำอางใช้กับริมฝีปาก เครื่องสำอางใช้กับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีมน้ำนม โลชั่นและเยลสำหรับใช้ทาให้ผิว เป็นสีแทน น้ำหอม ทะเบียนเลขที่ ค106898 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า สร้อยคอ, แหวน, ตุ้มหู, สร้อยข้อมือ/กำไล และปิ่นหรือเข็มกลัดประดับ ซึ่งทั้งหมดทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำเทียมโลหะมีค่า ทองคำ เงิน ทะเบียนเลขที่ ค390869 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผิว เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมหนังศีรษะ เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมผม เครื่องสำอางใช้ทาและถนอมเล็บ สบู่ น้ำหอม โคโลญ น้ำหอมโอเดอทอยเล็ต หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางทารองพื้น มอยส์เจอไรเซอร์ทาผิวที่ให้สี เครื่องสำอางทารองพื้นก่อนแต่งหน้า แป้งชนิดอัดแข็งและเป็นฝุ่นใช้ทาหน้า เครื่องสำอางปรับโทนสีผิวเป็นสีบรอนซ์ เครื่องสำอางทาปกปิดริ้วรอย อายแชโดว์ อายไลเนอร์ ดินสอเขียนคิ้ว ยาทาเล็บ โลชั่นทาผิว ครีมทาผิว โลชั่นทาผิวกาย ครีมทาผิวกาย เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว แป้งฝุ่นหอม น้ำมันใช้ผสมน้ำอาบ เจลอาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เจลอาบน้ำฝักบัว สเปรย์ฉีดพรมผิวกาย สเปรย์ฉีดพรมผม เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ทะเบียนเลขที่

ค13077 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอม ออเดอโคโลญจ์ หัวน้ำมันหอม สบู่ถูตัว สบู่หอม ยาดับกลิ่นตัว ยาระงับกลิ่นเหงื่อ แชมพูและครีมนวดผม โลชั่น ครีม โฟม เจล สเปรย์สำหรับจัดแต่งทรงผม โฟม ครีมและโลชั่นสำหรับการโกน น้ำยาทาก่อนและหลังโกนหนวด แป้งหอม เครื่องสำอาง รองพื้น เครื่องสำอางสำหรับตา เครื่องสำอางสำหรับริมฝีปาก เครื่องสำอางสำหรับเล็บ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาขจัดขน ครีม โลชั่นและเจลทากันแดด น้ำหอมชนิดเจือจาง เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการและสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการบริการและรายการสินค้าไม่มีลักษณะเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคสินค้า เป็นคนละสถานที่กันและกลุ่มผู้บริโภคแตกต่างกัน จึงทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติเกี่ยวกับ Coco Chanel สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย COCO CHANEL ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 6, 14, 18, 26 เมื่อปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 4, 5, 21 เมื่อปี พ.ศ.2558 ประเทศเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2547 สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2546 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2550 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2536 มาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2545 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า COCOON ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2560 ยูเครน จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2553 สาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.paksiree.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า CHANEL และรูป เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON เมื่อปี พ.ศ. 2562 โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า CHANEL คำว่า COCO COCOON รูป (ไม่ปรากฏวันที่โฆษณา) สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO COCOON คำว่า CHANEL คำว่า COCOON รูป เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.chanel.com เว็บไซต์ http://coco-cocoon.chanel.com/ เว็บไซต์ http://mag.udn.com เว็บไซต์ http://tw.nextmedia.com เว็บไซต์ http://blog.carvenus.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON รูป คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2552-2553

/สำเนา

สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านและป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า COCO COCOON คำว่า CHANEL รูปและคำว่า COCO CAFÉ สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ.2552 (ไม่ปรากฏว่าจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.scmp.com เว็บไซต์ www.smartshanghai.com แสดงบทความที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO CAFÉ คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงคลิปที่กล่าวถึงการโฆษณาบริการ/สินค้าภายใต้เครื่องหมาย COCO CAFÉ คำว่า CHANEL เมื่อปี พ.ศ.2560 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาการเปิดร้าน COCO CAFÉ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี 2552 เอกสารแสดงการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ.2552, 2553, 2558 และ 2560 ซึ่งเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า COCO CHANEL หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) หรือไม่ เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ในประเด็นที่ 1 ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.61/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.24/2562 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ระบุว่า “นอกจากนี้โจทก์ก็นำสืบให้เห็นถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า COCO เป็นคำที่มาจากชื่อ “[redacted]” ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งของนาง “[redacted]” นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส (French dress designer) ผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.1883-1971 และเริ่มประกอบธุรกิจในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1928 โดยชื่อตัวว่า “[redacted]” และชื่อสกุลว่า “[redacted]” ดังกล่าว

/ต่าง

ต่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาต่อมา และศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า COCO ของโจทก์ไว้อีกด้วยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2746/2538" ซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า **COCO** และคำว่า COCO ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ.2535 พ.ศ. 2544-2545 พ.ศ. 2551 – 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยมียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2535, 2543-2546, 2548-2553 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO รวมทั้ง การเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงรับฟังได้ว่าสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า **COCO** และคำว่า COCO ของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า COCO คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า **COCO** และคำว่า COCO ที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบกันแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้กับบริการจำพวกที่ 43 ในประเทศไทย จึงเชื่อได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้การจดทะเบียนสำหรับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 นั้น สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับในประเทศไทยซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอย่างดี เมื่อเห็นเครื่องหมายบริการของ

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า จะไม่นึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า **COCO** และคำว่า COCO และสับสนหรือหลงผิดได้ว่าบริการร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้เครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียน ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด จึงถือว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่เมื่อไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 4 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่นั้นเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า COCO เป็น short for coconut หมายถึง คำย่อของมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการนี้เป็นบริการร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนอักษรโรมัน C ในลักษณะเป็นอักษรโรมันที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวหนังสือที่ผิดแผกไปจากอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปอย่างไร ถือว่าเป็นตัวหนังสือที่ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และรูปมะพร้าว เมื่อนำมาใช้กับบริการตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นบริการร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ นับว่าเป็นภาพที่เล็งถึงลักษณะของบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏภาคส่วนรูป และคำว่า COCO เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 78/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ZENNA (คำขอเลขที่ 170126985)

อเมริกัน แปซิฟิก อินดัสตรีส์, อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ZENNA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางล้อยานพาหนะ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170126985

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 21 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

ต่อมา แอร์ทอน เซนนา เอ็มพรีนดิเมนทอส แอลทีดีเอ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ZENNA ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า SENNA ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง แม้จะเรียกขานได้ว่า เซนน่า หรือ เซนนา เหมือนกันและเป็นคำอักษรโรมันมีสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 5 ตัว โดยมีอักษรโรมันในตำแหน่งที่สองถึงห้าเป็นอักษรตัวเดียวกัน คือ E N N และ A ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของ

/ทั้งสองฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายยังมีอักษรโรมันในตำแหน่งแรกระหว่าง Z กับ S แตกต่างกัน ซึ่งตัวอักษรทั้งหมดในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังมีอักษรโรมัน S ประดิษฐ์ลักษณะคล้ายถนนโค้ง ประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายของตนไปใช้กับสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันแล้ว โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น อีกทั้ง เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SENNA ในประเทศบราซิลตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SENNA กับอักษร S ประดิษฐ์ ในประเทศบราซิลตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 และในประเทศอื่นอีกหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอาเจนติน่า ประเทศโคลัมเบีย ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศเกาหลี กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เป็นต้น สำเนาบทความภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับนักแข่งรถชื่อ [redacted] จำนวน 2 แผ่น แผ่นซีดีแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า SENNA กับอักษร S ประดิษฐ์ในเว็บไซต์ www.ayrtonsennashop.com จำนวน 1 แผ่น เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านในต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งยังไม่ชัดเจนและเพียงพอให้รับฟังว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตหรือผู้คัดค้านได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้วแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170126985 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า ZENNA กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูปและคำว่า SENNA (คำขอเลขที่ 170134159) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า SENNA แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้

/และ

และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า ZENNA แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เป็นคำว่า SENNA วางอยู่ด้านล่างรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย และตัวอักษรตัวแรกระหว่าง Z และ S ยังแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายแม้จะเรียกขานได้ว่า เซนนา เช่นเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย SENNA ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9, 12, 14, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในแคนาดา จำพวกที่ 4, 7, 9, 12, 14, 18, 24, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9, 12 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ใน EUIPO จำพวกที่ 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9, 12, 14, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 14 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 9, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2536 จำพวกที่ 37 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมายคำว่า SENNA ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2538 เครื่องหมายคำว่า SENNA ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2557 สำเนาใบรับรองการจดลิขสิทธิ์ รูป SENNA ของผู้คัดค้านในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในเซาเปาโล เมื่อปี พ.ศ. 2534 สำเนาภาพข่าวบทความเกี่ยวกับประวัติของ [redacted] เมื่อปี พ.ศ. 2540 สำเนาบทความเกี่ยวกับการจัดงานรำลึกแชมป์สามสมัย [redacted] ปรากฏภาพถ่ายสินค้าที่ระลึกภายใต้เครื่องหมาย SENNA เมื่อปี พ.ศ. 2540 ซีดีแสดงการส่งเสริมการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย SENNA, [redacted], AYRTON SENNA (ไม่ปรากฏวันที่โฆษณา) นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารแสดงประวัติของ [redacted] และเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2534 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้ารถยนต์ รถยนต์สำหรับแข่งรถสปอร์ต รถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ รถยนต์ชนิดไม่มีคนขับที่ทำงานโดยอัตโนมัติในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อหลักฐานดังกล่าวเป็นการใช้การโฆษณาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร หรือผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาลอกเลียนดัดแปลงมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 79/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SENNA (คำขอเลขที่ 170134159)

แอร์ทอน เซนนา เอ็มพรีนดิเมนทอส แอลทีดีเอ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SENNA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเจ็ท เครื่องบิน เรือยนต์ รถจักรยานติดมอเตอร์ รถจักรยาน รถจักรยานไฟฟ้า รถเข็นเด็ก รถเข็นเด็กอ่อน รถยนต์ รถยนต์สำหรับแข่ง รถสปอร์ต รถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ รถยนต์ชนิดไม่มีคนขับ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ เครื่องบินไร้คนขับสำหรับฝ่ายพลเรือน (โดรน) เรือยอร์ช เรือบด รถจักรยานยนต์ รถสกู๊ตเตอร์ รถสามล้อ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170134159

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 10 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อมา อเมริกัน แปซิฟิก อินดัสตรีส์, อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า ZENNA ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง แม้จะเรียกขานได้ว่า เซนน่า หรือ เซนนา เหมือนกันและเป็นคำอักษรโรมันมีสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 5 ตัว โดยมีอักษรโรมันในตำแหน่งที่สองถึงห้าเป็นอักษรตัวเดียวกัน คือ E N N และ A ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีอักษรโรมันในตำแหน่งแรกระหว่าง Z กับ S แตกต่างกัน ซึ่งตัวอักษรทั้งหมดในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมัน S ประดิษฐ์ลักษณะคล้ายถนนโค้งประกอบอยู่ด้วย แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายของตนไปใช้กับสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันแล้ว โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น อีกทั้ง เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงประวัติของผู้คัดค้านที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์ www.bloomberg.com สำเนาเอกสารโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของผู้คัดค้าน เช่น apitire.com, zennatire.com เป็นต้น สำเนาเอกสารโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบุคคลอื่น เช่น www.amazon.com, www.tires-easy.com, racingweb.net, offroadthailand.lnwshop.com เป็นต้น สำเนาโบชัวร์ของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึง สำเนาภาพถ่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึง สำเนาเอกสารผลการสืบค้นข้อมูลคำว่า ZENNA ในเว็ปไซต์ google สำเนาเอกสารแสดงผลการสืบค้นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงในเว็ปไซต์องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (WIPO) และเว็ปไซต์สำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USPTO) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านในประเทศไทยและต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งยังไม่ชัดเจนและเพียงพอให้รับฟังว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตหรือผู้คัดค้านได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้วแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170134159 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า SENNA กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า ZENNA (คำขอเลขที่ 170126985) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน จำนวน 1 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า SENNA วางอยู่ด้านล่างรูปประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนเป็นคำว่า ZENNA แต่เพียงอย่างเดียว และตัวอักษรตัวแรกระหว่าง S และ Z ยังแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายแม้จะเรียกขานได้ว่า เซนนา เช่นเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.bloomberg.com แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้คัดค้าน สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://apitire.com เว็บไซต์ http://zennatires.com แสดงการโฆษณาสินค้ายางล้อพาหนะภายใต้เครื่องหมาย ZENNA ZENNA สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.amazon.com เว็บไซต์ https://tires-easy.com เว็บไซต์ https://racingweb.net แสดงการจำหน่ายสินค้ายางล้อพาหนะภายใต้เครื่องหมาย ZENNA สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://offroadthailand.lnwshop.com แสดงการจำหน่ายสินค้ายางล้อพาหนะภายใต้เครื่องหมาย ZENNA ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ZENNA สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ Google แสดงการค้นหาคำว่า ยาง zenna สำเนาตารางแสดงการสืบค้นเครื่องหมาย ZENNA ใน WIPO สำเนาหน้าเว็บไซต์แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ZENNA ในสหรัฐอเมริกา กับสินค้าจำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสหรัฐเม็กซิโก กับสินค้าจำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายคำว่า ZENNA ADVANTA ในสหรัฐเม็กซิโก กับสินค้าจำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายคำว่า ARGUS-UHP ZENNA ในสหรัฐเม็กซิโก กับสินค้าจำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2555 นั้น หลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงการจดทะเบียนและการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้อย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 80/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HOWARD

(คำขอเลขที่ 170134533)

ซีเอ็นเอช อินดัสเตรียล เดนมาร์ก เอ/เอส จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรเดนมาร์ก ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HOWARD เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า เครื่องแทรกเตอร์ใช้ในการเกษตร เครื่องแทรกเตอร์ใช้กับพืชสวน เครื่องจักรใช้โกยหญ้า เครื่องจักรใช้ตัดหญ้า เครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170134533

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 9 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

ต่อมา บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า HOWARD ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีคำว่า HOWARD ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า HOWARD ROTAVATOR ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค333106 ทะเบียนเลขที่ 171102850 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมัน H ประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังมีคำว่า ROTAVATOR ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึง

/การเรียกขาน

การเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า เอช โฮวาร์ด หรือ โฮวาร์ด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้งสองเครื่องหมาย เรียกขานได้ว่า โฮวาร์ด โรตาเวเตอร์ นับว่าเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170134533 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ในการประชุมครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า HOWARD กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า HOWARD ROTAVATOR ทะเบียนเลขที่ ค333106 (คำขอเลขที่ 75461) และทะเบียนเลขที่ 171102850 (คำขอเลขที่ 999875) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า HOWARD เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค333106 และทะเบียนเลขที่ 171102850 จะมีคำว่า ROTAVATOR ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้แสดงปฏิเสธว่าจะไม่ถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า ROTAVATOR ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานตามที่ผู้ขอจดทะเบียนระบุไว้ในคำโต้แย้งได้ว่า โฮวาร์ด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อาจเรียกขานได้ว่า โฮเวิร์ด โรตาวาเตอร์ หรือ โฮเวิร์ด นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เมื่อพิจารณาคำชี้แจงประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนอ้างส่งไว้ เช่น สำเนาเอกสารแสดงประวัติของ [redacted] ผู้สร้างรถแทรกเตอร์ สำเนาแสดงรายละเอียดของสินค้าและประวัติของบริษัทภายใต้เครื่องหมาย HOWARD ROTAVATOR HOWARD HOWARD ROTAVATOR และ HOWARD ROTAVATOR จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2506 สำเนาโบรชัวร์แสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HOWARD ROTAVATOR HOWARD ROTAVATOR Howard Rotavator Howard Rotavator และ HOWARD สำเนาโบรชัวร์แสดงการใช้สินค้าภายใต้เครื่องหมาย รูป  และคำว่า HOWARD สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ KONGSSKILDE แสดงการใช้และโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HOWARD สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่จดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาหน้าเว็บไซต์เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า HOWARD ในประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2496 ในสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2515 กับจำพวกที่ 7 ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2539 กับจำพวกที่ 7 คำว่า HOWARD ในประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2518 ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2554 กับจำพวกที่ 7 คำว่า ROTAVATOR ในประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2493 ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2494 กับจำพวกที่ 6 , 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 28 ในสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2479 กับจำพวกที่ 7 นั้น คำชี้แจงและเอกสารหลักฐานรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HOWERD ในประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา กับสินค้าจอบหมุน (เครื่องจักร) สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 พ.ศ.2515 และ พ.ศ. 2539 ตามลำดับ และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HOWARD ในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา กับสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์และชิ้นส่วนดังกล่าว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2554 ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้ขอจดทะเบียนยังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ROTAVATOR ในสหราชอาณาจักร กับสินค้าจำพวกที่ 7 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 และได้มีการใช้การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HOWARD ROTAVATOR HOWARD HOWARD ROTAVATOR และ HOWARD ROTAVATOR เมื่อปี พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2506 ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 57 ปีมาแล้วโดยสุจริตตั้งแต่ก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HOWARD ROTAVATOR เมื่อปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 ตามลำดับ และการใช้เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนยังเป็นช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งต่อมาเจ้าของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายก็ต่างใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าในจำพวกเดียวกันนั้นมาจนกระทั่งผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งข้างต้นแล้ว เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานและ

/เป็น

เป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทย กรณีจึงถือว่าเป็นกรณีซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้เครื่องหมายมาแล้วด้วยกันโดยสุจริตและมีพฤติการณ์พิเศษสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเห็นมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำคัดค้าน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ยื่นเพียงคำชี้แจงโดยมิได้นำส่งหลักฐานประกอบคำชี้แจงแต่อย่างใด

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดยมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยมายาวนานเกินกว่า 10 ปี มีการทำตลาด การจัดจำหน่ายสินค้า จนเป็นที่แพร่หลายต่อสาธารณชน และไม่เคยถูกฟ้องร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายออกจากสารบบ ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนไม่เคยมีการขายหรือใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยแต่อย่างใด ดังนั้นหากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียน ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของอย่างแน่นอน

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานประกอบคำชี้แจงแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า HOWARD กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า HOWARD ROTAVATOR ทะเบียนเลขที่ ค333106 (คำขอเลขที่ 757461) และทะเบียนเลขที่ 171102850 (คำขอเลขที่ 999875) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า HOWARD เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค333106 และทะเบียนเลขที่ 171102850 จะมีคำว่า ROTAVATOR ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้แสดงปฏิเสธว่าจะไม่ถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า ROTAVATOR ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานตามที่ผู้ขอจดทะเบียนระบุไว้ในคำโต้แย้งได้ว่า โฮวาร์ด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อาจเรียกขานได้ว่า โฮเวิร์ด โรตาวาเตอร์ หรือ โฮเวิร์ด นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน เมื่อยื่นขอ

/จดทะเบียน

จดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เมื่อพิจารณาคำชี้แจงประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนอ้างส่งไว้ เช่น สำเนาเอกสารแสดงประวัติของ [redacted] ผู้สร้างรถแทรกเตอร์ สำเนาแสดงรายละเอียดของสินค้า และประวัติของบริษัทภายใต้เครื่องหมาย HOWARD ROTAVATOR HOWARD HOWARD ROTAVATOR และ HOWARD ROTAVATOR จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2506 สำเนาโบรชัวร์แสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HOWARD ROTAVATOR HOWARD ROTAVATOR Howard Rotavator Howard Rotavator และ HOWARD สำเนาโบรชัวร์แสดงการใช้สินค้าภายใต้เครื่องหมาย รูป [redacted] และคำว่า HOWARD สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ KONGSSKILDE แสดงการใช้และโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HOWARD สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่จดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาหน้าเว็บไซต์เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า HOWARD ในประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2496 ในสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2515 กับจำพวกที่ 7 ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2539 กับจำพวกที่ 7 คำว่า HOWARD ในประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2518 ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2554 กับจำพวกที่ 7 คำว่า ROTAVATOR ในประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2493 ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2494 กับจำพวกที่ 6 , 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 28 ในสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2479 กับจำพวกที่ 7 นั้น คำชี้แจงและเอกสารหลักฐานรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HOWERD ในประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา กับสินค้าจอบหมุน (เครื่องจักร) สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 พ.ศ.2515 และ พ.ศ. 2539 ตามลำดับ และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HOWARD ในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา กับสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์และชิ้นส่วนดังกล่าว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2554 ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้ขอจดทะเบียนยังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ROTAVATOR ในสหราชอาณาจักร กับสินค้าจำพวกที่ 7 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 และได้มีการใช้การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HOWARD ROTAVATOR HOWARD HOWARD ROTAVATOR และ HOWARD ROTAVATOR เมื่อปี พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2506 ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 57 ปีมาแล้วโดยสุจริตตั้งแต่ก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HOWARD ROTAVATOR เมื่อปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 ตามลำดับ และการใช้เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนยังเป็นช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งต่อมาเจ้าของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายก็ต่างใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าในจำพวกเดียวกันนั้นมาจนกระทั่งผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น

/เมื่อพิจารณา

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งข้างต้นแล้ว เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานและเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทย กรณีจึงถือว่าเป็นกรณีซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้เครื่องหมายมาแล้วด้วยกันโดยสุจริตและมีพฤติการณ์พิเศษสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 64/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 81/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 180100650)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า ผ้าโสร่ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180100650

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 11 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายอักษร J ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสองคำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค97231 ค79266 มีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายอักษร L และมีฉลากเป็นรูปนกยูงกับข้อความว่า CHOP PEACOCK วางอยู่ที่มุมซ้ายประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสองคำขออาจเรียกขานได้ว่า ชอป พีค้อก นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่ต่างกัน แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอนี้เคยได้รับการจดทะเบียนในนามของบุคคลอื่น คือ [redacted] ไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2531 ตามทะเบียนเลขที่ ค72304 (คำขอเลขที่ 355862) ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงทั้งสองคำขอจะได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2531 และวันที่ 23 มิถุนายน 2532 แต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของ [redacted] ได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เนื่องจากมิได้ต่ออายุภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตหรือไม่และผู้คัดค้านได้มีการจำหน่ายใช้หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180100650 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค 97231 (คำขอเลขที่ 379086) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค79266 (คำขอเลขที่ 354940) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)

/ที่จดทะเบียน

ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีรูปเส้นแถบเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่รูปเส้นแถบของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะคล้ายรูปริบบิ้นโดยประดิษฐ์เป็นเส้นแถบพื้นทึบในแนวตั้งสลับกับเส้นแถบพื้นโปร่งจำนวนสามเส้นปลายเส้นโค้งไปทางด้านซ้ายบรรจบกับเส้นแถบในแนวตั้งและด้านขวามีเส้นแถบพื้นทึบในแนวนอนสลับกับเส้นแถบพื้นโปร่งจำนวน 9 เส้นประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค97231 เป็นรูปเส้นแถบพื้นทึบในแนวตั้งสลับกับเส้นแถบพื้นโปร่งจำนวนสามเส้นปลายเส้นติดกับเส้นแถบพื้นทึบในแนวนอนจำนวนเจ็ดเส้น และยังมีรูปนกยูงอยู่ภายในวงกลมด้านล่างมีคำว่า CHOP PEACOCK จัดวางอยู่ทางด้านซ้ายของรูปเส้นแถบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค79266 เป็นรูปเส้นแถบพื้นทึบในแนวตั้งสลับกับเส้นแถบพื้นโปร่งโดยเส้นแรกมีลักษณะบางกว่าปกติจำนวนสามเส้นด้านขวามีเส้นแถบพื้นทึบในแนวนอนสลับกับเส้นแถบพื้นโปร่งจำนวนสามเส้น และยังมีรูปนกยูงอยู่ภายในวงกลมด้านล่างมีคำว่า MERAK CHOP PEACOCK จัดวางอยู่ทางด้านซ้ายของรูปเส้นแถบประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค 97231 เรียกขานได้ว่า จ๊อป พีก๊อก และทะเบียนเลขที่ ค 79266 เรียกขานได้ว่า เมรัก จ๊อป พีก๊อก นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงทางสารบบการจดทะเบียนประกอบกับคำโต้แย้ง (ก.02) ของผู้ขอจดทะเบียนที่ได้ชี้แจงว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า และเครื่องหมายการค้ารูป เคยได้รับการจดทะเบียนแล้วปรากฏตามทะเบียนเลขที่ ค52549 (คำขอเลขที่ 316842) เมื่อปี พ.ศ. 2529 และทะเบียนเลขที่ ค72304 (คำขอเลขที่ 355862) เมื่อปี พ.ศ. 2531 ตามลำดับ โดยมี[redacted]เป็นเจ้าของเครื่องหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในฐานะพี่น้องกับผู้ขอจดทะเบียน ตามเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดาและมารดาคนเดียวกัน โดยผู้ขอจดทะเบียนกับ[redacted]ได้แบ่งกันจดทะเบียนและโอนเครื่องหมายให้แก่กันมาตลอด เนื่องจากทั้งคู่ดำเนินการประกอบธุรกิจครอบครัว จึงรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้า รูป ได้มีการใช้กับสินค้าผ้าโสร่ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค 97231 (คำขอเลขที่ 379086) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค79266 (คำขอเลขที่ 354940) กับสินค้าผ้าโสร่ง เมื่อปี พ.ศ. 2531 ดังนั้น การใช้รูป กับสินค้าผ้าโสร่งของผู้ขอจดทะเบียนตามที่พิพาทรายนี้ จึงมีที่มาของการนำรูปดังกล่าวมาใช้มิได้เกิดจากการมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม

มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 67/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ยืนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 82/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 160108278)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า ผ้าโสร่ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160108278

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายอักษร J และมีฉลากข้อความว่า DELAPAN SATU 81 วางอยู่ที่มุมซ้ายกับลวดลายเส้นวางอยู่ที่มุมล่าง ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้า

/ของ

ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสองคำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค97231 ค79266 มีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายอักษร L และมีฉลากเป็นรูปนกยูงกับข้อความว่า CHOP PEACOCK วางอยู่ที่มุมซ้าย ประกอบอยู่ด้วยรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า เดลาพัน สาทู แปดสิบเอ็ด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสองคำขออาจเรียกขานได้ว่า ซอป พีค้อก นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่ต่างกัน แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอนี้เคยได้รับการจดทะเบียนในนามของบุคคลอื่น คือ [redacted] ไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2529 ตามทะเบียนเลขที่ ค52549 (คำขอเลขที่ 316842) ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงทั้งสองคำขอจะได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2531 และวันที่ 23 มิถุนายน 2532 แต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของ [redacted] ได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เนื่องจากมิได้ต่ออายุภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตหรือไม่และผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย ใช้หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160108278 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค 97231 (คำขอเลขที่ 379086) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค79266 (คำขอเลขที่ 354940) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีรูปเส้นแถบเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่รูปเส้นแถบของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะคล้ายรูปริบบิ้นโดยประดิษฐ์เป็นเส้นแถบพื้นทึบในแนวตั้งสลับกับเส้นแถบพื้นโปร่งจำนวนสามเส้นปลายเส้นโค้งไปทางด้านซ้ายบรรจบกับเส้นแถบในแนวตั้งและด้านขวามีเส้นแถบพื้นทึบในแนวนอนสลับกับเส้นแถบพื้นโปร่งจำนวน 9 เส้น ด้านล่างมีรูปประดิษฐ์คล้ายคลื่น และมีคำว่า DELAPAN SATU 81 ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค 97231 เป็นรูปเส้นแถบพื้นทึบในแนวตั้งสลับกับเส้นแถบพื้นโปร่งจำนวนสามเส้นปลายเส้นติดกับเส้นแถบพื้นทึบในแนวนอนจำนวนเจ็ดเส้น และยังมีรูปนกยูงอยู่ภายในวงกลมด้านล่างมีคำว่า CHOP PEACOCK จัดวางอยู่ทางด้านซ้ายของรูปเส้นแถบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค79266 เป็นรูปเส้นแถบพื้นทึบในแนวตั้งสลับกับเส้นแถบพื้นโปร่งโดยเส้นแรกมีลักษณะบางกว่าปกติจำนวนสามเส้นด้านขวามีเส้นแถบพื้นทึบในแนวนอนสลับกับเส้นแถบพื้นโปร่งจำนวนสามเส้น และยังมีรูปนกยูงอยู่ภายในวงกลมด้านล่างมีคำว่า MERAK CHOP PEACOCK จัดวางอยู่ทางด้านซ้ายของรูปเส้นแถบประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ดีลาปัน ชาตู ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค 97231 เรียกขานได้ว่า จ๊อป พีก๊อก และทะเบียนเลขที่ ค 79266 เรียกขานได้ว่า เมรัก จ๊อป พีก๊อก นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงทางสารบบการจดทะเบียนประกอบกับคำโต้แย้ง (ก.02) ของผู้ขอจดทะเบียนที่ได้ชี้แจงว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า และเครื่องหมายการค้ารูป เคยได้รับการจดทะเบียนแล้วปรากฏตามทะเบียนเลขที่ ค52549 (คำขอเลขที่ 316842) เมื่อปี พ.ศ. 2529 และทะเบียนเลขที่ ค72304 (คำขอเลขที่ 355862) เมื่อปี พ.ศ. 2531 ตามลำดับ โดยมี [redacted] เป็นเจ้าของเครื่องหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในฐานะพี่น้องกับผู้ขอจดทะเบียนตามเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดาและมารดาคนเดียวกัน โดยผู้ขอจดทะเบียนกับ [redacted] ได้แบ่งกันจดทะเบียนและโอนเครื่องหมายให้แก่กันมาตลอด เนื่องจากทั้งคู่ดำเนินการประกอบธุรกิจครอบครัว จึงรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้า คำว่า ได้มีการใช้กับสินค้าผ้าโสร่ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529

/ซึ่ง

ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค 97231 (คำขอเลขที่ 379086) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค79266 (คำขอเลขที่ 354940) กับสินค้าผ้าโสร่ง เมื่อปี พ.ศ. 2531 ดังนั้น การใช้รูป กับสินค้าผ้าโสร่งของผู้ขอจดทะเบียนตามที่พิพาทรายนี้ จึงมีที่มาของการนำรูปดังกล่าวมาใช้มิได้เกิดจากการมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า DELAPAN SATU และเลขอารบิค 81 เป็นส่วนหนึ่งอันมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายประกอบอยู่ด้วย ซึ่งตามพจนานุกรม มาเลย์ - ไทย ฉบับปรับปรุง โดย วิเชียร ตันตระเสนีย์ คำว่า DELAPAN แปลว่า แปด เลขแปด และคำว่า SATU แปลว่า เลขหนึ่ง หนึ่ง นับว่าเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจำนวนนับ จึงเป็นคำที่ใช้กล่าวทั่วๆ ไป ซึ่งบุคคลหรือผู้ประกอบการทั่วไปก็อาจนำมาใช้กับสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้ มิใช่เฉพาะรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้น คำดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนเลขอารบิค 81 เป็นเลขอารบิคธรรมดาที่มิได้แสดงโดยลักษณะพิเศษให้เห็นแตกต่างไปจากเลขอารบิคที่ใช้กันอยู่โดยทั่วๆ ไป ถือว่าเป็นตัวเลขที่มิได้ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภาคส่วนคำว่า DELAPAN SATU และเลขอารบิค 81 มิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า DELAPAN SATU และเลขอารบิค 81 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 67/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ยืนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าจะไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า DELAPAN SATU และเลขอารบิค 81 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 83/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 180102766)

บริษัท เป็ปเวลธ์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า ผลไม้อบแห้ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180102766

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 23 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

ต่อมา เอ็มเอชจี ไอพี โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันสองพยางค์แรกเป็นคำว่า ANAN เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ANANTARA ANANTARA ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว

/ทั้ง

ทั้ง 20 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค358362 ค358363 ค334080 ค325794 ค336718 บ49971 บ32979 171115425 171124606 171124614 171115423 171124602 171124615 171115424 171124608 171124578 บ32915 บ32916 บ32917 บ32918 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสามพยางค์โดยมีพยางค์ท้ายเป็นอักษรโรมันคำว่า TRA และมีอักษรโรมัน A ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยซึ่งภาคส่วนทั้งหมดวางอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยม ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นคำสี่พยางค์โดยมีสองพยางค์ท้ายเป็นอักษรโรมันคำว่า TARA กับมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อนันตรา ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า อนันธารา นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดของผู้คัดค้านที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนตามคำขอนี้โดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180102766 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2564

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า Anantara ทะเบียนเลขที่ ค358362 (คำขอเลขที่ 794911) ทะเบียนเลขที่ค358363 (คำขอเลขที่ 794913) ทะเบียนเลขที่ ค334080 (คำขอเลขที่ 749909) ทะเบียนเลขที่ ค325794 (คำขอเลขที่ 749910) ทะเบียนเลขที่ ค336718 (คำขอเลขที่ 749911) ทะเบียนเลขที่ บ49971 (คำขอเลขที่ 749912) ทะเบียนเลขที่ บ32979 (คำขอเลขที่ 634090) รูปและคำว่า ANANTARA ทะเบียนเลขที่ 17115424 (คำขอเลขที่ 998648) ทะเบียนเลขที่ 171124608 (คำขอเลขที่ 998649) ทะเบียนเลขที่ 171124578 (คำขอเลขที่ 998650) รูปและคำว่า Anantara ทะเบียนเลขที่ บ32915 (คำขอเลขที่ 633968) ทะเบียนเลขที่ บ32916 (คำขอเลขที่ 633969) ทะเบียนเลขที่ บ32917 (คำขอเลขที่ 633970) ทะเบียนเลขที่ บ32918 (คำขอเลขที่ 633971) คำว่า ANANTARA ทะเบียนเลขที่ 171115425 (คำขอเลขที่ 998642) ทะเบียนเลขที่ 171124606 (คำขอเลขที่ 998643) ทะเบียนเลขที่ 17112614 (คำขอเลขที่ 998644) คำว่า Anantara ทะเบียนเลขที่171115423 (คำขอเลขที่ 998645) ทะเบียนเลขที่ 171124602 (คำขอเลขที่ 998646) และทะเบียนเลขที่ 171124615 (คำขอเลขที่ 998647) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 20 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมี

ภาคส่วน Anan เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Anantra ซึ่งเป็นคำสามพยางค์โดยมีคำตำแหน่งท้ายเป็นคำว่า tra ซึ่งคำดังกล่าววางอยู่ด้านล่างอักษรโรมัน A ในลักษณะประดิษฐ์ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปประดิษฐ์พื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค358362 ทะเบียนเลขที่ ค358363 ทะเบียนเลขที่ ค334080 ทะเบียนเลขที่ ค325794 ทะเบียนเลขที่ ค336718 ทะเบียนเลขที่ บ49971 ทะเบียนเลขที่ บ32979 ทะเบียนเลขที่ 17115424 ทะเบียนเลขที่ 171124608 ทะเบียนเลขที่ 171124578 ทะเบียนเลขที่ บ32915 ทะเบียนเลขที่ บ32916 ทะเบียนเลขที่ บ32917 ทะเบียนเลขที่ บ32918 ทะเบียนเลขที่ 171115425 ทะเบียนเลขที่ 171124606 ทะเบียนเลขที่ 17112614 ทะเบียนเลขที่171115423 ทะเบียนเลขที่ 171124602 และทะเบียนเลขที่ 171124615 มีตัวอักษรโรมันคำว่า tara อยู่ในตำแหน่งท้ายประกอบอยู่ด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งที่ผู้ขอจดทะเบียนได้เปรียบเทียบตัวอักษรโรมันระหว่างเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วยังเห็นความแตกต่างได้ เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอ อนันตรา ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 20 เครื่องหมายเรียกขานได้ว่า อนันตรา หรืออนันทารา แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แต่เมื่อลักษณะอักษรและส่วนประกอบอื่นๆ มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ประกอบกับเมื่อพิจารณารายการสินค้าและรายการบริการตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **อนันตรา** ทะเบียนเลขที่ บ36232 (คำขอเลขที่ 660908) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายบริการดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) หรือไม่ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.anantara.co.th แสดงประวัติของอนันตรา สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int/branddb/en/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย ANANTARA ใน WIPO จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมาย ใน WIPO จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 43 เอปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมาย ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 43,44 เมื่อปี พ.ศ. 2552 เครื่องหมาย ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 36, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.okmagazine-thai.com แสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมาย ผ่านทาง เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย ANANTARA ทะเบียนเลขที่ 171115425 (คำขอเลขที่ 998642) ทะเบียนเลขที่ 171124606 (คำขอเลขที่ 998643) ทะเบียนเลขที่ 171124614 (คำขอเลขที่ 998644) เครื่องหมาย Anantara ทะเบียนเลขที่ 171115423 (คำขอเลขที่ 998645) ทะเบียนเลขที่ 171124602 (คำขอเลขที่ 998646) ทะเบียนเลขที่ 171124615 (คำขอเลขที่ 998647) เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171115424 (คำขอเลขที่ 998648) ทะเบียนเลขที่ 171124608 (คำขอเลขที่ 998649) ทะเบียนเลขที่ 171124578 (คำขอเลขที่ 998650) เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค334080 (คำขอเลขที่ 749909) ทะเบียนเลขที่ ค325794 (คำขอเลขที่ 749910) ทะเบียนเลขที่ ค336718 (คำขอเลขที่ 749911) ทะเบียนเลขที่ ค358362 (คำขอเลขที่ 794911) ทะเบียนเลขที่ ค358363 (คำขอเลขที่ 794913) ทะเบียนเลขที่ บ32915 (คำขอเลขที่ 633968) ทะเบียนเลขที่ บ49971 (คำขอเลขที่ 749912) ทะเบียนเลขที่ บ32916 (คำขอเลขที่ 633969) ทะเบียนเลขที่ บ32917 (คำขอเลขที่ 633970) ทะเบียนเลขที่ บ32918 (คำขอเลขที่ 633971) ทะเบียนเลขที่ บ32979 (คำขอเลขที่ 634090) สำเนาภาพถ่ายตัวอย่างโปสเตอร์และป้ายโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมาย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://mgronline.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงบริการภายใต้

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย ANANTARA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาคู่มือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริการภายใต้เครื่องหมาย ANANTARA RIVERSIDE BANGKOK RESORT ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงบริการภายใต้เครื่องหมาย Anantara ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2551 – 2553 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.google.com เว็บไซต์ http://www.agoda.com เว็บไซต์ http://www.expedia.com เว็บไซต์ http://www.tripadvisor.com เว็บไซต์ http://www.huahinwhatson.com เว็บไซต์ http://www.hotelthailand.com แสดงการค้นหาคำว่า โรงแรมอนันตรา สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://pantip.com เว็บไซต์ 2g.pantip.com/ café/blueplanet/ topic/E12340060/E12340060.html แสดงรีวิวที่มีการกล่าวถึงบริการภายใต้เครื่องหมาย ANANTARA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2555, 2560 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2551 – 2553, 2555, 2558 และ 2560 – 2561 เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การให้บริการ หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 67/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ยืนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 84/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 170141614)

บริษัท สไมล์ ภัณฑ์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เบียร์ น้ำแร่ใช้เป็นเครื่องดื่ม น้ำอัดลม เครื่องดื่มคอกเทลที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำเชื่อมใช้ผสมเครื่องดื่ม ไวน์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170141614

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

ต่อมา กีริน กาบูชิกิ ไกชา (ผู้คัดค้านรายที่ 1) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และซูเปอร์แบรนด์ คอมพานี พทีอี ลิมิเต็ด (ผู้คัดค้านรายที่ 2) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และวันที่ 10 สิงหาคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

<u>กรณีผู้คัดค้านรายที่ 1</u> เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN และอาจเรียกขานได้ว่า คิริน เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า **KIRIN** **KIRIN คิริน** ของผู้คัดค้านรายที่ 1 ทั้งเก้าคำขอก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า PAYA และอักษรไทยคำว่า พญา คีรี ประกอบอยู่ด้วย โดยอักษรทั้งหมดวางอยู่ในวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 1 ทะเบียนเลขที่ ค25070 เป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN กับมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค193013 เป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN ICHIBAN กับมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค167882 ค304877 ค335516 ค371121 181108095 เป็นอักษรโรมันคำว่า KIRIN แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค249319ค249320 เป็นอักษรไทยคำว่า คิริน แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า พญา คิริน หรือ พญา คีรี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 1 ทั้งเก้าคำขออาจเรียกขานได้ว่า คิริน หรือ กีริน หรือ คิริน อิชิบัน หรือ กีริน อิชิบัน นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับอักษรโรมันคำว่า KIRIN ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – ไทย ฉบับ ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม หมายถึง ชื่อจังหวัดในแคว้นแมนจูเรียในประเทศจีน นอกจากนั้น THE NEW SHORTER OXFORD ENGLISH DICTIONARY หมายถึง สัตว์ประหลาดในเทพนิยายลักษณะคล้ายยูนิคอร์ปรากฏในงานศิลปะและเครื่องปั้นดินเผาของคนญี่ปุ่น คำดังกล่าวจึงมิใช่คำประดิษฐ์ แต่เป็นเพียงคำธรรมดา ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายของตนได้ตราบเท่าที่มิได้ลอกเลียนเครื่องหมายของบุคคลอื่น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 1 ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

/<u>กรณี</u>

<u>กรณีผู้คัดค้านรายที่ 2</u> เห็นว่าเครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า พญา เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านรายที่ 2 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรไทยคำว่า คีรี กับอักษรโรมันคำว่า PAYA KIRIN ประกอบอยู่ด้วย โดยอักษรทั้งหมดวางอยู่ในวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นอักษรไทยคำว่า พญา กับอักษรโรมันคำว่า BHAYA แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า พญา คิริน หรือ พญา คีรี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า พญา นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170141614 ต่อไป

ผู้คัดค้านรายที่ 1 ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค193013 (คำขอเลขที่ 468231) คำว่า **KIRIN** ทะเบียนเลขที่ ค167882 (คำขอเลขที่ 468233) ทะเบียนเลขที่ ค304877 (คำขอเลขที่ 617708) คำว่า **คิริน** ทะเบียนเลขที่ ค249320 (คำขอเลขที่ 600659) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า KIRIN เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค193013 ทะเบียนเลขที่ ค167882 ทะเบียนเลขที่ ค304877 และเป็นคำที่อ่านออกเสียงได้เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค249320 แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมันคำว่า PAYA และอักษรไทยคำว่า พญา ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค193013 จะมีรูปประดิษฐ์ อักษรโรมันคำว่า KIRIN'S PRIME BREW ICHIBAN BREWED BY BREWERY COMPANY LIMITED และอักษรญี่ปุ่นคำว่า 一番搾り ประกอบอยู่ด้วย แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า KIRIN ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า พญา คีรีน หรือคีรีน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค193013 ทะเบียนเลขที่ ค167882 ทะเบียนเลขที่ ค304877 ทะเบียนเลขที่ ค249320 เรียกขานสาระสำคัญได้ว่า กีริน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เบียร์ น้ำแร่ใช้เป็นเครื่องดื่ม น้ำอัดลม เครื่องดื่มคอกเทลที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำเชื่อมใช้ผสมเครื่องดื่ม ไวน์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค193013 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ ทะเบียนเลขที่ ค167882 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ น้ำอัดลมผสมคาร์บอเนต น้ำอัดลมที่ไม่ผสมคาร์บอเนต น้ำผลไม้ น้ำผักคั้น เครื่องดื่มหางนม น้ำแร่ น้ำดื่มอัดลม เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำเชื่อม ต้นฮ็อปสกัดใช้ผลิตเบียร์ ทะเบียนเลขที่ ค304877 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า อาหารเสริมที่ทำจากยีสต์สำหรับหมักเบียร์ที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์

/อาหารเสริม

อาหารเสริมที่ทำจากวิตามินที่ได้จากยีสต์ที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ อาหารเสริมที่ทำจากวิตามินที่ได้จากข้าวโพดที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ อาหารเสริมที่ทำจากกรดอะมิโนที่ได้จากข้าวโพด ที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ อาหารเสริมที่ทำจากใบข้าวบาร์เลย์ที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ ทะเบียนเลขที่ ค249320 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ น้ำอัดลมผสมคาร์บอเนต น้ำอัดลม ที่ไม่ผสมคาร์บอเนต เครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม น้ำผักคั้น เครื่องดื่มหางนม ต้นฮ็อปสะกัดใช้ผลิตเบียร์ ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ มาซากิ อุเอโนะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกฎหมายของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://asia.nikkei.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จำหน่ายในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) สำเนาหนังสือรับรองข้อมูลประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ในประเทศญี่ปุ่น พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **KIRIN** ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 29 เมื่อปี พ.ศ. 2542 จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมายคำว่า **KIRIN** ใน OHIM กับสินค้าจำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2546 จำพวกที่ 1, 29, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสหราชอาณาจักร จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จำพวกที่ 5, 16, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) จำพวกที่ 32 จำพวกที่ 29, 30, 31 เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำพวกที่ 1, 29, 30, 31 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในแคนาดา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2547 จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในมองโกเลีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2553 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 1, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2550

ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 32, 33 เมื่อปี พ.ศ. 2544 จำพวกที่ 1, 29, 30, 31 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเนอการา บรูไนดารุซซาลาม จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2546 จำพวกที่ 1, 5, 10, 29, 30, 31 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 1, 5, 10, 29, 30, 31, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสิงคโปร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2545 จำพวกที่ 1, 29, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 29, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ. 2542 จำพวกที่ 32, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 1, 29, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2523 เครื่องหมายคำว่า 全新的歡樂 KIRIN ในไต้หวัน จำพวกที่ 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2553 Кирин ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2549 เครื่องหมายคำว่า KIRIN 麒麟 ในประเทศฮ่องกง จำพวกที่ 5, 30, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2551 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ.2553 เครื่องหมายคำว่า 기린 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2553 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ใน WIPO จำพวกที่ 32, 33 เมื่อปี พ.ศ. 2556 เครื่องหมายคำว่า KIRIN Techno-System ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2551 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายคำว่า KIRIN ในประเทศออสเตรีย จำพวกที่ 5, 7, 9, 29, 30, 31, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ.2533 สำเนาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แสดงการค้นหาความหมายของคำว่า พญา สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Phaya_Naga แสดงการค้นหาความหมายของคำว่า Phaya Naga เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีภาคส่วนคำว่า KIRIN กับสินค้าจำพวกที่ 32 ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 และได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า KIRIN ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 42 ปี ก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2560 เมื่อผู้ขอจดทะเบียนซึ่งอยู่ในวงการเกี่ยวกับเบียร์ และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้ว นำเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) คำว่า KIRIN มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) มาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏ

/ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) และมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) คำว่า **KIRIN** ทะเบียนเลขที่ ค335516 (คำขอเลขที่ 711450) ทะเบียนเลขที่ ค371121 (คำขอเลขที่ 826875) ทะเบียนเลขที่ ค381060 (คำขอเลขที่ 1037057) และคำว่า **คิริน** ทะเบียนเลขที่ ค249319 (คำขอเลขที่ 600658) รวม 4 เครื่องหมาย หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะคล้ายกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค335516 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ผงฟู เชื้อหมักใช้ทำครีม ยีสต์ชนิดเม็ดที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ มอลท์สกัดใช้เป็นอาหาร ส่วนผสมใช้ทำขนมหวานสำเร็จรูป สารผสมสำเร็จรูปใช้ทำเบเกอรี่ สิ่งที่เตรียมขึ้นใช้เป็นอาหารทำจากข้าว (ที่ไม่มีส่วนผสมของเหล้าสาเก) ข้าวที่สีแล้ว ข้าวโอ๊ตที่สีแล้ว ข้าวบาร์เลย์ที่สีแล้ว แป้งใช้เป็นอาหาร แป้งถั่วเหลือง ผงแป้งใช้เป็นอาหาร แป้งเปียกใช้เป็นอาหาร ทะเบียนเลขที่ ค371121 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ผงปรุงรสใช้โรยข้าว ทะเบียนเลขที่ ค381060 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า สารสำหรับทำให้อาหารข้น, สิ่งที่ทำให้เนื้อนุ่มสำหรับใช้ในครัวเรือน, สารที่เตรียมขึ้นใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารที่ไม่ใช่หัวน้ำหอมระเหย, สารปรุงแต่งรสเครื่องดื่มที่ไม่ใช่หัวน้ำหอมระเหย, ชา, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาเป็นหลัก, กาแฟ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาแฟเป็นหลัก, โกโก้, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโกโก้เป็นหลัก, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตเป็นหลัก, น้ำแข็งธรรมชาติ, น้ำแข็งเทียม, ขนมหวาน (confectionery), ขนมอบเพสตรี, ขนมปัง, ขนมปังแซนวิส, พิซซ่า, ผงปรุงรส, เครื่องปรุงรส, ซอสปรุงรส, เครื่องเทศ, ผงใช้ทำไอศกรีม, กาแฟที่ยังไม่ได้คั่ว, อาหารทำจากธัญพืช, อาหารทำจากแป้งมัน, อาหารทำจากแป้งสาลี อาหารทำจากแป้งข้าวเจ้า อาหารทำจากแป้งข้าวโพด แป้งโด, อาหารที่เตรียมขึ้นที่มีส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวเป็นหลัก, ผงฟู, ข้าวมอลท์สำหรับมนุษย์บริโภค, แป้งทำเค้ก, ซอสสำหรับพาสต้า, ข้าว, โปรตีนจากธัญพืช (กลูเตน) ที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้สำหรับทำอาหาร, แป้งทำอาหาร ทะเบียนเลขที่ ค249319 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า สิ่งที่ใช้ผสมในการทำไอศกรีม สิ่งที่ทำให้เนื้อนุ่มใช้ในครัวเรือน สิ่งที่ใช้ทำวิปครีมแข็ง สิ่งที่ใช้ปรุงกลิ่นอาหารที่ไม่ได้ทำจากน้ำมันหอมระเหย ชา ชาเขียวญี่ปุ่น กาแฟ โกโก้ น้ำแข็ง ขนมหวาน (confectionery) ขนมปังแผ่น ขนมปังก้อนกลม น้ำซอสปรุงรส เครื่องเทศ ส่วนผสมสำหรับทำไอศกรีม ส่วนผสมสำหรับทำเชอร์เบ็ท กาแฟที่ยังไม่ได้คั่ว อาหารธัญพืชสำเร็จรูป ครีมทำจากเม็ดอัลมอลด์บด ซาลาเปา แซนด์วิช ข้าวปั้นของญี่ปุ่น

/ลูกชิ้น

ลูกชิ้นแป้งทอดคลุกปลาหมึกยักษ์หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ซาลาเปาไส้เนื้อ แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า อาหารกลางวันบรรจุกล่องที่ประกอบด้วยแป้ง, ข้าว, เนื้อสัตว์, ปลาหรือผักเป็นหลัก ฮอตด็อก ขนมพายเนื้อ เกี๊ยว ผงยีสต์ เชื้อหมักข้าวมอลต์ยีสต์ ผงฟู ส่วนผสมใช้ทำขนมหวานสำเร็จรูป ข้าวที่สีแล้ว ข้าวโอ๊ตที่สีแล้ว ข้าวบาร์เล่ย์ที่สีแล้ว แป้งใช้ทำอาหาร แป้งเปียกใช้ทำอาหาร แล้วเห็นว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า **KIRIN** ทะเบียนเลขที่ ค25070 (คำขอเลขที่ 278913) หรือไม่นั้น ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) มิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 หรือไม่นั้น เมื่อผู้คัดค้านรายที่ 2 เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนโดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นที่จำต้องพิจารณา

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น แต่เมื่อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ในประเด็นที่ 1 เป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ในประเทศไทยและต่างประเทศ สำเนาหนังสือถ้อยแถลงและบทความที่มีการกล่าวถึงผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) เมื่อปี พ.ศ. 2559 เท่านั้น หลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือ

/ได้มี

ได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 1) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 70/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียน มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 85/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 180112587)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180112587

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา ไฮเนเกน เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี. แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีสาระสำคัญในเครื่องหมายเป็นรูปเสือเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสี่คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค261406 ค247068 ค246233 ค247069 ก็ตาม แต่รูปเสือในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของ

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปหัวเสือวางอยู่ในหรีดวงกลมและมีอักษรโรมันคำว่า PAYAK ประกอบอยู่ด้วย แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นรูปเสือยืนคำรามใต้ต้นไม้วางอยู่ในวงกลม รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า พยัคฆ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ว่า ไทเกอร์ หรือ ตราเสือ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180112587 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค261406 (คำขอเลขที่ 615939) ทะเบียนเลขที่ ค247068 (คำขอเลขที่ 615935) ทะเบียนเลขที่ ค246233 (คำขอเลขที่ 615936) ทะเบียนเลขที่ ค247069 (คำขอเลขที่ 615937) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีรูปเสือเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่รูปเสือของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปหน้าเสือในลักษณะหันหน้าตรงอยู่ภายในวงกลมและมีอักษรโรมันคำว่า PAYAK LAGER BEER ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค261406 ทะเบียนเลขที่ ค247068 ทะเบียนเลขที่ ค246233 และทะเบียนเลขที่ ค247069 เป็นรูปเสือหนึ่งตัวยืนก้าวเท้าออกมาข้างหน้าหนึ่งข้างในลักษณะกำลังคำราม มีรูปต้นไม้ประดิษฐ์วางซ้อนอยู่ด้านหลัง ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปวงกลมและมีวงกลมอีกวงหนึ่งซ้อนอยู่ ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราเสือ พยัคฆ์ ลาเกอร์ เบียร์ หรือ เสือพยัคฆ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจเรียกขานได้ว่า ตราเสือ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาเว็บไซต์ www.tapb.co.th แสดงข้อมูลกลุ่มบริษัท ทีเอพีของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และรางวัลที่ได้รับ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.theheinekencompany.com เว็บไซต์ https://brandinginasia.com เว็บไซต์ https://medium.com เว็บไซต์ https://www.behance.net แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า TIGER BEER เมื่อปี พ.ศ. 2555 และ

/พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.google.com แสดงการค้นหาคำว่า Tiger beer และคำว่า Liger beer สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://heineken-pimchanok.blogspot.com เว็บไซต์ http://xn--l3clye9a1dyd2.blogspot.com แสดงประวัติของ HEINEKEN, เบียร์สด ไฮเนเก้น เมื่อปี พ.ศ. 2556 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org แสดงการค้นหาคำว่า ไฮเนเก้น คำว่า เบียร์ไทเกอร์ เว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของ Heineken International สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://tigerbeersingapore.blogspot.com แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ TIGER BEER SINGAPORE เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://positioningmag.com ที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2551 สำเนาภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ เมื่อปี พ.ศ. 2497, 2514, 2535 - 2536, 2538, 2550 – 2555 สำเนาใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ แสดงการจำหน่ายสินค้า Tiger can, Tiger Bottle, Tiger Crystal Bottle, TigerLightCan เมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2560 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2552 - 2564 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาใบอินวอยส์ของ TIGER EXPORT PTE LTD แสดงการจำหน่ายสินค้า TIGER BEER เมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2557 สำเนาภาพถ่ายชั้นวางจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประเทศไทยผ่านทางร้านค้าต่างๆ สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ชิดลม เมื่อปี พ.ศ. 2552 สำเนาภาพข่าวแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 – 2549 และ พ.ศ. 2551 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท ภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ เอกสารแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 - 2564 และเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2557 เท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

/แพร่หลายทั่วไป

แพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 70/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 86/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 992806)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 992806

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3670 หน้า 66 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า

1. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

2. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นอักษรโรมันคำว่า C Gold SAFETY CUT เป็นภาคส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมาย โดยผู้ขอจะได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า Gold SAFETY CUT ส่วนอักษรโรมัน C ได้มีการประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษขึ้นมา ซึ่งแตกต่างจาก C ธรรมดาทั่วไปแล้ว นับว่าเป็นตัวอักษรประดิษฐ์ขึ้นจนมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้แตกต่างไปจากสินค้าของผู้อื่นแล้ว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า C Gold SAFETY CUT ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 161107014 เป็นอักษรโรมันคำว่า GOLD SAFETY CUT และมีรูปคล้ายสมองของมนุษย์ที่มีกระแสไฟฟ้าประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค402723 เป็นอักษรโรมันคำว่า SAFE CUT GOLD และอักษรไทยคำว่า เซฟ ที คัท โกลด์ และมีรูปอักษร T ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย แม้ว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจะได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า Gold SAFETY CUT แต่เมื่อพิจารณารูปลักษณะโดยรวมของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะที่คล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า “ซี โกลด์ เซฟทีคัท” ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ 161107014 และทะเบียนเลขที่ ค402723 เรียกขานได้ว่า “โกลด์ เซฟทีคัท” และ “เซฟคัท ที โกลด์” เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่คล้ายกัน นำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แม้ว่าผู้ขอจดทะเบียนจะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายนี้มาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 2 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค3556587 (คำขอเลขที่ 813126) และทะเบียนเลขที่ ค356588 (คำขอเลขที่ 813129) แต่เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนดังกล่าวยังมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอนี้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงชอบที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 992806 เสีย

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า SAFETY CUT รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า SAFETY CUT กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า GOLD SAFETY CUT ทะเบียนเลขที่ 161107014 (คำขอเลขที่ 992767) และรูปและคำว่า SAFE CUT ทะเบียนเลขที่ ค402723 (คำขอเลขที่ 968638) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนคำว่า GOLD SAFETY CUT และ GOLD CUT เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่คำดังกล่าวตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า SAFETY แปลว่า ความปลอดภัย คำว่า CUT แปลว่า ตัด การตัด ตัดออก คำว่า GOLD แปลว่า ทอง สีทอง อีกทั้ง คำว่า GOLD ดังกล่าวยังเป็นคำที่สื่อความหมายถึงการแบ่งระดับของสิ่งของต่างๆ ซึ่งมีทั้งระดับ Silver ระดับ Gold หรือระดับ Platinum ซึ่งการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านนำคำดังกล่าวมาใช้ในเครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านที่ต้องการให้ผู้ที่พบเห็นคำดังกล่าวซึ่งเป็นคำที่ใช้กันในทางการค้าขายโดยทั่วไป สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นคำที่บ่งบอกหรือสื่อให้เห็นถึงระดับของความนิยมหรือการแบ่งระดับของสินค้า ว่าเป็นสินค้าระดับชั้นที่ดีเยี่ยมหรือสูงค่าดุจมูลค่าของทองคำได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้รวมกันในลักษณะนี้จึงสื่อความหมายได้ว่า ตัดเพื่อความปลอดภัยระดับดีเยี่ยม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีระบบ

/การตัดไฟ

การตัดไฟที่มีความปลอดภัยระดับดีเยี่ยม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงกับสินค้าประเภทอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านหรือบุคคลใดไม่สมควรที่จะถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับสินค้าประเภทนี้ เมื่อทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านต่างได้แสดงปฏิเสธคำว่า GOLD SAFETY CUT หรือ GOLD CUT ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายไว้แล้ว แต่เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังมีรูป ประกอบอยู่ด้วย วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 161107014 ยังมีรูปประดิษฐ์คล้ายสมองอันเป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค402723 ยังมีรูปวงกลมและภาคส่วนรูปในวงกลมอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงทางสารบบการจดทะเบียนประกอบกับคำโต้แย้ง (ก.02) ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ที่ได้ชี้แจงว่า ตนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า (ทะเบียนเลขที่ ค364898) คำขอเลขที่ 834601 ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวมีภาคส่วนคำว่า GOLD SAFETY CIRCUIT CUT ที่ใช้กับสินค้าตู้ควบคุมไฟฟ้าไว้เมื่อปี พ.ศ. 2555 จึงรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ใช้คำว่า Gold SAFETY CUT กับสินค้าตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้คัดค้านจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161107014 (คำขอเลขที่ 992767) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค402723 (คำขอเลขที่ 968638) เมื่อปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น การใช้คำว่า Gold SAFETY CUT กับสินค้าตู้ควบคุมไฟฟ้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ตามที่พิพาทรายนี้ จึงมีที่มาของการนำคำดังกล่าวมาใช้มิได้เกิดจากการมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า รายนี้ ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า SAFETY แปลว่า ความปลอดภัย คำว่า CUT แปลว่า ตัด การตัด ตัดออก คำว่า GOLD แปลว่า ทอง สีทอง อีกทั้ง คำว่า GOLD ดังกล่าวยังเป็นคำที่สื่อความหมายถึงการแบ่งระดับของสิ่งของต่างๆ ซึ่งมีทั้งระดับ Silver ระดับ Gold หรือระดับ Platinum ซึ่งการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำคำดังกล่าวมาใช้ในเครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ข้างต้น จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ที่ต้องการให้ผู้ที่พบเห็นคำดังกล่าว

/ซึ่ง

ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันในทางการค้าขายโดยทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นคำที่บ่งบอกหรือสื่อให้เห็นถึงระดับของความนิยมหรือการแบ่งระดับของสินค้า ว่าเป็นสินค้าระดับชั้นที่ดีเยี่ยมหรือสูงค่าดุจมูลค่าของทองคำได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้รวมกันในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่า ตัดเพื่อความปลอดภัยระดับดีเยี่ยม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีระบบการตัดไฟที่มีความปลอดภัยระดับดีเยี่ยม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ส่วนรูป เป็นรูปเส้นตรง 2 เส้น ในลักษณะวางเส้นตรงเฉียงเข้าหากันเป็นมุมสามเหลี่ยมปลายเส้นลากลง นับว่าเป็นภาพธรรมดาที่ไม่มีลักษณะทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นอย่างไร ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 74/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้เสีย

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 87/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า STC Gold SAFETY CUT (คำขอเลขที่ 992805)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า STC Gold SAFETY CUT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 992805

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3669 หน้า 55 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า STC Gold SAFETY CUT ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นอักษรโรมันคำว่า STC Gold SAFETY CUT ส่วนเครื่องหมายการค้า GOLD SAFETY CUT ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 161107014 เป็นอักษรโรมันคำว่า GOLD SAFETY CUT และมีรูปคล้ายสมองของมนุษย์ที่มีกระแสไฟฟ้าประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้า SAFE T CUT ของผู้คัดค้านที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค402723 เป็นอักษรโรมันคำว่า SAFE T CUT GOLD และ

/อักษรไทย

อักษรไทยคำว่า เซฟ ที คัท โกลด์ และมีรูปอักษร T ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย แม้ว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจะได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า Gold SAFETY CUT แต่รูปลักษณะโดยรวมของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะที่คล้ายกัน กล่าวคือ เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า “เอสทีซี โกลด์ เซฟทีคัท” ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ 161107014 และทะเบียนเลขที่ ค402723 เรียกขานได้ว่า “โกลด์ เซฟทีคัท” และ “เซฟทีคัท โกลด์” เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่คล้ายกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงชอบที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวตามมาตรา 16 และยังต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 992805 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า STC Gold SAFETY CUT รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า STC Gold SAFETY CUT กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า GOLD SAFETY CUT ทะเบียนเลขที่ 161107014 (คำขอเลขที่ 992767) และรูปและคำว่า SAFE CUT ทะเบียนเลขที่ ค402723 (คำขอเลขที่ 968638) แล้ว

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนคำว่า GOLD SAFETY CUT และ GOLD CUT เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่คำดังกล่าวตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า SAFETY แปลว่า ความปลอดภัย คำว่า CUT แปลว่า ตัด การตัด ตัดออก คำว่า GOLD แปลว่า ทอง สีทอง อีกทั้ง คำว่า GOLD ดังกล่าวยังเป็นคำที่สื่อความหมายถึงการแบ่งระดับของสิ่งของต่างๆ ซึ่งมีทั้งระดับ Silver ระดับ Gold หรือระดับ Platinum ซึ่งการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านนำคำดังกล่าวมาใช้ในเครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านที่ต้องการให้ผู้ที่พบเห็นคำดังกล่าวซึ่งเป็นคำที่ใช้กันในทางการค้าขายโดยทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นคำที่บ่งบอกหรือสื่อให้เห็นถึงระดับของความนิยมหรือการแบ่งระดับของสินค้า ว่าเป็นสินค้าระดับชั้นที่ดีเยี่ยมหรือสูงค่าดุจมูลค่าของทองคำได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้รวมกันในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่าตัดเพื่อความปลอดภัยระดับดีเยี่ยม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีระบบการตัดไฟที่มีความปลอดภัยระดับดีเยี่ยม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงกับสินค้าประเภทอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านหรือบุคคลใดไม่สมควรที่จะถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับสินค้าประเภทนี้ เมื่อทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านต่างได้แสดงปฏิเสธคำว่า GOLD SAFETY CUT หรือ GOLD CUT ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายไว้แล้ว แต่เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังมีอักษรโรมัน STC ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 161107014 ยังมีรูปประดิษฐ์คล้ายสมองอันเป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค402723 ยังมีรูปวงกลมและภาคส่วนรูปในวงกลมอันเป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงทางสารบบการจดทะเบียนประกอบกับคำโต้แย้ง (ก.02) ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ที่ได้ชี้แจงว่า ตนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า STC Gold CUT (ทะเบียนเลขที่ ค356587) คำขอเลขที่ 813126 และ ทะเบียนเลขที่ ค356588 (คำขอเลขที่ 813129) ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวมีภาคส่วนคำว่า STC Gold CUT ที่ใช้กับสินค้าเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้าไว้ เมื่อป พ.ศ. 2554 จึงรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ใช้คำว่า STC Gold CUT กับสินค้าตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้คัดค้านจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161107014 (คำขอเลขที่ 992767) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค402723 (คำขอเลขที่ 968638) เมื่อปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น การใช้คำว่า

/STC

STC Gold CUT กับสินค้าตู้ควบคุมไฟฟ้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ตามที่พิพาทรายนี้ จึงมีที่มาของการนำคำดังกล่าวมาใช้มิได้เกิดจากการมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า STC Gold SAFETY CUT รายนี้ มีคำว่า Gold SAFETY CUT เป็นส่วนหนึ่งอันมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า SAFETY แปลว่า ความปลอดภัย คำว่า CUT แปลว่า ตัด การตัด ตัดออก คำว่า GOLD แปลว่า ทอง สีทอง อีกทั้ง คำว่า GOLD ดังกล่าวยังเป็นคำที่สื่อความหมายถึงการแบ่งระดับของสิ่งของต่างๆ ซึ่งมีทั้งระดับ Silver ระดับ Gold หรือระดับ Platinum ซึ่งการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำคำดังกล่าวมาใช้ในเครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ข้างต้น จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ที่ต้องการให้ผู้ที่พบเห็นคำดังกล่าวซึ่งเป็นคำที่ใช้กันในทางการค้าขายโดยทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นคำที่บ่งบอกหรือสื่อให้เห็นถึงระดับของความนิยมหรือการแบ่งระดับของสินค้า ว่าเป็นสินค้าระดับชั้นที่ดีเยี่ยมหรือสูงค่าดุจมูลค่าของทองคำได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้รวมกันในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่า ตัดเพื่อความปลอดภัยระดับดีเยี่ยม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีระบบการตัดไฟที่มีความปลอดภัยระดับดีเยี่ยม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า Gold SAFETY CUT มิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Gold SAFETY CUT ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 74/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 88/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **PHYLLIS** (คำขอเลขที่ 170141454)

บริษัท วี.วี.เค.โอโต้พาร์ท จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **PHYLLIS** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เกจ์วัดรอบไฟฟ้า กระบอกฟิวส์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170141454

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 9 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อมา โคนิงค์ลิจเค่ ฟิลิปส์ เอ็น.วี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมาย **PHYLLIS** แม้จะเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัวและขึ้นต้นด้วยอักษรโรมัน PH เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสี่เครื่องหมายก็ตาม ได้แก่ เครื่องหมาย **PHILIPS** ทะเบียนเลขที่ ค203536 ทะเบียนเลขที่ ค322288 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค124973 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161106329 แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายประกอบด้วย

/อักษรโรมัน

อักษรโรมันเป็นคำแตกต่างกันและมีเสียงเรียกขานที่ต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า PHYLLIS และเรียกขานได้ว่า ลรีส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้งสี่เครื่องหมายเป็นคำว่า PHILIPS และเรียกขานได้ว่า ฟิลลิบ นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค124973 ทะเบียนเลขที่ 161106329 มีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170141454 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **PHYLLIS** รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **PHYLLIS** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **PHILIPS** ทะเบียนเลขที่ ค203536 (คำขอเลขที่ 513494) ทะเบียนเลขที่ ค322288 (คำขอเลขที่ 697654) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค124973 (คำขอเลขที่ 425226) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161106329 (คำขอเลขที่ 960432) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัวเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า PHYLLIS ประกอบด้วยอักษรโรมัน P H Y L L I และ S ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค203536 ทะเบียนเลขที่ ค322288 เป็นคำว่า PHILIPS ประกอบด้วยอักษรโรมัน P H I L I P และ S ทะเบียนเลขที่ ค124973 ทะเบียนเลขที่ 161106329 เป็นคำว่า PHILIPS ประกอบด้วยอักษรโรมัน P H I L I P และ S จัดวางอยู่ด้านบนรูปประดิษฐ์ รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟีลรีส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมายเรียกขานได้ว่า ฟิลลิปซ์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาผลการตรวจสอบสถานะคำขอของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.philips.com แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.lighting.philips.co.th แสดงรายละเอียดสินค้าภายใต้เครื่องหมาย **PHILIPS** ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://interbrand.com แสดงการจัดอันดับบริษัท

ชั้นนำของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยเครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อยู่ในอันดับที่ 41 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.philips.com แสดงรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.brandage.com แสดงภาพข่าวรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.brandage.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย **PHILIPS** ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2561 นั้น ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท เอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ. 2560 - 2561 เอกสารแสดงการจัดอันดับเมื่อปี พ.ศ. 2559 และภาพข่าวรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2559 – 25561 เพียง 3 ปี เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต จนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 76/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ยืนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 89/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า AMAMANTARA (คำขอเลขที่ 180117337)

บริษัท อิมมอร์ทอลเฮอร์บัลบิวตี้ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการรค้า รูปและคำว่า AMAMANTARA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการ ชุดเครื่องสำอาง ใช้บำรุงผิวหน้า ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวกาย ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180117337

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 9 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ต่อมา เอ็มเอชจี ไอพี โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า AMAMANTARA ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและบริการ Anantara ANANTARA Anantara ANANTARA ของผู้คัดค้านทั้ง 20 คำขอคือ ทะเบียนเลขที่ ค334080 ค325794 ค336718 ค358362 ค358363 บ32915 /บ49971

บ49971 บ32916 บ32917 บ32918 บ32979 171115425 171124606 171124614 171115423 171124602 171124615 171115424 171124608 171124578 แม้จะมีคำท้ายเป็นคำว่า TARA เช่นเดียวกันก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายยังมีคำในพยางค์อื่นแตกต่างกันระหว่างคำว่า AMAMAN ในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนกับคำว่า ANAN ในเครื่องหมายของผู้คัดค้าน นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปต้นไม้ประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค334080 ค325794 ค33678 ค35862 ค358363 บ32915 บ49971 บ32916 บ32917 บ32918 บ32979 171115424 171124608 171124578 ยังมีรูปสามเหลี่ยมประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า อะมะมันตรา หรือ อะมะมันทารา ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วอาจเรียกขานได้ว่า อนันตรา หรือ อนันทารา นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 180117337 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AMAMANTARA รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AMAMANTARA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า Anantara ทะเบียนเลขที่ บ32915 (คำขอเลขที่ 633968) ทะเบียนเลขที่ บ32916 (คำขอเลขที่ 633969) ทะเบียนเลขที่ บ32917 (คำขอเลขที่ 633970) ทะเบียนเลขที่ บ32918 (คำขอเลขที่ 633971) รูปและคำว่า Anantara ทะเบียนเลขที่ บ32979 (คำขอเลขที่ 634090) ทะเบียนเลขที่ ค334080 (คำขอเลขที่ 749909) ทะเบียนเลขที่ ค325794 (คำขอเลขที่ 749910) ทะเบียนเลขที่ ค336718 (คำขอเลขที่ 749911) ทะเบียนเลขที่ ค358362 (คำขอเลขที่ 794911) ทะเบียนเลขที่ บ49971 (คำขอเลขที่ 749912) ทะเบียนเลขที่ค358363 (คำขอเลขที่ 794913) รูปและคำว่า ANANTARA ทะเบียนเลขที่ 17115424 (คำขอเลขที่ 998648) ทะเบียนเลขที่ 171124608 (คำขอเลขที่ 998649) ทะเบียนเลขที่ 171124578 (คำขอเลขที่ 998650) คำว่า ANANTARA ทะเบียนเลขที่ 171115425 (คำขอเลขที่ 998642) ทะเบียนเลขที่ 171124606 (คำขอเลขที่ 998643) ทะเบียนเลขที่ 17112614 (คำขอเลขที่ 998644) คำว่า Anantara ทะเบียนเลขที่171115423 (คำขอเลขที่ 998645) ทะเบียนเลขที่ 171124602 (คำขอเลขที่ 998646) และทะเบียนเลขที่ 171124615 (คำขอเลขที่ 998647) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 20 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษร A เป็นอักษรตัวแรกและภาคส่วนคำว่า TARA เป็นคำพยางค์ท้าย เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า AMAMANTARA ซึ่งเป็นคำห้าพยางค์จัดวางอยู่ด้านล่างรูปประดิษฐ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค358362 ทะเบียนเลขที่ ค358363 ทะเบียนเลขที่ ค334080 ทะเบียนเลขที่ ค325794 ทะเบียนเลขที่ ค336718 ทะเบียนเลขที่ บ49971 ทะเบียนเลขที่ บ32979 ทะเบียนเลขที่ 17115424 ทะเบียนเลขที่ 171124608 ทะเบียน

เลขที่ 171124578 ทะเบียนเลขที่ บ32915 ทะเบียนเลขที่ บ32916 ทะเบียนเลขที่ บ32917 ทะเบียนเลขที่ บ32918 ทะเบียนเลขที่ 171115425 ทะเบียนเลขที่ 171124606 ทะเบียนเลขที่ 17112614 ทะเบียนเลขที่ 171115423 ทะเบียนเลขที่ 171124602 และทะเบียนเลขที่ 171124615 มีตัวอักษรโรมันคำว่า Anan อยู่ในตำแหน่งแรกประกอบอยู่ด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งที่ผู้ขอจดทะเบียนได้เปรียบเทียบตัวอักษรโรมันระหว่างเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วยังเห็นความแตกต่างได้ เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อะมะมันตรา ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 20 เครื่องหมายเรียกขานได้ว่า อนันตรา หรืออนันทารา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.anantara.co.th แสดงประวัติของอนันตรา สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย Anantara ทะเบียนเลขที่ ค334080 (คำขอเลขที่ 749909) เครื่องหมาย ANANTARA ทะเบียนเลขที่ 171115425 (คำขอเลขที่ 998642) ทะเบียนเลขที่ 171124606 (คำขอเลขที่ 998643) ทะเบียนเลขที่ 171124614 (คำขอเลขที่ 998644) เครื่องหมาย Anantara ทะเบียนเลขที่ 171115423 (คำขอเลขที่ 998645) ทะเบียนเลขที่ 171124602 (คำขอเลขที่ 998646) ทะเบียนเลขที่ 171124615 (คำขอเลขที่ 998647) เครื่องหมาย ANANTARA ทะเบียนเลขที่ 171115424 (คำขอเลขที่ 998648) ทะเบียนเลขที่ 171124608 (คำขอเลขที่ 998649) ทะเบียนเลขที่ 171124578 (คำขอเลขที่ 998650) ทะเบียนเลขที่ ค325794 (คำขอเลขที่ 749910) ทะเบียนเลขที่ ค336718 (คำขอเลขที่ 749911) ทะเบียนเลขที่ ค358362 (คำขอเลขที่ 794911) ทะเบียนเลขที่ ค358363 (คำขอเลขที่ 794913) ทะเบียนเลขที่ บ32915 (คำขอเลขที่ 633968) ทะเบียนเลขที่ บ49971 (คำขอเลขที่ 749912) ทะเบียนเลขที่ บ32916 (คำขอเลขที่ 633969) ทะเบียนเลขที่ บ32918 (คำขอเลขที่ 633971) ทะเบียนเลขที่ บ32979

/(คำขอ

(คำขอเลขที่ 634090) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int/branddb/en/ เว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย ANANTARA ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3, 6, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำพกวที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ใน WIPO จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในมองโกเลีย จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 3, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2544 จำพวกที่ 36 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2556จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3ศ 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 3, 36 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมาย Anantara ในสาธารณรัฐโมซัมบิก จำพวกที่ 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2553 จำพวกที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในเนอการาบรูไนดารุซซาลาม จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 43,44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมาย Anantara ในเนอการาบรูไนดารุซซาลาม จำพวกที่ 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมาย ANANTARA ใน EUIPO จำพวกที่ 3, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐแซมเบีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย ANANTARA ในนิวซแลนด์ จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมาย ANANTARA ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 3, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนารายงานประจำปี 2551 – 2558 สำเนาตารางแสดงรายชื่อรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ สำเนาภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.anantaravacationclub.com เว็บไซต์ http://tourismawardsold.tourismthailand.org เว็บไซต์ http://www.guidescenter.com แสดงบทความที่กล่าวถึงรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://itunes.apple.com แสดงรายละเอียดแอพพลิเคชั่น Anantara Club Holiday Planner ของผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.emirates.com แสดงรายละเอียดสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://bangkokair.com เว็บไซต์ http://www.uteeni.com เว็บไซต์ http://tpr2.tasang.com

/เว็บไซต์

เว็บไซต์ http://www.thaipr.net/travel/740618 เว็บไซต์ http://www.thailand4.com เว็บไซต์ http://www.bangkokbiznews.com เว็บไซต์ https://pantip.com แสดงบทความที่กล่าวถึงบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย ANANTARA Anantara อนันตรา เมื่อปี พ.ศ. 2553 และ 2558 - 2559 สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่กล่าวถึงบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2552 และ 2560 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารบทความที่กล่าวถึงบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2552 – 2553 สำเนาหน้าเว็บไซต์ Google แสดงการค้นหาคำว่า โรงแรมอนันตรา สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.minorinternational.com แสดงสาขาต่างๆ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงรายชื่อสถานที่ที่จำหน่ายสินค้าจำพวกที่ 3 ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาคู่มือแนะนำสินค้าจำพวกที่ 3 ภายใต้เครื่องหมาย ANANTARA สำเนาโปสเตอร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ANANTARA สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ANANTARA สำเนาบทความที่กล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จำพวกที่ 3 ภายใต้เครื่องหมาย ANANTARA ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.thaihoteldeal.com เว็บไซต์ https://www.spaopportunities.com เว็บไซต์ https://www.wellhomeglobal.com เว็บไซต์ https://www.bangkokpost.com เว็บไซต์ https://www.jeab.com เว็บไซต์ https://th.postupnews.com เว็บไซต์ https://www.aroundonline.com เว็บไซต์ www.numerothailand.com เว็บไซต์ https://www.leisureopportunities.co.uk เว็บไซต์ https://www.anantara.com เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2563 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ รางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2552 – 2553 และ พ.ศ. 2558 - 2563 เท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การให้บริการหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 76/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ยืนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 90/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า APTIV (คำขอเลขที่ 180106299)

แอพทิฟ เทคโนโลยีส์ ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า APTIV เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า รถยนต์ เครื่องใช้ในการเคลื่อนที่โดยทางบก ทางอากาศหรือทางน้ำ รถยนต์กึ่งอัตโนมัติ รถยนต์อัตโนมัติ เครื่องป้องกันขโมยของยานพาหนะ เครื่องให้สัญญาณขโมยของยานพาหนะ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับยานพาหนะทางบก ทางอากาศหรือทางน้ำ รวมถึง ตัวถัง มอเตอร์รถยนต์ เครื่องยนต์ของยานพาหนะทางบก เครื่องยนต์ของรถยนต์ กังหันไฮดรอลิก แป้นคันเร่ง ตลับลูกปืน ฝากระโปรงหน้า กันชน กระบอกสูบ เสื้อสูบ โครงคัสซี แป้นคลัทช์ คลัทช์ของระบบขับเคลื่อนที่คลุมล้ออะไหล่และยางล้อ เครื่องชี้ทิศทางของยานพาหนะ โซ่ขับเคลื่อนและสายพานขับเคลื่อน แผ่นเบรก ผ้าเบรก ก้ามเบรก คันเกียร์ แตรไฟฟ้า วงจรใช้กับระบบไฮดรอลิกหรือนิวแมติก สายพานพัดลมของเครื่องยนต์ โซ่เพลาลูกเบี้ยว เครื่องแปลงกำลังหมุนใช้กับเกียร์อัตโนมัติ ประกับเพลาระบบไฮดรอลิก เพลา ล้อ ดุมล้อ ขอบล้อ ท่อสายส่งเชื้อเพลิง เครื่องเหล็กของตัวถัง ที่วางสัมภาระ ที่ยึดสัมภาระและที่ใส่สัมภาระ กระจกมองหลัง บังโคลน ตัวยึดบังโคลน เฟืองสตาร์ทเครื่องยนต์ ที่ปิดคลุมป้องกันสปริง แผงหม้อน้ำและกระจังหน้า บันไดข้างเพื่อก้าวขึ้นยานพาหนะ โช้คอัพ เครื่องขจัดมลภาวะ เครื่องถ่วงล้อ ท่อเก็บเสียง ที่วางล้ออะไหล่ หูยึดสปริง กระปุกเฟืองแกนพวงมาลัย พวงมาลัย เครื่องส่งกำลังของยานพาหนะทางบก ยางล้อนิวแมติก และที่สูบลมยางล้อ ประกับเพลาล้ออิสระ ทอร์ชั่นบาร์สำหรับระบบกันสะเทือนยานพาหนะทางบก ข้อต่อกากบาทที่ใช้กับระบบขับเคลื่อน วาล์วเติมลมยางล้อ เครื่องให้สัญญาณถอยหลัง ฝาปิดถังเชื้อเพลิงและถังน้ำมัน ถังเชื้อเพลิงและถังน้ำมัน ผ้าคลัทช์ เครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟฟ้า ห้องเกียร์ เกียร์ สปริง พัดลมหม้อน้ำรถยนต์ เครื่องกลไกของเครื่องส่งกำลังขับเคลื่อน แผงหน้าปัด ที่ปัดน้ำฝน เฟืองแกนพวงมาลัย วัสดุใช้ป้องกันยางแบน กระจกบังลม กระจกหน้ารถสำหรับบังลมและกระจกหน้าต่างที่ขึ้นรูปไว้แล้ว พนักพิงศีรษะสำหรับที่นั่ง ที่นั่งยานพาหนะ ที่คลุมเบาะที่นั่งที่ขึ้นรูปไว้แล้ว ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180106299

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 18 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ต่อมา อัลสตอม ทรานสปอร์ต เทคโนโลยี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 5 ตัวเหมือนกัน โดยเป็นอักษรตัวเดียวกันและจัดวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันจำนวน 4 ตัว คือ A P T I ต่างกันเฉพาะตัวอักษรในตำแหน่งสุดท้ายระหว่าง P กับ S เท่านั้น ซึ่งนับเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แอพทิพ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า แอพทิส ซึ่งนับว่ามีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม แม้เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจะมีลักษณะคล้ายกันและนำไปใช้กับรายการสินค้าในจำพวก 12 ที่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียน คือ รถยนต์ รถยนต์กึ่งอัตโนมัติ รถยนต์อัตโนมัติ เครื่องใช้ในการเคลื่อนที่โดยทางบก ทางอากาศหรือทางน้ำ กับรายการสินค้าของผู้คัดค้าน คือ รถโดยสาร จัดเป็นสินค้าที่มีราคาสูง ซึ่งผู้บริโภคย่อมต้องใช้ความรอบคอบและความละเอียดถี่ถ้วนในการพิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ฉะนั้น โอกาสที่จะทำให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นส่วนรายการสินค้าในจำพวก 9 และรายการบริการในจำพวก 39 ที่ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้นเห็นว่าสินค้าและบริการดังกล่าวไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอนี้ โอกาสที่จะทำให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจนอาจทำให้สาธารณสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาหลักฐานการใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านที่นำส่งแล้ว เห็นว่าเป็นเพียงสำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย APTIS ของผู้คัดค้านในประเทศไทยและในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย

/สิงคโปร์

สิงคโปร์ อเมริกา แคนาดา แม็กซิโก ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป เป็นต้น สำเนาเอกสารภาษาต่างประเทศแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย APTIS ของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ www.alstom.com. เท่านั้น ซึ่งยังไม่ชัดเจนและเพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตหรือผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย ใช้หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180106299 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์อุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า APTIV รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคำว่า APTIV กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วคำว่า APTIS ทะเบียนเลขที่ ค139375 (คำขอเลขที่ 428727) ทะเบียนเลขที่ ค143587 (คำขอเลขที่ 428726) และทะเบียนเลขที่ บ20068 (คำขอเลขที่ 428728) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า APTIV ประกอบด้วยอักษรโรมัน A P T I และ V ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย

/เป็น

เป็นคำว่า APTIS ประกอบด้วยอักษรโรมัน A P T I และ S รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แอพทิฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค139375 ทะเบียนเลขที่ ค143587 และทะเบียนเลขที่ บ20068 เรียกขานได้ว่า แอพทิส นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมาย คำว่า APTIS คำขอเลขที่ 428726, 428727 และ 428728 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า APTIS คำขอเลขที่ 428726, 428727 และ 428728 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int/branddb/en/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย APTIS ในสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย จำพวกที่ 9, 12, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 12, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 12, 20, 39, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ใน EUIPO จำพวกที่ 9, 12, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ใน WIPO จำพวกที่ 9, 12, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2543 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ALSTOM APTIS ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 12, 35 – 39, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมาย APTIS ใน OHIM จำพวกที่ 9, 12, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 12, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 12, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2543 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.alstom.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ALSTOM ใช้ร่วมกับ APTIS เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 นั้น ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ. 2561 - 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียง 2 ปี เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่

/ผู้บริโภค

ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 79/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 91/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า

(คำขอเลขที่ 180129751)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า หนังเทียม และจำพวกที่ 27 รายการสินค้า วัสดุปูพื้นทำด้วยยาง กันลื่น ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180129751

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2, 5 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ต่อมา เฮอร์เมส อินเตอร์เนชั่นแนล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า

ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน H ตัวพิมพ์ใหญ่และเรียกขานได้ว่า เอช เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านก็ตาม แต่อักษรโรมันดังกล่าว

/ใน

ในเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษร H ตัวหนาพื้นทึบที่มีเงาซ้อนอยู่ด้านหลัง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค281474 เป็นอักษร H ตัวบางสีดำวางอยู่ในกรอบไข่ปลารูปวงรี ทะเบียนเลขที่ ค283883 เป็นลายเส้นตัวอักษร H พื้นโปร่งเชื่อมติดกับกรอบรูปวงกลม ทะเบียนเลขที่ ค316182 ค319335 ค318117 เป็นอักษร H ตัวบางสีดำวางอยู่ในกรอบรูปวงกลมที่ด้านบนมีรูปประดิษฐ์และล้อมรอบด้วยกรอบรูปวงกลมอีกชั้นหนึ่ง ฉะนั้น แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค214477 กับเครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน เห็นว่าแม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน H ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีลักษณะการประดิษฐ์ใกล้เคียงกันมีเพียงสีที่แตกต่างกันเท่านั้นและเรียกขานได้ว่า เอช เช่นเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน คือ หนังเทียมในจำพวก 18 และวัสดุปูพื้นทำด้วยยางกันลื่นในจำพวก 27 กับ ที่ยึดเข็มขัดในจำพวก 26 แล้ว โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเช่น สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในประเทศและต่างประเทศ สำเนาใบแจ้งหนี้ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180129751 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว อักษร ทะเบียนเลขที่ คค281474 (คำขอเลขที่ 658586) อักษร ทะเบียนเลขที่ คค283883 (คำขอเลขที่ 674192) รูปและอักษร ทะเบียนเลขที่ คค316182 (คำขอเลขที่ 724628) ทะเบียนเลขที่ คค319335 (คำขอเลขที่ 724624) ทะเบียนเลขที่ คค318117 (คำขอเลขที่ 724625) และอักษร ทะเบียนเลขที่ คค214477 (คำขอเลขที่ 567401) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 6 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมัน H เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่อักษรโรมัน H ของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะเป็นตัวหนามีเงาด้านหลังของตัวอักษร ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า STANDARD QUALITY ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ คค281474 เป็นอักษรโรมัน H ตัวหนาจัดวางอยู่ภายในรูปวงรีเส้นปะประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ คค283883 เป็นอักษรโรมัน H พื้นโปร่งปลายเส้นเชื่อมต่อกับรูปวงกลมสองวงพื้นโปร่ง ทะเบียนเลขที่ คค316182 ทะเบียนเลขที่ คค319335 ทะเบียนเลขที่ คค318117 เป็นอักษรโรมัน H ตัวหนาอยู่ภายในรูปวงกลมด้านบนมีรูปรถม้าและรูปคนโดยทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงกลมพื้นโปร่ง และทะเบียนเลขที่ คค214477 เป็นอักษรโรมัน H พื้นโปร่งแต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน

/เรียกขาน

เรียกขานได้ว่า เอช ซแทนเอิด ควอลิตี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ เอช แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาภาพถ่ายนิตยสารแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2552 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2558 และ พ.ศ. 2562 สำเนาเอกสารแสดงการเอกสารแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ http://www.vogue.com เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2562 ปรากฏเครื่องหมายบริการ และ เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 - 2558 และ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียง 4 ปี เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นและหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร

/ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนประเด็นคำพิพากษาฎีกาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรูปเครื่องหมาย ข้อเท็จจริงและรายละเอียดในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุผลให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้แต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 79/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 92/2564

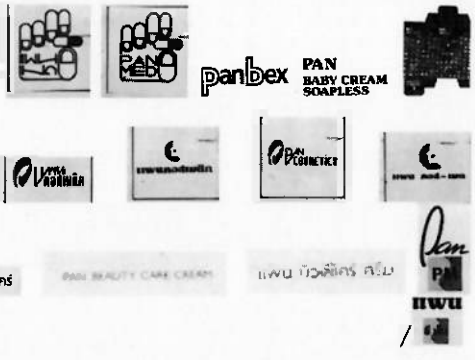
เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PAN (คำขอเลขที่ 180108917)

แพนคอสมา เอสเอ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PAN เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า สารเติมแต่งอาหารสำหรับการบริโภคของสัตว์ใช้ในทางการแพทย์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180108917

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 51 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ต่อมา บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 19 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า PAN ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและบริการ 

/

ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้ง 47 คำขอ แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า PAN เหมือนกันและอาจเรียกขานได้ว่าแพน เช่นเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายตามคำขอนี้ไปใช้กับสินค้า สารเติมแต่งอาหารสำหรับการบริโภคของสัตว์ใช้ในทางการแพทย์ ส่วนผู้คัดค้านนำเครื่องหมายที่อ้างถึงไปใช้กับสินค้า ยารักษาโรคผิวหนัง ยาแก้ปวดลดไข้ สบู่ ครีมกำจัดสิว ฯลฯ และบริการสถานเสริมความงาม สถานดูแลรักษาสุขภาพ บริการจัดการขายปลีก ขายส่ง ฯลฯ ซึ่งเป็นรายการสินค้าและรายการบริการที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โดยสินค้าและบริการดังกล่าวของคู่กรณีมีช่องทางการจำหน่ายหรือให้บริการแตกต่างกัน รวมทั้งมุ่งทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคแตกต่างกัน อีกทั้งยังต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาก่อนเลือกซื้อสินค้าหรือก่อนการใช้บริการ ฉะนั้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้นอักษรโรมันคำว่า PAN เป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรมจึงเป็นคำธรรมดามิใช่คำประดิษฐ์ที่ผู้คัดค้านจะอ้างสิทธิได้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180108917 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า คำว่า PAN ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค78694 (คำขอเลขที่ 364137) ทะเบียนเลขที่ ค131199 (คำขอเลขที่ 398815) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค78693 (คำขอเลขที่ 364138) ทะเบียนเลขที่ ค131200 (คำขอเลขที่ 398814) คำว่า panbex ทะเบียนเลขที่ ค241823 (คำขอเลขที่ 612071) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค12110 (คำขอเลขที่ 254904) คำว่า PAN BABY CREAM SOAPLESS ทะเบียนเลขที่ ค10343 (คำขอเลขที่ 254903) คำว่า แพน เบบี้ ครีม โซพเลส

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค10344 (คำขอเลขที่ 254905) คำว่า PAN ACNECARE LOTION ทะเบียนเลขที่ ค18536 (คำขอเลขที่ 261985) คำว่า PAN ACNICARE LOTION ทะเบียนเลขที่ ค18538 (คำขอเลขที่ 261987) คำว่า แพน แอคนิแคร์ โลชั่น ทะเบียนเลขที่ ค18534 (คำขอเลขที่ 261983) คำว่า PAN ACNECARE CREAM ทะเบียนเลขที่ ค18537 (คำขอเลขที่ 261986) คำว่า PAN ACNICARE CREAM ทะเบียนเลขที่ ค18539 (คำขอเลขที่ 261988) คำว่า แพน แอคนิแคร์ ครีม ทะเบียนเลขที่ ค18535 (คำขอเลขที่ 261984) รูปและคำว่า PAN COSMETICS ทะเบียนเลขที่ ค78067 (คำขอเลขที่ 363317) รูปและคำว่า แพน คอสเมติคส์ ทะเบียนเลขที่ ค68599 (คำขอเลขที่ 344160) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค85255 (คำขอเลขที่ 370285) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค84410 (คำขอเลขที่ 370284) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค72494 (คำขอเลขที่ 356443) รูปและคำว่า Pan Clinic ทะเบียนเลขที่ บ19998 (คำขอเลขที่ 476978) รูปและคำว่า แพนคลินิก ทะเบียนเลขที่ บ19997 (คำขอเลขที่ 476977) รูปและคำว่า Pan Beautycare ทะเบียนเลขที่ บ23398 (คำขอเลขที่ 476980) รูปและคำว่า แพนบิวตี้แคร์ ทะเบียนเลขที่ บ20719 (คำขอเลขที่ 476979) รูปและคำว่า PAN Derma Clinique ทะเบียนเลขที่ ค201594 (คำขอเลขที่ 488859) ทะเบียนเลขที่ บ18927 (คำขอเลขที่ 488860) รูปและคำว่า PAN ทะเบียนเลขที่ ค240609 (คำขอเลขที่ 598235) ทะเบียนเลขที่ ค240610 (คำขอเลขที่ 598236) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค127537 (คำขอเลขที่ 377040) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค85850 (คำขอเลขที่ 377041) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค102652 (คำขอเลขที่ 388240) คำว่า แพน บิวตี้ไฟ้ง คลีนเซอร์ ทะเบียนเลขที่ ค102594 (คำขอเลขที่ 388241) คำว่า แพน'บิวตี้แคร์ ทะเบียนเลขที่ ค125855 (คำขอเลขที่ 388242) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค176464 (คำขอเลขที่ 488861) รูปและคำว่า แพน ทะเบียนเลขที่ ค176465 (คำขอเลขที่ 488862) รูปและคำว่า Miracle PAN COSMETIC ทะเบียนเลขที่ ค240608 (คำขอเลขที่ 598234) รูปและคำว่า PAN ทะเบียนเลขที่ ค248040 (คำขอเลขที่ 612082) รูปและคำว่า DERMACARE เดอร์มาแคร์ ทะเบียนเลขที่ ค253957 (คำขอเลขที่

/620339

620339) คำว่า PAN COSMETIC NANO IT-M ทะเบียนเลขที่ ค288669 (คำขอเลขที่ 676291) รูปและคำว่า PAN MELASMA WHITEN NG ทะเบียนเลขที่ ค301832 (คำขอเลขที่ 684548) รูปและคำว่า DERMACARE ทะเบียนเลขที่ ค327987 (คำขอเลขที่ 733329) รูปและคำว่า PAN CRYSTAL WHITE ทะเบียนเลขที่ ค369516 (คำขอเลขที่ 810917) คำว่า เพื่อนแพน ทะเบียนเลขที่ ค307106 (คำขอเลขที่ 716856) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ บ1299 (คำขอเลขที่ 232699) คำว่า **PAN Beauty Center** ทะเบียนเลขที่ บ30949 (คำขอเลขที่ 606031) คำว่า *Pan Health & Beauty Center* ทะเบียนเลขที่ บ30950 (คำขอเลขที่ 606033) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 45 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า PAN เช่นเดียวกับสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค78693 ทะเบียนเลขที่ ค131200 ทะเบียนเลขที่ ค241823 ทะเบียนเลขที่ ค12110 ทะเบียนเลขที่ ค10343 ทะเบียนเลขที่ ค18536 ทะเบียนเลขที่ ค18538 ทะเบียนเลขที่ ค18537 ทะเบียนเลขที่ ค18539 ทะเบียนเลขที่ ค78067 ทะเบียนเลขที่ ค85255 ทะเบียนเลขที่ บ19998 ทะเบียนเลขที่ บ23398 ทะเบียนเลขที่ ค201594 ทะเบียนเลขที่ บ18927 ทะเบียนเลขที่ ค240609 ทะเบียนเลขที่ ค240610 ทะเบียนเลขที่ ค127537 ทะเบียนเลขที่ ค85850 ทะเบียนเลขที่ ค102652 ทะเบียนเลขที่ ค176464 ทะเบียนเลขที่ ค240608 ทะเบียนเลขที่ ค248040 ทะเบียนเลขที่ ค253957 ทะเบียนเลขที่ ค288669 ทะเบียนเลขที่ ค301832 ทะเบียนเลขที่ ค327987 ทะเบียนเลขที่ ค369516 ทะเบียนเลขที่ บ1299 ทะเบียนเลขที่ บ30949 ทะเบียนเลขที่ บ30950 และเป็นคำที่อ่านออกเสียงได้เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค78694 ทะเบียนเลขที่ ค131199 ทะเบียนเลขที่ ค10344 ทะเบียนเลขที่ ค18534 ทะเบียนเลขที่ ค18535 ทะเบียนเลขที่ ค68599 ทะเบียนเลขที่ ค84410 ทะเบียนเลขที่ ค72494 ทะเบียนเลขที่ บ19997 ทะเบียนเลขที่ บ20719 ทะเบียนเลขที่ ค102594 ทะเบียนเลขที่ ค125855 ทะเบียนเลขที่ ค176465 ทะเบียนเลขที่ ค307106 แม้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค78694 ทะเบียนเลขที่ ค131199 จะมีอักษรไทยคำว่า เมด และรูปมือถือแคปซูลยาประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค78693 ทะเบียนเลขที่ ค131200 จะมีอักษรโรมันคำว่า MED และรูปมือถือแคปซูลยาประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค241823 จะมีอักษรโรมันคำว่า bex ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค12110 จะมีอักษรโรมันคำว่า BABY CREAM SOAPLESS COMEDONE FREE อักษรไทยคำว่า เบบี้ ครีม โซพเลส คอสเมติค เลขอารบิคและอักษรโรมันคำว่า 1.5 OZ 45 Baht ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และรูปประดิษฐ์ ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปกล่องบรรจุสินค้า ทะเบียนเลขที่ ค10343 จะมีอักษรโรมันคำว่า BABY CREAM SOAPLESS ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค10344 จะมีอักษรไทยคำว่า เบบี้ ครีม โซพเลส ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค18536 จะมีอักษรโรมันคำว่า ACNECARE LOTION ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่

/ค18538

ค18538 จะมีอักษรโรมันคำว่า ACNICARE LOTION ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค18534 จะมีอักษรไทยคำว่า แอคนิแคร์ โลชั่น ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค18537 จะมีอักษรโรมันคำว่า ACNECARE CREAM ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค18539 จะมีอักษรโรมันคำว่า ACNICARE CREAM ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค18535 จะมีอักษรไทยคำว่า แอคนิแคร์ ครีม ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค78067 ทะเบียนเลขที่ ค85850 จะมีอักษรโรมันคำว่า COSMETICS และรูปผู้หญิงประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค68599 จะมีอักษรไทยคำว่า คอสเมติคและรูปผู้หญิงประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค85255 จะมีอักษรโรมันคำว่า COS-MED และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค84410 จะมีอักษรไทยคำว่า คอส-เมด และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค72494 อักษรไทยคำว่า คอสเมติก และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ บ19998 จะมีอักษรโรมันคำว่า Clinic และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ บ19997 จะมีอักษรไทยคำว่า คลินิก และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ บ23398 จะมีอักษรโรมันคำว่า Beautycare และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ บ20719 จะมีอักษรไทยคำว่า บิวตี้แคร์ และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค201594 ทะเบียนเลขที่ บ18927 จะมีอักษรโรมันคำว่า Derma Clinique ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค240609 ทะเบียนเลขที่ ค240610 จะมีอักษรโรมันคำว่า cosmetic และรูปบวก (+) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค127537 จะมีอักษรโรมัน LOE VERA และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค102652 จะมีอักษรโรมันคำว่า BEAUTIFY CLEANSER ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค102594 จะมีอักษรไทยคำว่า บิวตี้ฟาย คลีนเซอร์ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค125855 จะมีอักษรไทยคำว่า บิวตี้แคร์ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค176464 จะมีอักษรโรมัน PM ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค176465 จะมีอักษรไทยคำว่า พีเอ็ม ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค240608 จะมีอักษรโรมันคำว่า Miracle COSMETIC และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค248040 จะมีอักษรโรมันคำว่า DANDOSTAT แลอักษรไทยคำว่า แดนโดสแตทประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค253957 จะมีอักษรโรมันคำว่า DERMACARE Nano-Herbs และอักษรไทยคำว่า เดอร์มาแคร์ นาโน เฮิร์บ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค288669 จะมีอักษรโรมันคำว่า COSMETIC NANO TT-M ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค301832 จะมีอักษรโรมันคำว่า COSMETIC MELASMA WHITENING CREAM ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค327987 จะมีอักษรโรมันคำว่า DERMACARE Nano-Herbs NICKEL BLOCK และอักษรไทยคำว่า นิทเทิล บล็อก ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค369516 จะมีอักษรโรมันอ่านว่า COSMETIC CRYSTAL WHITE ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค307106 จะมีอักษรไทยคำว่า เพื่อน ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ บ1299 จะมีอักษรโรมันคำว่า HEALTH PROMOTION CLINIC และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ บ30949 จะมีอักษรโรมันคำว่า Beauty Center ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ บ30950 จะมีอักษรโรมันคำว่า Health & Beauty Center ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า PAN ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า แพน ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค78693 ทะเบียนเลขที่ ค131200 ทะเบียนเลขที่ ค241823 ทะเบียนเลขที่ ค12110 ทะเบียนเลขที่ ค10343 ทะเบียนเลขที่ ค18536 ทะเบียนเลขที่ ค18538 ทะเบียนเลขที่ ค18537 ทะเบียนเลขที่ ค18539 ทะเบียนเลขที่ ค78067 ทะเบียนเลขที่ ค85255 ทะเบียนเลขที่ บ19998 ทะเบียนเลขที่ บ23398 ทะเบียนเลขที่ ค201594 ทะเบียนเลขที่ บ18927 ทะเบียนเลขที่ ค240609 ทะเบียนเลขที่ ค240610 ทะเบียนเลขที่ ค127537 ทะเบียนเลขที่ ค85850 ทะเบียนเลขที่ ค102652 ทะเบียนเลขที่ ค176464 ทะเบียนเลขที่ ค240608 ทะเบียนเลขที่ ค248040 ทะเบียนเลขที่ ค253957 ทะเบียนเลขที่ ค288669 ทะเบียนเลขที่ ค301832 ทะเบียนเลขที่ ค327987 ทะเบียนเลขที่ ค369516 ทะเบียนเลขที่ บ1299 ทะเบียนเลขที่ บ30949 ทะเบียนเลขที่ บ30950 ทะเบียนเลขที่ ค78694 ทะเบียนเลขที่ ค131199 ทะเบียนเลขที่ ค10344 ทะเบียนเลขที่ ค18534 ทะเบียนเลขที่ ค18535 ทะเบียนเลขที่ ค68599 ทะเบียนเลขที่ ค84410 ทะเบียนเลขที่ ค72494 ทะเบียนเลขที่ บ19997 ทะเบียนเลขที่ บ20719 ทะเบียนเลขที่ ค102594 ทะเบียนเลขที่ ค125855 ทะเบียนเลขที่ ค176465 ทะเบียนเลขที่ ค307106 เรียกขานสาระสำคัญได้ว่า แพน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า สารเติมแต่งอาหารสำหรับการบริโภคของสัตว์ใช้ในทางการแพทย์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค78693 ทะเบียนเลขที่ ค78694 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยารักษาโรคผิวหนัง ทะเบียนเลขที่ ค131200 ทะเบียนเลขที่ ค131199 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาแก้ปวดลดไข้ ทะเบียนเลขที่ ค241823 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยารักษาและป้องกันสิว ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน แต่รายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 5 เหมือนกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่รายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นสารเติมแต่งอาหารที่มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้กับสัตว์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้กับคน ซึ่งมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน รายการสินค้าหรือบริการจึงไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ ส่วนเมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12110 ทะเบียนเลขที่ ค10343 ทะเบียนเลขที่ ค10344 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ที่มีลักษณะเป็นครีม ทะเบียนเลขที่ ค18536 ทะเบียนเลขที่ ค18538 ทะเบียนเลขที่ ค18534 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำยาสำหรับกำจัดสิว ทะเบียนเลขที่ ค18537 ทะเบียนเลขที่ ค18539 ทะเบียนเลขที่ ค18535 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมสำหรับกำจัดสิว ทะเบียนเลขที่ ค78067 ทะเบียนเลขที่ ค72494 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิว ครีมแก้สิวฝ้า สบู่ ครีมกันแดด แป้งทาหน้า ลิปสติก ทะเบียนเลขที่ ค68599 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมทาหน้า ทะเบียนเลขที่ ค85255 ทะเบียนเลขที่ ค84410 ทะเบียนเลขที่ ค127537

ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิว ทะเบียนเลขที่ บ19998 ทะเบียนเลขที่ บ19997 ทะเบียนเลขที่ บ23398 ทะเบียนเลขที่ บ20719 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 44 รายการบริการ สถานพยาบาล สถานเสริมความงาม ทะเบียนเลขที่ ค201594 ทะเบียนเลขที่ ค240610 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า กระดาษพิมพ์ ถุงพลาสติก ทะเบียนเลขที่ บ18927 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 44 รายการบริการ สถานพยาบาล ทะเบียนเลขที่ ค240609 ทะเบียนเลขที่ ค240608 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิว ครีมทำให้ผิวขาว ครีมลดลอยด่างดำ ครีมกันแดด ครีมให้ความชุ่มชื้น ทะเบียนเลขที่ ค85850 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ ครีมบำรุงผิว แป้งทาหน้า ครีมกันแดด ครีมแก้สิว-ฝ้า ทะเบียนเลขที่ ค102652 ทะเบียนเลขที่ ค102594 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมทำความสะอาดผิว ทะเบียนเลขที่ ค176464 ทะเบียนเลขที่ ค176465 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมทาฝ้า ครีมปรับสภาพผิวหน้า ทะเบียนเลขที่ ค248040 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมกำจัดรังแค ทะเบียนเลขที่ ค253957 ทะเบียนเลขที่ ค327987 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมป้องกันริ้วรอย ครีมกันแดด ครีมทำให้ผิวขาว ครีมให้ความชุ่มชื้น ครีมรักษาและป้องกันสิว ครีมบำรุงผิว ครีมทำความสะอาดผิวหน้า ครีมลดรอยด่างดำ ครีมป้องกันฝ้าและกระ เจลป้องกันริ้วรอย เจลกันแดด เจลทำให้ผิวขาว เจลให้ความชุ่มชื้น เจลรักษาและป้องกันสิว เจลบำรุงผิว เจลทำความสะอาดผิวหน้า เจลลดรอยด่างดำ เจลป้องกันฝ้า และกระ โลชั่นป้องกันริ้วรอย โลชั่นกันแดด โลชั่นทำให้ผิวขาว โลชั่นให้ความชุ่มชื้น โลชั่นรักษาและป้องกันสิว โลชั่นบำรุงผิว โลชั่นทำความสะอาดผิวหน้า โลชั่นลดรอยด่างดำ โลชั่นป้องกันฝ้าและกระ ทะเบียนเลขที่ ค288669 ทะเบียนเลขที่ ค369516 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมทำความสะอาดผิวหน้า ครีมรักษาและป้องกันสิว ครีมลดรอยด่างดำ ครีมกันแดด ครีมทำให้ผิวขาว ครีมให้ความชุ่มชื้น ครีมบำรุงผิว ครีมป้องกันริ้วรอย ครีมป้องกันกันฝ้าและกระ เจลทำความสะอาดผิวหน้า เจลรักษาและป้องกันสิว เจลลดรอยด่างดำ เจลกันแดด เจลทำให้ผิวขาว เจลให้ความชุ่มชื้น เจลบำรุงผิว เจลป้องกันริ้วรอย เจลป้องกันฝ้าและกระ โลชั่นทำความสะอาดผิวหน้า โลชั่นรักษาและป้องกันสิว โลชั่นลดรอยด่างดำ โลชั่นกันแดด โลชั่นทำให้ผิวขาว โลชั่นให้ความชุมชื้น โลชั่นบำรุงผิว โลชั่นป้องกันฝ้าและกระ ทะเบียนเลขที่ ค301832 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมทำความสะอาดผิว ครีมรักษาและป้องกันสิว ครีมลดรอยด่างดำ ครีมกันแดด ครีมทำให้ผิวขาว ครีมให้ความชุ่มชื้น ครีมบำรุงผิว ครีมป้องกันริ้วรอย ครีมป้องกันฝ้าและกระ ทะเบียนเลขที่ บ1299 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการจัดการขายปลีก ขายส่ง ทะเบียนเลขที่ บ30949 ทะเบียนเลขที่ บ30950 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 44 รายการบริการ สถานพยาบาล สถานเสริมความงาม สถานดูแลรักษาสุขภาพ ทะเบียนเลขที่ ค125855 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิว ครีมกันแดด ครีมแก้สิว-ฝ้า ทะเบียนเลขที่ ค307106 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า นิตยสาร ซึ่งเป็นสินค้าและบริการต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน

/จึงชอบ

จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า [illegible] ทะเบียนเลขที่ ค127530 (คำขอเลขที่ 400337) และคำว่า [illegible] ทะเบียนเลขที่ ค121912 (คำขอเลขที่ 400338) หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 84/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 93/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษรโรมัน A&T (คำขอเลขที่ 1019872)

บริษัท เอ แอนด์ ที แฟชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษรโรมัน A&T เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1019872

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา เอช แอนด์ เอ็ม เฮนเนส แอนด์ มอริทซ์ เอบี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสวีเดน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า A&T ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยสัญลักษณ์ & วางอยู่ระหว่างอักษรโรมันเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า H&M ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค300470 ก็ตาม แต่อักษรโรมันในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน A & T ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นอักษรโรมัน H & M รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน

/เมื่อ

เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า เอ แอนด์ ที ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า เอช แอนด์ เอ็ม เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 1019872 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน อักษรโรมัน A&T รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน อักษรโรมัน A&T กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว อักษรโรมัน H&M ทะเบียนเลขที่ /ค300470

ค300470 (คำขอเลขที่ 693393) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน A&T ประกอบด้วยอักษรโรมัน A & และ T ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมัน H&M ประกอบด้วยอักษรโรมัน H & และ M รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอ แอนด์ ที ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า เอช แอนด์ เอ็ม นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ส่วนการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างในคำอุทธรณ์สรุปได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนด้วยสีแดงซึ่งเป็นสีเดียวกับที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อีกทั้งตัวอักษรดังกล่าวยังมีลักษณะฟอนต์และรูปแบบการประดิษฐ์ที่ใกล้เคียงจนเกือบจะเหมือนกันนั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกันดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น แม้จะมีการใช้สีแดงเช่นเดียวกันและลักษณะฟอนต์ที่ใกล้เคียงกัน ก็ไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมาย คำว่า H&M คำขอเลขที่ 693393 จำพวกที่ 25 คำขอเลขที่ 844560 จำพวกที่ 3 คำขอเลขที่ 844561 จำพวกที่ 4 คำขอเลขที่ 844562 จำพวกที่ 8 คำขอเลขที่ 844563 จำพวกที่ 9 คำขอเลขที่ 844564 จำพวกที่ 14 คำขอเลขที่ 844565 จำพวกที่ 16 คำขอเลขที่ 844566 จำพวกที่ 18 คำขอเลขที่ 844567 จำพวกที่ 20 คำขอเลขที่ 844568 จำพวกที่ 21 คำขอเลขที่ 844569 จำพวกที่ 24 คำขอเลขที่ 844570 จำพวกที่ 26 คำขอเลขที่ 844571 จำพวกที่ 27 คำขอเลขที่ 844572 จำพวกที่ 28 คำขอเลขที่ 844573 จำพวกที่ 32 คำขอเลขที่ 608488 จำพวกที่ 35 คำขอเลขที่ 845267 จำพวกที่ 35 คำขอเลขที่ 844574 จำพวกที่ 36 คำขอเลขที่ 844575 จำพวกที่ 43 คำขอเลขที่ 844576 จำพวกที่ 44 สำเนาหน้าเว็บไซต์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://hmgroup.com แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://hmgroup.com แสดงจำนวนสาขาที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.jeban.com เว็บไซต์ https://www.emquartier.co.th/hm/ แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าและบริการภายใต้

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย H&M สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.hm.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.hm.com/ แสดงช่องทางการโฆษณาและจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย H&M ใน WIPO จำพวกที่ 3, 14, 18, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2538 จำพวกที่ 3, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 – 28, 32, 35, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2554 จำพวกที่ 3, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2545 จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ใน EUIPO จำพวกที่ 3, 14, 8, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐมอลโดวา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพกวที่ 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 3, 14, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำพวกที่ 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 – 28, 32, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2551 และเมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2554 จำพวกที่ 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 – 28, 32, 35, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 – 28, 32, 35, 36, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าและบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนาใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการทำถุงกระดาษที่ปรากฏคำว่า H&M เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางสื่อต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2563 สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2562 สำเนารายงานประจำปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ https://th.hm.com แสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://brandinside.asia แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมาย H&M ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2560 - 2562 สำเนาเอกสารแสดงช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามสถานที่ต่างๆ .ในประเทศไทย สำเนารายงานการจัดทำโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนารายงานการจัดทำโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางนิตยสาร เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนารายงานการจัดทำวิดีโอโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาภาพถ่ายสถานที่ตั้งวิดีโอในการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ เอกสารแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2560 - 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียง 4 ปี เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก

/จึง

จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นและ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://aandtfashion.com/แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า A.T FASHION สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า A.T และ A.T FASHION ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ Twitter ซีดี และสำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย A.T FASHION ของผู้ขอจดทะเบียน เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://twitter.com เว็บไซต์ https://aandtfashion.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย A.T FASHION และ A.T ของผู้ขอจดทะเบียน เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านของผู้ขอจดทะเบียนที่ปรากฏเครื่องหมาย A.T FASHION เมื่อปี พ.ศ. 2561 - 2562 สำเนาภาพถ่ายร้านค้าในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าของผู้ขอจดทะเบียน ภายใต้เครื่องหมาย A.T FASHION สำเนาภาพถ่ายสินค้าเสื้อผ้า ถุงบรรจุสินค้า ใบเสร็จ และสติกเกอร์ภายในร้านที่ปรากฏเครื่องหมาย A.T ของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาตารางเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายของผู้คัดค้าน ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และของผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 84/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 94/2564

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า FOUR SEASONS (คำขอเลขที่ 170121057)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า FOUR SEASONS เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าขนหนู ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าแพร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170121057

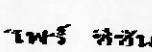
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ต่อมา โฟร์ ซีสันส์ โฮเตลส์ (บาร์บาโดส์) แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศบาร์เบโดส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมาย FOUR SEASONS มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า FOUR SEASONS และเรียกขานได้ว่า โฟร์ซีซั่น เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนทั้งสิบหกคำขอ คือ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161102672 ทะเบียนเลขที่ 161103149 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ บ8981 ทะเบียนเลขที่ บ11654 เป็นคำว่า FOUR SEASONS เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ บ2796 เป็นคำว่า FOUR SEASONS REGENT เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค123605 ทะเบียนเลขที่ ค123604 ทะเบียนเลขที่ บ56626 ทะเบียนเลขที่ บ398 ทะเบียนเลขที่ บ56626 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ บ65882 ทะเบียนเลขที่ บ42200 ทะเบียนเลขที่ บ40243 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ บ399 ทะเบียนเลขที่ บ56627 เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ บ1791 ก็ตาม แต่เมื่อนำไปใช้กับสินค้าและบริการต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับคำว่า FOUR SEASONS เป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรม แปลว่า สี่ฤดู มิใช่คำประดิษฐ์ที่ผู้คัดค้านจะอ้างสิทธิได้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายของตนได้ตราบเท่าที่ไม่กระทบสิทธิของบุคคลอื่น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ เห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170121057 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์อุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161102672 (คำขอเลขที่ 972394) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103149 (คำขอเลขที่ 972395) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ บ8981 (คำขอเลขที่ 351964) ทะเบียนเลขที่ บ11654 (คำขอเลขที่ 351965) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค123605 (คำขอเลขที่ 430579) ทะเบียนเลขที่ ค123604 (คำขอเลขที่ 430577) ทะเบียนเลขที่ บ56626 (คำขอเลขที่ 837108) ทะเบียนเลขที่ บ398 (คำขอเลขที่ 225468) คำว่า **FOUR SEASONS** ทะเบียนเลขที่ บ42200 (คำขอเลขที่ 644416) ทะเบียนเลขที่ บ40243 (คำขอเลขที่ 644417) คำว่า **FOUR SEASONS** ทะเบียนเลขที่ บ399 (คำขอเลขที่ 225469) คำว่า **FOUR SEASONS** ทะเบียนเลขที่ บ56627 (คำขอเลขที่ 837109) คำว่า FOUR SEASONS ทะเบียนเลขที่ บ65882 (คำขอเลขที่ 873054) คำว่า โฟร์ ซีซันส์ ทะเบียนเลขที่ บ1791 (คำขอเลขที่ 237684) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 14 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า FOUR SEASONS เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ 161102672 ทะเบียนเลขที่ 161103149 ทะเบียนเลขที่ บ8981 ทะเบียนเลขที่ บ11654 ทะเบียนเลขที่ ค123605 ทะเบียนเลขที่ ค123604 ทะเบียนเลขที่ บ56626 ทะเบียนเลขที่ บ398 ทะเบียนเลขที่ บ42200 ทะเบียนเลขที่ บ40243 ทะเบียนเลขที่ บ399 ทะเบียนเลขที่ บ56627 ทะเบียนเลขที่ บ65882 และเป็นคำที่อ่านออกเสียงได้เช่นเดียวกัน

/กับเครื่องหมาย

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ บ1791 แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปประดิษฐ์และเลขอารบิก 4 ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 161102672 ทะเบียนเลขที่ 161103149 ทะเบียนเลขที่ บ8981 ทะเบียนเลขที่ บ11654 จะมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค123605 ทะเบียนเลขที่ ค123604 ทะเบียนเลขที่ บ56626 ทะเบียนเลขที่ บ398 จะมีรูปประดิษฐ์ และคำว่า Hotels Resorts ประกอบอยู่ด้วยแต่คำดังกล่าวเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้แสดงปฏิเสธว่าจะไม่ถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Hotels Resorts ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า FOUR SEASONS ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า โฟร์ซีซั่น ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานสาระสำคัญได้ว่า โฟร์ ซีสันส์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าขนหนู ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าแพร ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 161102672 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าถือสำหรับใส่ของ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเดินทาง ทะเบียนเลขที่ 161103149 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อยืดคอกลม เสื้อ (ยกเว้นเสื้อกีฬา และเสื้อชั้นใน) เสื้อคลุมอาบน้ำ หมวก หมวกแก๊ป รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ากีฬา) รองเท้าสำหรับสวมเดินในบ้าน ผ้าพันคอ ทะเบียนเลขที่ บ8981 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 39 รายการบริการ การให้เช่าเรือ บริการจัดเรือนำเที่ยว บริการจัดการที่พักเรือ บริการจัดการสำนักงานท่องเที่ยว บริการตัวแทนการท่องเที่ยว บริการจัดนำเที่ยว บริการให้การ ดูแลนักท่องเที่ยว บริการขนส่งนักท่องเที่ยว บริการจัดการโรงรถ บริการให้เช่าที่จอดรถ บริการที่จอดรถ บริการให้เช่ารถ ทะเบียนเลขที่ บ11654 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ บริการจัดสถานที่พักผ่อน บริการสถาน นันทนาการ บริการสถานที่เล่นกีฬา บริการโรงภาพยนตร์ บริการโรงละคร บริการแสดงคอนเสิร์ต บริการสถานที่ยิมเนเซียม และจัดกิจกรรมในยิมเนเซียม บริการสถานเสริมสุขภาพและจัดกิจกรรมในสถานเสริมสุขภาพ บริการห้องแสดงผลงานศิลปะ บริการสถานที่คาสิโน บริการสถานที่สำหรับการศึกษา บริการสถานที่สำหรับการบรรยาย บริการการสอน ทะเบียนเลขที่ ค123605 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า ปากกา ดินสอ กระดาษเขียนหนังสือ หัวกระดาษ จดหมาย ซองจดหมาย โบรชัวร์ แคตตาล็อค นิตยสาร โปสการ์ด โปสเตอร์ ทะเบียนเลขที่ ค123604 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าสะพาย กระเป๋าธนบัตร กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเสื้อผ้า ร่ม ทะเบียนเลขที่ บ56626 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 44 รายการบริการ บริการสถานที่อาบน้ำพุแร่ ทะเบียนเลขที่ บ398

/ยื่นขอ

ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการเกี่ยวกับการโรงแรม บริการจองโรงแรม สถานที่พักผ่อน บริการเกี่ยวกับการภัตตาคาร ทะเบียนเลขที่ บ42200 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 39 รายการบริการ ดำเนินการสำนักงานท่องเที่ยวและตัวแทน ท่องเที่ยว บริการจัดเรือนำเที่ยวและจัดนำเที่ยว บริการดูแลนักท่องเที่ยว ดำเนินธุรกิจโรงจอดรถ ดำเนินการให้เช่าที่จอดรถ ดำเนินการที่จอดรถ ดำเนินการให้เช่ารถ ทะเบียนเลขที่ บ40243 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ บริการจัดสถานที่พักผ่อน บริการสถานนันทนาการ บริการสถานที่เล่นกีฬา จองตั๋วชมการแสดง ละคร คอนเสิร์ต และกีฬา บริการบันเทิงในรูปของการแสดงสด จัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับบันเทิง ให้เช่าวีดีโอ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้แล้วในรูปของภาพและเสียง จัดและนำเสนอซึ่งนิทรรศการเพื่อวัตถุประสงค์ ด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ไนท์คลับ วางแผนและจัดปาร์ตี้ คลับบันเทิง คลับกีฬา คลับสำหรับนักธุรกิจ บริการสถานที่ยิมเนเซียม และจัดกิจกรรมในยิมเนเซียม บริการสถานเสริมสุขภาพและจัดกิจกรรมใน สถานเสริมสุขภาพ บริการห้องแสดงผลงานศิลปะ บริการสถานที่คาสิโนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการสัมมนาและประชุม บริการการศึกษา ทะเบียนเลขที่ บ399 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการเกี่ยวกับการโรงแรม บริการจอง โรงแรม สถานที่พักผ่อน บริการเกี่ยวกับการภัตตาคาร ทะเบียนเลขที่ บ56627 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 44 รายการบริการ บริการสถานที่อาบน้ำพุแร่ ทะเบียนเลขที่ บ65882 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจโรงแรม จัดการธุรกิจโรงแรมสำหรับผู้เดินทางที่มักมีห้องนอนติดกับที่จอดรถ (โมเต็ล) จัดการธุรกิจสถานที่พักตากอากาศ จัดการธุรกิจสปา จัดการธุรกิจภัตตาคาร บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จัดการธุรกิจแฟรนไชส์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คำแนะนำทางด้าน ธุรกิจแฟรนไชส์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โฆษณา การตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ จัดการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล โครงการสมาชิกลูกค้า การรักษาลูกค้า รางวัลจูงใจ รางวัล ตอบแทน ส่วนลดเงินคืน สำหรับทางการค้า ส่งเสริมการขาย และ/หรือ การโฆษณา บริการรวบรวม สินค้าหลายประเภท (ยกเว้นการขนส่งสินค้าดังกล่าว) ไว้ในร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าส่ง โรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าได้โดยสะดวก ผ่านทางการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์โดยดูจากแคตตาล็อคสินค้าทั่วไป หรือผ่านทางวิธีการโทรคมนาคม หรือผ่านทางการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์เครือข่ายการสื่อสารทั่วโลกหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั่วโลก หรือเว็บไซต์ขายสินค้าทั่วไปทางอินเตอร์เน็ต หรือผ่านทางการรวบรวมจากรายชื่อที่อยู่ของกลุ่ม ข้อมูล ให้คำแนะนำด้านธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ บริการจัดการธุรกิจที่ให้บริการโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ บริการการจัดการธุรกิจออนไลน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ บริการการจัดการธุรกิจผ่าน ทางอินเตอร์เน็ต ทะเบียนเลขที่ บ1791 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ การบริการโรงแรม บริการสถานที่พักผ่อน บริการจองโรงแรม บริการภัตตาคาร บริการจัดอาหารและบริการจัดเลี้ยง ซึ่งเป็นสินค้าและบริการต่างจำพวกกัน และรายการสินค้า

/และ

และรายการบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า FOUR SEASONS · REGENT ทะเบียนเลขที่ บ2796 (คำขอเลขที่ 260146) หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(10) และตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายของผู้คัดค้านสำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.wipo.int/branddb/en/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า FOUR SEASONS ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 3, 16, 18, 25, 35, 36, 39,41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เครื่องหมายคำว่า Four Seasons Hotels Resorts ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 3, 16, 18, 25, 36, 39,41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 3, 16, 18, 25, 39, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2533 สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการของโฟร์ ซีสันส์ โฮเตลส์ (บาร์บาโดส์) แอลทีดี. พร้อมคำแปล ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาการใช้และการโฆษณาเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.hotelsinheaven.com แสดงรายละเอียดของโรงแรมและการโฆษณาภายใต้เครื่องหมาย FOUR SEASONS ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.shermanstravel.com เว็บไซต์ https://rvshare.com เว็บไซต์ https://robbreport.com.my/ เว็บไซต์ https://www.tripsavvy.com เว็บไซต์ https://www.lifestyleasia.com เว็บไซต์ www.hoteltechlive.co.uk เว็บไซต์ https://www.prestigeonline.com เว็บไซต์ theestates-samui.com เว็บไซต์ https://www.cntraveler.com เว็บไซต์ https://www.cvent.com เว็บไซต์ https://www.scottdunn.com เว็บไซต์ https://shop.fourseasons.com เว็บไซต์ reviewchiangmai.com

/เว็บไซต์

เว็บไซต์ http://info.gotomanager.com เว็บไซต์ http://www.phuketall.com เว็บไซต์ https://business.pinterest.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงบริการโรงแรมภายใต้เครื่องหมายคำว่า Four Seasons และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2548 - 2549, 2558, 2560 – 2564 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.businesseventsthailand.com แสดงรายละเอียดรางวัลต่างๆ ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2554 – 2559 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.worldtravelawards.com เว็บไซต์ https://press.fourseasons.com ตารางแสดงรายชื่อรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2563 สำเนาภาพถ่ายป้ายสินค้าที่ติดเครื่องหมายคำว่า Four Seasons สำเนาใบเสนอราคาเมื่อปี พ.ศ. 2563 (ปรากฏคำว่า) สำเนาเอกสารแสดงบทความต่างๆ ที่กล่าวถึงเครื่องหมาย Four Seasons คำว่า และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2521 - 2527, 2532 - 2541, 2544, 2547 – 2554 การจัดอันดับโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2526 – 2540, 2542, 2544, 2547, 2549 - 2552 และรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2545-2546, 2552 – 2563 สำเนานิตยสารภายใต้เครื่องหมาย Four Seasons และ เมื่อปี พ.ศ. 2547, 2549 – 2551, 2555 – 2560 สำเนาหน้านิตยสาร The Four Seasons เมื่อปี พ.ศ. 2527 – 2531 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.fourseasons.com แสดงประวัติความเป็นมาและรายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรม FOUR SEASONS ภายใต้เครื่องหมาย และ สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพัก สาขาที่ให้บริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **FOUR SEASONS** ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2535 จำพวกที่ 35, 36, 39, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2546 จำพวกที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 16, 25, 34, 39, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2546 จำพวกที่ 3, 25, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2543 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2534 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2533 จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในแคนาดา จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2507 จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2532 ใน OHIM จำพวกที่ 36, 39, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 3, 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี

/จำพวกที่

จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) จำพวกที่ 3, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 36, 39, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2548 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายคำว่า FOUR SEASONS ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 35, 36, 39, 41, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) จำพวกที่ 3, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในสาธารณรัฐคิวบา จำพวกที่ 36, 41, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 25, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐเปรู จำพวกที่ 36 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 36, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายรูป ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เครื่องหมายคำว่า FOUR SEASONS HOTEL ในราชอาณาจักรบาห์เรน จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายคำว่า FOUR SEASONS ในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จำพวกที่ 39 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐฮอนดูรัส จำพวกที่ 36 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในรัฐสุลต่านโอมาน จำพวกที่ 36 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า Four Seasons ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 36, 39, 41, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมายคำว่า Four Seasons ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2544 เครื่องหมายคำว่า FourSeasonsHotel ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า FourSeasonsHotel ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2539 เครื่องหมายคำว่า Four Seasons SPA ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 25340 เครื่องหมายคำว่า FOURSEASONS ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2547 เครื่องหมายคำว่า FOUR SEASONS ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

/จำพวกที่

จำพวกที่ 39 เมื่อปี พ.ศ. 2554 จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในอารูบา จำพวกที่ 35, 36, 39, 41, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 36 , 39, 41, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ในราชอาณาจักรบาห์เรน จำพวกที่ 35, 36, 39, 41, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐโดมินิกัน จำพวกที่ 35, 36, 39, 41, 43, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในรัฐสุลต่านโอมาน จำพวกที่ 43 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า Four Seasons ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2534 เครื่องหมายคำว่า 四季 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2543 เครื่องหมายคำว่า Four Seasons ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 42 เมื่อปี พ.ศ. 2535 เครื่องหมายคำว่า FOUR SEASONS HOTEL ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2557 สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่ **FOUR SEASONS** ทะเบียนเลขที่ บ399 ขอเลขที่ 25469 คำว่า Four Seasons ทะเบียนเลขที่ บ398 คำขอเลขที่ 225468 คำว่า โฟร์ ซีสันส์ ทะเบียนเลขที่ บ1791 คำขอเลขที่ 237684 สำเนาเอกสารแสดงการพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในต่างประเทศ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.fourseasons.com/ แสดงรายชื่อที่อยู่รีสอร์ทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.destinasian.com แสดงการจัดอันดับโรงแรมที่ดีที่สุดในเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] กรรมการของโฟร์ ซีสันส์ โฮเตลส์ (บาร์บาโดส์) แอลทีดี. พร้อมคำแปลที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาการใช้และการโฆษณาเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพตัวอย่างสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม/รีสอร์ทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาบทความใน Travel and Leisure ที่แสดงการจัดอันดับโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อยู่ในลำดับที่ 50 ของโลก สำเนาภาพข่าวเกี่ยวกับการจัดอันดับโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงบทความต่างๆ ที่กล่าวถึงบริการโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2560 สำเนาตัวอย่างแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2560 สำเนาภาพถ่ายตัวอย่างโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย สำเนาคัดย่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่แสดงตัวอย่างสินค้าดูแลผิวของโรงแรม นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ เอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท เอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ. 2521 – 2527, 2532 +2541, 2544, 2547 – 2544 และ พ.ศ. 2561 – 2564 สำเนาใบเสนอราคา เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ และสำเนาการพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า การให้บริการหรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้าและ

/เครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายบริการ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การให้บริการหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 84/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว