กรมทรัพย์สินทางปัญญา
DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

พ.ศ. 2565
(กรณีอุทธรณ์คัดค้าน)



กองกฎหมาย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สารบัญ

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2565

(กรณีอุทธรณ์คัดค้าน)

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
1/2565	jaybird	1
2/2565	HERB INSIDE	6
3/2565	TK Renaissance	11
4/2565		16
5/2565	PANTHERA	23
6/2565		28
7/2565	PRARIE by Prairie	34
8/2565	PRARIE by Prairie	41
9/2565	BQ GIRL	48
10/2565	FITTE	55
11/2565	PAYA พญา	63
12/2565	ROTHSCHILD ROYAL	66

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
13/2565		72
14/2565	LUX LAVENDER LUSH	78
15/2565		87
16/2565		97
17/2565		103
18/2565		109
19/2565		116
20/2565		122
21/2565		126
22/2565	THE HERMES	133
23/2565		148
24/2565		154
25/2565		164
26/2565		169
27/2565		176
28/2565	HERO	180

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
29/2565		186
30/2565		194
31/2565		201
32/2565		209
33/2565		217
34/2565		224
35/2565		231
36/2565		236
37/2565		241
38/2565		246
39/2565		253
40/2565		257
41/2565		262
42/2565		272
43/2565		280

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
44/2565	AKRONT	285
45/2565	AKRONT	290
46/2565	AKRONT	295
47/2565	AKRONT	300
48/2565	ARKONT	306
49/2565	ARKONT	311
50/2565	ไออุ่น	316
51/2565	ชลธิชา	320
52/2565	Batik Keris PRIMISSIMA	325
53/2565	JAGER	330
54/2565	CEFINE	334
55/2565	HEYTEA	339
56/2565	Chem-road	342
57/2565	ช้างไทย Chang Yai	347
58/2565	Showa	352
59/2565	ZIARA	357
60/2565	ZIARA	362

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
61/2565	Showa	367
62/2565	Feroro	371
63/2565		376
64/2565		379
65/2565		382
66/2565		388
67/2565		394

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 1/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า jaybird

(คำขอเลขที่ 180108902)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป และคำว่า jaybird เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า หูฟังไร้สาย ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180108902

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 17 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

ต่อมา โลจิเท็ค ยุโรป เอส.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย jaybird กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง เครื่องหมายที่ 1 เห็นว่า รูปประดิษฐ์ที่ประกอบอยู่ในเครื่องหมายยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปคล้ายปีกนกประดิษฐ์ และมีคำว่า jaybird ประกอบอยู่ด้วย

/และ

และเรียกขานได้ว่า เจย์เบิร์ด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง เครื่องหมาย JB เป็นรูปประดิษฐ์แต่เพียงอย่างเดียว และอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย jaybird กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศตามที่ผู้คัดค้านอ้างถึง เครื่องหมายที่ 2 JAYBIRD และเครื่องหมายที่ 3 JB jaybird เห็นว่า เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นคำว่า jaybird เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึงดังกล่าว และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า เจย์เบิร์ด เช่นเดียวกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นสำเนาเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและสินค้าหูฟังของบริษัทผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยมีความเห็นว่าผู้คัดค้านได้เริ่มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย JAYBIRD ในประเทศจีน (ฮ่องกง) สำหรับสินค้าจำพวก 9 ตั้งแต่ปี 2558 ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับสินค้าจำพวก 9 ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 อย่างน้อยประมาณ 3 ปี อีกทั้งผู้คัดค้านยังได้มีการใช้การโฆษณา หรือเผยแพร่สินค้าภายใต้เครื่องหมายของตนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ เช่น www.lazada.co.th, www.shopee.co.th เป็นต้น ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหูฟังเช่นเดียวกันกับผู้คัดค้าน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาก่อนแล้ว และได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นของตนโดยเจตนาไม่สุจริต ผู้คัดค้านจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น การที่ผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นมีสิทธิดีกว่ามายื่นขอจดทะเบียน จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม เห็นว่าหลักฐานข้างต้นยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180108902 เสีย

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า  กับเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึง รูป  คำว่า JAYBIRD และรูปและคำว่า  แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า JAYBIRD และรูปและคำว่า  จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนคำว่า Jaybird เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึงคำว่า JAYBIRD และรูปและคำว่า แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจะมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย แต่เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า Jaybird ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า เจย์เบิร์ด เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.jaybirdsport.com แสดงข้อมูลและประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติคำว่า Jaybird สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://shopee.co.th เว็บไซต์ https://www.jd.co.th เว็บไซต์ https://www.central.co.th เว็บไซต์ https://www.munkonggadget.com เว็บไซต์ https://www.jaben.co.th เว็บไซต์ https://www.zoundaholic.com เว็บไซต์ https://www.mercular.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ https://tsmactive.com เว็บไซต์ www.siampod.com เว็บไซต์ https://www.425degree.com เว็บไซต์ https://tsmorder.com เว็บไซต์ https://www.koan.co.th แสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  คำว่า JAYBIRD และ  เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า JAYBIRD RUN ในครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ใน WIPO จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า JAYBIRD BIKE ในสหภาพยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2561 ใน WIPO จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า JAYBIRD SWIM ในสหภาพยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2561 ใน WIPO จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า JAYBIRD ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558

/ใน

ใน WIPO จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในนอร์เวย์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายรูป  ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ใน WIPO จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในนอร์เวย์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า 捷伯德 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2562 เครื่องหมายคำว่า JAYBIRD LIFE ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 นั้น เห็นว่าแม้จะไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึง จึงมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม แต่หลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า JAYBIRD กับสินค้าจำพวกที่ 9 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2561 เมื่อการใช้คำว่า  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีลักษณะการประดิษฐ์อักษรใกล้เคียงกันอย่างมากกับคำว่า  ของผู้คัดค้าน จึงเป็นการยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันจะคิดประดิษฐ์ให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ ถ้าหากไม่เคยเห็นหรือทราบว่ามีการใช้คำว่า jaybird มาก่อน เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อยู่ในวงการเกี่ยวกับหูฟังไร้สาย และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้คัดค้าน จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้คัดค้าน คำว่า JAYBIRD มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายของผู้คัดค้านมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์

/(ผู้ขอจดทะเบียน)

(ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายของผู้คัดค้านและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 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 7/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้เสีย

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 2/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERB INSIDE (คำขอเลขที่ 160111030)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERB INSIDE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิวหน้า สบู่ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160111030

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3867 หน้า 25 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ต่อมา บริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า HERB INSIDE ของผู้ขอจดทะเบียน มีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ HERB INSIDE ของผู้คัดค้าน หากนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิด

/ของ

ของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนผู้คัดค้าน และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ HERB INSIDE ออกให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่าผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และมี [redacted] เป็นกรรมการของบริษัท สำเนารายละเอียดการจดแจ้งผลิตเครื่องสำอางตรา HERB INSIDE สำเนาจดหมายโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำเนาเอกสารการวิจัยส่วนผสมในการผลิต หลักฐานการสมัครสมาชิกเฟซบุ๊ค สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าในหลายช่องทาง เช่น FACEBOOK LAZADA INSTAGRAM YOUTUBE เป็นต้น ส่วนหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนเป็น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ HERB INSIDE ออกให้แก่ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สำเนาใบรับแจ้งการผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง สินค้าสบู่ก้อน ตรา HERB INSIDE ออกให้แก่ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท เฮิร์บ อินไซด์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งมี [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นกรรมการของบริษัท สำเนาหนังสือตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีน ลงวันที่ 1 มกราคม 2560 สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจดินแดง ลงวันที่ 22 มกราคม 2560 สำเนาหนังสือตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศกัมพูชา ลงวันที่ 1 มกราคม 2561 สำเนาใบเสนอราคาจ้างผลิตสินค้าสบู่ เซรั่มและครีม ตรา HERB INSIDE ลงวันที่ 8,17 มกราคม 2561 และ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำเนารายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า HERB INSIDE ในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าในหลายช่องทาง เช่น FACEBOOK LINE LAZADA ใบปลิว เป็นต้น จะเห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านมีวิธีการ รูปแบบ ช่องทางและช่วงเวลาในการใช้ จำหน่าย โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง ฉะนั้น ในการวินิจฉัยประเด็นปัญหาข้อพิพาทตามคำขอนี้ว่าบุคคลใดมีสิทธิในเครื่องหมายดีกว่ากันนั้น ต้องอาศัยการพิจารณาเอกสารหรือหนังสือราชการที่หน่วยงานภาครัฐออกให้แก่คู่กรณีเป็นสำคัญ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้จดทะเบียนพาณิชย์เพื่อใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจว่า HERB INSIDE ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 และได้จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม บริษัท เฮิร์บ อินไซด์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนผู้คัดค้านจะได้จดทะเบียนพาณิชย์และจดทะเบียนนิติบุคคลในชื่อเดียวกันเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และวันที่ 7 ธันวาคม 2559 รวมทั้งผู้คัดค้านไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าได้ยื่นขอจดแจ้งหรือได้รับจดแจ้งการผลิตเครื่องสำอางตรา HERB INSIDE ต่อคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มาก่อนผู้ขอจดทะเบียนขอจดแจ้งการผลิตเครื่องสำอางตรา HERB INSIDE ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 แต่อย่างใด นอกจากนั้นผู้คัดค้านได้แสดงตัวเลขจดแจ้งการผลิตเครื่องสำอางที่ 10-1-5975088 บนกล่องสินค้าของตน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขชุดเดียวกันกับที่ [redacted] ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าตนได้ถูกนำชื่อไปใช้ยื่นจดแจ้งการผลิตสินค้าครีม ตราHERB INSIDE กับกระทรวงสาธารณสุขโดยพลการตามบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจดินแดง

/ลงวันที่

ลงวันที่ 22 มกราคม 2560 ส่วนหลักฐานอื่นของผู้คัดค้าน ได้แก่ สำเนาจดหมายโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำเนาเอกสารการวิจัยส่วนผสมในการผลิต หลักฐานการสมัครสมาชิกเฟซบุ๊ค เห็นว่ายังไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และใช้เครื่องหมาย HERB INSIDE มาก่อนผู้ขอจดทะเบียน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160111030 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า HERB INSIDE รายนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

1. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HERB INSIDE (คำขอเลขที่ 160111030) สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิวหน้า สบู่ นายทะเบียนเห็นชอบที่จะรับจดทะเบียน จึงได้ประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียน

2. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 บริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) ได้ยื่นคัดค้านการจดทะเบียน ต่อมาผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้ง

3. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายทะเบียนได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่าให้ยกคำคัดค้าน ของบริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) และให้ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายของ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) พร้อมได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนายทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ดังนี้

3.1 ส่งหนังสือแจ้งตัวแทนบริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ได้ตอบรับหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งจะครบกำหนดอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

/3.2 ส่งหนังสือ

3.2 ส่งหนังสือแจ้งตัวแทน [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ได้ตอบรับหนังสือเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งจะครบกำหนดอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

4. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งเกินกำหนดเวลา60 วันตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กล่าวคือ บริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 แม้คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (แบบ ก.03) หน้าที่ 9 จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) ได้มายื่นเอกสารอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่การยื่นเอกสารเพื่ออุทธรณ์ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นั้น บริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) มิได้ดำเนินการทำตามแบบที่อธิบดีกำหนด และมิได้มีการชำระค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 101 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบข้อ 6 และข้อ 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน พ.ศ. 2561 และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ข้อ 2 กล่าวคือ การยื่นคำอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต้องใช้แบบ ก.03 และใบต่อ ก.11 พร้อมค่าธรรมเนียม เมื่อในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ บริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) ดำเนินการแก้ไขอุทธรณ์ให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ โดยแจ้ง “การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนต่อคณะกรรมการจะต้องพิมพ์ใส่แบบฟอร์มของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามแบบ ก.03 และใบต่อ ก.11 เท่านั้น” ตามข้อ 8 แห่งระเบียบฉบับเดียวกันแล้ว แต่ไม่ปรากฏ บริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) ดำเนินการแก้ไขอุทธรณ์ฉบับที่ยื่นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยใช้แบบตามที่อธิบดีกำหนดและยื่นอุทธรณ์ที่ได้แจ้งให้แก้ไขต่อเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน 60 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด

ดังนั้น การยื่นอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ให้ยกอุทธรณ์ของบริษัท เฮิร์บอินไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) ตามมาตรา 101 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบข้อ 15(4) แห่งระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน พ.ศ. 2561 เสีย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ยกอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รายนี้เสีย

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 3/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า LK Renaissance (คำขอเลขที่ 180102244)

บริษัท แอล เค เรสซิเดนซ์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า LK Renaissance เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ โรงแรม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180102244

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

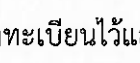
ต่อมา เรอแนสซอง โฮเต็ล โฮลดิ้งส์ อิ้งค์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ LK Renaissance ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรประดิษฐ์ LK โดยผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาปฏิเสธการขอถือสิทธิในอักษรโรมันคำว่า RENAISSANCE แต่เพียงผู้เดียวไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายบริการ R RENAISSANCE RENAISSANCE ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ บ61998 บ60207 บ59 บ60911 บ72037 /บ72265

บ72265 บ71939 มีสาระสำคัญเป็นคำสามพยางค์ คือ RENAISSANCE กับอักษรโรมัน R รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า แอลเค หรือ แอลเค เรเนซองส์ ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า เรเนซองส์ หรือ อาร์ เรเนซองส์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้นจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 180102244 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า  กับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า  ทะเบียนเลขที่ บ61998 (คำขอเลขที่ 755581) ทะเบียนเลขที่ บ60207 (คำขอเลขที่ 755580) คำว่า **RENAISSANCE** ทะเบียนเลขที่ บ59 (คำขอเลขที่ 226235) คำว่า **RENAISSANCE** ทะเบียนเลขที่ บ60911 (คำขอเลขที่ 694617) คำว่า **RENAISSANCE** ทะเบียนเลขที่ บ72037 (คำขอเลขที่ 938968) ทะเบียนเลขที่ บ72265 (คำขอเลขที่ 938969) และทะเบียนเลขที่ บ71939 (คำขอเลขที่ 941216) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 7 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า TK Renaissance โดยประดิษฐ์อักษรโรมัน TK ให้มีขนาดใหญ่และด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า Renaissance ในลักษณะตัวเขียนจัดวางประกอบอยู่ด้วยแต่คำดังกล่าวเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธว่าจะไม่ถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Renaissance ไว้แล้ว คำดังกล่าว

จึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ บ61998 ทะเบียนเลขที่ บ60207 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า R RENAISSANCE โดยอักษรโรมัน R มีขนาดใหญ่กว่าคำว่า RENAISSANCE ที่จัดวางอยู่ด้านล่าง ทะเบียนเลขที่ บ59 ทะเบียนเลขที่ บ60911 ทะเบียนเลขที่ บ72037 บ72265 และทะเบียนเลขที่ บ71939 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า RENAISSANCE แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แอลเค เรเนซองส์ ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ บ61998 ทะเบียนเลขที่ บ60207 เรียกขานได้ว่า อาร์ เรอแนสซองซ์ ทะเบียนเลขที่ บ59 ทะเบียนเลขที่ บ60911 ทะเบียนเลขที่ บ72037 และทะเบียนเลขที่ บ71939 เรียกขานได้ว่า เรอแนสซองซ์ นับว่าเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนารายงานประจำปี 2554 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่แสดงข่าวการจัดประชุมของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี พ.ศ. 2554 – 2555 ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ https://ipthailand.go.th เว็บไซต์ https://www2.moac.go.th เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th เว็บไซต์ www.ditp.go.th เว็บไซต์ https://www.moc.go.th เว็บไซต์ https://www.moi.go.th เว็บไซต์ https://www.depa.or.th แสดงภาพข่าวการจัดประชุมของหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้โรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นสถานที่จัดประชุม เมื่อปี 2559 – 2560 และ พ.ศ. 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ https://www.wongnai.com แสดงการโฆษณาร้านอาหารในโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558 สำเนาภาพถ่ายส่วนลดห้องพักโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559 - 2560 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณารับเครดิตคืนเมื่อใช้จ่ายกับบริการโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำหรับผู้ถือบัตร KTC เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณารางวัล/บัตรกำนัลห้องพักที่โรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาโฆษณาแพ็คเกจฮันนีมูนโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางนิตยสาร Hunter Valley Wedding Planner สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางนิตยสารและสื่อออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2562 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาการประกวด Miss Universe ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่โรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาบริการต่างๆ ภายในโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายตัวอย่างสถานที่จัดงานแต่งงานที่โรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ เมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2563 สำเนาตารางแสดงรายชื่อรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2558 - 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ th.tripadvisor.com แสดงการโฆษณา

บริการโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และผู้ขอจดทะเบียน สำเนาโปรชัวร์แสดงการโฆษณาการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้โรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นสถานที่จัดงาน เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาตัวอย่างใบอินวอยส์แสดงค่าบริการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ปรากฏคำว่า R RENAISSANCE เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการภายในโรงแรมและรีสอร์ทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ปรากฏเครื่องหมาย R RENAISSANCE และ R สำเนาภาพถ่ายชุดพนักงาน ชุดพ่อครัว และนามบัตรที่ปรากฏเครื่องหมาย R RENAISSANCE, R และ RENAISSANCE สำเนาภาพถ่ายป้ายโรงแรมและรีสอร์ทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ปรากฏเครื่องหมาย RENAISSANCE สำเนาภาพถ่ายผลิตภัณฑ์และเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ภายในโรงแรมซึ่งปรากฏเครื่องหมาย R RENAISSANCE และ RENAISSANCE เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2562 และภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2563 เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการให้บริการหรือผลตอบแทนจากการให้บริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายบริการ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงบริการภายใต้เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายการให้บริการหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น และเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) 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 10/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 4/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป  (คำขอเลขที่ 180105976)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป  เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180105976

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 12 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

ต่อมา เพลย์บอย เอ็นเทอร์ไพรเซส อินเตอร์เนชั่นแนล, อิ้งค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมาย  แม้จะเป็นรูปหัวกระต่ายและอาจเรียกขานได้ว่า ตราหัวกระต่ายหรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย คือ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค255569 เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค126060 ทะเบียนเลขที่ ค167129 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นหัวกระต่ายที่มีลักษณะเป็นการนำรูปลายเส้นมาประกอบกันให้เป็นภาพหัวกระต่ายและที่คอมีรูปกระดิ่งประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นรูปหัวกระต่ายในลักษณะพื้นทึบหรือพื้นโปร่งโดยไม่มีลวดลายอยู่ภายในและที่คอมีรูปโบว์หูกระต่ายประกอบอยู่ด้วย นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศและต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้าน เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180105976 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

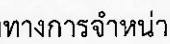
/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป  ทะเบียนเลขที่ คค167129 (คำขอเลขที่ 452085) และรูป  ทะเบียนเลขที่ คค255569 (คำขอเลขที่ 619947) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายของตนโดยนำรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าหลายรูปมาจัดวางเชื่อมต่อกันจนเป็นภาพคล้ายหัวกระต่ายตรงคอมีกระดิ่งประกอบอยู่ โดยทั้งหมดมีลักษณะโปร่ง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค167129 และทะเบียนเลขที่ คค255569 เป็นรูปหัวกระต่ายพื้นทึบมีลักษณะกลมมนและตรงคอผูกหูกระต่ายประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป  ทะเบียนเลขที่ คค126060 (คำขอเลขที่ 435893) หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กรณีจึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

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

ที่ประชุมพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.playboyshop.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)

สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.marketingoops.com เว็บไซต์ https://www.naitam.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  เมื่อปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.central.co.th แสดงชองทางการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายคำขอเลขที่ 963679 848335 และ 848336 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป  ทะเบียนเลขที่ ค255569 (คำขอเลขที่ 619947) ทะเบียนเลขที่ ค235321 (คำขอเลขที่ 566114) ทะเบียนเลขที่ ค349837 (คำขอเลขที่ 772243) ทะเบียนเลขที่ ค355734 (คำขอเลขที่ 766514) ทะเบียนเลขที่ ค368291 (คำขอเลขที่ 825365) ทะเบียนเลขที่ 171100214 (คำขอเลขที่ 954370) ทะเบียนเลขที่ ค234924 (คำขอเลขที่ 565905) ทะเบียนเลขที่ ค249966 (คำขอเลขที่ 592818) ทะเบียนเลขที่ ค273494 (คำขอเลขที่ 630428) ทะเบียนเลขที่ ค373077 (คำขอเลขที่ 825364) ทะเบียนเลขที่ 171100208 (คำขอเลขที่ 954371) ทะเบียนเลขที่ ค235956 (คำขอเลขที่ 565906) ทะเบียนเลขที่ ค322298 (คำขอเลขที่ 711583) ทะเบียนเลขที่ ค380101 (คำขอเลขที่ 825363) ทะเบียนเลขที่ 171100212 (คำขอเลขที่ 954372) ทะเบียนเลขที่ ค369439 (คำขอเลขที่ 825366) ทะเบียนเลขที่ ค255569 (คำขอเลขที่ 619947) ทะเบียนเลขที่ ค293250 (คำขอเลขที่ 667928) ทะเบียนเลขที่ ค379893 (คำขอเลขที่ 825367) ทะเบียนเลขที่ 171100213 (คำขอเลขที่ 954373) ทะเบียนเลขที่ 290993 (คำขอเลขที่ 643158) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค167129 (คำขอเลขที่ 452085) ทะเบียนเลขที่ ค126060 (คำขอเลขที่ 435893) ทะเบียนเลขที่ ค29294 (คำขอเลขที่ 284430) ทะเบียนเลขที่ ค43168 (คำขอเลขที่ 304665) ทะเบียนเลขที่ ค60628 (คำขอเลขที่ 335981) ทะเบียนเลขที่ ค127385 (คำขอเลขที่ 441906) ทะเบียนเลขที่ ค207653 (คำขอเลขที่ 499658) ทะเบียนเลขที่ ค8294 (คำขอเลขที่ 238953) ทะเบียนเลขที่ ค95808 (คำขอเลขที่ 367683) ทะเบียนเลขที่ ค234084 (คำขอเลขที่ 573253) ทะเบียนเลขลที่ ค126061 (คำขอเลขที่ 435894) ทะเบียนเลขที่ ค29295 (คำขอเลขที่ 284431) ทะเบียนเลขที่ ค126046 (คำขอเลขที่ 435896) ทะเบียนเลขที่ ค131468 (คำขอเลขที่ 435897) ทะเบียนเลขที่ ค37712 (คำขอเลขที่ 253311) ทะเบียนเลขที่ ค126060 (คำขอเลขที่ 435893) ทะเบียนเลขที่ ค167129 (คำขอเลขที่ 452085) ทะเบียนเลขที่ ค126059 (คำขอเลขที่ 435892) ทะเบียนเลขที่ ค29296 (คำขอเลขที่ 284432) ทะเบียนเลขที่ ค25414 (คำขอเลขที่ 279638) ทะเบียนเลขที่ ค25415 (คำขอเลขที่ 279639) ทะเบียนเลขที่ ค126015 (คำขอเลขที่ 435895) ทะเบียนเลขที่ บ2109 (คำขอเลขที่ 229468) ทะเบียนเลขที่ 229469 (คำขอเลขที่ บ879) ทะเบียนเลขที่ บ1378 (คำขอเลขที่ 229470) ทะเบียนเลขที่ บ5538 (คำขอเลขที่ 304907) ทะเบียนเลขที่ บ8434 (คำขอเลขที่ 252581) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป  ในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในมองโกเลีย จำพวกที่ 3, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2543 เครื่องหมายรูป  ในสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ จำพวกที่ 3, 8, 14, 15,

16, 18, 21, 25, 34, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2539 เครื่องหมายรูป  ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ใน EUIPO จำพวกที่ 12, 20, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย  ในยูโกสลาเวีย จำพวกที่ 3, 8, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 34, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2515 ในราชรัฐอันดอร์รา จำพวกที่ 4, 8, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก จำพวกที่ 14, 16, 8, 21, 26 เมื่อปี พ.ศ. 2531 ในสาธารณรัฐฟินแลนด์ จำพวกที่ 6, 8, 18, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 6, 8 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในราชอาณาจักรสวีเดน จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 4, 8, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐเบเนลักซ์ จำพวกที่ 6, 8 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2550 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2532 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไอซ์แลนด์ จำพวกที่ 4, 8, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐสโลวีเนีย จำพวกที่ 3, 8, 14, 15, 16, 18, 21, 25,34, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสมาพันธรัฐสวิสเมื่อปี พ.ศ. 2535 เครื่องหมาย  ในสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ใน EUIPO จำพวกที่ 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24 – 36, 38 – 42 เมื่อปี พ.ศ. 2542 เครื่องหมายคำว่า PLAYBOY ในไอซ์แลนด์ จำพวกที่ 4, 8, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในแคนาดา จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2508 ใน WIPO จำพวกที่ 2, 8, 14, 16, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2505 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 4, 8, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายคำว่า Bunny ใน EUIPO จำพวกที่ 2 – 12, 14 – 16, 18, 20 – 36, 38 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2547 สำเนารายงานตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Playboy ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาข้อมูลออนไลน์การใช้เครื่องหมายการค้ารูปหัวกระต่าย Playboy ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้สืบค้นจากเว็บไซต์ สำเนาภาพถ่ายสถานที่ที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2517 เครื่องหมาย  ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2550

เครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2524 เครื่องหมายคำว่า 



ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียง 3 ปี เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ 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 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นและสำเนาเอกสารแสดงการเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงอื่น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเอกสารแสดงการเปรียบเทียบเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายอื่นเท่านั้น 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 10/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 5/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า PANTHERA

(คำขอเลขที่ 170137840)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า PANTHERA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า นาฬิกาอัจฉริยะ นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องควบคุมระยะไกลระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในบ้าน (สมาร์ทโฮม) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170137840

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

ต่อมา พูม่า เอสอี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า PANTHERA ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญเป็นรูปเสือกระโจนเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า PUMA PUMA PUMA PUMA PUMA ของผู้คัดค้านทั้งสิบเจ็ดคำขอ คือ

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค 23217ค 45040 ค 177393 ค 11513 ค 23290 ค 95865 ค 178813 ค 7511 ค 15794 ค 71255 ค 71078ค 367761 ค 314028 ค 313410 ค 10586 ค 211497 ค 15787 ก็ตาม แต่รูปดังกล่าวยังมีลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกัน โดยรูปเสือในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอักษรประดิษฐ์ในคำว่า PANTHERA ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 23217 ค 45040 ค 177393 ค 111513 ค 123290 ค 95865 ค 178813 ค 7511 ค 15794 ค 71255 ค 71078 เป็นรูปเสือลักษณะกระโจนไปด้านซ้ายและมีอักษรโรมันคำว่า PUMA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค 367761 เป็นรูปเสือลักษณะกระโจนไปด้านซ้ายและมีอักษรโรมันคำว่า ECOSPERE ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค 314028 เป็นรูปเสือลักษณะกระโจนไปด้านซ้ายผ่านช่องสี่เหลี่ยม ทะเบียนเลขที่ ค 313410 ค 10586 ค 211497 และ ค 15787 เป็นรูปเสือลักษณะกระโจนไปด้านซ้ายแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่เหลืออีกจำนวนสี่คำขอ คือ เครื่องหมาย PUMA ทะเบียนเลขที่ ค 8435 และเครื่องหมาย **PUMA** ทะเบียนเลขที่ ค 9440 เป็นอักษรโรมันคำว่า PUMA เพียงอย่างเดียว เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค 15795 ค 21056 เป็นรูปใบหน้าเสือกับอักษรโรมันคำว่า PUMA รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แพนเธอร์ร่า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจหรืออาจเรียกขานได้ว่า พูม่า นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.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 170137840 ต่อไป

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า PANTHERA รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า PANTHERA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า PUMA ทะเบียนเลขที่ ค23217 (คำขอเลขที่ 276882) ทะเบียนเลขที่ ค45040 (คำขอเลขที่ 303858) ทะเบียนเลขที่ ค177393 (คำขอเลขที่ 486689) รูป ทะเบียนเลขที่ ค211497 (คำขอเลขที่ 523534) และทะเบียนเลขที่ ค6020 (คำขอเลขที่ 251882) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า PANTHERA ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์อักษรโรมัน P เป็นรูปเสือหันไปทางขวาในลักษณะก้าวขาขึ้นพระจันทร์เสี้ยว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค23217 ทะเบียนเลขที่ ค45040 ทะเบียนเลขที่ ค177393 เป็นคำว่า PUMA โดยมีรูปเสือหันไปทางซ้ายในลักษณะกระโจนจัดวางอยู่บนอักษรโรมัน A ทะเบียนเลขที่ ค211497 และทะเบียนเลขที่ ค6020 เป็นรูปเสือหันไปทางซ้ายในลักษณะกระโจนแต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แพนเธอร์รา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า พูม่า หรือเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันจนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า

/และ

และเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค111513 (คำขอเลขที่ 266621) ทะเบียนเลขที่ ค123290 (คำขอเลขที่ 431692) ทะเบียนเลขที่ ค178813 (คำขอเลขที่ 486690) ทะเบียนเลขที่ บ5464 (คำขอเลขที่ 302685) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค95865 (คำขอเลขที่ 384941) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค7511 (คำขอเลขที่ 251880) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค71255 (คำขอเลขที่ 320034) ทะเบียนเลขที่ ค71078 (คำขอเลขที่ 320035) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค8435 (คำขอเลขที่ 251877) คำว่า **PUMA** ทะเบียนเลขที่ ค9440 (คำขอเลขที่ 258924) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค15794 (คำขอเลขที่ 269316) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค15795 (คำขอเลขที่ 269317) ทะเบียนเลขที่ ค21056 (คำขอเลขที่ 269319) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค367761 (คำขอเลขที่ 829197) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค314028 (คำขอเลขที่ 726726) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค313410 (คำขอเลขที่ 716626) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค10586 (คำขอเลขที่ 258926) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค15787 (คำขอเลขที่ 251886) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างในคำอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีหนังสือขอผ่อนผันการนำส่งหลักฐานประกอบคำอุทธรณ์ไปอีกเป็นเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำอุทธรณ์คือวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และเมื่อครบกำหนดเวลา ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยื่นหลักฐานประกอบคำอุทธรณ์แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่ได้นำส่งหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนา

/ไม่สุจริต

ไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ของจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 6/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป  (คำขอเลขที่ 1017901)

โค่วเป่ย โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในหมู่เกาะเคย์แมน ไอส์แลนด์ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป  เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการที่พักชั่วคราว โรงแรม โมเต็ล บ้านพักชั่วคราว ค่ายพักแรมวันหยุด จัดหาที่พักชั่วคราว จัดหาห้องพัก ดูแลเด็ก เนอสเซอรี่ (รับเลี้ยงเด็ก) สถานที่เลี้ยงเด็ก ห้องอาหาร ภัตตาคาร สแน็คบาร์ ค็อกเทลเลาจน์ บริการบาร์ไวน์ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดนิทรรศการ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิทรรศการ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่พักชั่วคราวสำหรับงานแสดงโชว์ คลับเพื่อการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม บริการอาหารและเครื่องดื่มโรงแรม จัดการโรงแรม จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่พักชั่วคราวสำหรับงานประชุม จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่พักชั่วคราวสำหรับงานแสดงสินค้า บ้านพักนักท่องเที่ยว บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการด้านงานเลี้ยง บริการเลาจน์โรงแรม จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคารชนิดบริการตนเอง ภัตตาคารอาหารจานด่วน บริการอาหารชนิดนำกลับบ้าน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การเตรียมอาหารและเครื่องดื่มทางออนไลน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มทางออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอาหารและเครื่องดื่มทางออนไลน์ จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอาหารและเครื่องดื่มทางออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัตตาคารออนไลน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัตตาคารออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบาร์อาหารและเครื่องดื่มออนไลน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบาร์อาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต จองโรงแรม จองร้านอาหาร ร้านขายไอศกรีม แกะสลักอาหาร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1017901

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 16 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ต่อมา ทุย เอจี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมาย  แม้จะเป็นรูปเส้นโค้งเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว คือ เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ บ18598 และ  ทะเบียนเลขที่ บ18669 แต่เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน เป็นรูปเส้นโค้งที่ปลายด้านขวามีจุดวงกลม ทั้งหมดอยู่ภายในกรอบประดิษฐ์ และเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ บ18598 เป็นรูปเส้นโค้งที่ปลายด้านซ้ายมีเส้นขีดตรงและด้านขวามีจุดวงกลม และเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ทะเบียนเลขที่ บ18669 เป็นรูปเส้นโค้งที่ปลายด้านซ้ายมีเส้นขีดตรงและด้านขวามีจุดวงกลม กับมีคำว่า TUI ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ทุย หรือ ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน

/จึงไม่มี

จึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำขอเลขที่ 1017901 ต่อไป

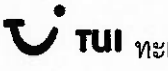
ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรูป  รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

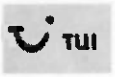
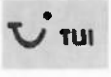
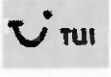
ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรูป  กับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป  ทะเบียนเลขที่ บ18598 (คำขอเลขที่ 480570) และรูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ บ18669 (คำขอเลขที่ 480574) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเส้นโค้งในลักษณะที่หงายขึ้นปลายด้านขวามีจุดวงกลม ทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในกรอบรูปประดิษฐ์พื้นทึบ ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ บ18598 เป็นรูปเส้นโค้งในลักษณะหงายขึ้นด้านซ้ายมีขีดเส้นตรงและด้านขวามีจุดวงกลม และทะเบียนเลขที่ บ18669 เป็นรูปเส้นโค้งในลักษณะหงายขึ้นด้านซ้ายมีขีดเส้นตรง ด้านขวามีจุดวงกลมและอักษรธรรมันคำว่า TUI ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)

ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ทุย หรือ ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงไม่คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา การใช้ และการโฆษณาบริการผ่านทางเว็บไซต์ https://www.tuigroup.com เว็บไซต์ https://en.wikipedia.org เว็บไซต์ airfreight-logistics.com สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.alamy.com เว็บไซต์ https://www.crunchbase.com เว็บไซต์ https://logos.fandom.com เว็บไซต์ https://www.designweek.co.uk เว็บไซต์ seekvectorlogo.com เว็บไซต์ https://www.dreamstime.com เว็บไซต์ https://www.companieshistory.com เว็บไซต์ https://www.robinson.com เว็บไซต์ https://www.bangkokbiznews.com เว็บไซต์ https://www.thaipr.net เว็บไซต์ www.phuketonlinenews.com แสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมาย  และ  เมื่อปี พ.ศ. 2554 – 2555 และพ.ศ. 2560 – 2562 สำเนาโบรชัวร์และเอกสารแสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมาย  และ  เมื่อปี พ.ศ. 2557 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาที่ปรากฏเครื่องหมาย  และ  สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.tui-blue.com เว็บไซต์ https://www.tui.com แสดงการโฆษณาบริการโรงแรมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.tui.co.uk แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงบริการที่พักของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหนังสือ ASIEN ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563 ที่แสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมาย  และ  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเอกสารแสดงการโฆษณาบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2554, 2555, 2557 และ พ.ศ. 2560 – 2563 ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า

/เครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการให้บริการ หรือผลตอบแทนจากการให้บริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายบริการ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงบริการภายใต้เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การให้บริการหรือการใช้หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายบริการที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกา คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยในสหภาพยุโรปที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) นำส่งนั้น เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 7/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PRAIRIE by Prairie (คำขอเลขที่ 170145424)

ไพรเรีย ชิมิซู โค., แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PRAIRIE by Prairie เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่ของ กระเป๋าสตางค์ ร่ม กระเป๋าใส่ของสำหรับเดินทาง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170145424

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 11 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อมา ลาบอราทัวร์ส ลา แปรรี เอสอา จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย PRAIRIE by Prairie แม้จะมีคำว่า Prairie ซึ่งตามพจนานุกรมมีความหมายว่า ทุ่งหญ้า เช่นเดียวกันกับเครื่องหมาย la prairie SWITZERLAND ทะเบียนเลขที่ ค111284 เครื่องหมาย 

ทะเบียนเลขที่ /ค32919

ค32919 เครื่องหมาย la prairie จำนวน 2 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค32956 ทะเบียนเลขที่ ค31933 เครื่องหมาย **LA PRAIRIE** จำนวน 5 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค213001.ทะเบียนเลขที่ ค224970 ทะเบียนเลขที่ ค219693 ทะเบียนเลขที่ ค222218 ทะเบียนเลขที่ ค275517 ของผู้คัดค้านทั้งเก้าเครื่องหมายก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งเป็นคำว่า PRARE by ประกอบอยู่ด้วย และอาจเรียกขานได้ว่า พารี่ บาย แพรรี่ หรือ แพรรี่ บาย แพรรี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค111284 ทะเบียนเลขที่ ค32956 ทะเบียนเลขที่ ค31933 ทะเบียนเลขที่ ค213001ทะเบียนเลขที่ ค224970 ทะเบียนเลขที่ ค219693 ทะเบียนเลขที่ ค222218 และทะเบียนเลขที่ ค275517 มีคำว่า LA ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ลา แพรรี่ ทะเบียนเลขที่ ค32919 มีคำว่า LA และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ลา แพรรี่ โดยทะเบียนเลขที่ ค213001 ทะเบียนเลขที่ ค224970 ทะเบียนเลขที่ ค219693 ทะเบียนเลขที่ ค222218 ทะเบียนเลขที่ ค275517 ได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้วเมื่อปี 2557 และ 2562 เนื่องจากขาดต่ออายุตามมาตรา 56 เมื่อรูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าขอผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา การใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170145424 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า PRARIE by Prairie รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า PRARIE by Prairie กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า la prairie SWITZERLAND ทะเบียนเลขที่ ค111284 (คำขอเลขที่ 406855) รูปและคำว่า la prairie ทะเบียนเลขที่ ค32919 (คำขอเลขที่ 271642) คำว่า la prairie ทะเบียนเลขที่ ค32956 (คำขอเลขที่ 271643) และทะเบียนเลขที่ ค31933 (คำขอเลขที่ 271644) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า Prairie เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค111284 ทะเบียนเลขที่ ค32919 ทะเบียนเลขที่ ค32956 และทะเบียนเลขที่ ค31933 แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า PRARE by ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค111284 จะมีคำว่า la SWITZERLAND ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค32919 จะมีคำว่า la SWITZERLAND และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค32956 และทะเบียนเลขที่ ค31933 จะมีคำว่า la ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อมีภาคส่วนคำว่า Prairie เป็นคำเดียวกัน และเมื่อเรียกขานเครื่องหมายการค้าผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า พารี่ บาย แพรี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า ลา แปรรี สวิต์เซอร์แลนด์ หรือ ลา ไพรรี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของ

ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่ของ กระเป๋าสตางค์ ร่ม กระเป๋าใส่ของสำหรับเดินทาง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ค111284 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ถูตัว เครื่องสำอางถนอมและบำรุงผิว ครีมสำหรับทาตอนกลางวันและตอนกลางคืน ครีมป้องกันรอยเหี่ยวย่น เครื่องสำอางใช้ในการพอกหน้า ครีมถนอมบำรุงผิวกายหรือลำตัว ครีมทาผิว โลชั่นสมานผิวใช้กับใบหน้า สารที่เตรียมขึ้นใช้ทำความสะอาดตา สารที่เตรียมขึ้นใช้ทำความสะอาดใบหน้า เครื่องสำอางทาลอกผิว มอยส์เจอไรเซอร์ใช้กับตา, มือ, ลำตัวและใบหน้า เครื่องสำอางทำให้ผิวขาวขึ้น เครื่องสำอางรองพื้นชนิดอัดแข็ง เครื่องแต่งหน้าใช้รองพื้น ครีมรองพื้น แป้งผัด หน้าชนิดผงและอัดแข็ง ที่ปัดแก้ม เครื่องสำอางใช้ปกปิดริ้วรอยรอบดวงตา ดินสอเขียนขอบตา ดินสอเขียนริมฝีปาก ลิปสติก ครีมหรือขี้ผึ้งทาริมฝีปาก เครื่องสำอางถนอมผิวจากแสงแดด ครีมที่ทำให้ผิวเป็นสีน้ำตาลและโลชั่นใช้ทาผิวให้เป็นสีน้ำตาลในตัว หัวน้ำหอม น้ำหอมโอเดอโคโลญจ์ น้ำหอมชนิดเจือจาง มอยส์เจอไรเซอร์ใช้กับลำตัวชนิดมีกลิ่นหอมและสบู่ถูตัวชนิดมีกลิ่นหอม ทะเบียนเลขที่ ค32919 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ น้ำหอม ครีมบำรุงผิวปลอดสารเคมี โลชั่น บำรุงผิว น้ำมันปกป้องผิว น้ำมันรักษาและฟื้นฟูสภาพผิว ครีมป้องกันแสงแดด ครีมรองพื้น แป้งแข็งทาหน้า แป้งฝุ่น ลิปสติก ยาเคลือบเล็บ แชมพูสระผม ครีมนวดผม ครีมบำรุงผม น้ำมันใส่ผม ยาสีฟัน เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว น้ำมันป้องกันแสงแดด ทะเบียนเลขที่ ค32956 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ น้ำหอม ครีมบำรุงผิวปลอดสารเคมี โลชั่น บำรุงผิว น้ำมันปกป้องผิว น้ำมันรักษาและฟื้นฟูสภาพผิว ครีมป้องกันแสงแดด ครีมรองพื้น แป้งแข็งทาหน้า_แป้งฝุ่น ลิปสติก ยาเคลือบเล็บ แชมพูสระผม ครีมนวดผม น้ำมันใส่ผม ยาสีฟัน เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว น้ำมันป้องกันแสงแดด และทะเบียนเลขที่ ค31933 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาบำรุงผิว ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **LA PRAIRIE** ทะเบียนเลขที่ ค213001 (คำขอเลขที่ 556446) ทะเบียนเลขที่ ค224970 (คำขอเลขที่ 565486) ทะเบียนเลขที่ ค219693 (คำขอเลขที่ 565487) ทะเบียนเลขที่ ค222218 (คำขอเลขที่ 565488) ทะเบียนเลขที่ ค275517 (คำขอเลขที่ 565489) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 และวันที่ 16 กันยายน 2557 ตามลำดับ กรณีจึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

/ประเด็นที่ 2

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://laprairie.com แสดงประวัติความเป็นมา การใช้และการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie และ la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนารายงานประจำปี พ.ศ. 2528 – 2529 และ พ.ศ. 2532 – 2533 ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมาย la prairie และ สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie และ la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาใบอินวอยส์ของ LUXASIA PTE.LTD เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาแบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม (แบบ จ.ค.) สำหรับสินค้าเครื่องสำอางภายใต้ชื่อทางการค้า ลา แพรี/LA PRAIRIE โดยมีบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นผู้ผลิตและบริษัท พาร์ฟูมส์ แอนด์ บิวตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำเข้า ที่ยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2557 และ พ.ศ. 2559 – 2560 สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2560 สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2560 สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] สมาชิกของคณะกรรมการของ ลาบอราทัวร์ส ลา แปรรี เอสอา ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาการใช้และการโฆษณาของเครื่องหมาย LA PRAIRIE พร้อมคำแปล สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย LA PRAIRIE ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2538 เครื่องหมายคำว่า la prairie ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2535 จำพวกที่ 9, 14, 18, 24, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ใน OMPI จำพวกที่ 9, 14, 18, 24, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2547 เครื่องหมายคำว่า ในสมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี พ.ศ. 2548 เครื่องหมายคำว่า la prairie ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 3, 16, 18, 11, 25, 28 จำพวกที่ 3, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2536 เครื่องหมายคำว่า la prairie ใน OMPI จำพวกที่ 3, 5 เมื่อปี พ.ศ. 2536 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาใบอินวอยส์แสดงการส่งออกสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2540 – 2548 สำเนาภาพถ่ายกล่องบรรจุสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie และ เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie และ la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายนิตยสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2563 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ รายงานประจำปี พ.ศ. 2528 – 2529 และ พ.ศ. 2532 – 2533 สำเนาแบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม (แบบ จ.ค.) เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2557 และ พ.ศ. 2559 – 2560 สำเนาใบอินวอยส์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 – 2548 และเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 – 2563 เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ 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 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนคำพิพากษาฎีกาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 8/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PRAIRIE by Prairie (คำขอเลขที่ 170145425)

ไพรเรีย ชิมิซู โค., แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PRAIRIE by Prairie เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เข็มขัดใช้เป็นเครื่องแต่งกาย สายโยงกางเกง รองเท้า หมวกแก็ป หมวก ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170145425

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 44 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อมา ลาบอราทัวร์ส ลา แปรรี เอสอา จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย PRAIRIE by Prairie แม้จะมีคำว่า Prairie ซึ่งตามพจนานุกรมมีความหมายว่า ทุ่งหญ้า เช่นเดียวกันกับเครื่องหมาย la prairie SWITZERLAND ทะเบียนเลขที่ ค111284 เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ /ค32919

ค32919 เครื่องหมาย la prairie จำนวน 2 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค32956 ทะเบียนเลขที่ ค31933 เครื่องหมาย **LA PRAIRIE** จำนวน 5 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค213001.ทะเบียนเลขที่ ค224970 ทะเบียนเลขที่ ค219693 ทะเบียนเลขที่ ค222218 ทะเบียนเลขที่ ค275517 ของผู้คัดค้านทั้งเก้าเครื่องหมายก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งเป็นคำว่า PRARE by ประกอบอยู่ด้วย และอาจเรียกขานได้ว่า พารี่ บาย แพรรี่ หรือ แพรรี่ บาย แพรรี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค111284 ทะเบียนเลขที่ ค32956 ทะเบียนเลขที่ ค31933 ทะเบียนเลขที่ ค213001ทะเบียนเลขที่ ค224970 ทะเบียนเลขที่ ค219693 ทะเบียนเลขที่ ค222218 และทะเบียนเลขที่ ค275517 มีคำว่า LA ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ลา แพรรี่ ทะเบียนเลขที่ ค32919 มีคำว่า LA และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ลา แพรรี่ โดยทะเบียนเลขที่ ค213001 ทะเบียนเลขที่ ค224970 ทะเบียนเลขที่ ค219693 ทะเบียนเลขที่ ค222218 ทะเบียนเลขที่ ค275517 ได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้วเมื่อปี 2557 และ 2562 เนื่องจากขาดต่ออายุตามมาตรา 56 เมื่อรูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าขอผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา การใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170145425 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า PRAIRIE by Prairie รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า PRAIRIE by Prairie กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า la prairie SWITZERLAND ทะเบียนเลขที่ ค111284 (คำขอเลขที่ 406855) รูปและคำว่า la prairie ทะเบียนเลขที่ ค32919 (คำขอเลขที่ 271642) คำว่า la prairie ทะเบียนเลขที่ ค32956 (คำขอเลขที่ 271643) และทะเบียนเลขที่ ค31933 (คำขอเลขที่ 271644) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า Prairie เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค111284 ทะเบียนเลขที่ ค32919 ทะเบียนเลขที่ ค32956 และทะเบียนเลขที่ ค31933 แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า PRARE by ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค111284 จะมีคำว่า la SWITZERLAND ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค32919 จะมีคำว่า la SWITZERLAND และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค32956 และทะเบียนเลขที่ ค31933 จะมีคำว่า la ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อมีภาคส่วนคำว่า Prairie เป็นคำเดียวกันและเมื่อเรียกขานเครื่องหมายการค้าผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า พารี่ บาย แพรี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า ลา แปรรี สวิต์เซอร์แลนด์ หรือ ลา ไพรรี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เข็มขัดใช้เป็นเครื่องแต่งกาย, สายโยงกางเกง,

รองเท้า, หมวกแก๊ป, หมวก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ค111284 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ถูตัว เครื่องสำอางถนอมและบำรุงผิว ครีมสำหรับทาตอนกลางวันและตอนกลางคืน ครีมป้องกันรอยเหี่ยวย่น เครื่องสำอางใช้ในการพอกหน้า ครีมถนอมบำรุงผิวกายหรือลำตัว ครีมทาผิว โลชั่นสมานผิวใช้กับใบหน้า สารที่เตรียมขึ้นใช้ทำความสะอาดตา สารที่เตรียมขึ้นใช้ทำความสะอาดใบหน้า เครื่องสำอางทาลอกผิว มอยส์เจอไรเซอร์ใช้กับตา, มือ, ลำตัวและใบหน้า เครื่องสำอางทำให้ผิวขาวขึ้น เครื่องสำอางรองพื้นชนิดอัดแข็ง เครื่องแต่งหน้าใช้รองพื้น ครีมรองพื้น แป้งผัด หน้าชนิดผงและอัดแข็ง ที่ปัดแก้ม เครื่องสำอางใช้ปกปิดริ้วรอยรอบดวงตา ดินสอเขียนขอบตา ดินสอเขียนริมฝีปาก ลิปสติก ครีมหรือขี้ผึ้งทาริมฝีปาก เครื่องสำอางถนอมผิวจากแสงแดด ครีมที่ทำให้ผิวเป็นสีน้ำตาลและโลชั่นใช้ทาผิวให้เป็นสีน้ำตาลในตัว หัวน้ำหอม น้ำหอมโอเดอโคโลญจ์ น้ำหอมชนิดเจือจาง มอยส์เจอไรเซอร์ใช้กับลำตัวชนิดมีกลิ่นหอมและสบู่ถูตัวชนิดมีกลิ่นหอม ทะเบียนเลขที่ ค32919 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ น้ำหอม ครีมบำรุงผิวปลอดสารเคมี โลชั่น บำรุงผิว น้ำมันปกป้องผิว น้ำมันรักษาและฟื้นฟูสภาพผิว ครีมป้องกันแสงแดด ครีมรองพื้น แป้งแข็งทาหน้า แป้งฝุ่น ลิปสติก ยาเคลือบเล็บ แชมพูสระผม ครีมนวดผม ครีมบำรุงผม น้ำมันใส่ผม ยาสีฟัน เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว น้ำมันป้องกันแสงแดด ทะเบียนเลขที่ ค32956 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ น้ำหอม ครีมบำรุงผิวปลอดสารเคมี โลชั่นบำรุงผิว น้ำมันปกป้องผิว น้ำมันรักษาและฟื้นฟูสภาพผิว ครีมป้องกันแสงแดด ครีมรองพื้น แป้งแข็งทาหน้า แป้งฝุ่น ลิปสติก ยาเคลือบเล็บ แชมพูสระผม ครีมนวดผม น้ำมันใส่ผม ยาสีฟัน เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว น้ำมันป้องกันแสงแดด และทะเบียนเลขที่ ค31933 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาบำรุงผิว ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **LA PRAIRIE** ทะเบียนเลขที่ ค213001 (คำขอเลขที่ 556446) ทะเบียนเลขที่ ค224970 (คำขอเลขที่ 565486) ทะเบียนเลขที่ ค219693 (คำขอเลขที่ 565487) ทะเบียนเลขที่ ค222218 (คำขอเลขที่ 565488) ทะเบียนเลขที่ ค275517 (คำขอเลขที่ 565489) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 และวันที่ 16 กันยายน 2557 ตามลำดับ กรณีจึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

/ประเด็นที่ 2

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://laprairie.com แสดงประวัติความเป็นมา การใช้และการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie และ la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนารายงานประจำปี พ.ศ. 2528 – 2529 และ พ.ศ. 2532 – 2533 ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมาย la prairie และ สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie และ la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาใบอินวอยส์ของ LUXASIA PTE.LTD เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาแบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม (แบบ จ.ค.) สำหรับสินค้าเครื่องสำอางภายใต้ชื่อทางการค้า ลา แพรี/LA PRAIRIE โดยมีบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นผู้ผลิตและบริษัท พาร์ฟูมส์ แอนด์ บิวตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำเข้า ที่ยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2557 และ พ.ศ. 2559 – 2560 สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2560 สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2560 สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] สมาชิกของคณะกรรมการของ ลาบอราทัวร์ส ลา แปรรี เอสอา ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาการใช้และการโฆษณาของเครื่องหมาย LA PRAIRIE พร้อมคำแปล สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย LA PRAIRIE ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2538 เครื่องหมายคำว่า la prairie ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2535 จำพวกที่ 9, 14, 18, 24, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ใน OMPI จำพวกที่ 9, 14, 18, 24, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2547 เครื่องหมายคำว่า ในสมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี พ.ศ. 2548 เครื่องหมายคำว่า la prairie ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 3, 16, 18, 11, 25, 28 จำพวกที่ 3, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2536 เครื่องหมายคำว่า la prairie ใน OMPI จำพวกที่ 3, 5 เมื่อปี พ.ศ. 2536 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาใบอินวอยส์แสดงการส่งออกสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2540 – 2548 สำเนาภาพถ่ายกล่องบรรจุสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie และ เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie และ la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายนิตยสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย la prairie ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2563 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ รายงานประจำปี พ.ศ. 2528 – 2529 และ พ.ศ. 2532 – 2533 สำเนาแบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม (แบบ จ.ค.) เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2557 และ พ.ศ. 2559 – 2560 สำเนาใบอินวอยส์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 – 2548 และเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 – 2563 เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ 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 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนคำพิพากษาฎีกาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 9/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า **BQ GIRL** (คำขอเลขที่ 180135095)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

BQ GIRL เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า มาสคาร่า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180135095

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 62 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ต่อมา [redacted] (ผู้คัดค้านรายที่ 1) [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และ บริษัท โกลด์ริเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้คัดค้านรายที่ 2) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

/ผู้คัดค้านรายที่ 1

ผู้คัดค้านรายที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า **BQ GIRL** ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า GIRL ของผู้คัดค้านของรายที่ 1 ทะเบียนเลขที่ 211105503 แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า BQ GIRL เหมือนกันและอาจเรียกขานได้ว่า บีคิว เกิร์ล เช่นเดียวกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำว่า BQ GIRL ในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปแบบการจัดวางและการประดิษฐ์ตัวอักษรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า BQ GIRL ไว้แล้ว ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นภาคส่วนรูปประดิษฐ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน BQ ประดิษฐ์โดยผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า GIRL ไว้แล้ว ฉะนั้น แม้จะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่รับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

/ประเด็นที่ 3

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า หลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็นเพียงหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ในประเทศจีนเมื่อปี 2560 ซึ่งแม้จะเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อปี 2563 ก็ตาม แต่ยังไม่ชัดเจนและเพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้เคยเห็นหรือได้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้คัดค้านเพื่อนำมายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยเมื่อปี 2561 โดยไม่สุจริตแต่อย่างใด ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ผู้คัดค้านรายที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า **BQ GIRL** ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้านรายที่ 2 ทะเบียนเลขที่ 201121005 แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า BQ GIRL เหมือนกันและอาจเรียกขานได้ว่า บีคิว เกิร์ล เช่นเดียวกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำว่า BQ GIRL ในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปแบบการจัดวางและการประดิษฐ์ตัวอักษรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า BQ GIRL ไว้แล้วภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นภาคส่วนรูปประดิษฐ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน BQ ประดิษฐ์ โดยผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า GIRL ไว้แล้ว ฉะนั้น แม้จะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันโอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงชอบที่รับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อ

/มาตรา 13

มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับเครื่องหมายการค้า Bq. GIRL ของผู้คัดค้านรายที่ 2 ที่ได้อ้างถึง คำขอเลขที่ 180137744 ปรากฏว่าได้ถูกจำหน่ายเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 ตามมาตรา 7 แล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้คัดค้าน หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า หลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็นตัวอย่างใบรับจดแจ้งจาก อย. เลขที่ 1026100035805 ลว. 21 ส.ค. 2561 สำหรับการนำเข้าเพื่อจำหน่ายเครื่องสำอางชื่อทางการค้า บีคิว เกิร์ล BQ GIRL ชื่อเครื่องสำอาง เด็นซ์ วอเตอร์พรูฟ มาสคาร่า DENSE WATERPROOF MASCARA ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ (INVOICE) จากผู้ผลิตในต่างประเทศ ลว. 24 ก.ย. 2561 ตัวอย่างใบระวางสินค้า (BILL OF LADING) ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าภาษีจากกรมศุลกากร ซึ่งแม้จะเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทตามคำขอนี้ในเดือน ต.ค. 2561 ก็ตาม แต่หลักฐานดังกล่าวล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้ยังไม่ชัดเจนและเพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้เคยเห็นหรือได้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเพื่อนำมายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยเมื่อปี 2561 โดยไม่สุจริตแต่อย่างใด เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้าม

/รับจดทะเบียน

รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 180135095 ต่อไป

ผู้คัดค้านรายที่ 2 ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า BQ GIRL รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา คือ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) หรือไม่

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า BQ GIRL กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า bq ทะเบียนเลขที่ 201121005 (คำขอเลขที่ 190101445) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า BQ GIRL เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้วจะมีรูปประดิษฐ์คล้ายขนตาประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า BQ GIRL ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า บีคิว เกิร์ล เช่นเดียวกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 และในวันที่มีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ซึ่งแม้เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนจะคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาเอกสารและหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) นำส่ง เช่น สำเนาแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง แบบ จ.ค. ชื่อการค้า บีคิว เกิร์ล BQ GIRL ที่ยื่นกับสำนักงาน

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการอาหารและยา เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาใบแจ้งหนี้ (INVOICE) ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) สั่งซื้อสินค้า BQ GIRL MASCARA , สินค้า BQ GIRL DENSE WATERPROOF MASCARA, สินค้า BQ GIRL MAGIC WAND LONGLASH MASCARA จากผู้ขายในประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2563 สำเนาใบระวางสินค้า (BILL OF LADING) และใบเสร็จรับเงินค่าภาษีจากกรมศุลกากร เมื่อปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาใบอินวอยส์ เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2563 สำเนาใบระวางสินค้าและใบเสร็จรับเงินค่าภาษีจากกรมศุลกากร เมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียง 3 ปี เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ การโฆษณาเผยแพร่ไม่มากนัก จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต จนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการนำเข้าสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า Bq. GIRL (คำขอเลขที่ 180137744) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางทะเบียนว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) มิได้อุทธรณ์และมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วแต่กรณี และนายทะเบียนได้จำหน่ายคำขอดังกล่าวออกจากสารบบแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ตามมาตรา 19(7) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 1 หรือไม่นั้น เมื่อผู้คัดค้านรายที่ 1 เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนโดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นที่จำต้องพิจารณา

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 10/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า FITTE

(คำขอเลขที่ 998861)

บริษัท โซตัส จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า FITTE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ชา กาแฟ โกโก้ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 998861

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3611 หน้าที่ 147 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ต่อมา บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 13 กันยายน 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็น เครื่องหมายการค้า FITTE ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า FITNE และ FITNE ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะเป็นคำอักษรโรมันมีสองพยางค์ประกอบด้วยอักษร 5 ตัวและมีพยางค์แรกเป็นคำว่า FIT เช่นเดียวกันก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีคำในพยางค์ที่สองแตกต่างกัน คือ คำว่า TE ในเครื่องหมายของ

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนและคำว่า NE ในเครื่องหมายของผู้คัดค้าน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟิตเต้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า ฟิตเน่ 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 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ประกอบกับตามพจนานุกรม WEBSTER'S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY และตามพจนานุกรมอังกฤษ – ไทย โดย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ซึ่งสำนักเครื่องหมายการค้าใช้เป็นคู่มือในการอ่านและแปลเครื่องหมายที่ประกอบด้วยอักษรโรมันนั้น ปรากฏว่า คำว่า FITTE เป็นคำที่ไม่มีความหมายทำให้ไม่เป็นคำหยาบคายตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 998861 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า 

รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

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

/ประเด็นที่ 2

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

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า FITTE ถือเป็นคำที่มีความหมายหยาบคาย อันเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า FITTE กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า FITNE ตราฟิตเน่ ทะเบียนเลขที่ ค214961 (คำขอเลขที่ 530588) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า FITTE เป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันห้าตัวอักษรเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แตกต่างกันเพียงอักษรในที่สี่ระหว่าง T กับ N เท่านั้น อีกทั้งผู้ขอจดทะเบียนยังมีประดิษฐ์ให้มีเครื่องหมายจุดไว้ด้านบนอักษรโรมัน E เป็นตำแหน่งสุดท้ายและเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (È) แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปประดิษฐ์และกรอบรูปพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะมีอักษรโรมันคำว่า TRA และอักษรภาษาไทยคำว่า ตราฟิตเน่ ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟิตเต ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ฟิตเน่ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาตารางแสดงรายชื่อผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย สำเนาตารางใบกำกับภาษีแสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายฟิตเน่ ในประเทศไทย เมื่อปี 2549-2559 สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่าย

/ในการ

ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมาย ฟิตเน่, FITNE ผ่านทางสื่อนิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ เมื่อปี 2551-2559 สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] กรรมการผู้จัดการบริษัทผู้คัดค้าน สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านในประเทศไทย สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านในประเทศไทย สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย  ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 5, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในราชอาณาจักรบาห์เรน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ใน OHIM จำพวกที่ 5, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในรัฐคูเวต จำพวกที่ 5, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในมองโกเลีย จำพวกที่ 5, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 5, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ใน OAPI จำพวกที่ 5, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมาย  ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 1, 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 1, 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 1, 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสิงคโปร์ จำพวกที่ 5, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2544 เครื่องหมาย HOTTA ในมาเลเซีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในมองโกเลีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ใน OAPI จำพวกที่ 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2556 เครื่องหมาย MZEL ในมองโกเลีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2556 สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่ส่งเสริมการโฆษณาสินค้าภายใต้คำว่า ฟิตเน่ คำว่า  คำว่า  คำว่า  ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2545-2559 สำเนาเอกสารและภาพถ่ายแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  , ตรา ฟิตเน่ ,  คำว่า  ทางแผ่นพับ ฉลาก สติ๊กเกอร์ และสื่อโฆษณาต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2541- 2547, 2549-2552, 2554-2559 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมาย  และ  ที่ปรากฏบนรถยนต์ สำเนาภาพถ่ายชั้นวางจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  และ  ตามสถานที่ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ.2545, 2550-2552, 2555 สำเนาภาพถ่ายบริษัทผู้คัดค้านจัดกิจกรรมร่วมกับนางงามจากมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส เมื่อปี พ.ศ. 2543-2544 ปรากฏเครื่องหมาย  สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  , ตรา ฟิตเน่ และ  สำเนาใบเสนอราคาแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าคำว่า Fitne เมื่อปี พ.ศ. 2547-2550 สำเนาคู่มือการเปลี่ยนโลโก้โดยเอเจนซี่และคู่มือการใช้โลโก้ สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่ทางบริษัทแจกทองให้กับร้านค้า สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ผ่านสื่อโทรทัศน์ เมื่อปี พ.ศ. 2555-2556 สำเนาเอกสารแสดงการค้นหาความหมายคำว่า fitte คำว่า cunt คำว่า pussy คำว่า twat คำว่า fuck สำเนาเอกสารแสดงการเปรียบเทียบกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องหมายการค้า

/ของ

ของผู้คัดค้านกับเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาเอกสารทำลายสินค้า FITTE ในประเทศเยอรมันเมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย  ของผู้ขอจดทะเบียนใน EUIPO กับสินค้าจำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2559 สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ http://datawarehouse.dbd.go.th แสดงข้อมูลบริษัท โซตัส จำกัด และข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเขียวใบหม่อน ซีดีแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ จำนวน 4 แผ่น เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า  ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 และมีการใช้การโฆษณากับสินค้าเครื่องดื่มสำเร็จรูป ชา กาแฟ โกโก้ และสมุนไพรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี ก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2558 เมื่อผู้ขอจดทะเบียนซึ่งอยู่ในวงการเกี่ยวกับเครื่องดื่มชา กาแฟ โกโก้ และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า FITNE มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค292256 (คำขอเลขที่ 696000) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ 191104015 (คำขอเลขที่ 170130131) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

/ประเด็นที่ 2

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ในประเด็นที่ 1 ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ เอกสารแสดงการโฆษณาช่วงปี พ.ศ. 2541-2547, 2547-2552, 2554-2559 สำเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเมื่อปี พ.ศ. 2545-2559 เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2549-2559 และเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2551-2559 เท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า FITNE คำว่า FITNE คำว่า FITNE จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยว่ามีแค่ไหนเพียงใด จึงยังไม่พอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ซึ่งแม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 ก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า FITTE ถือเป็นคำที่มีความหมายหยาบคาย อันเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า FITTE รายนี้ ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวในคำอุทธรณ์สรุปได้ว่า *"เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า FITTE เป็นคำแสลงที่มีความหมายในภาษานอร์เวย์ และสามารถค้นหาความหมายของคำดังกล่าวโดยการค้นหาผ่านเครื่องมือช่วยค้นหาทางอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์กูเกิ้ล ซึ่งปรากฏความหมายของคำว่า FITTE ว่าหมายถึงอวัยวะเพศหญิง จึงเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนและเป็นการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมมาตรา 6(2) ประกอบมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559"* นั้น ซึ่งการกล่าวอ้างดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งเอกสารทางเว็บไซต์ https://www.urbandictionary.com/ เว็บไซต์ https://no.thefreedictionary.com/ เว็บไซต์ https://en.bab.la/dictionary/norwegian-english/ และเว็บไซต์ https://en.wiktionary.org/wiki/ หรือค้นคำแปลผ่านทางแอพพลิเคชั่นกูเกิ้ล ทรานสเลท (google translate) เท่านั้น แม้ตามเอกสารที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงไว้จะปรากฏคำว่า FITTE เป็นคำในภาษานอร์เวย์ที่อาจมีความหมายได้ว่า อวัยวะเพศหญิง (female genitatia) ก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงคำสแลง (slang) ที่ใช้กัน แต่คำว่า FITTE ในภาษานอร์เวย์ เมื่อทำการสืบค้นจากเว็บไซต์อื่นๆ นอกจากที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างไว้ เช่น https://www.lexilogos.com/english/norwegian_dictionary.htm ซึ่งเป็นพจนานุกรมออนไลน์ (Norwegian Dictionary online Translation Lexilogos) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคำดังกล่าวยังมีความหมายได้อีกหลายความหมายนอกจากตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างไว้ เช่น หมายถึง fanny (ก้น) muffin (ขนมมัฟฟิน) จึงยังไม่ถือเป็นคำไม่สุภาพหรือหยาบคาย ดังนั้น การที่ผู้ขอจดทะเบียนนำคำว่า FITTE มาใช้เป็นภาคส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าย่อมทำให้สาธารณชนทั่วไปสามารถแยกแยะความแตกต่างในความเป็นเจ้าของได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 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 26/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 11/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า PAYA พญา (คำขอเลขที่ 170141574)

บริษัท สไมล์ ภัณฑ์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า PAYA พญา เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เบียร์ น้ำแร่ น้ำอัดลม เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำเชื่อม ไวน์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170141574

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

ต่อมา ซูเปอร์ แบรนด์ คอมพานี พีทีอี แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า PAYA พญา ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า พญา และ PHRAYA ของผู้คัดค้านที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ ค298179 ทะเบียนเลขที่ ค392934 แม้จะมีรูปลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกัน

/ก็ตาม

ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีสาระสำคัญเรียกขานได้ว่า พญา เช่นเดียวกัน ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน โดยรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็น เบียร์ ไวน์ ในจำพวก 32 และรายการสินค้าของผู้คัดค้านเป็น สุรากลั่น ในจำพวก 33 นับว่าเป็นรายการสินค้าที่มีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้โดยขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170141574 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า PAYA พญา กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า พญา ทะเบียนเลขที่ ค298179 (คำขอเลขที่ 707241) และรูปและคำว่า Deep Matured Gold Rum PHRAYA® ทะเบียนเลขที่ ค392934 (คำขอเลขที่ 877303) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า พญา ทะเบียนเลขที่ ค298179 (คำขอเลขที่ 707241) จำนวน 1 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีอักษรโรมันคำว่า PAYA สามารถอ่านได้ว่า พญา และภาคส่วนอักษรไทยคำว่า พญา ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค298179 แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีกรอบรูปวงรีประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค298179 จะมีรูปประดิษฐ์และอักษรโรมันคำว่า Bhaya ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า พญา ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า พญา เช่นเดียวกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ น้ำแร่ น้ำอัดลม เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำเชื่อม ฯลฯ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค298179 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 33 รายการสินค้า

/สุรากลั่น

สุรากลั่นชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันก็ตาม แต่รายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีสินค้าเบียร์ ไวน์ ซึ่งมีแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับสินค้าของผู้คัดค้าน อีกทั้ง สินค้าของผู้คัดค้านสามารถผลิตมาจากน้ำผลไม้ ซึ่งเป็นรายการสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้เช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 29/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้เสีย

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 12/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า 

(คำขอเลขที่ 170144598)

- -

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า 

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 31 รายการสินค้า ผลไม้สด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170144598

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ต่อมา กรูเพอร์เมอร์ ฟองซิเออ อากีโกล เด วีโนแบร์ เดอ ลา บารอน ฟิลิปปินเนอร์ เดอ โรธส์ไชลด์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย  แม้จะมีคำว่า ROTHSCHILD เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า ROTHSCHILD ROYAL วางอยู่ใต้ภาพประดิษฐ์สิงห์สองตัว และเรียกขานได้ว่า โรธส์ไชลด์ รอยัล หรือ สิงห์คู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเป็นคำว่า MOUTON ROTHSCHILD วางอยู่ภายในภาพประดิษฐ์แพะสองตัว และเรียกขานได้ว่า เมาทัน โรธส์ไชลด์ หรือ แพะคู่ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170144598 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค398238 (คำขอเลขที่ 879082) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนรูปสัตว์คู่และภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า ROTHSCHILD เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่ภาคส่วนรูปสัตว์คู่ของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปสิงโตคู่เกาะรูปโล่วงกลมมีรูปรวงข้าวล้อมรอบซึ่งมีคำว่า ROYAL อยู่ด้านใน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นรูปแพะคู่เกาะรูปโล่สี่เหลี่ยมภายในมีรูปประดิษฐ์และคำว่า MOUTON ROTHSCHILD ที่มีขนาดเล็กประกอบอยู่ด้วย แม้เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจะมีคำว่า ROTHSCHILD เช่นเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า ROYAL ประกอบอยู่ ส่วนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีคำว่า MOUTON ประกอบอยู่และคำว่า ROTHSCHILD ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคส่วนอื่นๆ ของเครื่องหมาย ดังนั้น คำว่า ROTHSCHILD จึงยังไม่เพียงพอเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สิงโตคู่เกาะรูปโล่ ร็อทเชล รอยัล ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า แพะคู่เกาะรูปโล่ มูทัน โรธส์ไชลด์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ 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 แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น

สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายคำว่า CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD ทะเบียนเลขที่ ค128281 (คำขอเลขที่ 435768) คำว่า LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD ทะเบียนเลขที่ ค144083 (คำเลขที่ 400262) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค423094 (คำขอเลขที่ 879081) ทะเบียนเลขที่ ค398238 (คำขอเลขที่ 879082) ทะเบียนเลขที่ 161108484 (คำขอเลขที่ 879084) ทะเบียนเลขที่ บ67619 (คำขอเลขที่ 879085) ทะเบียนเลขที่ 211110486 (คำขอเลขที่ 180117515) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของ Rothschild family สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.rothschild.com แสดงประวัติความเป็นมาของ Rothschild สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.investopedia.com แสดงบทความที่กล่าวถึงครอบครัว Rothschild สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก จำพวกที่ 32, 33 เมื่อปี พ.ศ. 2516 เครื่องหมายคำว่า CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD ใน EUIPO จำพวกที่ 33, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 1 – 42 เมื่อปี พ.ศ. 2532 เครื่องหมายคำว่า  ใน EUIPO จำพวกที่ 33, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า  ในไอซ์แลนด์ จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2557 ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 33, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 32, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในออสเตรเลีย จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ใน EUIPO จำพวกที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ใน WIPO จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาภาพถ่ายบทความ THE RISE OF THE HOUSE OF ROTHSCHILD เกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจและการใช้คำว่า ROTHSCHILD สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.todayifoundout.com แสดงบทความ THE RICHEST FAMILY IN THE WORLD เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนานิตยสาร THERICHEST ที่กล่าวถึง Rothschild family เมื่อปี พ.ศ. 2557 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าไวน์ภายใต้เครื่องหมาย  และคำว่า Rothschild ของผู้คัดค้านในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 - 2562 สำเนาเอกสารแสดงบทความเกี่ยวกับการฉลากของสินค้า Mounton-Rothschild เมื่อปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2556 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ในประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2546 สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ในประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2550 - 2551

/และ

และ พ.ศ. 2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.scmp.com เว็บไซต์ http://www.decanter.com เว็บไซต์ http://www.wine-world.com แสดงบทความที่กล่าวถึงไวน์ภายใต้เครื่องหมาย ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 สำเนาเอกสารบทความที่มีกล่าวถึงไวน์ภายใต้เครื่องหมาย ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2553, 2556 สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าไวน์ภายใต้เครื่องหมาย ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจัดอันดับไวน์ที่มีราคาแพง 15 อันดับของโลก ของ GASTROGASM เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของ ROTHSCHILD การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ เอกสารแสดงการโฆษณาในต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550 – 2551 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 – 2558 และ พ.ศ. 2561 และเอกสารแสดงการโฆษณาในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 – 2562 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 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น 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 29/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 13/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า 

(คำขอเลขที่ 170144599)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า



เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 31 รายการสินค้า ผลไม้สด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170144599

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ต่อมา กรูเพอร์เมอร์ ฟองซิเออ อากีโกล เด วีโนแบร์ เดอ ลา บารอน ฟิลิปปินเนอร์ เดอ โรธส์ไชลด์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย  แม้จะมีคำว่า ROTHSCHILD เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า ROTHSCHILD SIAM วางอยู่ใต้ภาพประดิษฐ์สิงห์สองตัว และเรียกขานได้ว่า โรธส์ไชลด์ สยาม หรือ สิงห์คู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเป็นคำว่า MOUTON ROTHSCHILD วางอยู่ภายในภาพประดิษฐ์แพะสองตัว และเรียกขานได้ว่า เมาทัน โรธส์ไชลด์ หรือ แพะคู่ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170144599 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/ประเด็นที่ 2

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 รูปและคำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค398238 (คำขอเลขที่ 879082) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนรูปสัตว์คู่และภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า ROTHSCHILD เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่ภาคส่วนรูปสัตว์คู่ของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปสิงโตคู่เกาะรูปโล่วงกลมมีรูปรวงข้าวล้อมรอบซึ่งมีคำว่า SIAM อยู่ด้านใน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นรูปแพะคู่เกาะรูปโล่สี่เหลี่ยมภายในมีรูปประดิษฐ์และคำว่า MOUTON ROTHSCHILD ที่มีขนาดเล็กประกอบอยู่ด้วย แม้เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจะมีคำว่า ROTHSCHILD เช่นเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า SIAM ประกอบอยู่ ส่วนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีคำว่า MOUTON ประกอบอยู่และคำว่า ROTHSCHILD ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคส่วนอื่นๆ ของเครื่องหมาย ดังนั้น คำว่า ROTHSCHILD จึงยังไม่เพียงพอเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สิงโตคู่เกาะรูปโล่ ร็อทเชล สยาม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า แพะคู่เกาะรูปโล่ มูทัน โรธส์ไชลด์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ 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

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายคำว่า CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD ทะเบียนเลขที่ ค128281 (คำขอเลขที่ 435768) คำว่า LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD ทะเบียนเลขที่ ค144083 (คำเลขที่ 400262) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค423094 (คำขอเลขที่ 879081) ทะเบียนเลขที่ ค398238 (คำขอเลขที่ 879082) ทะเบียนเลขที่ 161108484 (คำขอเลขที่ 879084) ทะเบียนเลขที่ บ67619 (คำขอเลขที่ 879085) ทะเบียนเลขที่ 211110486 (คำขอเลขที่ 180117515) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของ Rothschild family สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.rothschild.com แสดงประวัติความเป็นมาของ Rothschild สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.investopedia.com แสดงบทความที่กล่าวถึงครอบครัว Rothschild สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก จำพวกที่ 32, 33 เมื่อปี พ.ศ. 2516 เครื่องหมายคำว่า CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD ใน EUIPO จำพวกที่ 33, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 1 – 42 เมื่อปี พ.ศ. 2532 เครื่องหมายคำว่า  ใน EUIPO จำพวกที่ 33, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า  ในไอซ์แลนด์ จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2557 ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 33, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 32, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในออสเตรเลีย จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ใน EUIPO จำพวกที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ใน WIPO จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14, 32, 33, 35, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาภาพถ่ายบทความ THE RISE OF THE HOUSE OF ROTHSCHILD เกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจและการใช้คำว่า ROTHSCHILD สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.todayifoundout.com แสดงบทความ THE RICHEST FAMILY IN THE WORLD เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนานิตยสาร THERICHEST ที่กล่าวถึง Rothschild family เมื่อปี พ.ศ. 2557 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าไวน์ภายใต้เครื่องหมาย  และคำว่า Rothschild ของผู้คัดค้านในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 - 2562 สำเนาเอกสารแสดงบทความเกี่ยวกับการฉลากของสินค้า Mounton-Rothschild เมื่อปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2556 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ในประเทศจีน เมื่อปี

/พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2546 สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ในประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2550 - 2551 และ พ.ศ. 2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.scmp.com เว็บไซต์ http://www.decanter.com เว็บไซต์ http://www.wine-world.com แสดงบทความที่กล่าวถึงไวน์ภายใต้เครื่องหมาย  ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 สำเนาเอกสารบทความที่มีกล่าวถึงไวน์ภายใต้เครื่องหมาย  ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2553, 2556 สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าไวน์ภายใต้เครื่องหมาย  ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจัดอันดับไวน์ที่มีราคาแพง 15 อันดับของโลก ของ GASTROGASM เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของ ROTHSCHILD การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ เอกสารแสดงการโฆษณาในต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550 – 2551 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 – 2558 และ พ.ศ. 2561 และเอกสารแสดงการโฆษณาในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 – 2562 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 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น 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 29/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 14/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **LUX LAVENDER LUSH**

(คำขอเลขที่ 170144262)

ยูนิลีเวอร์ ไอพี โฮลดิ้งส์ บี.วี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **LUX LAVENDER LUSH** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ที่ไม่มีโอสถผสม น้ำหอม น้ำหอมโอเดอทอยเลท น้ำหอมโอเดอพาร์ฟูม น้ำหอมออดิโคโลญ สารที่เตรียมขึ้นเพื่อดับกลิ่นกาย สารลดการขับเหงื่อ ครีมดูแลเส้นผม น้ำมันดูแลเส้นผม ครีมอาบน้ำ เจลอาบน้ำ โลชั่นอาบน้ำ ครีมทาดูแลผิว น้ำมันทาดูแลผิว เจลทาดูแลผิว ครีมโกนหนวด โฟมโกนหนวด เจลโกนหนวด ครีมกันแดด เจลกันแดด โลชั่นกันแดด มาสคาร่า อายแชโดว์ ดินสอเขียนคิ้ว ลิปสติก สีทาแก้ม อายไลน์เนอร์ ครีมรองพื้น แป้งทาหน้า ชุดเครื่องสำอางใช้แต่งหน้า น้ำมันล้างเครื่องสำอาง เจลล้างเครื่องสำอาง ลิปกลอส ลิปบาล์ม สำลีแผ่นใช้เสริมสวย กระดาษชนิดเปียกสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง กระดาษทิชชู่ชุบโลชั่นที่เป็นเครื่องสำอาง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170144262

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 85 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ต่อมา คอสเมติก วอริเออร์ส ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมันคำว่า LUSH ซึ่งเป็นคำเดียวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ LUSH ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสามคำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค 393225 บ 69066 บ 69440 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยคำอักษรโรมัน จำนวน 3 คำ คือ คำว่า LUX คำว่า LAVENDER และคำว่า LUSH ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเพียงคำอักษรโรมัน จำนวน 1 คำ คือ คำว่า LUSH ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอักษรโรมันคำว่า LAVENDER กับคำว่า LUSH ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เมื่อภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำอักษรโรมันว่า LUX และอาจเรียกขานได้ว่า ลักซ์ หรือ ลักซ์ ลาเวนเดอร์ ลัช ส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นคำอักษรโรมันว่า LUSH และเรียกขานได้ว่า ลัช เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้รายการสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170144262 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

/ในการ

ในการประชุมครั้งที่ 70/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **LUX LAVENDER LUSH** กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **LUSH** ทะเบียนเลขที่ ค393225 (คำขอเลขที่ 913472) ทะเบียนเลขที่ บ69066 (คำขอเลขที่ 913473) ทะเบียนเลขที่ บ69440 (คำขอเลขที่ 913474) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า LUSH เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า LUX LAVENDER ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ลักซ์ ลาเวนเดอร์ ลัช ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค393225 ทะเบียนเลขที่ บ69066 และทะเบียนเลขที่ บ69440 เรียกขานได้ว่า ลัช นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://uk.lush.com/products/massage-bars แสดงการใช้เครื่องหมาย LUSH ของผู้คัดค้าน สำเนาบันทึกถ้อยคำของ [redacted] ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทผู้คัดค้าน ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้และการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย LUSH ของผู้คัดค้าน สำเนาภาพถ่ายสินค้าของผู้คัดค้าน ที่มีการใช้คำว่า LUSH ร่วมกับคำอื่น สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2564 สำเนาภาพถ่ายร้านค้าและป๊อปอัพสโตร์ของผู้คัดค้านภายใต้เครื่องหมาย LUSH และ **LUSH** FRESH HANDMADE COSMETICS ในประเทศไทยตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ชลบุรี, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก, ศูนย์การค้าไอคอนสยาม, สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพมหานคร, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต, เมกาบางนา เป็นต้น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.onesiam.com เว็บไซต์ https://www.youtube.com เว็บไซต์ https://www.blockdit.com เว็บไซต์ https://twitter.com เว็บไซต์ https://pantip.com เว็บไซต์ https://www.jebun.com เว็บไซต์ https://www.siamcenter.co.th เว็บไซต์ https://pantipsuda.wordpress.com เว็บไซต์ https://www.nanareview.com /เว็บไซต์

เว็บไซต์ https://girlsfriendclub.com เว็บไซต์ https://lunaralive.maggang.com เว็บไซต์ https://coconuts.co เว็บไซต์ https://www.promotiontoyou.com เว็บไซต์ https://www.matichon.co.th เว็บไซต์ https://www.thairath.co.th เว็บไซต์ https://www.bangkokpost.com เว็บไซต์ https://jeab.com เว็บไซต์ https://www.khosodenglish.com เว็บไซต์ https://www.soimilk.com เว็บไซต์ https://thestandard.co เว็บไซต์ https://www.sentangsedtee.com เว็บไซต์ https://sistacafe.com เว็บไซต์ https://takemeaway.life/art-event/chamaliin-craft/ เว็บไซต์ https://www.phuketprice.com เว็บไซต์ https://events.phuketindex.com เว็บไซต์ https://phukethotnews.net เว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ https://www.shobjai.com เว็บไซต์ https://intrend.trueid.net เว็บไซต์ https://tastythailand.com และสำเนาภาพถ่ายสินค้าที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย LUSH ของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ. 2555, 2559 – 2563 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย LUSH ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2544 จำพวกที่ 44, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 4, 5, 16, 18, 24, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 35 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2546 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในแคนาดา จำพวกที่ 3, 5 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ใน OHIM จำพวกที่ 18, 25, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ใน สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2548 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2542 จำพวกที่ 3, 5 เมื่อปี พ.ศ. 2542 เครื่องหมายคำว่า LUSH BOMBSHELL ใน EUIPO จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายคำว่า LUSH ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า LUSH ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า LUSH ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายคำว่า LUSH CLOTHING ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า LUSH TIMES ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า 嵐舒 岚舒 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 3, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า لَشّ ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 3, 35, 42 เมื่อปี

/พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 3, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า لـــشن ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า الإشراطات ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า LUSH FRESH HANDMADE COSMETICS และ LUSH FRESH HANDMADE COSMETICS *ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์* จำพวกที่ 3, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาตารางแสดงรางวัลและเกียรติคุณที่ผู้คัดค้านได้รับจากประเทศต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549 – 2564 สำเนาคำพิพากษาในประเทศต่างๆ เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การใช้ การโฆษณาและรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **LUX LAVENDER LUSH** รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า LAVENDER LUSH เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า LAVENDER หมายถึง perfume scanted with lavender แปลว่า น้ำหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ และตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า LAVENDER แปลว่า (Bot.) ไม้พุ่มลาเวนเดอร์ (ท.ศ.) ในสกุล Lavandula, (colour) สีม่วงอมฟ้าอ่อน คำว่า LUSH แปลว่า หรูหรา และตามพจนานุกรม English English Thai Dictionary (Concise Edition) พจนานุกรมอังกฤษ - อังกฤษ - ไทย โดย ศ.ดร.เที่ยง บูรณธรรม คำว่า LUSH แปลว่า เขียวขจี อุดมสมบูรณ์ เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้รวมกันในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่า อุดมไปด้วยลาเวนเดอร์ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ที่ไม่มีโอสถผสม น้ำหอม น้ำหอมโอเดอทอยเลท น้ำหอมโอเดอพาร์ฟูม น้ำหอมออดิโคโลญ ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีส่วนผสมที่เต็มไปด้วยหรืออุดมไปด้วยลาเวนเดอร์ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า LAVENDER LUSH เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน

/ดังนั้น

ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) และมาตรา 8(13) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์ เมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นคำชี้แจงและหลักฐานแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **LUX LAVENDER LUSH** กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **LUSH** ทะเบียนเลขที่ ค393225 (คำขอเลขที่ 913472) ทะเบียนเลขที่ บ69066 (คำขอเลขที่ 913473) ทะเบียนเลขที่ บ69440 (คำขอเลขที่ 913474) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า LUSH เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า LUX LAVENDER ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ลักซ์ ลาเวนเดอร์ ลัช ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค393225 ทะเบียนเลขที่ บ69066 และทะเบียนเลขที่ บ69440 เรียกขานได้ว่า ลัช นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://uk.lush.com/products/massage-bars แสดงการใช้เครื่องหมาย LUSH ของผู้คัดค้าน สำเนาบันทึกถ้อยคำของ [redacted] ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทผู้คัดค้าน ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาการใช้และการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย LUSH ของผู้คัดค้าน สำเนาภาพถ่ายสินค้าของผู้คัดค้าน ที่มีการใช้คำว่า LUSH ร่วมกับคำอื่น สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2564 สำเนาภาพถ่ายร้านค้าและป๊อปอัพสโตร์ของผู้คัดค้านภายใต้เครื่องหมาย LUSH และ **LUSH** FRESH HANDMADE COSMETICS ในประเทศไทยตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ชลบุรี, ศูนย์การค้า

/เทอร์มินอล 21

เทอร์มินอล 21 อโศก, ศูนย์การค้าไอคอนสยาม, สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพมหานคร, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต, เมกาบางนา เป็นต้น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.onesiam.com เว็บไซต์ https://www.youtube.com เว็บไซต์ https://www.blockdit.com เว็บไซต์ https://twitter.com เว็บไซต์ https://pantip.com เว็บไซต์ https://www.jebun.com เว็บไซต์ https://www.siamcenter.co.th เว็บไซต์ https://pantipsuda.wordpress.com เว็บไซต์ https://www.nanareview.com เว็บไซต์ https://girlsfriendclub.com เว็บไซต์ https://lunaralive.maggang.com เว็บไซต์ https://coconuts.co เว็บไซต์ https://www.promotiontoyou.com เว็บไซต์ https://www.matichon.co.th เว็บไซต์ https://www.thairath.co.th เว็บไซต์ https://www.bangkokpost.com เว็บไซต์ https://jeab.com เว็บไซต์ https://www.khosodenglish.com เว็บไซต์ https://www.soimilk.com เว็บไซต์ https://thestandard.co เว็บไซต์ https://www.sentangsedtee.com เว็บไซต์ https://sistacafe.com เว็บไซต์ https://takemeaway.life/art-event/chamaliin-craft/ เว็บไซต์ https://www.phuketprice.com เว็บไซต์ https://events.phuketindex.com เว็บไซต์ https://phukethotnews.net เว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ https://www.shobjai.com เว็บไซต์ https://intrend.trueid.net เว็บไซต์ https://tastythailand.com และสำเนาภาพถ่ายสินค้าที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย LUSH ของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ. 2555, 2559 – 2563 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย LUSH ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2544 จำพวกที่ 44, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 4, 5, 16, 18, 24, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 35 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2546 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในแคนาดา จำพวกที่ 3, 5 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ใน OHIM จำพวกที่ 18, 25, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2548 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2542 จำพวกที่ 3, 5 เมื่อปี พ.ศ. 2542 เครื่องหมายคำว่า LUSH BOMBSHELL ใน EUIPO จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายคำว่า  ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า  ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 3, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า  ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี

/พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายคำว่า LUSH CLOTHING ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า LUSH TIMES ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า 嵐舒 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 3, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า لَشّ ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 3, 35, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 3, 35, 44 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า لـــشّ ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า لوشن لاشتراكات ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า LUSH FRESH HANDMADE COSMETICS และ LUSH FRESH HANDMADE COSMETICS ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ จำพวกที่ 3, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาตารางแสดงรางวัลและเกียรติคุณที่ผู้คัดค้านได้รับจากประเทศต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549 – 2564 สำเนาคำพิพากษาในประเทศต่างๆ เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การใช้ การโฆษณาและรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **LUX LAVENDER LUSH** รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า LAVENDER LUSH เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า LAVENDER หมายถึง perfume scanted with lavender แปลว่า น้ำหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ และตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า LAVENDER แปลว่า (Bot.) ไม้พุ่มลาเวนเดอร์ (ท.ศ.) ในสกุล Lavandula, (colour) สีม่วงอมฟ้าอ่อน คำว่า LUSH แปลว่า หรูหรา และตามพจนานุกรม English English Thai Dictionary (Concise Edition) พจนานุกรมอังกฤษ - อังกฤษ - ไทย โดย ศ.ดร.เที่ยง บูรณธรรม คำว่า LUSH แปลว่า เขียวขจี อุดมสมบูรณ์ เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้รวมกันในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่า อุดมไปด้วยลาเวนเดอร์ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ที่ไม่มีโอสถผสม น้ำหอม น้ำหอมโอเดอทอยเลท น้ำหอมโอเดอพาร์ฟูม น้ำหอมออดิโคโลญ ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีส่วนผสมที่เต็มไปด้วยหรืออุดมไปด้วยลาเวนเดอร์ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า LAVENDER LUSH เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) และมาตรา 8(13) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 32/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 15/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า  (คำขอเลขที่ 813440)

กว่างตง วินส์ ทูลส์ โค., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า  เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า เครื่องตัดหญ้า ใบเลื่อย (ส่วนของเครื่องจักร) แม่แรงไฟฟ้า ค้อนไฟฟ้า ใบมีด (ส่วนของเครื่องจักร) สว่านมือไฟฟ้า ปืนพ่นสี วาล์วควบคุมความดัน (ส่วนของเครื่องจักร) เครื่องจักรเชื่อมโลหะไฟฟ้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 813440

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3362 หน้า 84 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญเป็นรูปสิงโตประดิษฐ์และอักษรโรมันคำว่า WYNN'S เหมือนกันและเรียกขานได้เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้าน คำขอเลขที่ 838998 ส่วนเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้าน คำขอเลขที่ 838983 แม้จะเรียกขานได้แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีภาคส่วนสาระสำคัญเป็นรูปสิงโตประดิษฐ์เช่นเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้านก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานทางทะเบียนปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า   และ  ที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายรายนี้ในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 1 – 6 , 8 – 12 , 16 , 20 และ 21 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอรายนี้ประมาณ 8 ปีประกอบกับหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งเป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเท่านั้น เช่น ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประเทศสาธารณรัฐไต้หวันและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำเนาภาพถ่ายรางวัลต่างๆ ที่ได้รับจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น รางวัล Enterprise of observing contract and valuing credit เมื่อปี พ.ศ. 2551 รางวัล Enterprise of observing contract and valuing credit ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555 รางวัล National quality and reputation assurance product รางวัล The most influential enterprise in China สำเนาใบประกาศเกียรติคุณรางวัล Guangdong famous trademark certificate หรือสำเนาใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็นต้น โดยไม่ปรากฏหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนอย่างอื่นที่อาจแสดงได้ว่ามีการใช้ จำหน่าย โฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าโดยใช้เครื่องหมายของตนในประเทศไทยมาก่อนผู้คัดค้านหรือได้มีการใช้เครื่องหมายของตนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญเป็นรูปสิงโตประดิษฐ์และอักษรโรมันคำว่า WYNN'S เหมือนกันและเรียกขานได้เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้าน คำขอเลขที่ 839000 คำขอเลขที่ 838997 คำขอเลขที่ 839002 คำขอเลขที่ 838999 ส่วนเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้าน คำขอเลขที่ 838985 คำขอเลขที่ 838987 คำขอเลขที่ 838982 คำขอเลขที่ 838984 แม้จะเรียกขานได้แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีภาคส่วนสาระสำคัญเป็นรูปสิงโตประดิษฐ์เช่นเดียวกัน ฉะนั้น แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้านประกอบกับได้นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานทางทะเบียนปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า   และ  ที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายรายนี้ในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 1 – 6 , 8 – 12 , 16 , 20 และ 21 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอรายนี้ประมาณ 8 ปีประกอบกับหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งเป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเท่านั้น เช่น ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประเทศสาธารณรัฐไต้หวันและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำเนาภาพถ่ายรางวัลต่างๆ ที่ได้รับจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น รางวัล Enterprise of observing contract and valuing credit เมื่อปี พ.ศ. 2551 รางวัล Enterprise of observing contract and valuing credit ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555 รางวัล National quality and reputation assurance product รางวัล The most influential enterprise in China สำเนาใบประกาศเกียรติคุณรางวัล Guangdong famous trademark certificate หรือสำเนาใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็นต้น โดยไม่ปรากฏหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนอย่างอื่นที่อาจแสดงได้ว่ามีการใช้ จำหน่าย โฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าโดยใช้เครื่องหมายของตนในประเทศไทยมาก่อนผู้คัดค้านหรือได้มีการใช้เครื่องหมายของตนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 813440 เสีย

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2561 และผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2561

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์อุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า  มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และที่จดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 การที่นายทะเบียนมีคำวินิจฉัยโดยใช้ถ้อยคำ “จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 813440” นั้น เป็นการใช้ถ้อยคำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และที่จดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว และเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค373514 (คำขอเลขที่ 838992) ทะเบียนเลขที่ ค373515 (คำขอเลขที่ 838993) ทะเบียนเลขที่ ค376295 (คำขอเลขที่ 838994) ทะเบียนเลขที่ ค375489 (คำขอเลขที่ 838996) ทะเบียนเลขที่ ค375478 (คำขอเลขที่ 839001) ทะเบียนเลขที่ ค381060 (คำขอเลขที่ 839003) ทะเบียนเลขที่ ค373516 (คำขอเลขที่ 839004) ทะเบียนเลขที่ ค373517 (คำขอเลขที่ 839005) (คำขอเลขที่ 838998) (คำขอเลขที่ 839000) (คำขอเลขที่ 838997) (คำขอเลขที่ 839002) (คำขอเลขที่ 838999) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค373511 (คำขอเลขที่ 838978) ทะเบียนเลขที่ ค373512 (คำขอเลขที่ 838979) ทะเบียนเลขที่ ค309308 (คำขอเลขที่ 714599) ทะเบียนเลขที่ ค361594 (คำขอเลขที่ 838980) ทะเบียนเลขที่ ค375488 (คำขอเลขที่ 838981) ทะเบียนเลขที่ ค308474 (คำขอเลขที่ 714596) ทะเบียนเลขที่ ค308475 (คำขอเลขที่ 714597) ทะเบียนเลขที่ ค376289 (คำขอเลขที่ 838986)

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค375479 (คำขอเลขที่ 838988) ทะเบียนเลขที่ ค305678 (คำขอเลขที่ 714598) ทะเบียนเลขที่ ค373513 (คำขอเลขที่ 838990) (คำขอเลขที่ 838985) (คำขอเลขที่ 838987) (คำขอเลขที่ 838982) (คำขอเลขที่ 838983) (คำขอเลขที่ 838984) รูปและคำว่า M.T.T. ทะเบียนเลขที่ ค203111 (คำขอเลขที่ 530527) รูปและคำว่า M.T.T. ทะเบียนเลขที่ ค200827 (คำขอเลขที่ 531882) และรูปและคำว่า WYNN TOOLS ทะเบียนเลขที่ ค214590 (คำขอเลขที่ 546358) รวม 32 เครื่องหมายแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) มีรูปสิงโตในลักษณะยืนหันหน้าไปทางซ้ายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ ค373511 ทะเบียนเลขที่ ค373512 ทะเบียนเลขที่ ค309308 ทะเบียนเลขที่ ค361594 ทะเบียนเลขที่ ค375488 ทะเบียนเลขที่ ค308474 ทะเบียนเลขที่ ค308475 ทะเบียนเลขที่ ค376289 ทะเบียนเลขที่ ค375479 ทะเบียนเลขที่ ค305678 ทะเบียนเลขที่ ค373513 ทะเบียนเลขที่ ค203111 ทะเบียนเลขที่ ค200827 (คำขอเลขที่ 838985) (คำขอเลขที่ 838987) (คำขอเลขที่ 838982) (คำขอเลขที่ 838983) (คำขอเลขที่ 838984) และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า wynn's ซึ่งเป็นคำหนึ่งพยางค์และเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ ค373514 ทะเบียนเลขที่ ค373515 ทะเบียนเลขที่ ค376295 ทะเบียนเลขที่ ค375489 ทะเบียนเลขที่ ค375478 ทะเบียนเลขที่ ค381060 ทะเบียนเลขที่ ค373516 ทะเบียนเลขที่ ค373517 ทะเบียนเลขที่ ค214590 (คำขอเลขที่ 838998) (คำขอเลขที่ 839000) (คำขอเลขที่ 838997) (คำขอเลขที่ 839002) (คำขอเลขที่ 838999) แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค373511 ทะเบียนเลขที่ ค373512 ทะเบียนเลขที่ ค309308 ทะเบียนเลขที่ ค361594 ทะเบียนเลขที่ ค375488 ทะเบียนเลขที่ ค308474 ทะเบียนเลขที่ ค308475 ทะเบียนเลขที่ ค376289 ทะเบียนเลขที่ ค375479 ทะเบียนเลขที่ ค305678 ทะเบียนเลขที่ ค373513 ทะเบียนเลขที่ ค203111 ทะเบียนเลขที่ ค200827 (คำขอเลขที่ 838985) (คำขอเลขที่ 838987) (คำขอเลขที่ 838982) (คำขอเลขที่ 838983) (คำขอเลขที่ 838984) ยังมีอักษรโรมัน M.T.T ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ ค214590 จะมีคำว่า WYNN TOOLS ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีรูปสิงโตในลักษณะยืนหันหน้าไปทางซ้ายที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจเรียกขานได้ว่า วินส์ หรือรูปสิงโต ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ ค373514 ทะเบียนเลขที่ ค373515 ทะเบียนเลขที่ ค376295 ทะเบียนเลขที่ ค375489 ทะเบียนเลขที่ ค375478 ทะเบียนเลขที่ ค381060 ทะเบียนเลขที่ ค373516 ทะเบียนเลขที่ ค373517

/(คำขอเลขที่ 838998)

(คำขอเลขที่ 838998) (คำขอเลขที่ 839000) (คำขอเลขที่ 838997) (คำขอเลขที่ 839002) (คำขอเลขที่ 838999) อาจเรียกขานได้ว่า แว่นส์ หรือรูปสิงโต ทะเบียนเลขที่ ค373511 ทะเบียนเลขที่ ค373512 ทะเบียนเลขที่ ค309308 ทะเบียนเลขที่ ค361594 ทะเบียนเลขที่ ค375488 ทะเบียนเลขที่ ค308474 ทะเบียนเลขที่ ค308475 ทะเบียนเลขที่ ค376289 ทะเบียนเลขที่ ค375479 ทะเบียนเลขที่ ค305678 ทะเบียนเลขที่ ค373513 ทะเบียนเลขที่ ค203111 ทะเบียนเลขที่ ค200827 (คำขอเลขที่ 838985) (คำขอเลขที่ 838987) (คำขอเลขที่ 838982) (คำขอเลขที่ 838983) (คำขอเลขที่ 838984) อาจเรียกขานได้ว่า เอ็ม ที ที หรือรูปสิงโต และทะเบียนเลขที่ ค214590 อาจเรียกขานได้ว่า วินน์'ส ทูลส์ หรือรูปสิงโต นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า เครื่องตัดหญ้า ใบเลื่อย (ส่วนของเครื่องจักร) แม่แรงไฟฟ้า ค้อนไฟฟ้า ใบมีด (ส่วนของเครื่องจักร) สว่านมือไฟฟ้า ปืนพ่นสี วาล์วควบคุมความดัน (ส่วนของเครื่องจักร) เครื่องจักรเชื่อมโลหะไฟฟ้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค203111 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 รายการสินค้า กรรไกร มีดทำครัว ทะเบียนเลขที่ ค214590 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 รายการสินค้า กุญแจเลื่อน คีม กรรไกรตัดกิ่ง กุญแจปากตาย ซึ่งเมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกต่างจำพวกกัน แต่รายการของทั้งสองฝ่ายเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างหรืองานก่อสร้างในลักษณะอย่างเดียวกัน อีกทั้งมีความเป็นไปได้ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มเดียวกัน และมีสถานที่จำหน่ายสินค้าในร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างหรืองานก่อสร้างเช่นเดียวกัน ดังนั้น รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนเมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ (คำขอเลขที่ 838998) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า สว่านไฟฟ้า และ (คำขอเลขที่ 838983) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า ชุดปืนพ่นสี แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายแม้จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เนื่องจากผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก่อนผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย

และเมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ ค373514 ทะเบียนเลขที่ ค373511 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้า กาวซิลิโคน

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค373515 ทะเบียนเลขที่ ค373512 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 2 รายการสินค้า ทินเนอร์ใช้กับสี ทะเบียนเลขที่ ค376295 ทะเบียนเลขที่ ค309308 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า กระดาษทราย ทะเบียนเลขที่ ค361594 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 4 รายการสินค้า จารบี ทะเบียนเลขที่ ค375489 ทะเบียนเลขที่ ค375488 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยากำจัดปลวก ทะเบียนเลขที่ ค308474 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ลูกบิดกุญแจ ทะเบียนเลขที่ ค308475 (คำขอเลขที่ 839000) ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ตลับเมตร ทะเบียนเลขที่ ค375478 ทะเบียนเลขที่ ค376289 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 10 รายการสินค้า ผ้าปิดจมูกและปาก ทะเบียนเลขที่ ค375479 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า ลูกกลิ้งใช้ทาสี ทะเบียนเลขที่ ค305678 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า แปรงทาสี ทะเบียนเลขที่ ค373517 ทะเบียนเลขที่ ค373513 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า หัวฉีดน้ำใช้รดน้ำต้นไม้ ทะเบียนเลขที่ ค200827 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 รายการสินค้า ไฟฉาย ทะเบียนเลขที่ ค381060 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า โช๊คอัพรถยนต์ ทะเบียนเลขที่ ค373516 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 20 รายการสินค้า บานพับที่ไม่ได้ทำจากโลหะใช้กับเฟอร์นิเจอร์ (คำขอเลขที่ 838985) ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ที่วัดระดับน้ำ (คำขอเลขที่ 838982) ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า บานพับประตูหน้าต่างทำด้วยโลหะ (คำขอเลขที่ 838997) ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า กุแจลูกบิดประตู (คำขอเลขที่ 839002) (คำขอเลขที่ 838987) ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 รายการสินค้า หัวฝักบัวพร้อมสาย (คำขอเลขที่ 838999) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 รายการสินค้า คีมจับลวดเชื่อม และ (คำขอเลขที่ 838984) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 รายการสินค้า ประแจเลื่อน ใบแผ่นตัด แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงทางทะเบียนปรากฏว่าผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญของเครื่องหมายเป็นรูปสิงโตประดิษฐ์ รูปและอักษรโรมัน  ทะเบียนเลขที่ ค203111 (คำขอเลขที่ 530527) และรูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค200827 (คำขอเลขที่ 531882) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2546 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่ง

/ได้แก่

ได้แก่ สำเนาภาพถ่ายรางวัลและมาตรฐานที่บริษัทของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้รับในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ รางวัล Entrprise of observing contract and valuing credit พ.ศ. 2551 - 2555, ISO 9001:2008 ออกเมื่อปี พ.ศ. 2554, National quality and reputation assurance product, the most influential enterprise in China, รางวัลสินค้ายอดนิยม สำเนาภาพถ่ายรางวัล GUANGDONG FAMOUS TRADEMARK CERTIFICATE ปี พ.ศ. 2557 – 2560 (ปรากฏรูป ) ที่บริษัทของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้รับในสาธารณรัฐประชาชนจีน สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า  ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสินค้าจำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2545 เครื่องหมายการค้าคำว่า 威力狮 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสินค้าจำพวกที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2548 จำพวกที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2549 เครื่องหมายการค้า  ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสินค้าจำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายการค้า  ในประเทศกัมพูชา กับสินค้าจำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กับสินค้าจำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2554 จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า กับสินค้าจำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับสินค้าจำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่แสดงข้อมูลของบริษัท วินส์ทูลส์ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมี [redacted] ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) เป็นกรรมการบริษัท สำเนาเอกสารคำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 9/2561 สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) มอบให้ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ในประเทศไทยและให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2547 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  สำเนาใบเสร็จการซื้อขายสินค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) กับลูกค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 นั้น แม้จะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปและอักษรโรมัน  ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 อันเป็นเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและอักษรโรมัน  และรูปและคำว่า  กับสินค้าจำพวกที่ 8 และ 11 ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2546 ก็ตาม แต่หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับการยื่นขอจดทะเบียน

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยเพียงปีเดียวเท่านั้น และสำเนาภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2551 – 2555 และ พ.ศ. 2557 – 2560 ก็เป็นระยะเวลาหลังจากที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ในปี พ.ศ. 2546 ส่วนสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) มอบให้ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศไทยและเป็นตัวแทนจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2547 เห็นว่า เอกสารดังกล่าวลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงฝ่ายเดียว โดยผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้มีหลักฐานอื่นใดมาประกอบเพื่อแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) ได้มีการติดต่อธุรกิจร่วมกัน เอกสารดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างและนำส่งดังกล่าวจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายของตนได้และยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) มีสิทธิดีกว่าผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้าน) อย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 การที่นายทะเบียนมีคำวินิจฉัยโดยใช้ถ้อยคำ “จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 813440” นั้น เป็นการใช้ถ้อยคำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้ถ้อยคำ “จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 813440” ในขั้นตอนการพิจารณาของนายทะเบียนชั้นคัดค้านนั้น ถ้อยคำดังกล่าวมีผลให้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ได้รับการจดทะเบียนในชั้นคัดค้าน การระบุถ้อยคำเช่นนี้ของนายทะเบียนเพื่อให้สิทธิคู่กรณีสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ดังนั้นการใช้ถ้อยคำดังกล่าวของนายทะเบียนจึงถูกต้องแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 32/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 16/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า 

(คำขอเลขที่ 170127683)

บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า 

เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการร้านอาหาร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170127683

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

ต่อมา คณะกรรมการกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับไวน์แห่งแคว้นแชมเปญ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายบริการ 

ของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า THE DOCK และภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า Seafood Bar by Thammachart Seafood Caviar & Champagne โดยผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า Seafood Bar by Thammachart Seafood Caviar & Champagne ไว้แล้ว ภาคส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการจึงเป็นอักษรโรมันคำว่า THE DOCK ซึ่งตามพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย โดย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม แปลว่า ท่าเรือ อู่ต่อเรือ เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับบริการร้านอาหารย่อมไม่เป็นคำบรรยายหรือคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นโดยตรง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (12) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า แม้เครื่องหมายบริการ 

ของผู้ขอจดทะเบียนจะประกอบด้วยภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า THE DOCK และภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า Seafood Bar by Thammachart Seafood Caviar & Champagne โดยผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า Seafood Bar by Thammachart Seafood Caviar & Champagne ไว้แล้ว แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Champagne (แชมเปญ) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2548 ตามคำขอเลขที่ 48200015 ทะเบียนเลขที่ สช 49200009 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 แล้ว ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (12) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/**ประเด็นที่ 3**

<u>ประเด็นที่ 3</u> เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่มีหรือประกอบด้วยคำว่า Champagne ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผู้คัดค้านที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้คัดค้านและการกระทำดังกล่าวยังอาจทำให้ประชาชนหรือผู้บริโภคเข้าใจว่าร้านของผู้ขอจดทะเบียนเป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทเหล้าองุ่นขาวชนิดมีฟองผลิตจากแคว้นแชมเปญของฝรั่งเศส พฤติการณ์เช่นนี้นับว่าเป็นการใช้สิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 170127683 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า 

รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (12) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า



รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า THE DOCK Seafood Bar CAVIAR & CHAMPAGNE และรูปปลาเป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า THE แปลว่า นี้ นั้น หนึ่ง พวก คำว่า DOCK แปลว่า อู่เรือ ท่าเรือ คำว่า Seafood แปลว่า อาหารทะเล คำว่า Bar แปลว่า บาร์ คำว่า CAVIAR แปลว่า คาเวียร์ (ไข่ปลาสเตอร์เจียน)คำว่า CHAMPAGNE แปลว่า เหล้าแชมเปญ และตามพจนานุกรม TWP ENGLISH-THAI STUDENT'S DICTIONARY สัญลักษณ์ & แปลว่า และ เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้ในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่า บาร์อาหารทะเลจากท่าเรือ คาเวียร์และเหล้าแชมเปญ และเมื่อพิจารณาประกอบกับหลักฐานการโฆษณาบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/the-dock.html ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่ง ที่กล่าวถึงบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ว่าเป็นร้านอาหารซีฟู้ดเต็มรูปแบบ พร้อมเสิร์ฟอาหารทะเลสด ๆ เหมือนเพิ่งยกขึ้นจากท่าเรือ เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการร้านอาหาร ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นบริการร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารทะเลและคาเวียร์สด ๆ เหมือนเพิ่งยกขึ้นจากท่าเรือพร้อมแชมเปญ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่ (3) พ.ศ.2559 ส่วนรูปปลา เมื่อนำมาใช้กับบริการดังกล่าวข้างต้นแล้วย่อมเข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการนี้เป็นบริการร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารที่มีปลาเป็นส่วนประกอบนับว่าเป็นรูปที่เล็งถึงลักษณะของบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (12) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนคำว่า CHAMPAGNE (แชมเปญ) ถือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าไวน์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ 48200015 ทะเบียนเลขที่ สช.49200009 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

/ดังนั้น

ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงมีหรือประกอบด้วยชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (12) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาตารางแสดงข้อมูลรายชื่อประเทศที่ให้การคุ้มครองคำว่า “CHAMPAGNE” สำเนาประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ CHAMPAGNE (แชมเปญ) ทะเบียนเลขที่ สช 49200009 ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ www.google.com แสดงการค้นหารูปป้ายหน้าร้านของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาตารางและแผนภูมิแสดงข้อมูลการส่งออกสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “Champagne” ของผู้คัดค้านมายังประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2561 นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผู้คัดค้านในประเทศไทย รายชื่อประเทศที่ให้การคุ้มครองคำว่า Champagne ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการควบคุมสินค้าแชมเปญของผู้คัดค้าน สำเนาตารางการส่งออกสินค้าและเอกสารแสดงการค้นหาป้ายหน้าร้านของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายของผู้คัดค้าน ดังนั้นเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 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 38/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 17/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า CRU CHAMPAGNE BAR (คำขอเลขที่ 180118465)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย

ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า CRU CHAMPAGNE BAR เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180118465

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ต่อมา คณะกรรมการกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับไวน์แห่งแคว้นแชมเปญ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายบริการ CRU CHAMPAGNE BAR ของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CRU และภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CHAMPAGNE BAR โดยผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CHAMPAGNE BAR ไว้แล้ว ภาคส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการจึงเป็นอักษรโรมันคำว่า CRU ซึ่งตามพจนานุกรมฝรั่งเศส-อังกฤษ-ไทย โดยศาสตราจารย์ น.อ. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ ร.น. คำว่า CRU แปลได้ว่า ดิน หรือ ทำเลองุ่น ไร่องุ่น เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับบริการจัดการอาหารและเครื่องดื่มย่อมไม่เป็นคำบรรยายหรือคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นโดยตรง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (12) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า แม้เครื่องหมายบริการ CRU CHAMPAGNE BAR ของผู้ขอจดทะเบียนจะประกอบด้วยภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CRU และภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CHAMPAGNE BAR โดยผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า CHAMPAGNE BAR ไว้แล้ว แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Champagne (แชมเปญ) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2548 ตามคำขอเลขที่ 48200015 ทะเบียนเลขที่ สช 49200009 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 แล้ว ดังนั้นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (12) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ประเด็นที่ 3

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่มีหรือประกอบด้วยคำว่า Champagne ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผู้คัดค้านที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้คัดค้านและการกระทำดังกล่าวยังอาจทำให้ประชาชนหรือผู้บริโภคเข้าใจว่าร้านของผู้ขอจดทะเบียนเป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทเหล้าองุ่นขาวชนิดมีฟองผลิตจากแคว้นแชมเปญของฝรั่งเศส พฤติการณ์เช่นนี้นับว่าเป็นการใช้สิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 180118465 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์อุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า CRU CHAMPAGNE BAR รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(12) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า CRU CHAMPAGNE BAR รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า CRU อันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Dictionary of Food and Drink โดย Pricha Dangrojana คำว่า CRU เป็นการจำแนกของเหล้าองุ่นที่ดี ซึ่งมิใช่คำที่จะใช้กล่าวทั่วๆ ไป หรือมิใช่คำที่จะนำมาใช้โดยทั่วๆ ไป เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับตัวของสินค้าและบริการแต่อย่างใด ดังนั้นคำว่า CRU จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าและบริการทราบและเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แต่เนื่องจากเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบกับในคำโต้แย้ง หน้าที่ 4 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ระบุว่า “เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ให้บริการภายในโรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอจดทะเบียนซึ่งไม่ได้จำหน่ายเฉพาะเพียงเครื่องดื่มแชมเปญเท่านั้น แต่ยังมีอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ อยู่ด้วย...” ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการนี้เป็นบริการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประเภทเหล้าองุ่นหรือแชมเปญที่มีคุณภาพดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(12) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนคำว่า CHAMPAGNE (แชมเปญ) ถือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าไวน์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ 48200015 ทะเบียนเลขที่ สช.49200009 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงมีหรือประกอบด้วยชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (12) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ประเด็นที่ 3

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่ให้การคุ้มครองคำว่า Champagne สำเนาประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Champagne (แชมเปญ) ทะเบียนเลขที่ สช 49200009 ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 สำเนาหนังสือที่ผู้คัดค้านแจ้งเตือนไปยังผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรื่องการใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คำว่า Champagne เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 สำเนาหนังสือตอบกลับจากผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ถึงผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Cru_(wine) แสดงความหมายของคำว่า Cru สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.thawatchaiguru.com/ แสดงบทความในหัวข้อ “จัดเกรดไวน์บอร์กโดซ์ใหม่...อะไรจะเกิดขึ้น?” เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาวารสารของประเทศฝรั่งเศสที่แสดงเกี่ยวกับการกำหนดแหล่งกำเนิด แชมเปญ เมื่อปี พ.ศ. 2553 สำเนาเอกสารข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการควบคุมสินค้าแชมเปญของผู้คัดค้าน ตารางและแผนภูมิแสดงข้อมูลการส่งออกสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Champagne มายังประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2539 – 2561 นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผู้คัดค้านในประเทศไทย รายชื่อประเทศที่ให้การคุ้มครองคำว่า Champagne ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการควบคุมสินค้าแชมเปญของผู้คัดค้าน และสำเนาตารางการส่งออกสินค้าเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านเพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายของผู้คัดค้าน ดังนั้นเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้รับจดทะเบียนในชั้นนายทะเบียนจึงมีรูปลักษณะเครื่องหมายบริการและมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 38/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 18/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า นัมแมจิบ (คำขอเลขที่ 1052889)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า นัมแมจิบ เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการภัตตาคารเกาหลี บริการภัตตาคาร บริการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ผับ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1052889

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3847 หน้า 201 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560

ต่อมา บริษัท นัมแมจิบ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ นัมแมจิบ ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายบริการ นัมแมจิบ ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง คำขอเลขที่ 160113213 มีรูปแบบการประดิษฐ์และการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ใกล้เคียงกันอย่างมากและอาจเรียกขานได้ว่า นัมแมจิบ หรือ หรือ นัมแมจิบ ไนน์ทีนเซเวนตี้ทรี หรือ นัมแมจิบ โกจูจังกูอีมยองกา เช่นเดียวกัน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับบริการจำพวกเดียวกันและรายการบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความ

/เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ง่าย แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เป็นสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท นัมแมจิบ จำกัด (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยมี [redacted] เป็นกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทดังกล่าว สำเนาเอกสารแสดงการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30 ของ บริษัท นัมแมจิบ จำกัด (ผู้คัดค้าน) ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 20 ออกให้แก่ บริษัท นัมแมจิบ จำกัด (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำเนาหนังสือสัญญาเช่าพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ระหว่าง บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นัมแมจิบ จำกัด (ผู้คัดค้าน) รูปภาพร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีของผู้คัดค้านที่ใช้ชื่อว่า นัมแมจิบ ภายในศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ส่วนหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนเป็นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทนัมแมจิบ จำกัด (ผู้คัดค้าน) จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) และ [redacted] เป็นกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำเนารูปภาพคู่ระหว่าง [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) กับ [redacted] ที่บริเวณด้านหน้าร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีของผู้คัดค้านที่ใช้ชื่อว่า นัมแมจิบ ภายในศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ประเทศไทย ตัวอย่างนามบัตรของบริษัท นัมแมจิบ จำกัด(ผู้คัดค้าน) สำหรับใช้ในการโฆษณาร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีที่ใช้ชื่อว่า นัมแมจิบ ในประเทศไทย สำเนาเมนูรายการอาหารของบริษัท นัมแมจิบ จำกัด (ผู้คัดค้าน) ซึ่งระบุประวัติความเป็นมาของร้านจำหน่ายอาหารเกาหลี นัมแมจิบ มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเกาหลี สำเนาเอกสารภาษาเกาหลีและคำแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้อตกลงการยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการ คำว่า นัมแมจิบ ลงวันที่ 10 กันยายน 2559 ระหว่าง [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) กับ บริษัท นัมแมจิบ จำกัด (ผู้คัดค้าน) โดยเอกสารตามข้อ 3 ได้ระบุว่า "ผู้ขอจดทะเบียนยินยอมให้ผู้คัดค้านใช้เครื่องหมายและรูปภาพของผู้ขอจดทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผู้คัดค้านจะเปลี่ยนเครื่องหมายโดยไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย" ซึ่งจากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านเคยร่วมก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีที่ใช้ชื่อว่า นัมแมจิบ ในประเทศไทยด้วยกันตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยผู้คัดค้านเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตจากผู้ขอจดทะเบียนให้ใช้เครื่องหมายบริการ คำว่า นัมแมจิบ และรูปภาพของผู้ขอจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนได้ริเริ่มนำคำว่า นัมแมจิบ ไปใช้เป็นชื่อร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีของตนในประเทศเกาหลีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ต่อเนื่องเรื่อยมาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยวชาวไทยรวม 2 สาขา คือ สาขากรุงโซลและสาขาอินชาล ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนผู้คัดค้านจะได้มีการนำคำว่า นัมแมจิบ ไปใช้เป็นชื่อบริษัทหรือผู้คัดค้านจะได้นำคำดังกล่าวใช้กับชื่อร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีของตนในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2559 อย่างน้อย 43 ปี โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏอยู่ในสำเนารูปภาพร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีของผู้ขอจดทะเบียนที่ใช้ชื่อว่า นัมแมจิบ อยู่ที่กรุงโซลและเขตอินชาน ประเทศเกาหลี สำเนาเอกสารแสดงการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศเกาหลีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ของบริษัท BukChangdong nammaejip ซึ่งมี [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทดังกล่าว

/สำเนา

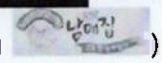
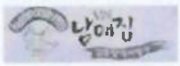
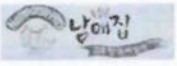
สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีของผู้ขอจดทะเบียนที่ใช้ชื่อว่า นัมแมจิบ ในนิตยสารภาษาเกาหลี จำนวน 4 แผ่น สำเนาบทความแนะนำร้านหมูย่างเกาหลีนัมแมจิบของผู้ขอจดทะเบียนในหนังสือสุดยอดคู่มือท่องเที่ยวเกาหลี (โซล) เล่มเดียวเที่ยวได้จริง จำนวน 1 แผ่น สำเนาบทความแนะนำร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีนัมแมจิบของผู้ขอจดทะเบียนในกรุงโซล ประเทศเกาหลี ทางเว็บไซต์ www.2baht.com/nammaejip- korean-bbq-seoul จำนวน 6 แผ่น สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีของผู้ขอจดทะเบียนในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.facebook.com, www.blog-naver.com, www.zhenzhu90.tistory.com เป็นต้น ตัวอย่างนามบัตรของ[redacted](ผู้ขอจดทะเบียน) สำหรับใช้ในการโฆษณาร้านจำหน่ายอาหารเกาหลีของผู้ขอจดทะเบียนที่ใช้ชื่อว่านัมแมจิบ ในประเทศเกาหลี นอกจากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนยังได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า นัมแมจิบ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยเครื่องหมายดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนในประเทศเกาหลีแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ซึ่งล้วนเป็นระยะเวลาก่อนผู้คัดค้านจะได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของตนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ประมาณ 4 เดือน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนในประเทศเกาหลีและสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายบริการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำขอเลขที่ 1052889 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า  กับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูปและคำว่า  (คำขอเลขที่ 160113213) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีการจัดองค์ประกอบของเครื่องหมายโดยประกอบด้วยอักษรไทยคำว่า นัมแมจิบ และอักษรเกาหลีคำว่า  วางอยู่ด้านหลังกรอบรูปพื้นทึบสีดำซึ่งภายในมีคำว่า Nammaejip 1973 และรูปหมูที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรและ

/การจัดวาง

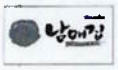
การจัดวางตำแหน่งของตัวอักษรในลักษณะใกล้เคียงกันอย่างมากกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แตกต่างกันเพียงเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Nammaejip 1973 ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นคำว่า 1973 Nammaejip และการประดิษฐ์รูปหมูของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปส่วนหัวของหมู ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นรูปหมูด้านข้างขนาดครึ่งตัว ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งสาธารณชนโดยทั่วไปเมื่อพบเห็นอาจไม่พบความแตกต่างเช่นว่านี้ถ้าหากไม่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ดังนั้น รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า นัมแมจิบ โกจูจังกูอีมยองกา หรือ นัมแมจิบ ได้เช่นเดียวกัน เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวกเดียวกันและรายการบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้

แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่ง เช่น สำเนาภาพถ่ายหน้าร้าน 남매집 (นัมแมจิบ) ในกรุงโซล และป้ายโฆษณาปรากฏเครื่องหมาย  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศเกาหลี ชื่อบริษัท BukChamgdong nammaejip เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีกรรมการบริษัทคือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านอาหารของผู้ขอจดทะเบียนในเขตอิลซาน (ปรากฏเครื่องหมาย ) ไม่ปรากฏปี สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 43 บริการ ธุรกิจอาหารเกาหลี ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยยื่นคำขอเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 สำเนาหนังสือคู่มือท่องเที่ยว เกาหลี (โซล) เล่มเดียวเที่ยวได้จริง ที่กล่าวถึงร้านหมูย่างเกาหลีนัมแมจิบของผู้ขอจดทะเบียน (ปรากฏภาพถ่ายหน้าร้าน 남매집 และภาพของผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏปีที่ทำการเผยแพร่ สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาธุรกิจบริการของผู้ขอจดทะเบียนภายใต้คำว่า 남매집 และภาพของผู้ขอจดทะเบียนในประเทศเกาหลีเมื่อปี พ.ศ. 2556 ตัวอย่างนามบัตรของผู้ขอจดทะเบียนในฐานะ CEO และ Chef ในโซล (ปรากฏเครื่องหมาย  และคำว่า 남매집 และภาพของผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://2baht.com แสดงการโฆษณาร้านหมูย่างเกาหลีของผู้ขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 (ปรากฏภาพถ่ายหน้าร้าน 남매집) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ http://zhenzhu90.tistory.com เว็บไซต์ https://blog.naver.com แสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมาย  และ 남매집 เมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2560 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

/กรมพัฒนา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกให้แก่ “บริษัท นัมแมจิบ จำกัด” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท นัมแมจิบ จำกัด ในวันประชุมจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ 1) [redacted] 2) [redacted] และ 3) [redacted] สำเนาภาพถ่ายเมนูฉบับภาษาไทย ปรากฏเครื่องหมาย 남매집 สำเนานามบัตรร้านค้า ภายใต้เครื่องหมาย 남매집 ที่เปิดบริการ ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ สำเนาภาพถ่ายการเปิดร้าน 남매집 ในประเทศไทย ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ขอจดทะเบียนถ่ายภาพร่วมกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหนังสือยกเลิกสัญญาการร่วมลงทุน (Contact termination agreement) ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2559 ระหว่างผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท นัมแมจิบ จำกัด (มีกรรมการ 2 คน คือ [redacted] และ [redacted]) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ออกให้แก่ “บริษัท นัมแมจิบ จำกัด” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท บริษัท นัมแมจิบ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยมี [redacted] เป็นกรรมการชุดแรกของบริษัท สำเนาใบจองสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ ระหว่างบริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อประกอบกิจการค้าประเภท ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อร้านว่า “Nammaejip” (ปรากฏตราประทับเป็นรูป) พร้อมสำเนาใบแจ้งหนี้ สำเนาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างบริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (ปรากฏตราประทับเป็นรูป) สำเนาผลการตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า 남매집 (คำขอเลขที่ 160113213) ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาแบบผังการจัดร้าน สำเนาภาพถ่ายร้านอาหารที่ปรากฏเครื่องหมายคำว่า 남매집 และคำว่า 남매집 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาบริการภัตตาคาร เช่น โบรชัวร์ เมนู ภายใต้เครื่องหมายคำว่า 남매집 แผ่นพับโฆษณาและโปรโมชั่นลดราคาภายใต้เครื่องหมาย 남매집 โปรโมชั่นในเทศกาลวันแม่เมื่อปี พ.ศ.2559 ภายใต้เครื่องหมายคำว่า สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ของผู้ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2559 สำเนาเอกสารแสดงการชำระภาษีต่อกรมสรรพกร แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ปี พ.ศ.2559-2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://datawarehouse.dbd.go.th แสดงขอมูล บริษัท นัมแมจิบ จำกัด สำเนาหนังสือยกเลิกสัญญาการร่วมลงทุนระหว่างผู้ขอจดทะเบียนกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2559 นั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักฐานทั้งสองฝ่ายประกอบกันหลักฐานดังกล่าวรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารซึ่งจดทะเบียนในประเทศเกาหลี เมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้มีการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า 남매집 (นัมแมจิบ)

/และ

และ  ในประเทศเกาหลีเมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2558 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2559 และหลักฐานของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท สัญญาเช่าพื้นที่ เอกสารการโฆษณาบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อปี พ.ศ. 2559 - 2560 เท่านั้น โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่ได้นำส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดอันจะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมายบริการ คำว่า  ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับบริการจำพวกที่ 43 มาก่อนผู้ขอจดทะเบียนเลย ส่วนประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาจดทะเบียนในประเทศไทย โดยไม่มีการใช้ การจำหน่าย จึงมีเจตนาไม่สุจริต ขัดต่อข้อสัญญาที่ได้ทำร่วมกันนั้น เมื่อพิจารณาเอกสารหนังสือยกเลิกสัญญาการร่วมลงทุนที่ทำขึ้นระหว่างบงซังดง โดย [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) กับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดย [redacted] ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และผู้ขอจดทะเบียนอ้างนำส่งเอกสารฉบับเดียวกัน รับฟังตามเอกสารตามข้อสัญญา ข้อ 3 ที่ทั้งสองฝ่ายได้แปลตามเอกสารต้นฉบับภาษาเกาหลี โดยผู้ขอจดทะเบียนแปลเป็นภาษาอังกฤษตามข้อความดังนี้ “3. KSH may use the logo and photographs provided by SYS up to December 31, 2016, and thereafter, change the logo to the extent that it does not violate the local trademark law.” ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แปลเป็นภาษาไทย ตามข้อความดังนี้ “3. ข. สามารถใช้โลโก้และภาพถ่ายที่ได้รับจาก ก. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามการถือหุ้นของ ก. และหลังจากนั้นให้เปลี่ยนโลโก้ให้เป็นไปตามขอบข่ายที่จะไม่ละเมิดกฎหมายเครื่องหมายการค้า” ซึ่งรับฟังการแปลเอกสารของทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปและยอมรับได้ตรงกันว่าเครื่องหมายบริการที่พิพาทนี้ผู้ขอจดทะเบียนได้ให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใช้ในการประกอบกิจการโดยมีกำหนดเวลาให้ใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อข้อสัญญาดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายบริการที่พิพาทมีบงซังดงซึ่งมีผู้ขอจดทะเบียนเป็นตัวแทนได้ตกลงให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใช้ในการทำกิจการที่ร่วมลงทุนกัน เครื่องหมายบริการดังกล่าวจึงเป็นเครื่องหมายของทางฝั่งผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนมิได้แอบอิงนำเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาจดทะเบียนเป็นของตนตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างแต่อย่างใด ส่วนการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ร่วมคิดเครื่องหมายดังกล่าวนั้น การกล่าวอ้างนี้ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้นำส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาเอกสารของทั้งสองฝ่ายประกอบกัน จึงเชื่อได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนที่มีการใช้การจำหน่ายมาก่อนและนำมาลอกเลียนดัดแปลงและนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการของตนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานอื่นใด นอกจากที่นำส่งข้างต้นอันจะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนี้

อย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตาม มาตรา 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 38/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 19/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Venus

(คำขอเลขที่ 190117516)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Venus เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าใส่ของ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190117516

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 7 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย Venus เป็นรูปส่วนหัวของยูนิคอร์นประดิษฐ์และมีอักษรโรมันคำว่า VENUS ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า วีนัส ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค95968 ทะเบียนเลขที่ ค63789 ทะเบียนเลขที่ ค63741 เป็นอักษรโรมัน CC วางไขว้กันอยู่ในวงกลม และอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค37347 ทะเบียนเลขที่ ค28302 กับเครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค226095 เป็นอักษรโรมัน CC วางไขว้กัน และอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.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 190117516 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า 

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 รูปและคำว่า Venus กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค95968 (คำขอเลขที่ 341073) ทะเบียนเลขที่ ค63789 (คำขอเลขที่ 341075) ทะเบียนเลขที่ ค63741 (คำขอเลขที่ 341072) รูป ทะเบียนเลขที่ ค37347 (คำขอเลขที่ 259027) ทะเบียนเลขที่ ค28302 (คำขอเลขที่ 261610) รูป ทะเบียนเลขที่ ค226095 (คำขอเลขที่ 577061) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 6 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะเป็นเส้นโค้งสองเส้นไขว้กัน โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้ส่วนปลายของเส้นด้านหนึ่งมีลักษณะคล้ายหัวยูนิคอร์นและอีกด้านหนึ่งเป็นปลายแหลม ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า Venuz ที่ประดิษฐ์ให้อักษร z กลับด้านและส่วนหัวมีลักษระคล้ายหัวยูนิคอร์น ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งหกเครื่องหมายเป็นรูปประดิษฐ์เส้นโค้งคล้ายเกือกม้าวางซ้อนกันหรือมีลักษณะคล้ายตัวอักษร C สองตัวไขว้กันหรือวางซ้อนกัน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า วีนัส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งหกเครื่องหมายอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค63788 (คำขอเลขที่ 341074) และรูป ทะเบียนเลขที่ ค25117 (คำขอเลขที่ 257275) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

/ประเด็นที่ 2

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้กับห้างสรรพสินค้าต่างๆ เมื่อปี พ.ศ.2533 -2535 พ.ศ.2543 - 2546 พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 (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 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  สำเนาตัวอย่าง

/CHANEL

แผ่นพับโฆษณาสินค้าเครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า CHANEL และรูป  สำเนาเอกสารที่กล่าวถึง [redacted] หรือ [redacted] ผู้ก่อตั้งบริษัท และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหลักฐานการปกป้องรักษาสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศและประเทศไทย 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 ซึ่งมีปริมาณการใช้การจำหน่ายไม่มากนัก เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้มาตั้งแต่ปี 2464 ดังนั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้ารูป  และรูป  รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูป  และรูป  จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นและสำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงการโฆษณาสินค้ากระเป๋าภายใต้เครื่องหมาย  ของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงกรโฆษณาสินค้ากระเป๋าของผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และของผู้ขอจดทะเบียนเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

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 41/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 20/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า  (คำขอเลขที่ 180125933)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า  เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180125933

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 17 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีข้อความว่า ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ข้อความดังกล่าวมีขนาดเล็กและผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียว ในคำบรรยายว่า ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด จึงไม่ใช่ภาคส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายสำหรับใช้ในการ

/สังเกต

สังเกตจดจำเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้า เมื่อสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันจำนวนสี่ตัวประกอบด้วย S T T C โดยได้ประดิษฐ์อักษร T วางซ้อนกันและจัดวางอักษรทั้งหมดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แต่สาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 92614 เป็นอักษรโรมันคำว่า SAFE T CUT ทะเบียนเลขที่ ค 6100 เป็นอักษรไทยคำว่า เซฟ ที คัท และเครื่องหมายการค้า STC ของบริษัท ซง ทง ไท่ จำกัด ที่ผู้คัดค้านอ้างถึง ทะเบียนเลขที่ 191113775 มีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายลูกศรกับรูปดาวสามดวงโดยเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในตัวอักษร STC ไว้แล้ว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอสทีทีซี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้งสองคำขอเรียกขานได้ว่า เซฟ ที คัท และเครื่องหมายการค้าของบริษัท ซง ทง ไท่ จำกัด ที่ผู้คัดค้านอ้างถึงทะเบียนเลขที่ 191113775 เรียกขานได้ว่า เอสทีซี นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้นำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ผู้คัดค้านอ้างถึง จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้นเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180125933 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า STC กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า SAFE-T-CUT ทะเบียนเลขที่ ค92614 (คำขอเลขที่ 368968) คำว่า เซฟ - ที - คัท ทะเบียนเลขที่ ค61004 (คำขอเลขที่ 314245) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วย

/อักษรโรมัน

อักษรโรมัน S T T และ C จำนวน 4 ตัวอักษร ด้านล่างมีอักษรไทยขนาดเล็กคำว่า ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด ซึ่งการที่ผู้ขอจดทะเบียนนำคำดังกล่าวมาใช้ในเครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ขอจดทะเบียนที่ต้องการให้ผู้ที่พบเห็นคำดังกล่าวซึ่งเป็นคำที่ใช้ในทางการค้าโดยทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นคำที่บ่งบอกหรือสื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติของสินค้า ว่าเป็นสินค้าที่ช่วยตัดไฟก่อนเสียชีวิตและช่วยแจ้งเตือนก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ ดังนั้นคำดังกล่าวจึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงกับสินค้าประเภทอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนหรือบุคคลใดไม่สมควรที่จะถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับสินค้าประเภทนี้ เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธปฏิเสธคำว่า ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย และเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปสี่เหลี่ยมคางหมูประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค92614 เป็นอักษรโรมันคำว่า SAFE T CUT แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค61004 เป็นอักษรภาษาไทยคำว่า เซฟ ที คัท แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอสทีทีซี ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด ส่วนเครื่องเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสองเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า เซฟ-ที-คัท นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนและดัดแปลงนำคำว่า ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด และอักษร STC ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีการใช้ การโฆษณามาก่อนกว่า 40 ปี และนำคำและอักษรดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งได้แก่ สำเนาภาพถ่ายแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า SAFE-T-CUT และคำว่า เซฟ-ที-คัท ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด สำเนาภาพถ่ายบัตรพนักงานที่ปรากฏเครื่องหมาย เซฟ-ที-คัท และอักษร STC นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และสำเนาภาพถ่ายบัตรพนักงานเท่านั้น เมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น โดยไม่ปรากฏช่วงระยะเวลาที่แน่ชัดว่าได้เริ่มมีการใช้การโฆษณาตั้งแต่เมื่อใด หรือหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใช้ข้อความและอักษรดังกล่าวมาก่อนผู้ขอจดทะเบียน เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้นำส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อนำสืบให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ และเมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)

/เพื่อ

เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 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 41/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 21/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป 

(คำขอเลขที่ 160110226)

บริษัท กรีน อะโกรพลัส จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป  เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้า ปุ๋ยเคมี ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1601102256

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 15 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

ต่อมา เฮอร์เมส อินเตอร์เนชั่นแนล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นรูปรถม้าประดิษฐ์คล้ายกันและอาจเรียกขานได้ว่า รถม้า เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า  และ  ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ คค134469 คค128250 คค152020 และ คค297144 ส่วนเครื่องหมายการค้า  และ  ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ คค4139 คค17520 คค4825 คค120601 คค334642 คค319335 และ คค318117 แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า HERMES หรือ มีอักษรโรมัน H ในวงกลม ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมีสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งเป็นรูปรถม้าประดิษฐ์คล้ายกันและอาจเรียกขานได้ว่ารถม้า เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกันก็ตาม แต่เมื่อนำไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น และประการสำคัญผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้และนำไปใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในประเทศไทยไว้แล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 จำนวน 1 คำขอ คือ เครื่องหมาย.  . ทะเบียนเลขที่ 171117287 คำขอเลขที่ 1035120 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่า ได้มีการใช้ จำหน่าย โฆษณา หรือเผยแพร่เครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และ มาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน คำขอเลขที่ 160110226 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค134469 (คำขอเลขที่ 435912) ทะเบียนเลขที่ ค128250 (คำขอเลขที่ 435910) ทะเบียนเลขที่ ค152020 (คำขอเลขที่ 443866) รูปและคำว่า 

ทะเบียนเลขที่ ค4139 (คำขอเลขที่ 237710) ทะเบียนเลขที่ ค17520 (คำขอเลขที่ 247513) ทะเบียนเลขที่ ค4825 (คำขอเลขที่ 237709) ทะเบียนเลขที่ ค120601 (คำขอเลขที่ 384422) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค297144 (คำขอเลขที่ 682436) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค334642 (คำขอเลขที่ 682436) ทะเบียนเลขที่ ค319335 (คำขอเลขที่ 724624) ทะเบียนเลขที่ ค318117 (คำขอเลขที่ 724625) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค134469 ทะเบียนเลขที่ ค128250 ทะเบียนเลขที่ ค152020 จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีรูปรถม้า โดยมีลักษณะการออกแบบการจัดวางม้า รถลากจูง สายจูงม้า และพื้นที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงขีดทึบเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค134469 ทะเบียนเลขที่ ค128250 และทะเบียนเลขที่ ค152020 แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค134469 ทะเบียนเลขที่ ค128250 และทะเบียนเลขที่ ค152020 จะมีรูปคนประกอบอยู่ด้วยก็ตาม รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานได้ว่า รถม้า เช่นเดียวกัน

/แต่เนื่องจาก

แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้า ปุ๋ยเคมี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค134469 จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอม น้ำหอมโอเดอทอยเล็ต น้ำที่มีกลิ่นหอม แชมพู เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว โลชั่นใส่ผม และโลชั่นทาตัว ครีมเสริมสวยสำหรับทาตัว หัวน้ำมันหอมระเหย สบู่ ยาสีฟัน เครื่องสำอางใช้เสริมสวย ชุดเครื่องสำอางที่ใช้ในการตกแต่งหรือทำความสะอาดร่างกาย ทะเบียนเลขที่ ค128250 จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 รายการสินค้า ส้อม มีด เครื่องมือที่ใช้ในการตัด ทะเบียนเลขที่ ค152020 จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 รายการสินค้า ช้อน ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค4139 (คำขอเลขที่ 237710) ทะเบียนเลขที่ ค17520 (คำขอเลขที่ 247513) ทะเบียนเลขที่ ค4825 (คำขอเลขที่ 237709) ทะเบียนเลขที่ ค120601 (คำขอเลขที่ 384422) ทะเบียนเลขที่ ค334642 (คำขอเลขที่ 682436) ทะเบียนเลขที่ ค319335 (คำขอเลขที่ 724624) ทะเบียนเลขที่ ค318117 (คำขอเลขที่ 724625) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 7 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีรูปรถม้าเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งเจ็ดเครื่องหมายก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค4139 ทะเบียนเลขที่ ค17520 ทะเบียนเลขที่ ค4825 ทะเบียนเลขที่ ค120601 ยังมีคำว่า HERMES ตัวหนาจัดวางอยู่ด้านล่างรูปรถม้าด้านขวามือมีรูปคนประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค334642 ทะเบียนเลขที่ ค319335 และทะเบียนเลขที่ ค318117 ยังมีอักษรโรมัน H ตัวหนาอยู่ภายในวงกลมจัดวางอยู่ด้านล่างรูปรถม้าด้านขวามือมีรูปคนประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า รถม้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค4139 ทะเบียนเลขที่ ค17520 ทะเบียนเลขที่ ค4825 ทะเบียนเลขที่ ค120601 เรียกขานได้ว่า เฮอร์เมส ทะเบียนเลขที่ ค334642 ทะเบียนเลขที่ ค319335 และทะเบียนเลขที่ ค318117 เรียกขานได้ว่า เอช นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

สำหรับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) ตามที่ผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างหรือไม่นั้น เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้าง

/มาแต่

มาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ 2534 ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์ ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาและคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาและคำสั่งดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาภาพถ่ายแสดงการจัดงานโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  และเครื่องหมาย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557, 2558 และ 2560 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ,  ,  ,  และประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางนิตยสารในประเทศต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2555-2560 สำเนาภาพถ่ายเอกสารเชิญร่วมงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2561 สำเนาใบอินวอยส์แสดงการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดยบริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด ตัวแทนผู้นำเข้าสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เข้ามายังประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553-2560 (ไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด ปรากฏเพียงรูปและคำว่า  อยู่มุมบนด้านซ้ายของเอกสารเท่านั้น) สำเนาภาพถ่ายหลักฐานแสดงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยที่จัดทำโดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบด้วย บัตรเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ปรากฏเครื่องหมายการค้า  ,  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ. 2549-2554, 2556, 2558-2561 สำเนาบทความและนิตยสารแสดงการผลิต การตัดเย็บสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ. 2557 – 2560 สำเนาภาพถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์แสดงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย โดยปรากฏตามนิตยสารต่างๆ ปี พ.ศ. 2557 – 2560

/สำเนา

สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย  ในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน กับจำพวกที่ 3, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำนักเครื่องหมายและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2553 กับจำพวกที่ 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24-28, 34, 35, 38, 41, 43, 44 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก กับจำพวกที่ 1-42 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ประเทศญี่ปุ่น กับจำพวก 6,16,17,18,20,21,22,26 เมื่อปี พ.ศ. 2560 สหรัฐอเมริกา กับจำพวกที่ 3,9,14,16,18,24,25,28,34 เมื่อปี พ.ศ. 2527 จดทะเบียนเครื่องหมาย  ในประเทศมาเลเซียกับจำพวกที่ 3 ,18,25 เมื่อปี พ.ศ. 2552 สำเนาประวัติความเป็นมาของแบรนด์ Hermes จากเว็บไซต์ http://www.vogue.co.th/fashon/article /hermeahisstory สำเนาบัตรเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2557 สำเนาภาพถ่ายสินค้าเสื้อผ้าที่ปรากฏรูป  เป็นลวดลายบนเสื้อผ้า นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 – 2561 เอกสารแสดงการจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2560 และเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายตั้งแต่ปี 2488 เป็นเวลากว่า 75 ปี จนสาธารณชนไทยรู้จัก แต่เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งหลักฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนี้ในประเทศไทยเพียงเท่าใดยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากระเป๋า เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 ก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไรหรือเคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาลอกเลียนดัดแปลงมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (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 47/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 22/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า **THE HERMES** (คำขอเลขที่ 963547)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า **THE HERMES** เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ ห้องพักโรงแรม ห้องพักเพื่อเช่า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 963547

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3775 หน้า 193 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

ต่อมา เฮอร์เมส อินเตอร์เนชั่นแนล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ **THE HERMES** ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า **THE HERMES** และ  ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง แม้มีรูปลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า HERMES ประกอบเป็นภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายเหมือนกันและอาจเรียกขานได้ว่า เฮอร์มีส หรือ เฮอร์เมส เช่นเดียวกัน หากนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่อยู่จำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าและบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความ

/เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในประเทศไทยเพื่อใช้กับบริการจำพวก 43 รายการบริการ ห้องพักโรงแรม ห้องพักเพื่อเช่า และเมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งแล้ว เป็นสำเนาบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสินค้าของผู้คัดค้านในนิตยสารระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 สำเนารูปภาพโฆษณาสินค้าในนิตยสารเมื่อปี พ.ศ. 2549 2550 2558 และ 2559 สำเนารูปถ่ายการจัดงานครบรอบ 10 ปี ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 สำเนารูปภาพโฆษณาสินค้าช่วงคริสต์มาสเมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนารูปภาพการโฆษณาสินค้าทางเว็บไซต์ในรูปแบบดิจิตอลเมื่อปี พ.ศ. 2558 และ 2559 สำเนารูปภาพสติ๊กเกอร์โฆษณาสินค้าสำหรับติดหน้าร้านที่ห้างสยามพารากอนเมื่อปี พ.ศ. 2558 และ 2560 สำเนาเอกสารภาษาจีนและคำแปลภาษาอังกฤษแสดงผลการตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายของผู้คัดค้านในต่างประเทศ สำเนาใบเสร็จรับเงินการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 เห็นว่าผู้คัดค้านได้นำเครื่องหมายของตนไปใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า เครื่องปกคลุมศีรษะ เครื่องประดับ กระเป๋า ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับรายการบริการของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอนี้แต่อย่างใด ประกอบกับหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้คัดค้านได้มีการใช้เครื่องหมายของตนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้ว นอกจากนั้นอักษรโรมันคำว่า HERMES เป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรมแปลว่าผู้ส่งสาส์นของเทพเจ้าหรือเทพเจ้าเมอคิวรี่ จึงเป็นคำธรรมดา มิใช่คำประดิษฐ์ที่ผู้คัดค้านจะอ้างสิทธิได้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) หรือขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 963547 ต่อไป

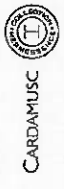
ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า THE HERMES กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า HERMES ทะเบียนเลขที่ ค4825 (คำขอเลขที่ 237709) ทะเบียนเลขที่ ค4139 (คำขอเลขที่ 237710)

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค17520 (คำขอเลขที่ 247513) รูปและคำว่า HERMES ทะเบียนเลขที่ ค60427 (คำขอเลขที่ 335238) รูปและคำว่า HERMES ทะเบียนเลขที่ ค127302 (คำขอเลขที่ 384421) ทะเบียนเลขที่ ค127357 (คำขอเลขที่ 384423) ทะเบียนเลขที่ ค120602 (คำขอเลขที่ 384424) ทะเบียนเลขที่ ค120609 (คำขอเลขที่ 384425) ทะเบียนเลขที่ ค155893 (คำขอเลขที่ 391964) ทะเบียนเลขที่ ค121044 (คำขอเลขที่ 391965) ทะเบียนเลขที่ ค134183 (คำขอเลขที่ 391966) ทะเบียนเลขที่ ค135598 (คำขอเลขที่ 391967) ทะเบียนเลขที่ ค120601 (คำขอเลขที่ 384422) รูปและคำว่า Hiris HERMES ทะเบียนเลขที่ ค134185 (คำขอเลขที่ 385995) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค151990 (คำขอเลขที่ 381139) คำว่า HERMĒS ทะเบียนเลขที่ ค131150 (คำขอเลขที่ 391973) ทะเบียนเลขที่ ค130380 (คำขอเลขที่ 391974) ทะเบียนเลขที่ ค109646 (คำขอเลขที่ 391975) ทะเบียนเลขที่ ค117501 (คำขอเลขที่ 391976) ทะเบียนเลขที่ ค149060 (คำขอเลขที่ 391977) ทะเบียนเลขที่ ค122235 (คำขอเลขที่ 391978) ทะเบียนเลขที่ ค123021 (คำขอเลขที่ 391979) ทะเบียนเลขที่ ค137500 (คำขอเลขที่ 391980) ทะเบียนเลขที่ ค122233 (คำขอเลขที่ 391982) ทะเบียนเลขที่ ค120382 (คำขอเลขที่ 391983) ทะเบียนเลขที่ ค135597 (คำขอเลขที่ 391984) คำว่า HERMES ทะเบียนเลขที่ 171128263 (คำขอเลขที่ 1032128) ทะเบียนเลขที่ 171125582 (คำขอเลขที่ 1032129) ทะเบียนเลขที่ 171124982 (คำขอเลขที่ 1032130) ทะเบียนเลขที่ 171125043 (คำขอเลขที่ 1032131) ทะเบียนเลขที่ 171128919 (คำขอเลขที่ 1032132) ทะเบียนเลขที่ 171125098 (คำขอเลขที่ 1032133) ทะเบียนเลขที่ 171128936 (คำขอเลขที่ 1032134) ทะเบียนเลขที่ 171125037 (คำขอเลขที่ 1032135) ทะเบียนเลขที่ 171128937 (คำขอเลขที่ 1032136) ทะเบียนเลขที่ 171125039 (คำขอเลขที่ 1032137) ทะเบียนเลขที่ 171124984 (คำขอเลขที่ 1032138) ทะเบียนเลขที่ 171128258 (คำขอเลขที่ 1032139) ทะเบียนเลขที่ 171128268 (คำขอเลขที่ 1032140) ทะเบียนเลขที่ 171125598 (คำขอเลขที่ 1032141) ทะเบียนเลขที่ 171125200 (คำขอเลขที่ 1032142) ทะเบียนเลขที่ 171125226 (คำขอเลขที่ 1032143) ทะเบียนเลขที่ 171125198 (คำขอเลขที่ 1032144) ทะเบียนเลขที่ 171125216 (คำขอเลขที่ 1032145) ทะเบียนเลขที่ 171124983 (คำขอเลขที่ 1032146) ทะเบียนเลขที่ 171125225 (คำขอเลขที่ 1032148) คำว่า HERMES ทะเบียนเลขที่ ค368599 (คำขอเลขที่ 837424) คำว่า HERMESSENCE ทะเบียนเลขที่ ค169703 (คำขอเลขที่ 466483) คำว่า TERRE D'HERMES ทะเบียนเลขที่ ค249483 (คำขอเลขที่ 603020)

/คำว่า

คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค294761 (คำขอเลขที่ 676503) คำว่า VOYAGE D'HERMES ทะเบียนเลขที่ ค313886 (คำขอเลขที่ 716734) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค383942 (คำขอเลขที่ 821920) คำว่า JOUR D'HERMES ทะเบียนเลขที่ ค395064 (คำขอเลขที่ 832585) คำว่า HERMESCEDAIRE ทะเบียนเลขที่ 161111848 (คำขอเลขที่ 978772) คำว่า TWILLY D'HERMES ทะเบียนเลขที่ 171112335 (คำขอเลขที่ 997767) คำว่า GALOP D'HERMES ทะเบียนเลขที่ 171115085 (คำขอเลขที่ 1014437) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 171121612 (คำขอเลขที่ 1015963) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 181124706 (คำขอเลขที่ 170115959) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 181126022 (คำขอเลขที่ 170115960) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 181124696 (คำขอเลขที่ 170115961) คำว่า HERMESSIUM ทะเบียนเลขที่ 181127237 (คำขอเลขที่ 170125764) คำว่า slim d'Hermès ทะเบียนเลขที่ 171105145 (คำขอเลขที่ 974320) และคำว่า Carré cuir d'Hermès ทะเบียนเลขที่ 191113876 (คำขอเลขที่ 170141020) จำนวน 63 เครื่องหมาย แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 32 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า HERMES เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค131150 ทะเบียนเลขที่ ค130380 ทะเบียนเลขที่ ค109646 ทะเบียนเลขที่ ค117501 ทะเบียนเลขที่ ค149060 ทะเบียนเลขที่ ค122235 ทะเบียนเลขที่ ค123021 ทะเบียนเลขที่ ค137500 ทะเบียนเลขที่ ค122233 ทะเบียนเลขที่ ค120382 ทะเบียนเลขที่ ค135597 ทะเบียนเลขที่ 171128263 ทะเบียนเลขที่ 171125582 ทะเบียนเลขที่ 171124982 ทะเบียนเลขที่ 171125043 ทะเบียนเลขที่ 171128919 ทะเบียนเลขที่ 171125098 ทะเบียนเลขที่ 171128936 ทะเบียนเลขที่ 171125037 ทะเบียนเลขที่ 171128937 ทะเบียนเลขที่

171125039 ทะเบียนเลขที่ 171124984 ทะเบียนเลขที่ 171128258 ทะเบียนเลขที่ 171128268 ทะเบียนเลขที่ 171125598 ทะเบียนเลขที่ 171125200 ทะเบียนเลขที่ 171125226 ทะเบียนเลขที่ 171125198 ทะเบียนเลขที่ 171125216 ทะเบียนเลขที่ 171124983 ทะเบียนเลขที่ 171125225 ทะเบียนเลขที่ ค368599 แม้เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า THE ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค131150 ทะเบียนเลขที่ ค130380 ทะเบียนเลขที่ ค109646 ทะเบียนเลขที่ ค117501 ทะเบียนเลขที่ ค149060 ทะเบียนเลขที่ ค122235 ทะเบียนเลขที่ ค123021 ทะเบียนเลขที่ ค137500 ทะเบียนเลขที่ ค122233 ทะเบียนเลขที่ ค120382 ทะเบียนเลขที่ ค135597 จะมีเส้นขีดแนวนอนอยู่บนอักษรโรมัน E ในตำแหน่งที่ห้าประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า HERMES ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า เฮอร์มีส หรือเฮอร์เมส เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ ห้องพักโรงแรม ห้องพักเพื่อเช่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค131150 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่หอม น้ำหอม น้ำที่มีกลิ่นหอม หัวน้ำมันหอม ชุดเครื่องสำอางใช้พอกหน้า โลชั่นใส่ผม ยาสีฟัน ทะเบียนเลขที่ ค130380 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 รายการสินค้า ช้อน ซ่อม มีด เครื่องตัดจิ้ม ทะเบียนเลขที่ ค109646 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องวัดชนิดมีขีดบอกมาตราส่วน เครื่องวัดสายตา ทะเบียนเลขที่ ค117501 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า เครื่องประดับกายทำด้วยเพชร เครื่องประดับกายทำด้วยหินมีค่า เครื่องประดับทำด้วยโลหะมีค่า ชุดเครื่องเพชรสำหรับประดับกาย นาฬิกา สายนาฬิกา เครื่องโครโนเมติก เครื่องโครโนกราฟ นาฬิกาปลุก เครื่องนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกา กล่องใส่นาฬิกา โซ่คล้องนาฬิกา ทะเบียนเลขที่ ค149060 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า กระดาษเขียนหนังสือ อัลบั้ม ปฏิทินโหร กล่องทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ปกหนังสือ สมุดบันทึก ระเบียบวาระการประชุม ตารางเวลา หนังสือเล่มเล็ก หนังสือแมกกาซีน มีดเปิดซองจดหมาย แท่นเสียบดินสอหรือปากกา ที่ทับกระดาษ ไม้บรรทัดที่ใช้เป็นเครื่องเขียน ที่ยึดกระดาษ ปากกา กระดาษตั้งโต๊ะเป็นแผ่นหลายชั้น ถุงขยะทำด้วยกระดาษ กระดาษห่อของ เครื่องมือห่อของใช้ในสำนักงาน กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดมือ กระดาษเช็ดปาก ทะเบียนเลขที่ ค122235 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เครื่องกีฬา กระเป๋าเดินทาง หีบเดินทาง กระเป๋าเอกสาร ร่ม ร่มกันแดด ไม้เท้า แส้ และเครื่องอานม้า ทะเบียนเลขที่ ค123021 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 20 รายการสินค้า เก้าอี้โซฟา กระจกเงา กรอบรูป ทะเบียนเลขที่ ค137500 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า เครื่องชามกระเบื้องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องปั้นดินเผาใช้บนโต๊ะอาหาร ทะเบียนเลขที่ ค122233 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นใน และเสื้อกีฬา) กางเกง (ยกเว้นกางเกงชั้นใน

/และ

และกางเกงกีฬา) เสื้อกระโปรงชุด รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ากีฬา) หมวก ทะเบียนเลขที่ ค120382 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เครื่องเล่นเกม ชุดอุปกรณ์ของเล่นของเด็กสำหรับบทแสดงอุปกรณ์กีฬาในร่ม ทะเบียนเลขที่ ค135597 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 34 รายการสินค้า กล่องบุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า กล่องซิการ์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า ชุดใช้ในการสูบ ทะเบียนเลขที่ 171128263 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอมโอเดอเพอร์ฟูม น้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ ครีมบำรุงผิว โลชั่นบำรุงผิว โลชั่นใช้ทาผิว สารที่เตรียมขึ้นเพื่อระงับกลิ่นเหงื่อ ชุดเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้า ลิปสติก มาสคาร่า กระดาษชุบโลชั่นที่เป็นเครื่องสำอาง เจลอาบน้ำ แชมพู ครีมเสริมสวยทาผิวกาย โลชั่นใช้ในการโกน ครีมใช้ในการโกน โลชั่นใช้หลังการโกน โลชั่นใช้ในการอาบน้ำ ครีมทาเครื่องหนัง ครีมทารองเท้า น้ำหอมปรับอากาศ แผ่นน้ำหอม สารที่เตรียมขึ้นเพื่อให้ห้องมีกลิ่นหอม ทะเบียนเลขที่ 171125582 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 4 รายการสินค้า เทียนไข เทียนไขที่มีกลิ่นหอม ทะเบียนเลขที่ 171124982 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ที่ยึดกระเป๋าทำด้วยโลหะ ที่ยึดกระเป๋าชนิดไม่มีหูหิ้วทำด้วยโลหะ ที่ยึดกระเป๋าใส่ธนบัตรทำด้วยโลหะ ที่ยึดกระเป๋าใส่สตางค์ทำด้วยโลหะ ที่ยึดที่ใส่บัตรทำด้วยโลหะ ที่ยึดกระเป๋าใส่เอกสารทำด้วยโลหะ ที่ยึดที่ใส่กุญแจทำด้วยโลหะ ที่ยึดกระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำทำด้วยโลหะ ที่ยึดกระเป๋าใส่ของใช้เบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะ กล่องโลหะ ฝาปิดคอนเทนเนอร์ทำด้วยโลหะ กุญแจคล้องสายยูตะปู หมุดโลหะ ฉากกั้นใช้ประดับตกแต่งที่เคลื่อนย้ายได้ทำด้วยโลหะ กุญแจ กุญแจล็อกกระเป๋าทำด้วยโลหะ กุญแจล็อกเครื่องหนังทำด้วยโลหะ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะ ทะเบียนเลขที่ 171125043 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องคิดเลข แว่นตา แว่นกันแดด แว่นตาป้องกันใส่เล่นกีฬา กรอบแว่นตา กล่องใส่แว่นตา กล้องส่องทางไกล ที่ใส่แว่นส่องทางไกล หมวกนิรภัยใส่เล่นกีฬา หมวกนิรภัยใส่สำหรับการขับขี่ เทอร์โมมิเตอร์ไม่ใช้ในทางการแพทย์ ตลับเมตร ไม้วัด แว่นขยาย เครื่องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ กระเป๋าสำหรับใส่เครื่องถ่ายภาพ เคสสำหรับใส่เครื่องถ่ายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แลบทอป เครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ต แผ่นรองเม้าส์ กำหนดการอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเกมอิเล็กทรอนิกส์ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่บันทึกแล้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดาวน์โหลดได้ เครื่องโทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สายคล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เคสโทรศัพท์เคลื่อนที่ เคสคอมพิวเตอร์แทบเล็ต ที่ครอบป้องกันโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ครอบป้องกันคอมพิวเตอร์แทบเล็ต กรอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรอบคอมพิวเตอร์แทบเล็ต กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ เคสใส่คอมพิวเตอร์ เคสสำหรับใส่เครื่องเล่นคอมแพคดิสก์ หูฟัง นาฬิกาทราย สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อบันทึกระบบดิจิตอล สิ่งพิมพ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ทะเบียนเลขที่ 171128919 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 รายการสินค้า โคมไฟ โคมไฟระย้า ไฟฉายไฟฟ้า หลอดไฟใช้กับรถจักรยาน หลอดไฟใช้กับยานพาหนะ โป๊ะไฟ ไฟเพดาน โคมไฟฟ้า ทะเบียนเลขที่ 171125098 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า หินมีค่า สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวนใช้เป็นเครื่องประดับ ต่างหู จี้ประดับ เข็มกลัดประดับ เครื่องแสดงสัญลักษณ์ใช้เป็นเครื่องประดับ กระดุมข้อมือเสื้อ

/เหรียญตรา

เหรียญตรา เครื่องรางใช้เป็นอัญมณี ที่หนีบเน็คไท โซ่ใช้เป็นเครื่องประดับ กล่องทำด้วยโลหะมีค่า กล่องใส่อัญมณี กล่องใส่นาฬิกาไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า นาฬิกาข้อมือ นาฬิกา ลูกตุ้มนาฬิกา ตัวยึดสายนาฬิกา พวงกุญแจ เครื่องประดับศีรษะทำจากอัญมณี ทะเบียนเลขที่ 171128936 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า หนังแท้ หนังเทียม เป้ กระเป๋าใส่หนังสือ กระเป๋าใช้เดินชายหาด กระเป๋าจ่ายของ กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใช้แขวน ถุงตาข่ายใช้จ่ายของ กระเป๋าจ่ายของชนิดมีล้อ กระเป๋าสะพายไหล่ กระเป๋าใส่ธนบัตร กระเป๋าใส่เศษสตางค์ กระเป๋าแบนสำหรับใส่ธนบัตร กระเป๋าใส่บัตร ที่ใส่กุญแจทำจากหนัง กล่องหนังใส่ของจุกจิก กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของใช้ในห้องน้ำ กระเป๋าใส่ของใช้เป็ดเตล็ด กระเป๋าแบบหนีบ กระเป๋าถืองานกลางคืน กระเป๋าแบบหนีบขนาดเล็ก กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในการเสริมสวย อานม้า บังเหียน สายหนังรัดอานม้า สายบังเหียน โกลน เครื่องบังเหียนม้า ผ้าห่มม้า ที่คลุมอานม้า ผ้ารองอานม้า แส้ใช้ในการขี่ม้า กล่องใส่อานม้า เหล็กขวางปากม้าเป็นส่วนประกอบของเครื่องบังเหียนม้า สายหนังใช้รัดข้อมือ กล่องหนังปลอกคอสัตว์เลี้ยง สายจูงสัตว์เลี้ยงทำด้วยหนัง เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง กระเป๋าสำหรับใส่สัตว์ บังเหียนสำหรับสัตว์ ถุงทำด้วยหนังใช้ในการบรรจุหีบห่อ ป้ายชื่อติดกระเป๋าเดินทาง ทะเบียนเลขที่ 171125037 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 20 รายการสินค้า หีบของเล่น หีบใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ เบาะนั่ง โมบายใช้ในการตกแต่ง กล่องทำด้วยไม้ เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก คอกกั้นเด็ก เบาะสำหรับใช้กับคอกกั้นเด็ก เปลเด็ก ที่แขวนเสื้อโค้ท กระจกเงาแบบมือถือ แผ่นประกบผิวหน้าโต๊ะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ ขาตั้งร่ม ชั้นวางหนังสือ หิ้งวางนิตยสาร ขาตั้งแขวนหมวก เก้าอี้ เก้าอี้นั่งเล่น เก้าอี้ชนิดมีที่เท้าแขน เก้าอี้นวม ที่นั่ง เก้าอี้สตูล หมอนรองนั่ง เตียง ตู้เก็บของ ตู้เก็บของสำหรับวางชิดผนังไม่ได้ทำด้วยโลหะ ม้านั่ง ฉากกั้นใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเขียนหนังสือ หิ้งวางจาน ตู้เก็บหนังสือ ขาตั้งแขวนเสื้อโค้ท ฉากกั้นทำด้วยไม้ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเสิร์ฟอาหารชนิดมีล้อ โต๊ะขนาดเล็ก โต๊ะอาหาร โต๊ะเขียนแบบ โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะวางของ งานศิลปกรรมทำด้วยไม้ รูปปั้นครึ่งตัวทำจากไม้ รูปปั้นขนาดเล็กทำจากไม้ รูปปั้นทำจากไม้ ถาดไม่ได้ทำด้วยโลหะที่ไม่ใช้ในครัวเรือน กล่องรับจดหมายที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ตะกร้าที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะที่ไม่ใช้ในครัวเรือน เครื่องจักสาน ขาตั้งแขวนเครื่องแต่งกาย ตู้คอนโซล โต๊ะกลางชุดรับแขก หมอน ทะเบียนเลขที่ 171128937 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า หวี แปรงใช้ขัดถูทำความสะอาด แปรงแต่งหน้า วัสดุใช้ทำแปรง ที่ใส่หวี ที่ใส่แปรง เครื่องแก้วใช้ในครัวเรือน แก้วน้ำ คนโทใส่น้ำ ชุดภาชนะใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยแก้ว ไม่รวมถึงมีด ส้อมและช้อน ชุดภาชนะใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยเครื่องเคลือบ ไม่รวมถึงมีด ส้อมและช้อน ที่ใส่ของใช้ในห้องน้ำ ที่ใส่เครื่องสำอาง จานใช้ใส่อาหาร ชาม ถ้วยใส่ไข่ ถ้วยใส่ผลไม้ เหยือก กล่องใส่ลูกอม ถังใส่น้ำแข็ง ชามสลัด จานรองถ้วยชาและกาแฟ ชามซุป ถาดใส่ผลไม้ขนาดใหญ่ ถ้วย หม้อชงกาแฟชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า หม้อชงชาชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า แก้วปากกว้างไม่มีหูจับ จานเสิร์ฟอาหาร ฝาครอบจานชาม ตะเกียบ กล่องสบู่ กล่องใส่ชา กล่องใส่กาแฟ กล่องทำด้วยแก้ว จุกปิดขวดทำด้วยแก้ว ที่เปิดจุกไม้คอร์ค เชิงเทียน ที่ปักเทียน เชิงเทียนชนิดมีหลายก้าน ขวด ที่เผาเครื่องหอม ตะกร้าไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในครัวเรือน ที่วางมีดบนโต๊ะอาหาร เครื่องแก้วคริสตัล

ใช้ตกแต่งบนโต๊ะอาหาร งานศิลปกรรมทำด้วยกระเบื้องเคลือบ งานศิลปกรรมทำด้วยแก้ว รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยกระเบื้องเคลือบ รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยแก้ว รูปปั้นทำด้วยกระเบื้องเคลือบ รูปปั้นทำด้วยแก้ว กระถางดอกไม้ ถุงมือที่ใส่ใช้ทำสวน ภาชนะเก็บความเย็นที่ไม่ใช้ไฟฟ้าที่เคลื่อนย้ายได้ แก้วบีกเกอร์ จานใส่ผักตะกร้าใส่อาหารปิกนิกใช้ในครัวเรือน กระติกน้ำ ที่ฉีดน้ำหอม ที่เสิร์ฟขนมพาย ถาดใช้ในครัวเรือน ที่ใส่พริกไทย ที่ใส่เกลือ ที่แขวนผ้าเช็ดปาก ห่วงผ้าเช็ดปาก เครื่องปั้นดินเผา ตลับแป้ง แจกัน แปรงสำหรับแปรงขนสัตว์ แปรงสำหรับม้า ช้อนรองเท้า แปรงขัดรองเท้า ที่อัดรองเท้าให้คงรูป ทะเบียนเลขที่ 171125039 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 22 รายการสินค้า กระสอบทำด้วยสิ่งทอเพื่อบรรจุหีบห่อ ถุงทำด้วยสิ่งทอเพื่อการบรรจุหีบห่อ ทะเบียนเลขที่ 171124984 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าเป็นผืน ผ้าไหม ผ้าทอ ผ้าถักทำจากฝ้าย ผ้าถักทำจากขนสัตว์ ผ้าใยสังเคราะห์ วัสดุสิ่งทอทำจากลินินใช้ในการทำเสื้อผ้า ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่มใช้ในการเดินทาง ผ้าม่านทำด้วยสิ่งทอ บังตาทำจากสิ่งทอ ผ้าลินินสำหรับใช้ในครัวเรือน ผ้าลินินใช้ปูเตียง ผ้าลินินใช้ในห้องน้ำที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย ผ้าลินินใช้ปูโต๊ะไม่ได้ทำจากกระดาษ ผ้าเช็ดหน้าพกติดตัวทำจากสิ่งทอ ฉลากทำด้วยผ้า กล่องทำด้วยสิ่งทอ กล่องใส่ของจุกจิกทำด้วยสิ่งทอ ผ้าหุ้มเบาะ ผ้าใช้ทำรองเท้า ผ้าห่ม ผ้าใช้ตัดเย็บทำเฟอร์นิเจอร์ ผ้าใช้ทำสิ่งทอ ผ้าคลุมโซฟา ทะเบียนเลขที่ 171128258 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน ชุดเด็ก ชุดนอน เสื้อคลุม เสื้อใส่นอน ชุดเด็กอ่อน เสื้อคลุมอาบน้ำ กางเกงกีฬา ชุดใส่อาบน้ำ เสื้อคลุมกันเปื้อน ชุดชั้นในชนิดเสื้อกางเกงติดกัน เสื้อชนิดสวมศีรษะ เสื้อสเว็ตเตอร์ เสื้อกั๊ก เสื้อแจ็คเก็ตคาร์ดิแกน เสื้อถัก เสื้อชั้นในเสื้อกีฬา เสื้อโปโล เสื้อถักด้วยไหมพรม ชุดชั้นใน กางเกงชั้นใน ชุดส่าหรี เสื้อยืด กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดสูทสากล ชุดเครื่องแบบ ผ้าเตี่ยว ผ้ากันเปื้อน เสื้อโค้ท เสื้อกันฝน ชุดเสื้อกางเกงทำจากผ้ากันน้ำ เสื้อโอเวอร์โค้ท เสื้อกันลม เสื้อคลุมกันลมและหิมะ เสื้อแจ๊คเก็ตทำจากขนสัตว์ ผ้าคลุมที่มีรูตรงกลางสำหรับสวมที่ศีรษะมักใช้เป็นเสื้อกันฝน กระโปรง รองเท้าบู้ท รองเท้าบูทที่สูงแค่ข้อเท้า รองเท้าบูทใส่เล่นสกี รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะทำจากเส้นใยเอสปาโต รองเท้าแตะเดินชายหาด รองเท้าสวมในบ้าน รองเท้าแตะ หมวกแก๊ป หมวกสตรีรูปฝาชีที่มีริบบิ้นผูกใต้คาง ถุงมือใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ถุงมือชนิดไม่มีนิ้ว เน็คไท โบว์ไท (หูกระต่าย) เข็มขัด เข็มขัดที่ใส่เงินได้ ผ้าพันคอ ผ้าโพกศีรษะ สายสะพายใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ผ้าคลุมไหล่ ถุงเท้า ถุงน่องแนบเนื้อ สายโยงกางเกง ผ้ากันเปื้อนผูกใต้คางเด็กที่ไม่ได้ทำด้วยกระดาษ แถบรัดศีรษะใช้เป็นเครื่องแต่งกาย เสื้อขนสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 171128268 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 26 รายการสินค้า ริบบิ้น กระดุม ที่ติดยึดรองเท้า หัวเข็มขัดใช้ประดับเสื้อผ้า หัวเข็มขัดประดับรองเท้า กระดุมสแนป เข็มกลัดตกแต่งเครื่องแต่งกาย หัวเข็มขัดใช้กับสายเข็มขัด เครื่องประดับหมวกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า เครื่องประดับรองเท้าที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า เครื่องประดับผมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า ปิ่นปักผม กิ๊บติดผม ที่เสียบผมไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า หัวซิป ที่ติดยึดสำหรับเครื่องแต่งกาย ห่วงผ้าพันคอ ทะเบียนเลขที่ 171125598 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 27 รายการสินค้า พรม พรมแขวนผนังที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ วัสดุใช้ปูพื้นห้องน้ำกันลื่น

/กระดาษติดผนัง

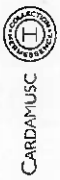
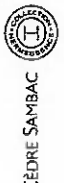
กระดาษติดผนัง ทะเบียนเลขที่ 171125200 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า สิ่งที่ใช้ประดับและตกแต่งต้นคริสต์มาส เกมการ์ด ที่ใส่เกมการ์ด กล่องใส่เกมการ์ด เสื่อเล่นเกม เบี้ยสำหรับเล่นเกม ถ้วยสำหรับลูกเต๋า ลูกเต๋า ม้าโยก ของเล่นชนิดมีเสียงดัง ของเล่นทำด้วยผ้ากำมะหยี่ เกมปริศนา ลูกบอล ไพ่ เกมปาเป้า โดมิโน เกมหมากรุก ถุงมือใส่เล่นกอล์ฟ ถุงกอล์ฟชนิดมีล้อ ถุงกอล์ฟชนิดไม่มีล้อ ไม้กอล์ฟ ที่ครอบไม้แร็กเก็ต ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ตุ๊กตา โมบายของเล่น เสื่อสำหรับทำกิจกรรมเกม ทะเบียนเลขที่ 171125226 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 34 รายการสินค้า กล่องใส่ซิการ์ กล่องใส่บุหรี่ ที่จุดไฟสำหรับจุดบุหรี่ ที่เขี่ยบุหรี่ ที่ตัดซิการ์ กล่องใส่ยาสูบ ทะเบียนเลขที่ 171125198 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจ การโฆษณา การโฆษณาทางออนไลน์ เผยแพร่โฆษณา ตีพิมพ์ข้อความโฆษณา โฆษณาบนท้องถนน จัดแสดงสินค้า บริการจัดแต่งหน้าร้าน แต่งหน้าร้านบนเว็บไซต์ การจัดการอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับงานศิลปะเพื่อธุรกิจ ทำซ้ำเอกสาร จัดนิทรรศการเพื่อการค้า ประชาสัมพันธ์ การค้นหาผู้สนับสนุนทางการค้า ประมวลข่าวสาร ให้ข้อมูลทางการตลาด ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับน้ำหอม ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องประดับ ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องหนัง ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับกระเป๋า ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้า ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องประดับเสื้อผ้า ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสวมใส่เท้า ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสวมศีรษะ ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับของตกแต่ง ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับอัญมณี ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับนาฬิกา ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องเขียน ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องอานม้า ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับศิลปะการดำเนินชีวิต ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับสายตา ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับสายตา ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของเครื่องถ่ายภาพ ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องวัด ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์สื่อสาร ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ การนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกและซื้อสินค้า ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับสิ่งทอ ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับของเล่น ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับเกม ขายปลีกสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้ในการสูบ ทะเบียนเลขที่ 171125216 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 38 รายการบริการ การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมผ่านทางอินเตอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมโดยโทรทัศน์ การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมผ่านทางเครือข่ายติดต่อสื่อสารทั่วโลก การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมโดยการโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อมูลบนเครื่องติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม การส่งข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ การส่งภาพและเสียงบนเครื่องติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม การส่งภาพและเสียงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดให้มีการอภิปรายทางออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม จัดให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์ จัดให้มีการเข้าถึงหน้าเพจอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความมัลติมิเดียภาพและเสียง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการแสดงสินค้า การโต้ตอบทาง

/อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขายทางไกล การก่อตั้งไซต์การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนเลขที่ 171124983 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ การศึกษา จัดให้มีการฝึกอบรม จัดให้มีศูนย์ความบันเทิง จัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม จัดให้มีการแข่งขันทางการศึกษา จัดให้มีการแข่งขันทางการบันเทิง จัดการประชุม จัดการสัมมนา ดำเนินการประชุม ดำเนินการสัมมนา การแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ทางออนไลน์ จัดนิทรรศการเพื่อวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเพื่อการศึกษา อบรมการสาธิตสินค้า การจัดแฟชั่นโชว์ จัดรายงานภาพถ่าย สร้างสรรค์งานอีเวนต์เกี่ยวกับภาพและเสียงเพื่อการแพร่ภาพกระจายเสียงบนเครือข่ายการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม ทะเบียนเลขที่ 171125225 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 44 รายการบริการ สถานเสริมความงาม การดูแลความงาม ทะเบียนเลขที่ ค368599 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า รถจักรยาน รถยนต์ เรือใบ เรือยอชท์ รถเข็น เด็ก ที่คลุมยานพาหนะ ที่คลุมรถจักรยาน ที่คลุมรถเข็นเด็ก ที่คลุมเบาะยานพาหนะ เบาะยานพาหนะ ยางล้อของยานพาหนะ รถกระเช้า รถแวน แฮนด์รถจักรยาน ที่บังแดดใช้กับรถยนต์ ที่ปัดน้ำฝน ซึ่งเป็นบริการและสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน และรายการบริการและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ ช่องทางการให้บริการและการจำหน่ายสินค้าเป็นคนละสถานที่กัน อีกทั้งกลุ่มผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน จึงทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า HERMES ทะเบียนเลขที่ ค4825 (คำขอเลขที่ 237709) ทะเบียนเลขที่ ค4139 (คำขอเลขที่ 237710) ทะเบียนเลขที่ ค17520 (คำขอเลขที่ 247513) รูปและคำว่า HERMES ทะเบียนเลขที่ ค60427 (คำขอเลขที่ 335238) รูปและคำว่า HERMES ทะเบียนเลขที่ ค127302 (คำขอเลขที่ 384421) ทะเบียนเลขที่ ค127357 (คำขอเลขที่ 384423) ทะเบียนเลขที่ ค120602 (คำขอเลขที่ 384424) ทะเบียนเลขที่ ค120609 (คำขอเลขที่ 384425) ทะเบียนเลขที่ ค155893 (คำขอเลขที่ 391964) ทะเบียนเลขที่ ค121044 (คำขอเลขที่ 391965) ทะเบียนเลขที่ ค134183 (คำขอเลขที่ 391966) ทะเบียนเลขที่ ค135598 (คำขอเลขที่ 391967) ทะเบียนเลขที่ ค120601 (คำขอเลขที่ 384422) รูปและคำว่า HERMES ทะเบียนเลขที่

/ค134185

ค134185 (คำขอเลขที่ 385995) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค151990 (คำขอเลขที่ 381139) คำว่า HERMESSENCE ทะเบียนเลขที่ ค169703 (คำขอเลขที่ 466483) คำว่า TERRE D'HERMES ทะเบียนเลขที่ ค249483 (คำขอเลขที่ 603020) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค294761 (คำขอเลขที่ 676503) คำว่า VOYAGE D'HERMES ทะเบียนเลขที่ ค313886 (คำขอเลขที่ 716734) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค383942 (คำขอเลขที่ 821920) คำว่า JOUR D'HERMES ทะเบียนเลขที่ ค395064 (คำขอเลขที่ 832585) คำว่า HERMESCEDAIRE ทะเบียนเลขที่ 161111848 (คำขอเลขที่ 978772) คำว่า TWILLY D'HERMES ทะเบียนเลขที่ 171112335 (คำขอเลขที่ 997767) คำว่า GALOP D'HERMES ทะเบียนเลขที่ 171115085 (คำขอเลขที่ 1014437) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 171121612 (คำขอเลขที่ 1015963) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 181124706 (คำขอเลขที่ 170115959) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 181126022 (คำขอเลขที่ 170115960) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 181124696 (คำขอเลขที่ 170115961) คำว่า HERMESSIUM ทะเบียนเลขที่ 181127237 (คำขอเลขที่ 170125764) คำว่า slim d'Hermès ทะเบียนเลขที่ 171105145 (คำขอเลขที่ 974320) และคำว่า Carré cuir d'Hermès ทะเบียนเลขที่ 191113876 (คำขอเลขที่ 170141020) แล้วเห็นว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 15 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า HERMES เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 15 เครื่องหมายก็ตาม แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรมทั่วไปซึ่งบุคคลใดอาจนำมาใช้

/เป็นเครื่องหมาย

เป็นเครื่องหมายได้ตราบเท่าที่ไม่เป็นการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น นอกจากนี้รูปลักษณะการประดิษฐ์เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะเป็นอักษรโรมันคำว่า THE HERMES แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค4825 ทะเบียนเลขที่ ค4139 ทะเบียนเลขที่ ค17520 ทะเบียนเลขที่ ค60427 ทะเบียนเลขที่ ค127302 ทะเบียนเลขที่ ค127357 ทะเบียนเลขที่ ค120602 ทะเบียนเลขที่ ค120609 ทะเบียนเลขที่ ค155893 ทะเบียนเลขที่ ค121044 ทะเบียนเลขที่ ค134183 ทะเบียนเลขที่ ค135598 ทะเบียนเลขที่ ค120601 เป็นคำว่า HERMES ตัวหนาจัดวางอยู่ด้านล่างรูปรถม้าด้านขวามือมีรูปคนประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค134185 เป็นคำว่า HERMES ตัวหนาจัดวางอยู่ด้านล่างรูปรถม้าด้านขวามือมีรูปคนซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ด้านล่างของคำว่า Hiris ขนาดใหญ่ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค151990 เป็นอักษรโรมัน H ตัวหนาอยู่ภายในรูปวงกลมจัดวางอยู่ด้านล่างรูปรถม้าด้านขวามือมีรูปคนทั้งหมดจัดวางอยู่ด้านบนของคำว่า HERMES ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค169703 เป็นคำว่า HERMESSENCE แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค249483 เป็นคำว่า TERRE D'HERMES แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค294761 (คำขอเลขที่ 676503) เป็นอักษรโรมัน H อยู่ภายในรูปวงกลม โดยมีคำว่า ·COLLECTION· HERMESSENCE ล้อมรอบ ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงกลมอีกวง ด้านล่างมีคำว่า BRIN DE RÉGLISSE ที่จัดวางในแนวตั้งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค313886 เป็นคำว่า VOYAGE D'HERMES แต่เพียงอย่างเดียว คำว่า SANTAL MASSOIA ทะเบียนเลขที่ ค383942 (คำขอเลขที่ 821920) เป็นอักษรโรมัน H ที่จัดวางในแนวตั้งคล้ายอักษรโรมัน I อยู่ภายในรูปวงกลมโดยมีคำว่า ·COLLECTION· HERMESSENCE ล้อมรอบ ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงกลมอีกวง ด้านซ้ายมีคำว่า SANTAL MASSOIA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค395064 เป็นคำว่า JOUR D'HERMES แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ 161111848 เป็นคำว่า HERMESCEDAIRE แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ 171112335 เป็นคำว่า TWILLY D'HERMES แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ 171115085 เป็นคำว่า GALOP D'HERMES แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ 171121612 เป็นอักษรโรมัน H อยู่ภายในรูปวงกลม โดยมีคำว่า ·COLLECTION· HERMESSENCE ล้อมรอบ ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงกลมอีกวง ด้านล่างมีคำว่า MUGUET PORCELAINE ที่จัดวางในแนวตั้งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 181124706 เป็นอักษรโรมัน H อยู่ภายในรูปวงกลม โดยมีคำว่า ·COLLECTION· HERMESSENCE ล้อมรอบ ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงกลมอีกวง ด้านล่างมีคำว่า CARDAMUSC ที่จัดวางในแนวตั้งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 181126022 เป็นอักษรโรมัน H อยู่ภายในรูปวงกลม โดยมีคำว่า ·COLLECTION· HERMESSENCE ล้อมรอบ ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงกลมอีกวง ด้านล่างมีคำว่า CÈDRE SAMBAC ที่จัดวางในแนวตั้งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 181124696 เป็นอักษรโรมัน H อยู่ภายในรูปวงกลม โดยมีคำว่า ·COLLECTION· HERMESSENCE ล้อมรอบ ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงกลมอีกวง ด้านล่างมีคำว่า MUSC PALLIDA ที่จัดวางในแนวตั้งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 181127237 เป็นอักษรโรมันคำว่า HERMESSIUM แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่

/171105145

171105145 เป็นอักษรโรมันคำว่า slim d'Hermès โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรให้เป็นเส้นประแต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ 191113876 เป็นอักษรโรมันคำว่า Carré cuir d'Hermès แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เดอะ เฮอร์มีส ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค4825 ทะเบียนเลขที่ ค4139 ทะเบียนเลขที่ ค17520 ทะเบียนเลขที่ ค60427 ทะเบียนเลขที่ ค127302 ทะเบียนเลขที่ ค127357 ทะเบียนเลขที่ ค120602 ทะเบียนเลขที่ ค120609 ทะเบียนเลขที่ ค155893 ทะเบียนเลขที่ ค121044 ทะเบียนเลขที่ ค134183 ทะเบียนเลขที่ ค135598 ทะเบียนเลขที่ ค120601 เรียกขานได้ว่า เฮอร์เมส ทะเบียนเลขที่ ค134185 เรียกขานได้ว่า ไฮรีส เฮอร์เมส ทะเบียนเลขที่ ค151990 เรียกขานได้ว่า เอช เฮอร์เมส ทะเบียนเลขที่ ค169703 เรียกขานได้ว่า แอร์เมสเซนซ์ ทะเบียนเลขที่ ค249483 เรียกขานได้ว่า เทอร์เร ดีเฮอร์เมส ทะเบียนเลขที่ ค294761 เรียกขานได้ว่า คอลเล็กชั่น เฮอร์เมสเซ้นซ์ แบร็ง เดอ เรกลิซ ทะเบียนเลขที่ ค313886 เรียกขานได้ว่า วัวยาช แดร์เมส ทะเบียนเลขที่ ค383942 เรียกขานได้ว่า แชนทัล มาสโซอิอา คอลเล็กชั่น เฮอร์เมสเซนส์ ทะเบียนเลขที่ ค395064 เรียกขานได้ว่า จัวร์ แดเมส ทะเบียนเลขที่ 161111848 เรียกขานได้ว่า เฮอร์เมสซีแดร์ ทะเบียนเลขที่ 171112335 เรียกขานได้ว่า ทวิลลี่ ดีเฮอร์เมส ทะเบียนเลขที่ 171115085 เรียกขานได้ว่า แกลอพ ดี เฮอร์เมส ทะเบียนเลขที่ 171121612 เรียกขานได้ว่า เอช คอเลคชั่น เฮอร์เมสเซนซ์ มูเกจท์ โพร์เซไลน์ ทะเบียนเลขที่ 181124706 เรียกขานได้ว่า เอช คอเลคชั่น เฮอร์เมสเซนซ์ คาร์ดามัสค์ ทะเบียนเลขที่ 181126022 เรียกขานได้ว่า เอช คอเลคชั่น เฮอร์เมสเซนซ์ เซอเดร แชมแบค ทะเบียนเลขที่ 181124696 เรียกขานได้ว่า เอช คอเลคชั่น เฮอร์เมสเซนซ์ มัลค์ พอลไลตา ทะเบียนเลขที่ 181127237 เรียกขานได้ว่า เฮอร์เมสเซียม ทะเบียนเลขที่ 171105145 เรียกขานได้ว่า สลิม ดี เฮอร์เมส และทะเบียนเลขที่ 191113876 เรียกขานได้ว่า แครร์ คูร์ ดีเฮอร์เมส นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน อีกทั้ง ยังยื่นจดทะเบียนสำหรับบริการและสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการบริการและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.jeban.com เว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงบทความที่กล่าวถึงประวัติของ Hermès สำเนาภาพถ่ายนิตยสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ แสดงการโฆษณาสินค้ากระเป๋า น้ำหอม เสื้อผ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า HERMES ของผู้คัดค้านในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2541, 2542, 2544, 2546, 2548, 2549, 2551, 2552 เช่น นิตยสาร Harpers BAZAAR นิตยสาร VOGUE นิตยสาร VANITYSTYLE นิตยสาร ELLE นิตยสาร marie daire นิตยสาร Female นิตยสาร HERMES /หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ The New York Times สำเนาภาพถ่ายงานครบรอบ 10 ปี ของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ.2550 สำเนาภาพถ่ายนิตยสารต่างๆ ในประเทศไทย แสดงการโฆษณาสินค้ากระเป๋า เสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า HERMES และ Ⓗ ของผู้คัดค้าน เมื่อปี เช่น นิตยสาร LIPS นิตยสาร ELLE นิตยสารดิฉัน นิตยสาร IMAGE นิตยสารพลอยแกมเพชร นิตยสาร VOLUME นิตยสารแพรว นิตยสารผู้หญิง นิตยสาร Harpers BAZAAR เมื่อปี พ.ศ.2549, 2552 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาเครื่องหมาย HERMÈS PARIS ผ่านทางสื่อออนไลน์ สำเนาภาพถ่ายสติเกอร์ขนาดใหญ่ใช้กับร้านของผู้คัดค้านเครื่องหมาย HERMES สาขาสยามพารากอน สำเนาภาพถ่ายหน้านิตยสารต่างๆ เมื่อปี พ.ศ.2558 -2560 สำเนาภาพถ่ายโฆษณาในช่วงคริสต์มาสผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งปรากฏเครื่องหมายคำว่า HERMÈS PARIS และ HERMÈS สำเนาภาพถ่ายบทความที่กล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HERMES และ HERMÈS PARIS ของผู้คัดค้านผ่านทางนิตยสารต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2558-2560 สำเนาผลคำวินิจฉัยในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ที่พิจารณาว่าเครื่องหมาย HERMES ของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย สำเนาใบอินวอยส์ของผู้คัดค้านส่งแก่ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 – 2560 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.vogue.co.th แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.hermes.com แสดงภพถ่ายสาขาของผู้คัดค้านในประเทศไทย เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เอกสารแสดงการโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ.2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2548 – 2552 และ พ.ศ. 2558 - 2560 และเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2560 เท่านั้น ซึ่งมีปริมาณการใช้การจำหน่ายไม่มากนัก เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้มาตั้งแต่ปี 2515 ดังนั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายบริการของ

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 สำหรับประเด็นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8(13) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์ ส่วนประเด็นคำพิพากษาฎีกาที่ผู้อุทธรณ์อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 47/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 23/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า **ท่านดาวทอง**

(คำขอเลขที่ 190113167)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

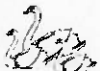
ท่านดาวทอง เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190113167

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ต่อมา บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า 

ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญเป็นรูปห่านและอักษรไทยคำว่า ห่าน เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า 



ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค53121 ค311019 ค311088 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีรูปห่านสามตัวและอักษรไทยคำว่า ห่านดาวทอง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค53121 เป็นอักษรไทยคำว่า ตราห่านคู่ อักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อหรือซังง้อ กับมีรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค311019 เป็นอักษรไทย คำว่า ตราห่านคู่ เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค311088 เป็นอักษรไทยคำว่า ตราห่านคู่และมีอักษรจีน คำว่า ซวงเอ๋อหรือซังง้อ กับมีรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน 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 เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ห่านดาวทอง แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสิบสองคำขออาจเรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราดับเบิ้ล กูส หรือ ตราซวงเอ๋อหรือซังง้อ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190113167 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค7949 (คำขอเลขที่ 241740) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค53121 (คำขอเลขที่ 257357) คำว่า ตราห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค311019 (คำขอเลขที่ 711378) คำว่า Double Goose ทะเบียนเลขที่ค308449 (คำขอเลขที่ 711379) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค308451 (คำขอเลขที่ 711381) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค308452 (คำขอเลขที่ 711382) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค308453 (คำขอเลขที่ 711383) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค308513 (คำขอเลขที่ 721663) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค308514 (คำขอเลขที่ 721664) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค311088 (คำขอเลขที่ 721665) คำว่า DOUBLE GOOSE ทะเบียนเลขที่ ค308516 (คำขอเลขที่ 721668) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค354920 (คำขอเลขที่ 792985) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 12 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า ห่าน เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า ดาวทอง และรูปห่าน 3 ตัวหันหน้าไปทางด้านซ้ายประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค7949 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันมีลายเส้นในลักษณะคล้ายคลื่นน้ำด้านล่าง และมีคำว่า DOUBLE GOOSE THAILAND KNITTING FACTORY CO,LTD. ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปวงกลม ประกอบอยู่ทะเบียนเลขที่ ค53121 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีคำว่า ตราห่านคู่ Double Goose อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ทะเบียนเลขที่ ค311019 เป็นอักษรภาษาไทยคำว่า ตราห่านคู่ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค308449 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE ในลักษณะตัวอักษรเขียนแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308451 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน จัดวางอยู่ในกรอบ

/สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308452 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากัน โดยมีเส้นโค้งจัดวางอยู่ด้านบนและมีลายเส้นประดิษฐ์ลักษณะคล้ายคลื่นน้ำจัดวางอยู่ด้านล่าง ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ค308453 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันวางอยู่ในรูปวงกลม ซึ่งภาคส่วนดังกล่าววางซ้อนทับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นทึบ ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค308513 เป็นรูปห่านสองตัววางอยู่ในรูปวงรีพื้นสีเขียว ซึ่งภาคส่วนดังกล่าววางซ้อนทับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลือง ทะเบียนเลขที่ค308514 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค311088 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตราห่านคู่ อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ ค308516 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค354920 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน จัดวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ห่านดาวทอง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ ค7949 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราดับเบิ้ลกูส ทะเบียนเลขที่ 53121 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ดับเบิ้ลกูส ซวงเอ๋อ (ซังง้อ) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค311019 ทะเบียนเลขที่ ค308451 ทะเบียนเลขที่ ค308452 ทะเบียนเลขที่ ค308453 ทะเบียนเลขที่ ค308513 ทะเบียนเลขที่ ค308514 ทะเบียนเลขที่ ค354920 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค308449 และทะเบียนเลขที่ ค308516 เรียกขานได้ว่า ดับเบิ้ลกูส ทะเบียนเลขที่ ค311088 เรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ ซวงเอ๋อ (ซังง้อ) นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ส่วนเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งเช่น สำเนาบทความ ชื่อว่า ขายดีไม่ตกยุค!สุดยอดแบรนด์ไทยคงกะพัน บนหน้าเว็บไซต์ http://m.prachachat.net/news ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และบทความหัวข้อ ทำไม ตราห่านคู่ จึงเป็นตำนาน บนหน้าเว็บไซต์ http://marketeeronline.co/archives ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.marketthink.co/10749 เว็บไซต์ https://thepeople.co/double-goose-t-shirt-since-1 9 5 3 / เ ว็ บ ไ ซ ต์ https://www.smethailandclub.com/ เ ว็ บ ไ ซ ต์ https://marketeeronline.co เว็บไซต์ http://m.prachachat.net แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

/จำพวกที่

จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายรูป  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า  ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2556 เครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 เครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 เครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 เครื่องหมายคำว่า  ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า  ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า  ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 และเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศเท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

/ตามที่

ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนคำฟ้อง คำพิพากษาตามยอม และสัญญาประนีประนอมยอมความ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.126/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.54/2562 ระหว่าง บริษัทโรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด โจทก์ กับ [redacted] จำเลยที่ 1 [redacted] จำเลยที่ 2 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีเครื่องหมายที่พิพาทและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 47/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 24/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า BOY (คำขอเลขที่ 924954)

บอยลอนดอน โคเรีย โค., ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐเกาหลี ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า BOY เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เข็มขัดชนิดมีกระเป๋าคาดใช้เป็นเครื่องแต่งกาย รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ากีฬา) ส้นรองเท้าที่ไม่ได้ทำจากหนังฟอก พื้นรองเท้าที่ไม่ได้ทำจากหนังฟอก เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) เสื้อชั้นใน กางเกง (ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา) เสื้อกีฬา กางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา หมวกแก๊ป หน้ากากที่เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันอากาศหนาว เข็มขัดใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ปรากฏตามคำขอเลขที่ 924954

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 60 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ต่อมา แองโกลแฟรนไชส์ แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักร ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า แม้ข้อมูลทางทะเบียนจะแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BOY (คำขอเลขที่ 924954) เพื่อใช้กับรายการสินค้าในจำพวก 25 คือ เข็มขัดชนิดมีกระเป๋าคาดใช้เป็นเครื่องแต่งกาย รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ากีฬา) ส้นรองเท้าที่ไม่ได้ทำจากหนังฟอก พื้นรองเท้าที่ไม่ได้ทำจากหนังฟอก ฯลฯ ส่วนผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมาย BOY LONDON (ทะเบียนเลขที่ ค 889936) เพื่อใช้กับรายการสินค้าในจำพวก 9 คือ โซ่ใช้กับแว่นตา กล่องหรือซองใส่แว่นตา แว่นตากันแสงและ ที่บังแสงเข้าตา ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นรายการสินค้าที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า BOY กับรูปนกประดิษฐ์เหมือนกันกับภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า BOY กับรูปนกประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว โดยแตกต่างกันเพียงเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมีอักษรโรมันคำว่า LONDON ประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า บอย คล้ายกับเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านว่า บอย ลอนดอน หรือ บอย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ประกอบกับผู้คัดค้านเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับคำขอนี้ในประเทศไทยและต่างประเทศหลายประเทศไว้แล้วในจำพวก 9 14 18 25 35 และ 42 เช่น เครื่องหมาย BOY BOY LONDON BOY BOY LONDON โดยผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมาย BOY LONDON ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2535 และได้จดทะเบียนเครื่องหมาย BOY ในประเทศฮ่องกงเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งล้วนเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 22 ปี และ 21 ปี ตามลำดับ ปรากฏรายละเอียดตามสำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในประเทศญี่ปุ่น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านในประเทศฮ่องกง สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในประเทศอังกฤษ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในมาเก๊า สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในประเทศจีน สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านในประเทศไทย ส่วนหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนที่นำส่ง เป็นสำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BOY BOY BOY BOY LONDON BOY LONDON SPORT ของผู้ขอจดทะเบียนในจำพวก 6 9 18 24 และ 25 ในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์

/ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศสิงคโปร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนได้เริ่มจดทะเบียนเครื่องหมาย  ในประเทศเกาหลีเมื่อปี พ.ศ. 2536 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BOY LONDON ของ RICKY TAN ในประเทศอินโดนีเซียกับสินค้าในจำพวก 25 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ส่วนหลักฐานอื่นที่นำส่งของผู้ขอจดทะเบียน ได้แก่ สำเนาคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ 171122927 (คำขอเลขที่ 949869) ตามแบบ ก.08 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 สำเนาเอกสารภาษาเกาหลีและคำแปลเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัญญาการจัดหาสินค้า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ระหว่าง บอยลอนดอน ยูเค (BOY LONDON UK) กับ เช็ค โกโก้ (Checkgogo) สำเนาเอกสารภาษาเกาหลีและคำแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศเกาหลีของผู้ขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 สำเนาเอกสารภาษาเกาหลีและคำแปลเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับหนังสือโอนสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบอยลอนดอน โคเรีย (BOY LONDON KOREA) ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ระหว่าง เช็ค โกโก้ (Checkgogo) ในฐานะผู้โอน กับ บริษัท เคแลนด์ทีเอช จำกัด (KLANDTH CO.,LTD.) ในฐานะผู้รับโอน สำเนาเอกสารภาษาเกาหลีและคำแปลเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัญญาการจัดหาสินค้า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ระหว่าง บอยลอนดอน โคเรีย (BOY LONDON KOREA) กับ บริษัท เคแลนด์ทีเอช จำกัด (KLANDTH CO.,LTD.) สำเนารูปถ่ายร้านค้า รูปถ่ายสินค้า และรูปถ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนที่ใช้เครื่องหมายพิพาทในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลี สำเนาเอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น http://mall.id.com/index-124621.html , facebook : KLANDTH, Boy London Thailand , www.boy-london.com/gbp เป็นต้น เมื่อพิจารณาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนหรือหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าไม่ปรากฏหลักฐานใดของผู้ขอจดทะเบียนที่จะแสดงว่าได้จดทะเบียนหรือได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทยมาก่อนผู้คัดค้านจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือได้มีการจำหน่าย ใช้หรือโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้วแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น การที่ผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายที่บุคคลอื่นมีสิทธิดีกว่ามายื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขัดต่อรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 924954 เสีย

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า BOY (คำขอเลขที่ 924954) กับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า BOY LONDON ทะเบียนเลขที่ บ4061 (คำขอเลขที่ 230358) รูปและคำว่า BOY LONDON ทะเบียนเลขที่ ค88936 (คำขอเลขที่ 340978) คำว่า BOY LONDON ทะเบียนเลขที่ 191101974 (คำขอเลขที่ 949861) ทะเบียนเลขที่ 181102953 (คำขอเลขที่ 949865) และรูปและคำว่า BOY ทะเบียนเลขที่ 171122927 (คำขอเลขที่ 949869) และ ทะเบียนเลขที่ 181102952 (คำขอเลขที่ 949870) รวม 6 เครื่องหมาย แล้วเห็นว่า เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ บ4061 เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนรูปนกกางปีกประดิษฐ์และคำว่า BOY โดยรูปนกประดิษฐ์ยืนบนอักษร O เครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ บ4061 มีคำว่า BOY LONDON มีรูปทรงประดิษฐ์คล้ายมนุษย์ และมีคำว่า BOY LONDON แนวตั้งอยู่ในรูปดังกล่าว ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ 191101974 และ 181102953 เป็นเพียงอักษรโรมันคำว่า BOY ที่จัดวางด้านบนของคำว่า LONDON เท่านั้น รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขานเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า บอย ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ว่า บอย ลอนดอน รูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ บ4061 (คำขอเลขที่ 230358) จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้

แต่เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค88936 ทะเบียนเลขที่ 171122927 และทะเบียนเลขที่ 181102952 แล้วเห็นว่า เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนรูปนกกางปีกประดิษฐ์และคำว่า BOY โดยรูปนกประดิษฐ์ยืนบนอักษร O เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค88936 ทะเบียนเลขที่ 171122927 และทะเบียนเลขที่ 181102952 ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแตกต่างกันเพียงเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค88936 มีคำว่า LONDON เพิ่มขึ้นมาด้านล่างของเครื่องหมายเท่านั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เข็มขัดชนิดมีกระเป๋าคาดใช้เป็นเครื่องแต่งกาย รองเท้า

/(ยกเว้นรองเท้ากีฬา)

(ยกเว้นรองเท้ากีฬา) ส้นรองเท้าที่ไม่ได้ทำจากหนังฟอก พื้นรองเท้าที่ไม่ได้ทำจากหนังฟอก เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) เสื้อชั้นใน กางเกง (ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา) เสื้อกีฬา กางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา หมวกแก๊ป หน้ากากที่เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันอากาศหนาว เข็มขัดใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค88936 จดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า แว่นตา กันแสง แว่นตา ที่บังแสงเข้าตา คอนแท็กเลนซ์ กรอบแว่นตา เลนส์ สายคาดใช้กับแว่นตา โซ่ใช้กับแว่นตา กล่องหรือซองใส่แว่นตา แว่นตากันแสงและ ที่บังแสงเข้าตา และทะเบียนเลขที่ 181102952 จดทะเบียนกับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ ให้คำแนะนำทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ เสนอขายสินค้าให้แก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นสินค้าและบริการต่างจำพวกกัน และสินค้าหรือบริการของทั้งสองฝ่ายมีวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกัน รายการสินค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม ส่วนทะเบียนเลขที่ 171122927 จดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ(ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) กางเกง(ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา) เสื้อทีเชิ้ต เสื้อสูท ชุดกระโปรงติดกัน กระโปรง กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อแจ๊คเก็ต เสื้อกั๊ก ชุดนอน ชุดลำลอง ชุดชั้นในบุรุษ ชุดชั้นในของสตรี หมวกแก๊ป รองเท้า(ยกเว้นรองเท้ากีฬา) รองเท้ากีฬา จึงเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน และแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า BOY (คำขอเลขที่ 924954) ซึ่งยื่นขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ 171122927 และทะเบียนเลขที่ 181102952 ที่ยื่นขอจดทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาหนังสือผู้คัดค้านโอนเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า BOY จำพวกที่ 25, 27 และ 35 ให้แก่ Bosung international Co.,Ltd. ในสาธารณรัฐเกาหลี และสำเนาข้อมูลเครื่องหมายการค้า BOY ในสาธารณรัฐเกาหลี ที่ Bosung international Co.,Ltd. โอนให้แก่ American Star Co.,Ltd. และปัจจุบันมีผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)เป็นเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำเนาและคำแปลหนังสือแสดงข้อมูลนิติบุคคลของ American Star Co.,Ltd. จัดตั้งปีพ.ศ. 2544, สำเนาและคำแปลหนังสือแสดงข้อมูลนิติบุคคลของ Boylondon Korea Co.,Ltd (เดิมชื่อ Heungil Industrial Co.,Ltd.) จัดตั้งปีพ.ศ. 2544 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูปและคำว่า BOY ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 18, 25 ปีพ.ศ. 2536 จำพวกที่ 24 ในปีพ.ศ. 2539 รูปและคำว่า BOY ในสาธารณรัฐเกาหลี

/จำพวกที่

จำพวกที่ 25 ในปีพ.ศ. 2546 คำว่า **BOY LONDON** ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 6 ปีพ.ศ. 2539 ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 ปีพ.ศ. 2557 ในประเทศคิวบา จำพวกที่ 25 ปีพ.ศ. 2560 ในประเทศอียิปต์ จำพวกที่ 25 ปีพ.ศ.2560 คำว่า **BOYLONDON SPORT** ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 6 ปีพ.ศ. 2539 รูปและคำว่า BOY ในประเทศอินเดีย จำพวกที่ 25 ปีพ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 9, 14, 19, 25 ปีพ.ศ. 2558 ในประเทศมาเลเซีย จำพวกที่ 14, 18, 25 ปีพ.ศ. 2558 ในประเทศสหภาพเมียนมา ปีพ.ศ. 2558 ในประเทศสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 ปีพ.ศ. 2557 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 43 ปีพ.ศ. 2560 ในประเทศคิวบา จำพวกที่ 25 ปีพ.ศ. 2558 ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 30, 43 ปีพ.ศ. 2558 ในประเทศปากีสถาน จำพวกที่ 25 ปีพ.ศ. 2559 ในประเทศยูเครน จำพวกที่ 25 ปีพ.ศ. 2562 รูป  ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 21, 43 ปีพ.ศ. 2559 รูปและคำว่า 

ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 9 ปีพ.ศ. 2557 รูป  ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 21, 43 ปีพ.ศ. 2557 สำเนาเอกสารวิเคราะห์ข้อมูลว่า Anglo franchises Ltd. เป็นบริษัทร้าง (Dormant) ในปีพ.ศ. 2552 – 2557 โดย [redacted] ตัวแทนของผู้ขอจดทะเบียนในสาธารณรัฐเกาหลี สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้อุทธรณ์ สำเนาคำวินิจฉัยของ National Trade and Industry Administration, Trademark Evaluation Committee และคำพิพากษาศาล เรื่อง การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 973732 ของผู้คัดค้าน ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีพ.ศ.2558 สำเนาภาพถ่ายสินค้า สถานที่จำหน่ายสินค้า และการใช้สินค้าโดยศิลปินภายใต้เครื่องหมาย BOY ของผู้อุทธรณ์ ไม่ปรากฏสถานที่และวันที่จัดทำ สำเนาหน้าเว็บไซต์ Taobao.com, www.boylondon-ltd.com Klandth.com แสดงการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมาย BOY LONDON ในปีพ.ศ. 2558, สำเนาหน้าเพจ FACEBOOK Instagram Twitter ของผู้อุทธรณ์และตัวแทนจำหน่าย และสำเนาหน้าเว็บไซต์ google แสดงผลการสืบค้นคำว่า boylondon korea ในปีพ.ศ. 2559 สำเนาเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้อุทธรณ์ภายใต้เครื่องหมาย BOY LONDON ในต่างประเทศ ปีพ.ศ. 2556 – 2559 สำเนาสัญญาผู้อุทธรณ์จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ Checkgogo ในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2556 สำเนาหนังสือ Checkgogo โอนสิทธิตัวแทนจำหน่ายสินค้า BOY LONDON ให้แก่บริษัท เคแลนด์ทีเอช จำกัด ในปีพ.ศ. 2557 สำเนาสัญญาผู้อุทธรณ์จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ บริษัท เคแลนด์ทีเอช จำกัด ในปีพ.ศ. 2558 สำเนาเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย BOY LONDON ในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2563, สำเนาหน้าเว็บไซต์ของ

/บริษัท

บริษัท เคแลนด์ทีเอช จำกัด สำเนาใบส่งสินค้าเสื้อผ้ามายังประเทศไทย ปีพ.ศ. 2557-2562, สำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เอกสารนำเข้าและส่งออก ใบเสร็จภาษีในสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และแคนาดา ปี พ.ศ. 2557-2560 (4 แฟ้มดำ) สำเนาหนังสือถ้อยแถลงจาก [redacted] ผู้ชำระบัญชีของผู้อุทธรณ์ 2564 รับรองการใช้เครื่องหมายโดยสุจริตของผู้อุทธรณ์แล้ว เห็นว่า แม้เอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เนื่องจาก เอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้คัดค้าน เอกสารแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ เอกสารแสดงการใช้การโฆษณาเพื่อประกอบกิจกรรมส่งเสริมการขายและการจำหน่ายสินค้าปีพ.ศ. 2533 และพ.ศ.2539 เท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของผู้คัดค้านที่ผู้คัดค้านอ้างว่ามีการประกอบธุรกิจและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งมีเพียงเท่านี้ ไม่มีหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เอกสารหลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า BOY LONDON BOY LONDON BOY BOY LONDON จนมีระดับการรับรู้ หรือการยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยว่ามีแค่ไหนเพียงใด จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ซึ่งหลักฐานการใช้เพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะต้องพิจารณาให้เข้าหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดไว้ เมื่อเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจึงมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างว่าตนเป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทมาก่อนผู้คัดค้านจึงมีสิทธิดีกว่า และผู้คัดค้านใช้สิทธิไม่สุจริตในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เมื่อพิจารณาคำโต้แย้งของผู้อุทธรณ์(ผู้ขอจดทะเบียน) ประกอบคำคัดค้านของผู้คัดค้าน และเอกสารหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำส่งประกอบกันแล้ว เห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งคือเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BOY ในสหราชอาณาจักร (คำขอ/ทะเบียนเลขที่ UK00001560052) จำพวกที่ 14 18 ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

/ BOY

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา กับจำพวกที่ 14 18 และ 25 (คำขอ/ทะเบียนเลขที่ 3,488,600) ที่ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 เพื่อใช้ประกอบการกล่าวอ้างว่าตนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่พิพาทรายนี้นั้น ต่อมาผู้คัดค้านได้ยื่นคำชี้แจงโต้แย้งเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของเครื่องหมายทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวข้างต้นโดยการนำส่งสำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ซึ่งเอกสารการจดทะเบียนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านที่อ้างนำส่งตรงกันปรากฏชื่อ Anglofranchise ltd. (ผู้คัดค้าน) เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งใน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา โดยไม่ปรากฏชื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) (Boy London Korea Co.,Ltd. เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังปรากฏเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ในประเทศฮ่องกง กับจำพวกที่ 25 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  กับจำพวกที่ 9 14 ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ในประเทศสิงคโปร์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2557 ดังนั้น เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ทั้งสองฝ่ายนำส่ง จึงรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านเป็นเจ้าของเครื่องหมายรูปและคำว่า  และคำว่า BOY LONDON ที่ได้รับจดทะเบียนมาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างข้อตกลงการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า  ระหว่างผู้คัดค้าน (แองโกลแฟรนไชส์ แอลทีดี (Anglofranchise Ltd.)) กับ Bosung International Co.,Ltd. ที่ทำขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อปีพ.ศ. 2538 ซึ่งต่อมาเครื่องหมาย  ที่Bosung International Co.,Ltd. ได้รับโอนสิทธิมานั้น ได้ถูกโอนสิทธิในเครื่องหมายเป็นทอดๆ จาก Bosung International Co.,Ltd. ไปยัง American Star Co.,Ltd. และ จากAmerican Star Co.,Ltd. ไปยังผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อปี พ.ศ. 2543 และปีพ.ศ. 2557 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาสำเนาข้อตกลงการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่ทั้งสองฝ่ายอ้างตรงกันและรับฟังไม่ขัดกันตามสาระสำคัญใน Article 1 (1.1) แห่งหนังสือข้อตกลงดังกล่าว ระบุดังนี้ *"Both parties hereby agree that Anglofranchise shall assign all of its rights to the Trademark in all classes in the* ***Territory*** *for the term of this agreement* ***only to BO SUNG****, and the trademark in all classes will be registered in the name of BO SUNG in the* ***territory*** *for the term of this Agreement."* และภาคผนวก (ADDENDUM TO THE TRADEMARK ASSIGNMENT AGREEMENT) ระบุดังนี้ Section 1 Reassignment of the Trademarks "Bosung hereby agrees that unless otherwise agreed between the parties hereto in writing, it shall reassign to Anglofranchise all the Trademarks

/assigned

assigned to Bosung under the assignment agreement upon expiration of the term of the assisgnment agreement (i.e., June 9, 2004), provided that such reassignment shall be made without any payment of money or other compensation from anglofranchise to Bosung" และ Section 2 Negative Covenant "Bosung shall not Assign or otherwise transfer its right to any of the trademarks to any third party without prior, written consent of Anglofranchise." จากข้อตกลงการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า ประกอบภาคผนวกข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้าน (Anglofranchise Ltd.) เป็นผู้โอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า BOY ให้แก่ Bosung International Co., Ltd. โดยข้อตกลงและภาคผนวกระบุเงื่อนไขดังนี้ การโอนสิทธิในเครื่องหมายให้มีผลเฉพาะทะเบียนเครื่องหมายการค้าในดินแดนสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น และระบุข้อตกลงว่า หากมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ Bosung international Co.,Ltd. โอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกลับคืนแก่ ผู้คัดค้าน (Anglofranchise Limited.) ภายใน 10 ปี นับแต่ข้อตกลงฉบับนี้ สิ้นอายุคือในวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และยังมีข้อตกลงระบุห้ามมิให้ Bosung international Co.,Ltd. โอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้คัดค้าน (Anglofranchise Ltd.) ข้อเท็จจริงดังกล่าวรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้าน (Anglofranchise Limited.) เป็นผู้โอนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทให้แก่ Bosung international Co.,Ltd. (ผู้รับโอน) ในสาธารณรัฐเกาหลี และห้าม Bosung international Co.,Ltd. โอนเครื่องหมายการค้าให้แก่บุคคลอื่นต่อไปอีก นอกจากได้รับความยินยอมจากผู้คัดค้าน (Anglofranchise Ltd.) ดังนั้น การที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างมาในคำอุทธรณ์ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)ได้รับโอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทมาจาก American Star Co., Ltd. ซึ่ง American Star Co., Ltd. นั้น ได้รับการโอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจาก Bosung International Co.,Ltd. อีกทอดหนึ่ง ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยคำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้นำส่งหลักฐานการยินยอมให้มีการโอนทะเบียนเครื่องหมายที่พิพาท เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้คัดค้าน (Anglofranchise Limited.) ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเป็นผู้โอนเครื่องหมายการค้าให้แก่ Bosung International Co.,Ltd. แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)ไม่มีเอกสารใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายรูปและคำว่า BOY จาก Bosung International Co.,Ltd. โดยได้รับความยินยอมจากผู้คัดค้าน (Anglofranchise Limited.) เป็นลายลักษณ์อักษรมาแสดง จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า BOY และมีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยได้ ดังนั้น เมื่อ ปรากฏข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางทะเบียนว่า ผู้คัดค้านเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ทะเบียนเลขที่ ค46576 (คำขอเลขที่ 310363) (คำขอเดิม 156378

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ 107181) กับสินค้าจำพวกที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2529 (ขาดตออายุเมื่อ ปี พ.ศ. 2549) เคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BOY LONDON ทะเบียนเลขที่ ค142883 (คำขอเลขที่ 446888) กับสินค้าจำพวกที่ 18 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 (ขาดต่ออายุเมื่อ ปี พ.ศ. 2554) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ BOY LONDON ทะเบียนเลขที่ บ4061 (คำขอเลขที่ 230358) กับจำพวกที่ 35 ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2535 และได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BOY LONDON ทะเบียนเลขที่ ค88936 (คำขอเลขที่ 340978) จำพวกที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2540 จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปนกประดิษฐ์และคำว่า BOY LONDON (BOY LONDON) ในประเทศไทยอย่างน้อยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BOY (คำขอเลขที่ 924954) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงประกอบกันแล้ว กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิไม่สุจริตในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ ดังนั้น การที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านที่มีสิทธิดีกว่ามายื่นขอจดทะเบียน จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 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 47/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 25/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า MIUSKIN (คำขอเลขที่ 180134323)

บริษัท เทล ทูเก็ตเตอร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาราจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำว่า MIUSKIN เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งฝุ่นใช้ทาหน้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180134323

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 50 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ต่อมา พราด้า เอส.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชรัฐลักเซมเบิร์ก ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน MIUSKIN แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า SKIN ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า SKIN ไว้แล้ว ภาคส่วนดังกล่าวจึงไม่ใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่สังเกตจดจำเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ สาระสำคัญ

/ในเครื่องหมาย

ในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า MIU MIU และอาจเรียกขานได้ว่า มิว มิว เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า MIU MIU ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้โดยขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งหลักฐานใดที่อาจจะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาก่อนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงน่าเชื่อว่าผู้ขอจดทะเบียนน่าจะเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาก่อนและนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ นั้น เห็นว่าไม่จำต้องพิจารณา เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180134323 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า MÍUSKIN มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า MIU MIU ทะเบียนเลขที่ ค90474 (คำขอเลขที่ 350031) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า miu เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่คำว่า MIU ยังเป็นภาคส่วนคำขนาดเล็กและเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังมีคำว่า skin และภาคส่วนลายเส้นหยักขึ้นลงซึ่งเป็นภาคส่วนขนาดใหญ่อันเป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมันประดิษฐ์คำว่า miu miu จัดวางอยู่ในบรรทัดเดียวกันและตัวอักษรหนากว่าปกติ โดยผู้คัดค้านได้ประดิษฐ์อักษรโรมัน m และ u ให้มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง 2 เส้น มาวางต่อกันโดยมีการเว้นช่องว่างของตัวอักษรซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างจากอักษรในรูปแบบทั่วไป รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจเรียกขานภาคส่วนสาระสำคัญได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า มิว มิว จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างและนำส่งไว้แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า MIU MIU ทะเบียนเลขที่ 350031 (คำขอเลขที่ ค90474) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย MIU MIU ในรัฐคูเวต จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3, 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2558 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี

/พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2556 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2556 จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 25, 34, 35, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 3, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโมซัมบิก จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 25, 34, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 25, 34, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำพวกที่ 3, 9, 14 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐอุรุกวัย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ใน EUIPO จำพวกที่ 3, 26, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 3, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในรัฐสุลต่านโอมาน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในเนอการาบรูไนดารุซซาลาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 25, 34, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 3, 9, 14 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 3, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2535 เครื่องหมายคำว่า MIU MIU ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไอซ์แลนด์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 3, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2520 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 21, 24, 26 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในแคนาดา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2559 นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยข้างต้นประกอบกับหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านในประเทศไทยและต่างประเทศเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นที่เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 50/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 26/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า AFS JEEP 战地吉普 รถจี๊ปสนามรบ (คำขอเลขที่ 170113325)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า AFS JEEP 战地吉普 รถจี๊ปสนามรบ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อกีฬา) กางเกง (ยกเว้นกางเกงกีฬา) เสื้อชั้นใน กางเกงชั้นใน รองเท้า หมวก ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170113325

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 41 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ต่อมา เอฟซีเอ ยูเอส แอลแอลซี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า JEEP เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค73079 ค72960 ค59994 ค72220 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า AFS อักษจีนอ่านว่า จันตีจีผู่ หรือ เจียงตีกิกผู่ และอักษรไทยคำว่า รถจิ๊ปสนามรบ และมีรูปการ์ตูนรถประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นอักษรโรมันคำว่า JEEP แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอเอฟเอสจิ๊ป หรืออาจเรียกขานตามสำเนียงจีนกลางได้ว่า จันตีจีผู่ ตามสำเนียงจีนแต้จิ๋วได้ว่า เจียงตีกิกผู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า จิ๊ป นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น อักษรโรมันคำว่า JEEP เป็นคำธรรมดาที่มีความหมายตามพจนานุกรมผู้คัดค้านจึงมิอาจอ้างสิทธิได้แต่เพียงผู้เดียวตราบเท่าที่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังแตกต่างกัน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.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 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170113325 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง หรือไม่

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

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AFS JEEP 战地吉普 รถจี๊ปสนามรบ กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า JEEP ทะเบียนเลขที่ ค73079 (คำขอเลขที่ 357836) ทะเบียนเลขที่ ค72960 (คำขอเลขที่ 357820) ทะเบียนเลขที่ ค72220 (คำขอเลขที่ 327662) คำว่า JEEP ทะเบียนเลขที่ ค59994 (คำขอเลขที่ 331698) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูป  รูป  รูป  รูป  รูป  รูป  รูป  รูป  แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 12 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีคำว่า JEEP เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว และมีภาคส่วนรูปคล้ายกระจังหน้ารถยนต์เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า AFS อักษรจีนคำว่า 战地吉普 (จันตีจีผู่) อักษรไทยคำว่า รถจี๊ปสนามรบ และรูปประดิษฐ์ด้านหน้ารถยนต์ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะเป็นสามส่วนโดยส่วนด้านบนเป็นรูปไฟด้านหน้าของรถยนต์ ส่วนถัดมาเป็นภาพกระจังหน้ารถยนต์ที่มีลักษณะโค้งมน และส่วนล่างสุดเป็นรูปคล้ายล้อรถและเพลาประกอบอยู่ด้วย อีกทั้งเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งหน้าที่ 2 ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้เปรียบเทียบตัวอักษรระหว่างเครื่องหมายผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอเอฟเอส

/จี๊ป

จิ๊ป จันตีจีผู่ รถจิ๊ปสนามรบ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานได้ว่า จิ๊ป และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า 吉普 หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า 吉普 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 12 , 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า 吉普 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 7, 9, 11, 12 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 6, 9 เมื่อปี 2555 จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาหน้าพจนานุกรม COLLINS COMBUILD ENGLISH DICTIONARY Helping learners with real English NEW EDITION COMPLETELY REVISED พจนานุกรม THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY พจนานุกรม OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY NEW EDITION พจนานุกรม CAMBRIDGE INTERNATIONAL DICTIONARY of ENGLISH แสดงการค้นหาความหมายของคำว่า JEEP เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศและการค้นหาความหมายของคำว่า JEEP เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของ

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ในประเด็นที่ 2 ซึ่งเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และการค้นหาความหมายของคำว่า JEEP เท่านั้น การที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างในคำอุทธรณ์หน้าที่ 14 สรุปได้ว่า "เครื่องหมายการค้า JEEP ที่เรียกขานได้ว่า จี๊ป ซึ่งตรงกับเครื่องหมายในภาษาจีน 吉普 นั้นโดยคำว่า JEEP เป็นคำประดิษฐ์ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทำให้ไม่มีความหมายหรือคำแปลปรากฏในพจนานุกรม อีกทั้ง หากจะพิจารณาคำดังกล่าวในพจนานุกรมต่างๆ เช่น Cambridge, Oxford, American Heritage and Collins เป็นต้น ได้ให้ความหมายของคำว่า JEEP นี้ว่า JEEP is a trademark แปลว่า JEEP คือเครื่องหมายการค้า" นั้น เมื่อพิจารณาความหมายคำว่า JEEP ตามพจนานุกรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างนำส่ง คือ COLLINS COMBUILD ENGLISH DICTIONARY Helping learners with real English NEW EDITION COMPLETELY REVISED, THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY, OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY NEW EDITION, CAMBRIDGE INTERNATIONAL DICTIONARY of ENGLISH ประกอบกับพจนานุกรมที่ใช้กันทั่วไปในสังคมทั้งพจนานุกรมอังกฤษ - อังกฤษ เช่น Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary, Oxford Advanced Learner's Dictionary International Student's Edition, Webster's Third New International Dictionary UNABRIDGED, Collins English Dictionary, Merriam-Webster's Dictionary AND Thesaurus, MACMILLAN English DICTIONARY FOR ADVANCED LEARNERS NEW EDITION, Cambridge Advanced Learner's Dictionary Third Edition, Colour Oxford Dictionary & Thesaurus, Collins Compact English Dictionary, LONGMAN Dictionary of Contemporary English 6TH EDITION FOR ADVANCED LEARNERS, Merriam Webster's Collegiate Dictionary TENTH EDITION หรือพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย เช่น LONGMAN WordWise ENGLISH-THAI Dictionary, Oxford River Books English-Thai Dictionary, SuperMicrosoft's English-Thai Dictionary เล่มที่ 1 (A-L), SE-ED'S MODERN ENGLISH-THAI DICTIONARY DESK REFERENCE EDITION, English English Thai Dictionary (Concise Edition), TWP ENGLISH-THAI STUDENT'S DICTIONARY, พจนานุกรมอังกฤษ—ไทย พิมพ์ครั้งที่4 (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดย ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร, A NEW ENGLISH – THAI DICTIONARY โดยดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม หรือพจนานุกรมจีน – อังกฤษ หรือพจนานุกรมจีน – ไทย

/เช่น

เช่น พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ โดยเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, เว็บไซต์พจนานุกรม https://www.wordsense.eu/%E5%90%89%E6%99%AE/ โดยพจนานุกรมดังกล่าวข้างต้นให้ความหมายในลักษณะเดียวกันว่า ชื่อเครื่องหมายการค้าของยานพาหนะขนาดเล็กมีสี่ล้อ สามารถขับเคลื่อนบนพื้นขรุขระและมักจะถูกใช้โดยทหารอเมริกัน หรือรถยนต์แบบหนึ่ง รถจี๊ป หรือรถทหารขนาดเล็ก รวมทั้งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 ที่ได้ให้ความหมายว่า รถยนต์แบบหนึ่ง ใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แทบทุกภูมิประเทศ มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นคำว่า JEEP จึงหมายถึง เครื่องหมายการค้าสำหรับรถยนต์ชนิดหนึ่ง อันเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงความหมายของการใช้คำดังกล่าวในลักษณะที่สื่อถึงชื่อทางการค้าหรือชื่อของเครื่องหมายการค้าหนึ่งเท่านั้น ซึ่งแม้คำว่า JEEP จะปรากฏข้อมูลว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของรถชนิดหนึ่งและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (เอฟซีเอ ยูเอส แอลแอลซี) เป็นเจ้าของเครื่องหมายที่ได้มีการใช้เครื่องหมายมานานและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ว่าคำว่า JEEP เป็นเครื่องหมายของตนโดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งเพียงเอกสารการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาพจนานุกรมต่างๆ และการค้นหาความหมายคำว่า JEEP เท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเจ้าของเครื่องหมายหรือเป็นคนคิดประดิษฐ์คำว่า JEEP ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวแล้วมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 50/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 27/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า RHINO BRAND

(คำขอเลขที่ 180114605)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า RHINO BRAND เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า ถุงมือสำหรับใส่ใช้ทำงานบ้าน ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180114605

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 7 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ต่อมา บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย  แม้จะมีรูปแรด เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า RHINO BRAND ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ไรโน่แบรนด์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน มีคำว่า ตราแรดแดง ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ตราแรดแดง รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทย สำเนาตัวอย่างใบอินวอยซ์แสดงการจำหน่ายสินค้า ซึ่งเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180114605 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า  รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(9) หรือไม่

<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วรูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ 181125303 (คำขอเลขที่ 180113705) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีรูปแรดเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่รูปแรดในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปแรดในลักษณะหันหน้าไปทางด้านซ้ายมือ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นรูปแรดในลักษณะหันหน้าไปทางด้านขวามือ มีลักษณะโปร่ง ใบหูมีลักษณะพื้นทึบ แม้ต่างฝ่ายต่างใช้รูปแรดเป็นเครื่องหมายการค้า แต่แรดเป็นสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สมควรให้บุคคลใดหวงกันไว้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ผู้เดียวบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนได้ ถ้าได้ประดิษฐ์รูปแรดให้มีความแตกต่างจากรูปแรดของบุคคลอื่นที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายรูปแรดของตนให้มีความแตกต่างจากรูปแรดของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่มีสิทธิที่จะหวงกันที่จะใช้รูปแรดแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า RHINO BRAND อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วยังมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า MASTER และอักษรไทยคำว่า ถุงมือตราแรดแดงประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ไร โน่ แบรนด์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า มาสเตอร์ ถุงมือ ตราแรดแดง นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานที่ ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทาง

เว็บไซต์ www.masterglovethailand.com สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ 181125303 (คำขอเลขที่ 180113705) สำเนาใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำเนาข้อมูลบริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จำกัดผ่านทางเว็บไซต์ http://datawarehouse. dbd.go.th สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าถุงมือยางภายใต้เครื่องหมาย  ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.masterglovethailand.com เว็บไซต์ Shopee เว็บไซต์ HomePro เว็บไซต์ SINCHAROEN สำเนาหน้าเว็บไซต์ http//www.google.com แสดงการค้นหารูปภาพ คำว่า ถุงมือ ตราแรด เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การโฆษณาสินค้า และการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2562 เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 53/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 28/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **HERO**

(คำขอเลขที่ 180127648)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **HERO** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า แป้งสาลี แป้งผสมสำเร็จรูปใช้ทำอาหาร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180127648

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 59 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา ฮีโร่ เอยี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย **HERO** แม้จะเป็นคำว่า HERO เช่นเดียวกันและเรียกขานได้ว่า ฮีโร่ เหมือนกันกับภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย Hero ทะเบียนเลขที่ /191110786

191110786 เครื่องหมาย Hero ทะเบียนเลขที่ ค7566 เครื่องหมาย Hero Baby ทะเบียนเลขที่ ค82449 ก็ตาม แต่ทั้งสองฝ่ายได้นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น คำว่า HERO เป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรม แปลว่า วีรบุรุษ คนเก่ง พระเอก ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายของตนได้ตราบเท่าที่ไม่กระทบสิทธิของบุคคลอื่น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา การใช้ การโฆษณา สินค้าของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180127648 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **HERO** รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **HERO** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วคำว่า Hero ทะเบียนเลขที่ 191110786 (คำขอเลขที่ 170109359) คำว่า Hero ทะเบียนเลขที่ ค7566 (คำขอเลขที่ 256151) คำว่า Hero Baby ทะเบียนเลขที่ ค82449 (คำขอเลขที่ 334524) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า HERO เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทะเบียนเลขที่ 191110786 ทะเบียนเลขที่ ค7566 จะมีกรอบรูปวงรีพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ ค82449 จะมีกรอบรูปวงรีพื้นทึบและคำว่า Baby ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีคำว่า HERO ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ฮีโร่ เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า แป้งสาลี แป้งผสมสำเร็จรูปใช้ทำอาหาร ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 191110786 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า อาหารสำหรับเด็กทารก เครื่องดื่มสำหรับเด็กทารก อาหารสำหรับเด็กวัยเตาะแตะ เครื่องดื่มสำหรับเด็กวัยเตาะแตะ อาหารสำหรับเด็กอ่อน เครื่องดื่มสำหรับเด็กอ่อน อาหารเสริมสำหรับทารก นมดัดแปลงสำหรับเด็กอ่อน นมดัดแปลงสำหรับทารก น้ำนมสำหรับทารก สารแทนน้ำนมแม่สำหรับทารก สารแทนน้ำนมสำหรับทารก นมผงสำหรับทารก อาหารทารกที่ปราศจากกลูเตนสารอาหารตามหลักโภชนาการใช้ในทางการแพทย์ อาหารที่มีโปรตีนต่ำใช้ในทางการแพทย์ เครื่องดื่มที่ใช้ในทางการแพทย์ อาหารที่ปรับแต่งเพื่อใช้ในทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยและ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และจำพวกที่ 29 รายการสินค้า ผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้แห้ง ผลไม้ที่ผ่านการปรุงแล้ว ผักที่ ถนอมสภาพแล้ว ผักแช่แข็ง ผักแห้ง ผักที่ผ่านการปรุงแล้ว ขนมที่ทำจากผลไม้และผักเป็นหลัก ขนมในรูปแท่งที่ทำจากผลไม้และผักเป็นหลัก ขนมหวานที่ทำจากผลไม้และผักเป็นหลัก ผลไม้ฝานเป็นแผ่น ผลไม้แผ่น ผักแผ่น เยลลี่ แยม แยมผิวส้ม ผลไม้ในน้ำเชื่อมแบบข้น ผลไม้สำหรับทาหน้าอาหาร เกล็ดผลไม้ ผลไม้บด เนื้อผลไม้ เนื้อผัก นมกลิ่นผลไม้ นมที่มีส่วนผสมของผลไม้ นมที่มีส่วนผสมของกากใยผลไม้ นมสด เครื่องดื่มผสมผลไม้ที่มีนมเป็นส่วนผสมหลัก นมวัว สารอาหารที่ปราศจากกลูเตนใช้ในทางการแพทย์ สารเติมแต่งอาหารที่ปราศจากกลูเตนใช้ในทางการแพทย์ ทะเบียนเลขที่ ค7566 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 29

/รายการสินค้า

รายการสินค้า ผลไม้กวน และเยลลี่ ผลไม้และผักที่ทำให้เก็บไว้ ได้นานที่ทำให้แห้งและที่ทำให้สุกแล้ว ผักและผลไม้ดอง ทะเบียนเลขที่ ค82449 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า อาหารเด็กอ่อน ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมยการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Hero คำขอเลขที่ 170109359 ทะเบียนเลขที่ 191110786 คำว่า Hero Baby คำขอเลขที่ 334524 ทะเบียนเลขที่ ค82449 สำเนาเอกสารแสดงการตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Hero คำขอเลขที่ 256151 ทะเบียนเลขที่ ค 7566 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ คำว่า Hero ปี พ.ศ.2491 จำพวกที่ 1, 2, 5, 29 – 33 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ คำว่า Hero ปี พ.ศ. 2491 จำพวกที่ 1, 2, 5, 29 -33 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ คำว่า Hero ปี พ.ศ. 2509 จำพวกที่ 1, 2, 5, 29 – 33 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศคำว่า Hero ปี พ.ศ. 2532 จำพวกที่ 29, 30, 32 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Hero ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2531 จำพวกที่ 30 พ.ศ. 2526 จำพวกที่ 29 และปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 29, 30 ในแอลจีเรีย เมื่อปี พ.ศ. 2545 จำพวกที่ 1, 2, 5, 30, 31, 32, 29 ในประเทศอุรุกวัย เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 29, 1, 18, 27, 5, 10 และปี พ.ศ. 2553 จำพวกที่ 29, 30, 32 ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 5 พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 32 และปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 5, 29, 30 ในประเทศชิลี เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 5 พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 29 และปี พ.ศ. 2556 จำพวกที่ 29, 30, 32 ในประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2544 จำพวกที่ 32, 29, 31, 5, 30 และปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 5, 29 ในประเทศฟิลิบปินส์ ปี พ.ศ. 2549 จำพวกที่ 29, 30 ปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 5, 29 และปี พ.ศ. 2543 จำพวกที่ 29 ในประเทศตูนีเซีย ปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 29 ในประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2513 จำพวกที่ 30, 5 และปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 5, 29, 30

/ในสหภาพยุโรป

ในสหภาพยุโรป ปี พ.ศ. 2544 จำพวกที่ 1, 2, 5, 29, 30, 31, 32, 33 และปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 5, 29, 30, 32 ในประเทศเม็กซิโก ปี พ.ศ. 2548 จำพวกที่ 30 ในประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 5, 30 และปี พ.ศ. 2523 จำพวกที่ 29 ในประเทศเอสโตเนีย ปี พ.ศ. 2527 จำพวกที่ 29, 30, 32 ในประเทศนิวซีแลนด์ ปี พ.ศ. 2533 จำพวกที่ 30 ในประเทศแคนาดา ปี พ.ศ. 2517 จำพวกที่ 21, 29, 30, 32 ในประเทศเดนมาร์ค ปี พ.ศ. 2517 จำพวกที่ 29, 30 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ในประเทศสิงค์โปร์ ปี พ.ศ. 2482 จำพวกที่ 32, 29 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า  ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปี พ.ศ. 2552 จำพวกที่ 5 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า  ในประเทศสิงค์โปร์ ปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 29 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า  ในประเทศบรูไน ปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 30, 29, 32 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ คำว่า  ใน ปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 5, 29, 30, 32 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า  ในประเทศอิสราเอล ปี พ.ศ. 2480 จำพวกที่ 29 สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า      ในประเทศต่างๆทั่วโลก ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.chinanatrademarkoffice.com สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า Hero ในรูปแบบภาษาจีน สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า Hero ในประเทศต่างๆ สำเนาเอกสารแสดงถึงประวัติโดยย่อของบริษัท ฮีโร่ เอยี และรวมถึงยอดจำหน่าย และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า  สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า คำว่า  กับสินค้าน้ำผึ้ง Hero Honey เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงิน และใบส่งสินค้า ใบราคาสินค้า (invoice) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารแสดงประวัติของบริษัท การโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2563 และการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2563 เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก จึงยังไม่เพียงรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้ เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ

กระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร 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 53/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 29/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HARDBOARD

(คำขอเลขที่ 160121047)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HARDBOARD เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 19 รายการสินค้า ไม้อัดแผ่น ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160121047

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ต่อมา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย 

เป็นอักษร A สามตัว และเรียกขานได้ว่า เอ เอ เอ หรือ ทริปเปิ้ลเอ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทั้ง 4 คำขอ เครื่องหมาย 

ทะเบียนเลขที่ 171135404 เครื่องหมาย 

ทะเบียนเลขที่ 181106988 เครื่องหมาย 

ทะเบียนเลขที่ ค368839 เครื่องหมาย 

ทะเบียนเลขที่ ค136997 เป็นอักษร A สองตัว และเรียกขานได้ว่า เอ เอ หรือ ดับเบิ้ลเอ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน นอกจากนั้น เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านได้นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงทางทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีอักษร A สามตัวประกอบอยู่ด้วยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 19 รายการสินค้า ไม้อัดแผ่นเช่นเดียวกัน ตามทะเบียนเลขที่ ค367304 (คำขอเลขที่ 828830) ทะเบียนเลขที่ ค367305 (คำขอเลขที่ 828831) ทะเบียนเลขที่ ค367306 (คำขอเลขที่ 828832) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160121047 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2565

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า  รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมยการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 171135404 (คำขอเลขที่ 1045078) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 181106988 (คำขอเลขที่ 1045079) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค368839 (คำขอเลขที่ 775460) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค136997 (คำขอเลขที่ 426317) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า AAA HARDBOARD วางอยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบที่ส่วนบนมีสีเข้มกว่าด้านล่าง โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้อักษรโรมัน A A A มีขนาดใหญ่และจัดวางเป็นสองบรรทัด ซึ่งบรรทัดแรกเป็นอักษรโรมัน A จำนวน 1 ตัววางอยู่ตรงกลางกรอบ ส่วนบรรทัดที่สองเป็นอักษรโรมัน A จำนวน 2 ตัว ระหว่างบรรทัดมีคำว่า HARDBOARD ขนาดเล็กประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 171135404 เป็นอักษรโรมันคำว่า a A Double A จัดวางอยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบที่ส่วนบนมีสีอ่อนกว่าด้านล่าง โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์ให้อักษรโรมัน a A มีขนาดใหญ่และจัดวางเป็นสองบรรทัด ซึ่งบรรทัดแรกเป็นอักษรโรมัน a วางอยู่มุมด้านซ้าย ส่วนบรรทัดที่สองเป็นอักษรโรมัน A วางอยู่มุมด้านขวา ระหว่างบรรทัดมีคำว่า Double A ขนาดเล็กประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่

181106988 เป็นอักษรโรมันคำว่า a A Double A PREMIUM จัดวางอยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบที่ส่วนบนมีสีอ่อนกว่าด้านล่าง โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์ให้อักษรโรมัน a A มีขนาดใหญ่และจัดวางเป็นสองบรรทัด ซึ่งบรรทัดแรกเป็นอักษรโรมัน a วางอยู่มุมด้านซ้าย ส่วนบรรทัดที่สองเป็นอักษรโรมัน A วางอยู่มุมด้านขวา ระหว่างบรรทัดมีคำว่า Double A ด้านล่างมีคำว่า PREMIUM ขนาดเล็กประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค368839 เป็นอักษรโรมันคำว่า a A Double A PREMIUM และรูปสามเหลี่ยมด้านในมีคำว่า 30% RECYCLED PAPER และรูปสัญลักษณ์รีไซเคิล จัดวางอยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบที่ส่วนบนมีสีอ่อนกว่าด้านล่าง โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์ให้อักษรโรมัน a A มีขนาดใหญ่และจัดวางเป็นสองบรรทัด ซึ่งบรรทัดแรกเป็นอักษรโรมัน a วางอยู่มุมด้านซ้าย ส่วนบรรทัดที่สองเป็นอักษรโรมัน A วางอยู่มุมด้านขวา ระหว่างบรรทัดมีคำว่า Double A ด้านล่างมีคำว่า PREMIUM ขนาดเล็ก และมุมล่างด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมภายในมีคำว่า 30% RECYCLED PAPER และรูปสัญลักษณ์รีไซเคิล ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค136997 เป็นอักษรโรมันคำว่า a A Double A Advance Agro PREMIUM และรูปเครื่องบินกระดาษ จัดวางอยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นโปร่ง โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์ให้อักษรโรมัน a A มีขนาดใหญ่ตัวหนาพื้นโปร่งและจัดวางเป็นสองบรรทัด ซึ่งบรรทัดแรกเป็นอักษรโรมัน a วางอยู่มุมด้านซ้าย ส่วนบรรทัดที่สองเป็นอักษรโรมัน A วางอยู่มุมด้านขวา ระหว่างบรรทัดมีคำว่า Double A Advance Agro และรูปเครื่องบินกระดาษ อยู่ในกรอบพื้นทึบด้านล่างมีคำว่า PREMIUM ขนาดเล็กประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฮาร์ดบอร์ด เอ เอ เอ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมายเรียกขาน ดั๊บเบิ้ล เอ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอ



จดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ 181106370 (คำขอเลขที่ 932486) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาภาพถ่ายพนักงานบริษัทที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าคำว่า  และคำว่า **Double A** สำเนาภาพถ่ายกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  สำเนาเอกสารโปสเตอร์โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า  และ  สำเนาเอกสารภาพโปสเตอร์การตั้งกระทู้ถามถึงดาราที่โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.topicstock.pantip.com เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาเอกสารรายงานประจำปี 2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://corp.doubleapaper.com แสดงประวัติบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 171135404 (คำขอเลขที่ 1045078) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ 181106988 (คำขอเลขที่ 1045079) สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมาย คำขอเลขที่ 775460 คำขอเลขที่ 426317 คำขอเลขที่ 904299 คำขอเลขที่ 928407 คำขอเลขที่ 932486 คำขอเลขที่ 928405 คำขอเลขที่ 928406 คำขอเลขที่ 928401 คำขอเลขที่ 928404 คำขอเลขที่ 932484 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ในองค์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอัฟริกัน (ARIPO) จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในราชรัฐอันดอร์รา จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในราชอาณาจักรบาห์เรน จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐเบลารุส จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในราชอาณาจักรภูฏาน จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเนอการาบรูไนดารุซซาลาม จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในาชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 16, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐโครเอเชีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ใน IEPI จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 35, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในเกาหลี

/จำพวกที่

จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในรัฐคูเวต เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 16, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐลัตเวีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐเลบานอน เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในราชรัฐโมนาโก จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ใน OMPIC จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ใน OAPI จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในรัฐโอมาน จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2548 แลพ พ.ศ. 2549 ในยูเครน จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2549 เครื่องหมายคำว่า  ใน OMPIC จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า  ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.doubleapaper.com/th/contact แสดงข้อมูลสถานที่ติดตั้งบริษัทและโรงงาน สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.doubleapaper.com/th แสดงกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายโปสเตอร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน โดยปรากฏเครื่องหมายคำว่า  และคำว่า ***Double A*** เมื่อปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.thansettakij.com เว็บไซต์ http://www.doubleapaper.com เว็บไซต์ https://www.thairath.co.th เว็บไซต์ https://www.ryt9.com เว็บไซต์ www.thaifranchisecenter.com เว็บไซต์ https://www.bangkokbinews.com เว็บไซต์ https://www.khasod.co.th เว็บไซต์ https://www.thebangkokinsight.com เว็บไซต์ https://www.prd.go.th เว็บไซต์ https://www.zapsociety.net เว็บไซต์ https://www.newsplus.co.th เว็บไซต์ https://talk.mthai.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  และคำว่า ***Double A*** เมื่อปี พ.ศ. 2553 - 2554 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 – 2562 ซีดีแสดงคลิปโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2547 พ.ศ. 2550 – 2551 และ พ.ศ. 2554 – 2556 จำนวน

1 แผ่น ซีดีแสดงคลิปเสียงที่ใช้ในการโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุ เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำนวน 1 แผ่น ซีดีแสดงคลิปโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ เอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท เอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปี พ.ศ. 2543 – 2548 พ.ศ. 2550 – 2551 พ.ศ. 2553 – 2557 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 - 2562 สำเนาภาพถ่ายสินค้าเท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น 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 56/2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 30/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MINUS 20

(คำขอเลขที่ 180117599)

บริษัท บลูมิโก จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MINUS 20 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมป้องกันริ้วรอย ครีมป้องกันฝ้าและกระ ครีมลดรอยด่างดำ ครีมบำรุงผิวหน้า ครีมลดจุดหยาบกร้าน เจลป้องกันริ้วรอย เจลลดรอยด่างดำ เจลบำรุงผิวหน้า เจลทาหน้า เจลทาขอบตา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180117599

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 13 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

ต่อมา บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า 

ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MINUS เหมือนกันกับคำว่า MINUS ในเครื่องหมายการค้า 

ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสี่คำขอก็ตาม คือ ทะเบียนเลขที่ ค131197 ค131196ค201595 ค204911 แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปลักษณะการประดิษฐ์หรือรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า MINUS 20 กับข้อความบรรยายว่า TIME MACHINE YOUR SKIN ไว้แล้ว ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเพียงภาคส่วนตัวเลขอารบิค 20 ประดิษฐ์เท่านั้น ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค131197 ค131196 มีสาระสำคัญเป็นเพียงอักษรโรมันคำว่า MINUS เท่านั้น โดยมีข้อความบรรยายว่า OIL CONTROL GEL หรือ OIL CONTROL TREATMENT ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนบรรยายดังกล่าวไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 201595 มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MINUS SOL กับรูปประดิษฐ์ ทะเบียนเลขที่ ค204911 มีสาระสำคัญเป็นเพียงอักษรโรมันคำว่า MINUS กับรูปประดิษฐ์เท่านั้น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราทเวนตี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสี่คำขอเรียกขานได้ว่า ตราไมนัส หรือ ตราไมนัส ซัน นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ฉะนั้น แม้จะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย ใช้หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 180117599 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค131197 (คำขอเลขที่ 398817) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค131196 (คำขอเลขที่ 398818) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค201595 (คำขอเลขที่ 531402) และรูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค204911 (คำขอเลขที่ 531403) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า MINUS 20 จัดวางอยู่ด้านล่างเลขอารบิค 20 ขนาดใหญ่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งหนาบางแตกต่างกันและมีเส้นตรงแนวนอนอยู่ด้านล่างไม่เชื่อมติดกัน ปลายเส้นตรงด้านขวามีรูปวงรีซึ่งปลายของเส้นไม่เชื่อมติดกันซึ่งด้านบนของรูปวงรีมีเส้นตรงเก้าเส้นและด้านล่างสุดมีคำว่า TIME MACHINE YOUR SKIN ขนาดเล็กประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค131197 เป็นคำว่า Minus ในลักษณะตัวเขียน ด้านขวามีคำว่า Oil Control จัดวางเป็นสองบรรทัดอยู่ภายในกรอบพื้นทึบซึ่งด้านล่างมีคำว่า Cleansing Gel จัดวางเป็นสองบรรทัดอยู่ภายในกรอบพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค131196 เป็นคำว่า Minus ในลักษณะ

/ตัวเขียน

ตัวเขียน ด้านซ้ายมีคำว่า Oil Control จัดวางเป็นสองบรรทัดอยู่ภายในกรอบพื้นทึบซึ่งด้านล่างมีคำว่า Treatment อยู่ภายในกรอบพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค201595 เป็นรูปประดิษฐ์พระอาทิตย์ด้านล่างมีรูปแว่นตา ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ด้านบนของคำว่า Minus - Sol ในลักษณะตัวเขียน โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์อักษรโรมัน O ให้เป็นรูปพระอาทิตย์ ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ ค204911 เป็นรูปประดิษฐ์พระอาทิตย์ด้านล่างมีคำว่า Minus ในลักษณะตัวเขียนประกอบอยู่ด้วย อีกทั้งเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งหน้าที่ 8 ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้เปรียบเทียบตัวอักษรระหว่างเครื่องหมายผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ไมนัส ไทม์ แมชชีน ยัวร์ สกิน หรือ ทเวนตี้ ไมนัส ทเวนตี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค131197 เรียกขานได้ว่า ไมนัส คอนโทรล คลีนซิ่ง เจล ทะเบียนเลขที่ ค131196 เรียกขานได้ว่า ไมนัส ออย คอนโทรล ทรัลเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ ค201595 เรียกขานได้ว่า ไมนัส โซล และทะเบียนเลขที่ ค204911 เรียกขานได้ว่า ไมนัส นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 สำเนาเอกสารแสดงการค้นหาความหมายของคำว่า minus ตามพจนานุกรมออนไลน์

/สำเนา

สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของแพนคลินิกและสาขาต่างๆ ในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ Google แสดงการค้นหาครีมกันแดด MINUS สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://datawarehouse.dbd.go.th แสดงข้อมูลบริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.rpc.co.th แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตาราง แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  และคำว่า ไมนัส ผ่านทางหนังสือพิมพ์ไบโอไฟล์นิวส์ เมื่อปี พ.ศ. 2541 เครื่องหมายคำว่า  เมื่อปี พ.ศ. 2547 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  ผ่านทางหนังสือพิมพ์ไบโอไฟล์นิวส์ เมื่อปี พ.ศ. 2542 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  เมื่อปี พ.ศ. 2544 สำเนาภาพถ่ายรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2543 - 2546 สำเนารายชื่อสาขาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.panclinic.com/ เว็บไซต์ https://www.watsons.co.th/ เว็บไซต์ https://www.lazada.co.th/ เว็บไซต์ https://www.konvy.com เว็บไซต์ https://shopee.co.th เว็บไซต์ https://www.shopat24.com เว็บไซต์ https://www.365wecare.com/ เว็บไซต์ https://shoponline.tescolotus.com/ เว็บไซต์ https://www.ebay.com/ เว็บไซต์ https://www.bic.co.th เว็บไซต์ https://portal.weloveshopping.com/ เว็บไซต์ https://www.amazon.com/ เว็บไซต์ http://nidnoihealthcare.website/ เว็บไซต์ https://www.nspaceshop.com/ เว็บไซต์ https://www.tops.co.th เว็บไซต์ http://www.11street.co.th เว็บไซต์ http://www.drugcafe.net/ เว็บไซต์ https://ipricethailand.com เว็บไซต์ https://www.priceza.com/ แสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายชั้นวางสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย   และ  ผ่านทางนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2550 – 2551 พ.ศ. 2553 – 2554 สำเนาเอกสารแสดงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2554 – 2556 สำเนาเอกสารแสดงกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2554 – 2555 พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายบูธที่จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการออกบูธจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2561

สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 – 2558 พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายคลิปวีดิโอที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ การค้นหาความหมายของคำว่า minus เอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท รางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2546 และการโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2541 – 2542 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550 – 2551 พ.ศ. 2553 – 2558 และ พ.ศ. 2560 – 2561 เท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้าหรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ และระยะเวลาพื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้นกรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 56/2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 31/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า LAMBORG 9

(คำขอเลขที่ 180132325)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า LAMBORG 9 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อล้อรถจักรยานยนต์ กระจกมองหลัง ปลอกมือรถจักรยานยนต์ เบรกรถจักรยานยนต์ จานเบรกรถจักรยานยนต์ ปั้มเบรกรถจักรยานยนต์ โช้คอัพรถจักรยานยนต์ สายเบรครถจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180132325

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ต่อมา ออโตโมบิลี ลัมบอร์กีนี เอส.พี.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอิตาลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยอักษรโรมัน LAMBORG เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทั้ง 13 คำขอ คือ เครื่องหมาย **LAMBORGHINI** จำนวน 2 คำขอ เครื่องหมาย  จำนวน 1 คำขอ เครื่องหมาย  จำนวน 1 คำขอ เครื่องหมาย  จำนวน 9 คำขอ ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเพียงคำสองพยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัวเท่านั้น คือL A M B O R G และมีตัวเลข9ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทั้ง 13 คำขอเป็นคำสี่พยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน 11 ตัว คือ L A M B O R G H I N I โดยทะเบียนเลขที่ ค133412 ทะเบียนเลขที่ ค298602 มีรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายกระทิงประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค306105 ทะเบียนเลขที่ ค317531 ทะเบียนเลขที่ ค309448 ทะเบียนเลขที่ ค306106 ทะเบียนเลขที่ ค306107 ทะเบียนเลขที่ ค302185 ทะเบียนเลขที่ ค300187 ทะเบียนเลขที่ ค 310942 ทะเบียนเลขที่ ค304098 มีคำว่า AUTOMOBILI และมีรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายกระทิงประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า แรมเบิร์ค หรือ แรมเบิร์ค ไนน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทั้ง 13 คำขออาจเรียกขานได้ว่า แลมโบกินี่ หรือ ลัมโบร์กีนี หรือ ออโตโมบิลิแลมโบกินี่ หรือ ออโตโมบิลิ ลัมโบร์กีนี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.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 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 180132325 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **LAMBORGHINI** ทะเบียนเลขที่ ค315042 (คำขอเลขที่ 688686) ทะเบียนเลขที่ ค298601 (คำขอเลขที่ 688687) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค133412 (คำขอเลขที่ 448476) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค298602 (คำขอเลขที่ 688688) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค306105 (คำขอเลขที่ 688689) ทะเบียนเลขที่ ค317531 (คำขอเลขที่ 688690) ทะเบียนเลขที่ ค309448 (คำขอเลขที่ 688691) ทะเบียนเลขที่ ค306106 (คำขอเลขที่ 688693) ทะเบียนเลขที่ ค306107 (คำขอเลขที่ 688695) ทะเบียนเลขที่ ค302185 (คำขอเลขที่ 688696) ทะเบียนเลขที่ ค300187 (คำขอเลขที่ 688697) ทะเบียนเลขที่ ค310942 (คำขอเลขที่ 688698) ทะเบียนเลขที่ ค304098 (คำขอเลขที่ 688699) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 13 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Lamborg9 ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 7 ตัว คือ L a m b o r และ g และมีรูปประดิษฐ์วงกลมพื้นทึบโดยปลายเส้นสองฝั่งลากเชื่อมต่อไปด้านหลังเป็นเส้นโค้งปลายแหลมบรรจบกัน ด้านในมีอักษรโรมัน LB และคำว่า Lamborg9 ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสิบสามเครื่องหมายมีคำว่า LAMGORGHINI ซึ่งเป็นคำสี่พยางค์ ประกอบด้วยตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ จำนวน

/11 ตัว

11 ตัว คือ L A M G O R G H I N และ I โดยมีอักษรโรมัน H I N I เพิ่มเติมขึ้นมาที่ท้ายคำดังกล่าว รูปลักษณะของคำว่า Lamborg และ คำว่า LAMGORGHINI จึงแตกต่างกันชัดเจน นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค133412 ยังมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายวัวกระทิงทั้งหมดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมลักษณะคล้ายโล่พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค298602 ยังมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายวัวกระทิงทั้งหมดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมลักษณะคล้ายโล่พื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค306105 ทะเบียนเลขที่ ค317531 ทะเบียนเลขที่ ค309448 ทะเบียนเลขที่ ค306106 ทะเบียนเลขที่ ค306107 ทะเบียนเลขที่ ค302185 ทะเบียนเลขที่ ค300187 ทะเบียนเลขที่ ค310942 และทะเบียนเลขที่ ค304098 ยังมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า AUTOMOBILI และรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายวัวกระทิงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมลักษณะคล้ายโล่พื้นทึบประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า แรมเบิร์คไนน์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสิบสามเครื่องหมาย เรียกขานได้ว่า ลัมเบอร์กินี หรือ โมโตโมลิลิ ลัมเบอร์กินี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหนังสือถ้อยแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า  ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่ www.wikipedia.org/wiki/lamborghini เว็บไซต์ www.lamborghini.com และเว็บไซต์ www.images.google.co.th ที่ปรากฏข้อมูลก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ 2505 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  คำว่า  คำว่า และคำว่า LUMBORGHINI สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.lamborghini.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  คำว่า **LAMBORGHINI** สำเนาตัวอย่างบทความจากหน้าหนังสือ

/นิตยสาร

นิตสาร หรือเว็บไซต์ ต่าง ๆ ของต่างประเทศ อาทิ 2LUXURY.COM, Chrone, GETTYIMAGES.IT, GLAMOUR, GLASMODE.COM, Luxuri us Magazine, Emerginng Magazine, Shots Magazin ฯลฯ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ปรากฏการใช้เครื่องหมายที่คำว่า  คำว่า  คำว่า Lamborghini และคำว่า LUMBORGHINI ในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2559 - 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.headlightmag.com เว็บไซต์ https://www.checkraka.com เว็บไซต์ https://www.bangkok.lamborghini/en เว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ www.kapook.com เว็บไซต์ https://www.bangkokpost.com เว็บไซต์ http://nationmultimedia.com เว็บไซต์ https://www.bloggang.com เว็บไซต์ https://www.autodeft.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Lamborghini คำว่า  เมื่อปี พ.ศ. 2557 - 2559 สำเนาเอกสารใบอินวอยซ์ที่ออกโดย Automobili Lamborghini S.p.A. แสดงข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556 สำเนาเอกสารแสดงการค้นหาคำว่า ลัมโบร์กีนี อะเวนตาโดร์ ผ่านทางเว็บไซต์ WIKIPEDIA สำเนาตารางเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2530 เครื่องหมายรูป  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เครื่องหมายคำว่า  ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9, 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2524 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2527 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสากล จำพวกที่ 1 – 34 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในจอร์เจีย เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ใน OMPI จำพวกที่ 1 – 34 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน จำพวกที่ 7, 9, 11, 12 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 1982 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2526 ในราชอาณาจักรสวีเดน จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2526 ในสาธารณรัฐปารากวัย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐลิทัวเนีย จำพวกที่ 7, 9, 11, 12 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในสาธารณรัฐลัตเวีย จำพวกที่ 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในแคนาดา ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ใน WIPO จำพวกที่ 1 – 34 เมื่อปี พ.ศ. 2525 เครื่องหมายคำว่า  ใน IEPI จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในรัฐพหุชนชาติโบลิเวีย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในราชรัฐอันดอร์รา จำพวกที่ 1 – 15 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ใน OHIM จำพวกที่ 7, 9, 12, 14, 16,

/18, 25

18, 25, 27, 28, 36, 37, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ใน WIPO จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐเปรู จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในจาเมกา จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสาธารณรัฐฮอนดูรัส จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมายคำว่า  ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ใน WIPO จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสวีเดน จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ใน OHIM จำพวกที่ 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 เครื่องหมายคำว่า  ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในจาเมกา จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐฮอนดูรัส จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ใน IEPI จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในรัฐพหุชนชาติโบลิเวีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในราชรัฐอันดอร์รา จำพวกที่ 1 – 15 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ใน OHIM จำพวกที่ 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำพวกที่ 4, 20, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐเลบานอน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 12 และ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำพวกที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 38 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐเปรู จำพวกที่ 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในมาเลเซีย

จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายรูป  ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2540 เครื่องหมายคำว่า automobili Lamborghini ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ใน OHIM จำพวกที่ 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายคำว่า LAMBORGHINI ใน OHIM จำพวกที่ 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ในประเทศไทย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2534 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://euipo.europa.eu/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **LAMBORGHINI** ใน EUIPO จำพวกที่ 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  สำเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสินค้ารถยนต์และอะไหล่รถยนต์ที่ใช้เครื่องหมาย  คำว่า automobili Lamborghini เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาเอกสารแสดงรายชื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เผยแพร่สินค้ารถยนต์ของของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารที่ใช้ประกอบการขายสินค้ารถยนต์รุ่นต่างๆ ภายใต้เครื่องหมาย  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ/ใบกำกับภาษี ของตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ออกให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท หนังสือถ้อยแถลง การจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2561 และ พ.ศ. 2563 และเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2561 – 2563 เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ 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) แห่งพระราชบัญญัติ

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกา คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษา คำวินิจฉัยและคำสั่งดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 59/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 32/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า 

(คำขอเลขที่ 180137723)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า  เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 11 รายการสินค้า หลอดไฟจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180137723

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ต่อมา ออโตโมบิลี ลัมบอร์กีนี เอส.พี.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอิตาลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยอักษรโรมัน LAMBORG เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทั้ง 13 คำขอ คือ เครื่องหมาย **LAMBORGHINI** จำนวน 2 คำขอ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย  จำนวน 1 คำขอ เครื่องหมาย  จำนวน 1 คำขอ เครื่องหมาย  จำนวน 9 คำขอ ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเพียงคำสองพยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัวเท่านั้น คือ L A M B O R G และมีตัวเลข 9 ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทั้ง 13 คำขอเป็นคำสี่พยางค์ ประกอบด้วยอักษรโรมัน 11 ตัว คือ L A M B O R G H I N I โดยทะเบียนเลขที่ ค133412 ทะเบียนเลขที่ ค298602 มีรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายกระทิงประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค306105 ทะเบียนเลขที่ ค317531 ทะเบียนเลขที่ ค309448 ทะเบียนเลขที่ ค306106 ทะเบียนเลขที่ ค306107 ทะเบียนเลขที่ ค302185 ทะเบียนเลขที่ ค300187 ทะเบียนเลขที่ ค 310942 ทะเบียนเลขที่ ค304098 มีคำว่า AUTOMOBILI และมีรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายกระทิงประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า แรมเบิร์ค หรือ แรมเบิร์ค ไนน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทั้ง 13 คำขออาจเรียกขานได้ว่า แลมโบกินี่ หรือ ลัมโบร์กีนี หรือ ออโตโมบิลิแลมโบกินี่ หรือ ออโตโมบิลิ ลัมโบร์กีนี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันเมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.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 180137723 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2565

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **LAMBORGHINI** ทะเบียนเลขที่ คค315042 (คำขอเลขที่ 688686) ทะเบียนเลขที่ คค298601 (คำขอเลขที่ 688687) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ คค133412 (คำขอเลขที่ 448476) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ คค298602 (คำขอเลขที่ 688688) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ คค306105 (คำขอเลขที่ 688689) ทะเบียนเลขที่ คค317531 (คำขอเลขที่ 688690) ทะเบียนเลขที่ คค309448 (คำขอเลขที่ 688691) ทะเบียนเลขที่ คค306106 (คำขอเลขที่ 688693) ทะเบียนเลขที่ คค306107 (คำขอเลขที่ 688695) ทะเบียนเลขที่ คค302185 (คำขอเลขที่ 688696) ทะเบียนเลขที่ คค300187 (คำขอเลขที่ 688697) ทะเบียนเลขที่ คค310942 (คำขอเลขที่ 688698) ทะเบียนเลขที่ คค304098 (คำขอเลขที่ 688699) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 13 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Lamborg9 ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 7 ตัว คือ L a m b o r และ g และมีรูปประดิษฐ์วงกลมพื้นทึบโดยปลายเส้นสองฝั่งลากเชื่อมต่อไปด้านหลังเป็นเส้นโค้งปลายแหลมบรรจบกันด้านในมีอักษรโรมัน LB และคำว่า Lamborg9 ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)

/ที่จดทะเบียน

ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสิบสามเครื่องหมายมีคำว่า LAMGORGHINI ซึ่งเป็นคำสี่พยางค์ ประกอบด้วยตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่จำนวน 11 ตัว คือ L A M G O R G H I N และ I โดยมีอักษรโรมัน H I N I เพิ่มเติมขึ้นมาที่ท้ายคำดังกล่าว รูปลักษณะของคำว่า Lamborg และ คำว่า LAMGORGHINI จึงแตกต่างกันชัดเจน นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค133412 ยังมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายวัวกระทิงทั้งหมดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมลักษณะคล้ายโล่พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค298602 ยังมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายวัวกระทิงทั้งหมดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมลักษณะคล้ายโล่พื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค306105 ทะเบียนเลขที่ ค317531 ทะเบียนเลขที่ ค309448 ทะเบียนเลขที่ ค306106 ทะเบียนเลขที่ ค306107 ทะเบียนเลขที่ ค302185 ทะเบียนเลขที่ ค300187 ทะเบียนเลขที่ ค310942 และทะเบียนเลขที่ ค304098 ยังมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า AUTOMOBILI และรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายวัวกระทิงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมลักษณะคล้ายโล่พื้นทึบประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า แรมเบิร์คไนน์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสิบสามเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า ลัมเบอร์กินี หรือ โมโตโมลิลิ ลัมเบอร์กินี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหนังสือถ้อยแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า  ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่ www.wikipedia.org/wiki/lamborghini เว็บไซต์ www.lamborghini.com และเว็บไซต์ www.images.google.co.th ที่ปรากฏข้อมูลก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ 2505 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  คำว่า  คำว่า  และคำว่า LUMBORGHINI สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.lamborghini.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย

/คำว่า

คำว่า  คำว่า **LAMBORGHINI** สำเนาตัวอย่างบทความจากหน้าหนังสือ นิตสาร หรือเว็บไซต์ ต่าง ๆ ของต่างประเทศ อาทิ 2LUXURY.COM, Chrone, GETTYIMAGES.IT, GLAMOUR, GLASMODE.COM, Luxuri us Magazine, Emerginng Magazine, Shots Magazin ฯลฯ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ปรากฏการใช้เครื่องหมายที่คำว่า  คำว่า  คำว่า *Lamborghini* และคำว่า LUMBORGHINI ในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2559 - 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.headlightmag.com เว็บไซต์ https://www.checkraka.com เว็บไซต์ https://www.bangkok.lamborghini/en เว็บไซต์ https://www.facebook.com เว็บไซต์ www.kapook.com เว็บไซต์ https://www.bangkokpost.com เว็บไซต์ http://nationmultimedia.com เว็บไซต์ https://www.bloggang.com เว็บไซต์ https://www.autodeft.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า *Lamborghini* คำว่า  เมื่อปี พ.ศ. 2557 - 2559 สำเนาเอกสารใบอินวอยซ์ที่ออกโดย Automobili Lamborghini S.p.A. แสดงข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556 สำเนาเอกสารแสดงการค้นหาคำว่า ลัมโบร์กีนี อะเวนตาโดร์ ผ่านทางเว็บไซต์ WIKIPEDIA สำเนาตารางเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2530 เครื่องหมายรูป  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เครื่องหมายคำว่า  ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9, 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2524 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2527 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสากล จำพวกที่ 1 – 34 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในจอร์เจีย เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ใน OMPI จำพวกที่ 1 – 34 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน จำพวกที่ 7, 9, 11, 12 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 1982 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2526 ในราชอาณาจักรสวีเดน จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2526 ในสาธารณรัฐปารากวัย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐลิทัวเนีย จำพวกที่ 7, 9, 11, 12 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในสาธารณรัฐลัตเวีย จำพวกที่ 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในแคนาดา ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 12

/เมื่อปี

เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ใน WIPO จำพวกที่ 1 – 34 เมื่อปี พ.ศ. 2525 เครื่องหมายคำว่า  ใน IEPI จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในรัฐพหุชนชาติโบลิเวีย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในราชรัฐอันดอร์รา จำพวกที่ 1 – 15 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ใน OHIM จำพวกที่ 7, 9, 12, 14, 16,, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ใน WIPO จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐเปรู จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในจาเมกา จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 12, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสาธารณรัฐฮอนดูรัส จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมายคำว่า  ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ใน WIPO จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสวีเดน จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ใน OHIM จำพวกที่ 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 เครื่องหมายคำว่า  ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในจาเมกา จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐฮอนดูรัส จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ใน IEPI จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในรัฐพหุชนชาติโบลิเวีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในราชรัฐอันดอร์รา จำพวกที่ 1 – 15 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ใน OHIM จำพวกที่ 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำพวกที่ 4, 20, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐเลบานอน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 12 และ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำพวกที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในรัฐกาตาร์ จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสมาพันธรัฐสวิส

/จำพวกที่

จำพวกที่ 9, 38 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสาธารณรัฐเปรู จำพวกที่ 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายรูป  ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2540 เครื่องหมายคำว่า automobili Lamborghini ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐจีน จำพวกที่ 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ใน OHIM จำพวกที่ 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายคำว่า LAMBORGHINI ใน OHIM จำพวกที่ 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ในประเทศไทย จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2534 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://euipo.europa.eu/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **LAMBORGHINI** ใน EUIPO จำพวกที่ 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  สำเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสินค้ารถยนต์และอะไหล่รถยนต์ที่ใช้เครื่องหมาย  คำว่า automobili Lamborghini เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาเอกสารแสดงรายชื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เผยแพร่สินค้ารถยนต์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารที่ใช้ประกอบการขายสินค้ารถยนต์รุ่นต่างๆ ภายใต้เครื่องหมาย  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ/ใบกำกับภาษี ของตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ออกให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท หนังสือถ้อยแถลง การจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2561 และ พ.ศ. 2563 และเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2561 – 2563 เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้ การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่

/ยอมรับ

ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกา คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษา คำวินิจฉัยและคำสั่งดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 59/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 33/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MULBERRY GROVE

(คำขอเลขที่ 180105023)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MULBERRY GROVE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อยืด เสื้อเชิ๊ตแขนสั้น เสื้อเชิ๊ตแขนยาว กางเกงขาสั้น ถุงเท้าเด็ก ถุงเท้าผู้ใหญ่ หมวก ผ้าพันคอ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180105023

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 26 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

ต่อมา มัลเบอร์รี่ คอมพานี (ดีไซน์) แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักร ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย 

แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MULBERRY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปประดิษฐ์  และอักษรโรมันคำว่า GROVE ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ โกรฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมาย  MULBERRY ทะเบียนเลขที่ ค299559 ทะเบียนเลขที่ ค293627 ทะเบียนเลขที่ ค294457 ทะเบียนเลขที่ ค313204 มีรูปประดิษฐ์  และอักษรโรมันคำว่า MULBERRY เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 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 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 180105023 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า 

รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง หรือไม่

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมยการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า MULBERRY GROVE กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า MULBERRY ทะเบียนเลขที่ ค299559 (คำขอเลขที่ 664908) ทะเบียนเลขที่ ค293627 (คำขอเลขที่ 664907) ทะเบียนเลขที่ ค294457 (คำขอเลขที่ 664906) ทะเบียนเลขที่ ค313204 (คำขอเลขที่ 708756) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า  และรูปและคำว่า  แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า MULBERRY เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า GROVE และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค299559 ทะเบียนเลขที่ ค293627 ทะเบียนเลขที่ ค294457 และทะเบียนเลขที่ ค313204 จะมีรูปต้นไม้ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า MULBERRY ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ โกรฟ หรือ มัลเบอร์รี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมายเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อยืด เสื้อเชิ๊ตแขนสั้น เสื้อเชิ๊ตแขนยาว กางเกงขาสั้น ถุงเท้าเด็ก ถุงเท้าผู้ใหญ่ หมวก ผ้าพันคอ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค299559 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น เสื้อครึ่งตัว ของสตรี ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน กระโปรง กางเกงขายาว เสื้อถักด้วยไหมพรม เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อโค้ท ผ้าพันคอ รองเท้า ห้มส้น รองเท้าสาน รองเท้าใส่เล่นกีฬา รองเท้าแตะสำหรับสวมในบ้าน หมวก หมวกแก๊ป หมวกเบเร่ต์ ทะเบียนเลขที่ ค293627 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า

/หิบเดินทาง

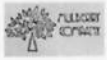
หีบเดินทาง กระเป๋าหูหิ้ว กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่เสื้อผ้ารูปสี่เหลี่ยม หูจับกระเป๋าทำด้วยหนังฟอกและหนังเทียม กระเป๋าถือ (ที่ใส่เสื้อผ้าและของเบ็ดเตล็ด) กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าในกลุ่มแฟชั่นเช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค294457 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า แว่นตากันแดด แว่นตา เลนส์ กรอบแว่น กล่องใส่แว่นตา โซ่ใช้กับแว่นตา และทะเบียนเลขที่ ค313204 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งทาหน้า บลัชออนทาแก้ม เครื่องสำอางทาเปลือกตา อายไลเนอร์ มาสคาร่า ลิปสติก เครื่องสำอางเขียนขอบปาก เครื่องสำอางที่ใช้กับตา ครีมรองพื้น แป้งผสมรองพื้น เครื่องสำอางปกปิดริ้วรอย และจุดด่างดำ (คอนซีลเลอร์) เครื่อง สำอางที่ใช้กับปาก น้ำหอม น้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางใช้ทำความสะอาด ร่างกาย เครื่องสำอางใช้อาบน้ำ สบู่ เครื่องสำอางที่ใช้กับผมและผิวกาย เครื่องสำอางใช้ทาก่อนและหลังโกนหนวด สบู่ที่ใช้ในการโกนหนวด โฟมที่ใช้ ในการโกนหนวด โคโลญจ์ ยาสีฟัน เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ครีมและโลชั่นสำหรับใช้กับผิวและลำตัว เครื่อง หอมดอกไม้แห้งอบน้ำหอม ถุงบุหงา เครื่องหอมที่แช่น้ำหอมแล้ว แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า  และรูปและคำว่า  หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org เว็บไซต์ mulberry.com

เว็บไซต์ https://www.referenceforbusiness.com เว็บไซต์ https://www.londonstockexchange.com แสดงประวัติความเป็นมาของ Mulberry Group PLC สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Mulberry และสถานที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ mulberry.com สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://.www.facebook.com/Mulberry เว็บไซต์ https://twitter.com /mulberryengland เว็บไซต์ https://www.linkedin.com เว็บไซต์ https://www.youtube.com/ Mulberry https://www.instagram.com เว็บไซต์ https://www.sanook.com เว็บไซต์ https://www.lips – mag .com เว็บไซต์ http://lofficielthailand.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Mulberry ENGLAND เมื่อปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2564 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย รูปและคำว่า  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2522 และรูปและคำว่า  ในแคนาดา จำพวกที่ 18, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2520 คำว่า Mulberry ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 25 เมื่อปีพ.ศ. 2540 ใน EUIPO จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 คำว่า MULBERRY ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2553 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 คำว่า MULBERRY ใน WIPO จำพวกที่ 18, 25 ,35 เมื่อปี พ.ศ.2548 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2557 จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2548 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า MULBERRY ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 ,5, 14 ,16, 18 , 20 , 21 , 24 , 25 เมื่อปี พ.ศ. 2539 เครื่องหมายคำว่า 玛百莉 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า 玛葆俪 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า 玛百莉 瑪百莉 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2556 เครื่องหมายคำว่า 멀버리 ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 18 , 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า MULBERRY ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า MULBERRY ผ่านทางนิตยสารในประเทศไทย และต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2557 และ พ.ศ. 2560 สำเนาใบ Invoice แสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2558 และพ.ศ. 2560 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Mulberry ENGLAND คำว่า Mulberry ผ่านสื่อออนไลน์และนิตยสารต่างๆ ในประเทศไทย /เมื่อปี

เมื่อปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 – 2564 สำเนาภาพถ่ายแสดงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมาย MULBERRY คำว่า Mulberry ENGLAND ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 สำเนาใบอินวอยส์แสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปรากฏคำว่า Mulberry เมื่อปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาตารางแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2552 – 2562 สำเนาเอกสารแสดงยอดจำหน่ายสินค้าผ่านทางตัวแทนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2562 สำเนาภาพถ่ายแสดงการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2560 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท การจดทะเบียนในต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 – 2554 และ พ.ศ. 2553 – 2564 การจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2558 และ พ.ศ. 2560 และเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2562 - 2565 เท่านั้น สำหรับสำเนาตารางแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2552 – 2562 และเอกสารแสดงยอดจำหน่ายสินค้าผ่านทางตัวแทนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2562 นั้น ไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แต่อย่างใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (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) แห่ง

/พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 59/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลับตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 34/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MULBERRY GROVE

(คำขอเลขที่ 180142563)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MULBERRY GROVE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อยืด เสื้อเชิ๊ตแขนสั้น เสื้อเชิ๊ตแขนยาว กางเกงขาสั้น ถุงเท้าเด็ก ถุงเท้าผู้ใหญ่ หมวก ผ้าพันคอ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180142563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 46 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

ต่อมา มัลเบอร์รี่ คอมพานี (ดีไซน์) แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักร ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย MULBERRY GROVE แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MULBERRY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปประดิษฐ์ และอักษรโรมันคำว่า GROVE ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ โกรฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมาย MULBERRY ทะเบียนเลขที่ ค299559 ทะเบียนเลขที่ ค293627 ทะเบียนเลขที่ ค294457 ทะเบียนเลขที่ ค313204 มีรูปประดิษฐ์ และอักษรโรมันคำว่า MULBERRY เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 180142563 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า MULBERRY GROVE รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง หรือไม่

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมยการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

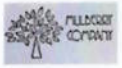
<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า MULBERRY GROVE กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า MULBERRY ทะเบียนเลขที่ ค299559 (คำขอเลขที่ 664908) ทะเบียนเลขที่ ค293627 (คำขอเลขที่ 664907) ทะเบียนเลขที่ ค294457 (คำขอเลขที่ 664906) ทะเบียนเลขที่ ค313204 (คำขอเลขที่ 708756) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า  และรูปและคำว่า  แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า MULBERRY เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า GROVE และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค299559 ทะเบียนเลขที่ ค293627 ทะเบียนเลขที่ ค294457 และทะเบียนเลขที่ ค313204 จะมีรูปต้นไม้ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า MULBERRY ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ โกรฟ หรือ มัลเบอร์รี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมายเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อยืด เสื้อเชิ๊ตแขนสั้น เสื้อเชิ๊ตแขนยาว กางเกงขาสั้น ถุงเท้าเด็ก ถุงเท้าผู้ใหญ่ หมวก ผ้าพันคอ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค299559 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น เสื้อครึ่งตัว ของสตรี ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน กระโปรง กางเกงขายาว เสื้อถักด้วยไหมพรม เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อโค้ท ผ้าพันคอ รองเท้า หุ้มส้น รองเท้าสาน รองเท้าใส่เล่นกีฬา รองเท้าแตะสำหรับสวมในบ้าน หมวก หมวกแก๊ป หมวกเบเร่ต์ ทะเบียนเลขที่ ค293627 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า

/หีบเดินทาง

หีบเดินทาง กระเป๋าหูหิ้ว กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่เสื้อผ้ารูปสี่เหลี่ยม หูจับกระเป๋าทำด้วยหนังฟอกและหนังเทียม กระเป๋าถือ (ที่ใส่เสื้อผ้าและของเบ็ดเตล็ด) กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าในกลุ่มแฟชั่นเช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค294457 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า แว่นตากันแดด แว่นตา เลนส์ กรอบแว่น กล่องใส่แว่นตา โซ่ใช้กับแว่นตา และทะเบียนเลขที่ ค313204 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งทาหน้า บลัชออนทาแก้ม เครื่องสำอางทาเปลือกตา อายไลเนอร์ มาสคาร่า ลิปสติก เครื่องสำอางเขียนขอบปาก เครื่องสำอางที่ใช้กับตา ครีมรองพื้น แป้งผสมรองพื้น เครื่องสำอางปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำ (คอนซีลเลอร์) เครื่อง สำอางที่ใช้กับปาก น้ำหอม น้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางใช้ทำความสะอาดร่างกาย เครื่องสำอางใช้อาบน้ำ สบู่ เครื่องสำอางที่ใช้กับผมและผิวกาย เครื่องสำอางใช้ทาก่อนและหลังโกนหนวด สบู่ที่ใช้ในการโกนหนวด โฟมที่ใช้ ในการโกนหนวด โคโลญจ์ ยาสีฟัน เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ครีมและโลชั่นสำหรับใช้กับผิวและลำตัว เครื่อง หอมดอกไม้แห้งอบน้ำหอม ถุงบุหงา เครื่องหอมที่แช่น้ำหอมแล้ว แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า  และรูปและคำว่า  หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org เว็บไซต์ mulberry.com เว็บไซต์ https://www.referenceforbusiness.com เว็บไซต์ https://www.londonstockexchange.com

/แสดงประวัติ

แสดงประวัติความเป็นมาของ Mulberry Group PLC สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Mulberry และสถานที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ mulberry.com สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://.www.facebook.com/Mulberry เว็บไซต์ https://twitter.com /mulberryengland เว็บไซต์ https://www.linkedin.com เว็บไซต์ https://www.youtube.com/ Mulberry https://www.instagram.com เว็บไซต์ https://www.sanook.com เว็บไซต์ https://www.lips – mag .com เว็บไซต์ http://lofficielthailand.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Mulberry ENGLAND เมื่อปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2564 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย รูปและคำว่า  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2522 และรูปและคำว่า  ในแคนาดา จำพวกที่ 18, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2520 คำว่า Mulberry ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 25 เมื่อปีพ.ศ. 2540 ใน EUIPO จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2558 คำว่า MULBERRY ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2553 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 คำว่า MULBERRY ใน WIPO จำพวกที่ 18, 25 ,35 เมื่อปี พ.ศ.2548 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2557 จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ.2552 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ.2548 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า MULBERRY ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3 ,5, 14 ,16, 18 , 20 , 21 , 24 , 25 เมื่อปี พ.ศ. 2539 เครื่องหมายคำว่า 玛百莉 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า 玛葆俪 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า 玛百莉 瑪百莉 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2556 เครื่องหมายคำว่า 멀버리 ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 18 , 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า MULBERRY ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า MULBERRY ผ่านทางนิตยสารในประเทศไทย และต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2557 และ พ.ศ. 2560 สำเนาใบ Invoice แสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2558 และพ.ศ. 2560 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Mulberry ENGLAND คำว่า Mulberry ผ่านสื่อออนไลน์และนิตยสารต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 – 2564 สำเนาภาพถ่ายแสดงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า

/ภายใต้

ภายใต้เครื่องหมาย MULBERRY คำว่า Mulberry ENGLAND ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 สำเนาใบอินวอยส์แสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปรากฏคำว่า Mulberry เมื่อปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาตารางแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2552 – 2562 สำเนาเอกสารแสดงยอดจำหน่ายสินค้าผ่านทางตัวแทนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2562 สำเนาภาพถ่ายแสดงการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2560 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท การจดทะเบียนในต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 – 2554 และ พ.ศ. 2553 – 2564 การจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2558 และ พ.ศ. 2560 และเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2562 - 2565 เท่านั้น สำหรับสำเนาตารางแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2552 – 2562 และเอกสารแสดงยอดจำหน่ายสินค้าผ่านทางตัวแทนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2562 นั้น ไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แต่อย่างใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (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) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน

/เป็น

เป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 59/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลับตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 35/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป 

(คำขอเลขที่ 190130834)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป 
เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190130834

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 11 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ต่อมา พูม่า เอสอี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 8 คำขอยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเส้นโปร่งสองเส้นไขว้กัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้ง 8 คำขอเป็นแถบ

/เส้นโค้ง

เส้นโค้งหนึ่งแถบมีลักษณะพื้นทึบหรือพื้นโปร่ง ส่วนเครื่องหมายการค้า ของ ยัมเมล โฮลดิ้ง เอ/เอส ที่ผู้คัดค้านอ้างถึงเป็นรูปหัวลูกศรคู่มีลักษณะชี้ลงด้านล่าง รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของผู้คัดค้านหรือของบุคคลอื่นที่ผู้คัดค้านอ้างถึง จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190130834 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

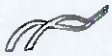
คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป  ทะเบียนเลขที่ ค322295 (คำขอเลขที่ 708635) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค392665 (คำขอเลขที่ 930569) ทะเบียนเลขที่ ค392628 (คำขอเลขที่ 930568) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค32596 (คำขอเลขที่267270) รูป  ทะเบียนเลขที่ค114699 (คำขอเลขที่ 393358) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค40599 (คำขอเลขที่ 280680) ทะเบียนเลขที่ ค40600 (คำขอเลขที่ 280679) และรูป  ทะเบียนเลขที่ ค365854 (คำขอเลขที่ 822771) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเส้นแถบพื้นโปร่งสองเส้นวางทับกันในลักษณะ  ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค322295 เป็นเส้นแถบโค้งภายในมีเส้นประสองเส้นประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค392665 ทะเบียนเลขที่ ค392628 เป็นเส้นทึบแถบโค้งแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค32596 เป็นเส้นทึบแถบโค้งและอักษรโรมัน คำว่า PUMA วางอยู่ด้านบนประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค114699 เป็นเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค40599 ทะเบียนเลขที่ ค40600 เป็นรูปวงรีพื้นทึบภายในมีเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค365854 เป็นเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งภายในมีเส้นโค้งสามเส้นประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) และมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายต่างๆ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป  ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 25

/เมื่อปี

เมื่อปี พ.ศ. 2554 รูป  ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 รูป  ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 รูป  ในมองโกเลีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2535 สำเนาตาราง แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2551 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.gsfsportfashion.com แสดงข้อมูลของบริษัท เยอรมัน สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด ซึ่งจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  และรูป  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.central.co.th เว็บไซต์ http://www.supersports.co.th แสดงประวัติความเป็นมาและจำนวนสาขาของร้าน SUPERSPORTS สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.sportsworld.co.th แสดงรายละเอียดสาขาและข้อมูลเกี่ยวกับร้าน sports world ในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://www.cpn.co.th แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และสาขาต่างๆ ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมายคำว่า  และรูป  สำเนาแคตตาล็อกแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2554 และ พ.ศ. 2556 – 2560 สำเนาภาพถ่ายนิตยสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางสื่อออนไลน์ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.shop-eu.puma.com เว็บไซต์ http://www.shop.puma.com แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการประวัติความเป็นมาของบริษัท การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ การจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2551 และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2554 และ พ.ศ. 2556 – 2560 เท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมาย

การค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 63/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 36/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป 

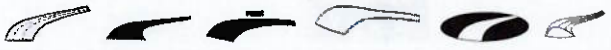
(คำขอเลขที่ 190130835)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป 
เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190130835

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 12 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ต่อมา พูม่า เอสอี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 8 คำขอยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเส้นโปร่งสองเส้นไขว้กันและมีหัวลูกศรชี้ไปทางซ้ายวางอยู่ด้านบน ส่วนเครื่องหมายการค้าของ

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านทั้ง 8 คำขอเป็นแถบเส้นโค้งหนึ่งแถบมีลักษณะพื้นทึบหรือพื้นโปร่ง ส่วนเครื่องหมายการค้า ของ ฮัมเมล โฮลดิ้ง เอ/เอส ที่ผู้คัดค้านอ้างถึงเป็นรูปหัวลูกศรคู่มีลักษณะชี้ลงด้านล่าง รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190130835 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) และมาตรา 8 (9) หรือไม่

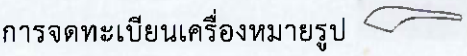
ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป  ทะเบียนเลขที่ ค322295 (คำขอเลขที่ 708635) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค392665 (คำขอเลขที่ 930569) ทะเบียนเลขที่ ค392628 (คำขอเลขที่ 930568) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค32596 (คำขอเลขที่267270) รูป  ทะเบียนเลขที่ค114699 (คำขอเลขที่ 393358) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค40599 (คำขอเลขที่ 280680) ทะเบียนเลขที่ ค40600 (คำขอเลขที่ 280679) และรูป  ทะเบียนเลขที่ ค365854 (คำขอเลขที่ 822771) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเส้นแถบพื้นโปร่งสองเส้นวางทับกันและมีรูปหัวลูกศรพื้นโปร่งที่หันมุมไปทางด้านซ้ายหนึ่งรูปวางทับเส้นแถบตัดกันในลักษณะ  ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค322295 เป็นเส้นแถบโค้งภายในมีเส้นประสองเส้นประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค392665 ทะเบียนเลขที่ ค392628 เป็นเส้นทึบแถบโค้งแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค32596 เป็นเส้นทึบแถบโค้งและอักษรโรมัน คำว่า PUMA วางอยู่ด้านบนประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค114699 เป็นเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค40599 ทะเบียนเลขที่ ค40600 เป็นรูปวงรีพื้นทึบภายในมีเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค365854 เป็นเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งภายในมีเส้นโค้งสามเส้นประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย จึงแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูป  ทะเบียนเลขที่ ค196046 (คำขอเลขที่ 522694) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) และมาตรา 8 (9) หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายต่างๆ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป  ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 รูป  ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 รูป  ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 รูป  ในมองโกเลีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2535 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2551 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.gsfsportfashion.com แสดงข้อมูลของบริษัท เยอรมัน สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด ซึ่งจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  และรูป  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.central.co.th เว็บไซต์ http://www.supersports.co.th แสดงประวัติความเป็นมาและจำนวนสาขาของร้าน SUPERSPORTS สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.sportsworld.co.th แสดงรายละเอียดสาขาและข้อมูลเกี่ยวกับร้าน sports world ในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://www.cpn.co.th แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และสาขาต่างๆ ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมายคำว่า  และรูป  สำเนาแคตตาล็อกแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2554 และ พ.ศ. 2556 – 2560 สำเนาภาพถ่ายนิตยสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางสื่อออนไลน์ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.shop-eu.puma.com เว็บไซต์ http://www.shop.puma.com แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการประวัติความเป็นมาของบริษัท การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ การจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2551 และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2554 และ พ.ศ. 2556 – 2560 เท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ

/อย่างแพร่หลาย

อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (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 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 63/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 37/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป 

(คำขอเลขที่ 190130837)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป 
เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190130837

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 13 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ต่อมา พูม่า เอสอี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 8 คำขอยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเส้นโปร่งสองเส้นไขว้กันและมีหัวลูกศรชี้ไปทางซ้ายวางอยู่ด้านบน ส่วนเครื่องหมายการค้า

/ของ

ของผู้คัดค้านทั้ง 8 คำขอเป็นแถบเส้นโค้งหนึ่งแถบมีลักษณะพื้นทึบหรือพื้นโปร่ง ส่วนเครื่องหมายการค้า  ของ ฮัมเมล โฮลดิ้ง เอ/เอส ที่ผู้คัดค้านอ้างถึงเป็นรูปหัวลูกศรคู่มีลักษณะชี้ลงด้านล่าง รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190130837 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) และมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป  ทะเบียนเลขที่ ค322295 (คำขอเลขที่ 708635) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค392665 (คำขอเลขที่ 930569) ทะเบียนเลขที่ ค392628 (คำขอเลขที่ 930568) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค32596 (คำขอเลขที่267270) รูป  ทะเบียนเลขที่ค114699 (คำขอเลขที่ 393358) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค40599 (คำขอเลขที่ 280680) ทะเบียนเลขที่ ค40600 (คำขอเลขที่ 280679) และรูป  ทะเบียนเลขที่ ค365854 (คำขอเลขที่ 822771) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเส้นแถบพื้นโปร่งสองเส้นวางทับกันและมีรูปหัวลูกศรพื้นโปร่งที่หันมุมไปทางด้านซ้ายสองรูปวางทับเส้นแถบตัดกันในลักษณะ  ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค322295 เป็นเส้นแถบโค้งภายในมีเส้นประสองเส้นประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค392665 ทะเบียนเลขที่ ค392628 เป็นเส้นทึบแถบโค้งแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค32596 เป็นเส้นทึบแถบโค้งและอักษรโรมัน คำว่า PUMA วางอยู่ด้านบนประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค114699 เป็นเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค40599 ทะเบียนเลขที่ ค40600 เป็นรูปวงรีพื้นทึบภายในมีเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค365854 เป็นเส้นแถบโค้งพื้นโปร่งภายในมีเส้นโค้งสามเส้นประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย จึงแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูป  ทะเบียนเลขที่ ค196046 (คำขอเลขที่ 522694) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายต่างๆ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป  ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 รูป  ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 รูป  ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 รูป  ในมองโกเลีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2535 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2551 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.gsfsportfashion.com แสดงข้อมูลของบริษัท เยอรมัน สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด ซึ่งจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  และรูป  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.central.co.th เว็บไซต์ http://www.supersports.co.th แสดงประวัติความเป็นมาและจำนวนสาขาของร้าน SUPERSPORTS สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.sportsworld.co.th แสดงรายละเอียดสาขาและข้อมูลเกี่ยวกับร้าน sports world ในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://www.cpn.co.th แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และสาขาต่างๆ ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมายคำว่า  และรูป  สำเนาแคตตาล็อกแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2554 และ พ.ศ. 2556 – 2560 สำเนาภาพถ่ายนิตยสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางสื่อออนไลน์ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.shop-eu.puma.com เว็บไซต์ http://www.shop.puma.com แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการประวัติความเป็นมาของบริษัท การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ การจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2551 และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2554 และ พ.ศ. 2556 – 2560 เท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ

/อย่างแพร่หลาย

อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (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 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 63/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 38/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า OFFWHITE

(คำขอเลขที่ 170136432)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียน รูปและคำว่า OFFWHITE เพื่อใช้กับจำพวก 25 รายการ เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) หมวก ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170136432

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 13 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ต่อมา ออฟ-ไวท์ แอลแอลซี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า OFFWHITE ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า OFFWHITE เหมือนกันกับคำว่า off – white ในเครื่องหมายการค้า Off-White c/o Virgil Abloh ของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คำขอเลขที่ /1800106317

1800106317 และเรียกขานได้ว่า ออฟไวท์ เช่นเดียวกันก็ตาม แต่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า OFFWHITE ไว้แล้ว ภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นภาคส่วนรูปวงกลมประดิษฐ์ ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คำขอเลขที่ 1800106317มีสาระสำคัญเป็นข้อความอักษรโรมันคำว่า off-white c/o Virgil Abloh นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าและหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่นำส่งแล้ว เห็นว่ายังไม่เป็นชัดเจนและเพียงพอให้รับฟังว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงได้มีการใช้จนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทยหรือผู้ขอจดทะเบียนได้เคยเห็นและนำเครื่องหมายดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ปรากฏตามสำเนาใบอินวอยส์การส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย off - white เข้ามาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าที่ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562 จำนวน 245 แผ่น สำเนาใบอินวอยส์การส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย off – white เข้ามาจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2559- 2562 จำนวน 399 แผ่น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย off – white c/o Virgil Ablon ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย off – white ในต่างประเทศ เป็นต้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับเครื่องหมายการค้า OFF ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ 201118687 เป็นเพียงอักษรโรมันคำว่า OFF และเรียกขานได้ว่า ออฟ แต่เครื่องหมายการค้า OFFWHITE ของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยภาคส่วนรูปวงกลมประดิษฐ์กับภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า OFFWHITE นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปลักษณะการประดิษฐ์และเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้จะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันย่อมไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนย่อมไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 170136432 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

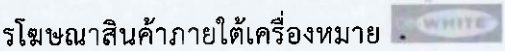
คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า OFFWHITE กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า OFF ทะเบียนเลขที่ 201118687 (คำขอเลขที่ 190105944) เครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า Off-White c/o Virgil Abloh (คำขอเลขที่ 180106317) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า OFF-WHITE แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมันคำว่า OFFWHITE เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ (คำขอเลขที่ 180106317) ก็ตาม แต่คำดังกล่าวตามพจนานุกรม SuperMicrosoft's English-Thai Dictionary เล่มที่ 2 (M - Z) คำว่า OFFWHITE หมายความว่า ขาวอมสีอื่นเล็กน้อย ซึ่งคำดังกล่าวเป็นคำที่บุคคลหรือผู้ประกอบการทั่วไปก็อาจนำมาใช้กับสินค้าต่างๆ ได้ นับว่าเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับสีที่ใช้กันโดยทั่วไป หรือคำที่ใช้กันโดยทั่วไป อันไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้ของผู้อุทธรณ์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น คำดังกล่าวจึงไม่ควรให้บุคคลใดหวงกันสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้กับสินค้าประเภทนี้หรือหมวดสินค้านี้ เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธคำว่า OFFWHITE ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีภาคส่วนรูปวงกลมประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ 201118687 เป็นอักษรโรมันคำว่า OFF แต่เพียงอย่างเดียว และ(คำขอเลขที่ 180106317) ยังมีคำว่า c/o Virgil Abloh และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) อยู่ระหว่างคำว่า off และคำว่า white ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ออฟไวท์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ 201118687 เรียกขานได้ว่า ออฟ และ (คำขอเลขที่ 180106317) เรียกขานได้ว่า ออฟ ไวท์ ซีโอ เวอร์กิล แอ็บโล นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ2559

/และเมื่อ

และเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า **OFF-WHITE** แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า OFFWHITE เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง แม้เครื่องหมายการค้าขอผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปวงกลมประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจะมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) อยู่ระหว่างคำว่า OFF และคำว่า WHITE ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ออฟไวท์ เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา การใช้ การโฆษณาที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.gq.com สำเนาเอกสารแสดงบทความ เรื่อง The Life of (Virgil) Abloh เมื่อปี พ.ศ. 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.gq.com สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย **OFF-WHITE** สำเนาเอกสารแสดงบทความ เรื่อง Virgil Abloh Framing the Grey Area ที่กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบและที่มาของเครื่องหมายคำว่า Off-White สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.off-white.com แสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายซองบรรจุสินค้า สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.interviewmagazine.com เว็บไซต์ https://www.wmagazine.com เว็บไซต์ http://www.highsnobiely.com เว็บไซต์ https://www.gq.com เว็บไซต์ https://www.thecut.com เว็บไซต์ http://nowfashion.com เว็บไซต์ http://coverteur.com เว็บไซต์ http://www.vogue.com เว็บไซต์ http://www.northoffmanhattan.com แสดงบทความที่กล่าวถึงสินค้าของ [redacted] ปรากฏคำว่า OFF และคำว่า Off-White เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2560 สำเนาตารางแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2562 ปรากฏคำว่า OFF คำว่า Off White และคำว่า Off-White สำเนาใบอินวอยส์แสดงการส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2562 ปรากฏคำว่า Off-WhiteTM บนหัวเอกสาร สำเนาใบอินวอยส์แสดงการส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า Off – White เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยให้แก่ลูกค้ารายย่อย เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2562 สำเนาเอกสารแสดงบทความในหัวข้อ กรณีศึกษาปรากฏการณ์แบรนด์ OFF- WHITE สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://positioningmag.com แสดงบทความหัวข้อ “ปรากฏการณ์ IKEA x Virgil Abloh ตอนนี้ราคา Resell อัพไป 15 เท่าแล้ว” และหัวข้อ “วางขายแล้ว! IKEA x Virgil Abloh หมดเกลี้ยงภายใน 3 ชั่วโมง” เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2561

/ใน

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 16, 20, 21, 40, 3, 14, 24, 26, 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ใน EUIPO ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9, 18, 20, 24, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2556 จำพวกที่ 9, 18, 20, 24, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2560 รัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 18, 20, 24, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 9, 18, 20, 24, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี จำพวกที่ 9, 18, 20, 24, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 18, 20, 24, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 18, 25 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 9, 18, 20, 24, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า Off-White c/o Virgil Abloh ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า **OFF WHITE** ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า **OFF-WHITE** ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 18, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 14, 16, 20, 24, 26, 28, 40, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 3, 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 3, 9, 14 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี จำพวกที่ 40 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 18, 20, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 3, 14 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9, 18, 20, 24, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 3, 14 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 18, 20, 24, 35, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 3, 14, 27 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า **OFF-WHITE** ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 18, 20, 24, 25, 27 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 18, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ใน OHIM ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 3, 9, 14 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3, 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 14, 16, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 3, 9, 14 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า off-white ใน EUIPO จำพวกที่ 9, 14, 16, 20 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า off-white ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า Off-White ในสหภาพเบเนลักซ์ จำพวกที่ 3, 9, 14 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 9, 14

เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.lazada.co.th เว็บไซต์ https://shopee.co.th แสดงการค้นหาและการจำหน่ายสินค้าภายใต้คำว่า off white คำว่า offwhite ที่ลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://shopee.co.th แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย  ที่ลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ เอกสารแสดงการค้นหาเครื่องหมายที่ลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การโฆษณา เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2560 และ พ.ศ. 2562 การจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียง 5 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 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีสิทธิในคำว่า OFF-WHITE ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนอย่างไรและผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า  หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 63/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 39/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า upcycle (คำขอเลขที่ 190115549)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า upcycle เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า เป้สะพาย ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190115549

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 10 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ต่อมา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่าเครื่องหมายการค้า upcycle ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า upcycle ซึ่ง Oxford Learner's Dictionary.com ได้ให้นิยามคำดังกล่าวว่า เป็นวิธีการจัดการสิ่งของเก่าให้เป็นสิ่งของใหม่ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น (**upcycle something** : to treat an item that has already been /used in

used in such a way that you make something of greater quality or value than the original item) นอกจากนั้น ตามพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย โดย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม คำว่า up แปลว่า ทำให้ดีขึ้น cycle แปลว่า การหมุนเวียน ซึ่งรวมกันสื่อความหมายได้ว่า การหมุนเวียนใหม่ให้ดีขึ้น เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำคำดังกล่าวไปใช้กับสินค้าเป้สะพายย่อมทำให้เข้าใจว่า สินค้าของผู้ขอจดทะเบียนผลิตจากการนำสิ่งของเก่ามาทำให้เป็นเป้สะพายใหม่ นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นโดยตรง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า upcycle ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นคำและมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้า UPCYCLING by GC UPCYCLING PLASTIC WASTE ของผู้คัดค้านที่อ้างถึงทั้งสี่คำขอ เมื่อนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190115549 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า upcycle รายนี้ ตามพจนานุกรมออนไลน์ https://www.merriam-webster.com/dictionary/upcycle คำว่า upcycle หมายถึง การรีไซเคิล (บางสิ่ง) ในลักษณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมูลค่าสูงกว่ารายการเดิม : เพื่อสร้างวัตถุที่มีมูลค่ามากกว่าจาก (วัตถุที่ถูกทิ้งที่มีค่าน้อยกว่า) (to recycle (something) in /such a way

such a way that the resulting product is of a higher value than the original item : to create an object of greater value from (a discarded object of lesser value)) ประกอบกับบทความตามเว็บไซต์ https://www.okmd.or.th/okmd-kratooktomkit/4396/ ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า Upcycle ว่าเป็นการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของที่จะถูกทิ้งเป็นขยะมาแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและกลับมาใช้ประโยชน์ได้ หรือออกแบบให้มีความสวยงามเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ทำให้คุณภาพและส่วนประกอบของวัสดุนั้นลดลง ทั้งนี้ จะไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมและไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือใช้เคมีน้อยที่สุด ดังนั้น เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า เป้สะพาย ซึ่งหากสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าดังกล่าวภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แล้วย่อมเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นเป้สะพายทำมาจากการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและกลับมาใช้ประโยชน์ได้ หรือออกแบบให้สวยงามเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อคำว่า Upcycle เป็นคำที่มีความหมายและคำแปลตามข้างต้นแล้ว ดังนั้น คำว่า Upcycle จึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อัพไซเคิล จำกัด ซึ่งมีผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นกรรมการบริษัท สำเนาเอกสารการรับฝากขายสินค้าของร้านนายอินทร์ ระหว่าง บริษัท อัพไซเคิล จำกัด และ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.sackitem.com แสดงการจดทะเบียนเว็บไซต์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 การโฆษณาสินค้า สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาในสื่อนิตยสาร สื่อโซเชียลมีเดียสื่อโทรทัศน์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2563 สำเนาสัญญาฝากขายสินค้าระหว่างบริษัท ออลล์ วัน 2017 จำกัด กับบริษัท อัพไซเคิล จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาใบสั่งซื้อสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 สำเนาข้อตกลงการซื้อขายระหว่างบริษัท ดิสคัฟเวอรี่ รีเทล จำกัด กับผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นั้น เห็นว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นที่แตกต่างกันและมิใช่เครื่องหมายเดียวกันกับที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ (upcycle) ส่วนเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย นั้น เห็นว่า ไม่ปรากฏเครื่องหมายการค้าและเป็นการจำหน่ายสินค้าในปี พ.ศ.2561 - 2562 เพียง 2 ปี เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ตามที่ยื่นขอทะเบียนไว้ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือการโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 สำหรับกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11044/2551 เครื่องหมายคำว่า คูลแอร์ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1267/2563 เครื่องหมายคำว่า DERMATIX ULTRA นั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 69/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 40/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า  (คำขอเลขที่ 170143045)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า  เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า ผ้าโสร่ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170143045

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ต่อมา บริษัท แกลเมอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย  มีภาคส่วนรูปคนคู่ในลักษณะท่ายืนหันหน้าเข้าหากันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายและเรียกขานได้ว่า คนคู่ เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งห้าคำขอ แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปคนจะยืนห่างกันเล็กน้อยและมีคำว่า BATIK ADRM PRODUCT BY DUA SALAAM STYLE INDONESIA ประกอบอยู่ด้วย แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่มีขนาดเล็ก และผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า BATIK ADRM PRODUCT BY DUA SALAAM STYLE INDONESIS ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย และอาจเรียกขานได้ว่า คนคู่ หรือ คนคู่ ตัว ซาลัม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งห้าคำขอ คือ เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค136192 แม้จะมีคำว่า ADRM DUA SEKAWAN BATIK CAP-CENT INDONESIA NO.158376 ประกอบอยู่ด้วยทั้งหมดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน แต่คำดังกล่าวยังมีขนาดเล็ก และอักษร ADRM เป็นอักษรโรมันธรรมดาที่ไม่ได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ และผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า DUA BATIK INDONESIA NO.158376 คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย และอาจเรียกขานได้ว่า คนคู่ หรือ คนคู่ ตัว ซีคาวาน เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค131240 แม้จะมีคำว่า BATIK DUA SEKAWAN SOLO INDONESIA PRIMISSIMA ประกอบอยู่ด้วยทั้งหมดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน แต่คำดังกล่าวยังมีขนาดเล็ก และผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า BATIK DUA SOLO INDONESIA คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย และอาจเรียกขานได้ว่า คนคู่ หรือ คนคู่ ตัว ซีคาวาน เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค110600 แม้จะมีคำว่า BATIK DUA SEKAWAN ประกอบอยู่ด้วยทั้งหมดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน แต่คำดังกล่าวยังมีขนาดเล็ก และผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า BATIK คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย และอาจเรียกขานได้ว่า คนคู่ หรือ คนคู่ ตัว ซีคาวาน. เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค110601 แม้มีคำว่า DUA SEKAWAN SOLO PRIMISSIMA ประกอบอยู่ด้วยทั้งหมดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน แต่คำดังกล่าวยังมีขนาดเล็ก และอาจเรียกขานได้ว่า คนคู่ หรือ คนคู่ ตัว ซีคาวาน เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค118708 แม้มีคำว่า BATIK DUA SEKAWAN SOLO INDONESIA PRIMISSIMA ประกอบอยู่ด้วยทั้งหมดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน แต่คำดังกล่าวยังมีขนาดเล็ก และผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า INDONESIA BATIK คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย และ

/อาจเรียกขาน

อาจเรียกขานได้ว่า คนคู่ หรือ คนคู่ ตัว ซีคาวาน 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 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน สำเนาภาพถ่ายสินค้าของผู้คัดค้าน เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170143045 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค136192 (คำขอเลขที่ 429983) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค131240 (คำขอเลขที่ 384208) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค110600 (คำขอเลขที่ 406190) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค110601 (คำขอเลขที่ 406191) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค118708 (คำขอเลขที่ 420398) แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนรูปคนคู่ในลักษณะท่ายืนหันหน้าเข้าหากันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งห้าเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีภาคส่วนคำว่า BATIK “ADRM“ PRODUCT BY DUA SALAAM STYLE INDONESIA และรูปต้นมะละกอประกอบอยู่ด้วย

/แต่

แต่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า BATIK "ADRM" PRODUCT BY DUA SALAAM STYLE INDONESIA ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค136192 จะมีอักษร ADRM และคำว่า DUA SEKAWAN BATIK CAP-CENT INDONESIA NO.158376 ประกอบอยู่ด้วย แต่อักษร ADRM เป็นอักษรโรมันธรรมดาที่มิได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ และคำว่า DUA SEKAWAN BATIK CAP-CENT INDONESIA NO.158376 เป็นคำที่มีขนาดเล็ก และผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า DUA BATIK INDONESIA NO.158376 ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค131240 ทะเบียนเลขที่ ค118708 มีคำว่า BATIK DUA SEKAWAN SOLO INDONESIA PRIMISSIMA ประกอบอยู่ด้วย แต่คำว่า DUA SEKAWAN SOLO INDONESIA PRIMISSIMA เป็นคำที่มีขนาดเล็ก และผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า BATIK INDONESIA ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค110600 มีคำว่า BATIK DUA SEKAWAN ประกอบอยู่ด้วย แต่คำว่า BATIK DUA SEKAWAN เป็นคำที่มีขนาดเล็ก และผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า BATIK ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย และทะเบียนเลขที่ ค110601 จะมีคำว่า DUA SEKAWAN SOLO PRIMISSIMA ประกอบอยู่ด้วย แต่คำว่า DUA SEKAWAN SOLO PRIMISSIMA เป็นคำที่มีขนาดเล็ก คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย ประกอบกับเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามแบบคำขอจดทะเบียน (ก.01) ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ระบุว่าไม่ขอรับความคุ้มครองในลักษณะกลุ่มของสีแล้ว ดังนั้น ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สามารถใช้สีได้ทุกสี ซึ่งเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำเครื่องหมายการค้านี้ไปใช้แล้วก็อาจเป็นไปได้ที่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายอาจมีการใช้สีในลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานได้ว่า ตราคนคู่ เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งห้าเครื่องหมาย เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสงอฝ่ายเป็นสินค้าผ้าโสร่งเช่นเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างว่าได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปคนคู่ไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ ค136221 (คำขอเลขที่ 428826) นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นรูปคนคู่ รูปต้นมะละกอ และอักษรไทยคำว่า ต้นมะละกอ ผู้หญิงคู่ ซึ่งแตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ประกอบกับเป็นการรับจดทะเบียนภายหลังเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน กรณีจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 69/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 41/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HIP CLOUD SECURITY CENTER

(คำขอเลขที่ 170135247)

บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HIP CLOUD SECURITY CENTER เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า กระดานอัจฉริยะ กระดิ่งเตือนภัย กระดิ่งประตูไฟฟ้า กระดิ่งไฟฟ้า กระดิ่งสัญญาณ กล่องรับสัญญาณเสียง กล้องวงจรปิด กล้องวีดีโอวงจรปิด กล้องเว็บแคม กล่องสวิตช์ไฟฟ้า กล้องอินฟาเรด กลอนล็อคประตูระบบอิเล็กทรอนิกส์ การ์ดแม่เหล็ก การ์ดแม่เหล็กแบบเข้ารหัส การ์ดรีดเดอร์ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ขาตั้งกล้อง คีย์การ์ดที่เข้ารหัส เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องควบคุมระบบทางเข้าออกและตรวจจับ เครื่องควบคุมระบบทางเข้าออกและตรวจจับ เครื่องควบคุมระบบทางเข้าออกและตรวจจับ เครื่องจีพีเอส เครื่องฉีดน้ำสำหรับป้องกันเพลิงอัตโนมัติ เครื่องเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องเชื่อมต่อสัญญาณเครื่องลำโพง เครื่องเซ็นเซอร์ใช้กับทางเข้า-ออกอาคาร เครื่องดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบใช้สารเคมีเครื่องตรวจการไหลของน้ำที่ไหลผ่านท่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับผู้บุกรุก เครื่องตรวจจับผู้บุกรุกด้วยแสงอินฟาเรด เครื่องตรวจจับภาพ เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจจับวัตถุอัตโนมัติแบบใช้แสง เครื่องตรวจจับอินฟราเรดอัตโนมัติ เครื่องติดตั้งป้องกันขโมยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กับยานพาหนะ เครื่องติดตั้งสำหรับป้องกันอัคคีภัยในอาคาร เครื่องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงระบบ เครื่องบริการศูนย์กลางฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบันทึก ส่ง เสียงและภาพ เครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องบันทึกวิดีโอ เครื่องบันทึกเวลา เครื่องบันทึกเวลาทำงานระบบดิจิตอล เครื่องบันทึกเสียง เครื่องป้องกันการบุกรุกภายในอาคาร เครื่องระบุตัวบุคคลโดยใช้ระบบจดจำใบหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเร้าเตอร์แบบไร้สาย เครื่องสแกนใบหน้าใช้ในการบันทึกและรายงานผลการเข้าออกในสถานที่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือใช้ในการบันทึกและรายงานผลการเข้าออกในสถานที่ เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก

/เครื่องอ่าน

เครื่องอ่านบาร์โค้ด เต้าเสียบขั้วต่อสายไฟฟ้า เต้าเสียบปลั๊กไฟ บัตรข้อมูลแม่เหล็ก บัตรติดแถบแม่เหล็ก บัตรสมาร์ทการ์ด ปลั๊กจ่ายไฟฟ้า ปลั๊กเชื่อมต่อไฟฟ้า ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ปลั๊กวาล์ว ปุ่มสวิตช์ไฟฟ้า สวิตช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170135247

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 6 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อมา แอสซ่า แอ็บลอย เอบี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสวีเดน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า HIP CLOUD SECURITY CENTER ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันจำนวนสามตัววางเรียงต่อกัน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการ HID HID GLOBAL ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสองคำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ บ 63504 171134112 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า HIP กับมีข้อความว่า CLOUD SECURITY CENTER วางด้านข้างประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ บ 63504 เป็นคำว่า HID ทะเบียนเลขที่ 171134112 เป็นคำว่า HID กับมีคำว่า GLOBAL ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าและบริการทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า ฮิป หรือ ฮิป คลาวน์ ซิคิวริตี้ เซนเตอร์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งสองคำขออาจเรียกขานได้ว่า ฮิด หรือ ฮิด โกลบอล นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่ต่างกัน แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายการค้าและบริการดังกล่าวไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่ง

/พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตหรือไม่ และผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย ใช้หรือโฆษณาสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 170135247 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า HIP CLOUD SECURITY CENTER กับเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า HID ทะเบียนเลขที่ บ63504 (คำขอเลขที่ 787058) และคำว่า HID GLOBAL ทะเบียนเลขที่ 171134112 (คำขอเลขที่ 895103) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน HIP ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 3 ตัว ได้แก่อักษร H I และ P อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนพื้นทึบและมีคำว่า CLOUD SECURITY CENTER ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ บ63504 เป็นอักษรโรมัน HID ประกอบไปด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวได้แก่อักษร H I และ D อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนพื้นทึบ และทะเบียนเลขที่ 171134112 เป็นอักษรโรมันคำว่า HID GLOBAL แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอชไอพี คลาวด์ ซีเคียวริตี้ เซ็นเตอร์ ส่วนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานได้ว่า เอชไอดี, เอชไอดี โกลบอล นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันจนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้

/เมื่อ

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งได้แก่ สำเนาถ้อยแถลงของ [redacted] เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินทางปัญญาของเอชไอดี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว สำเนาใบสั่งซื้อสินค้าระหว่าง HID Asia Pacific Limited กับบริษัทผู้ใช้สินค้าในประเทศไทย 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 Chaiyapol Meepak ตัวแทน Vulcan Technology Co., Ltd เพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการอบรมในการเป็นตัวแทนให้บริการในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายรางวัล ประกาศนียบัตร 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)

/สำเนา

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 แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย HID ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาคู่มือแนะนำการให้บริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของตัวแทนในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาการจัดงานแสดงสินค้าในงาน SecuTech Expo 2010 ที่ฮ่องกง สำเนานิตยสาร 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) 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 (ใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2538) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 จำพวกที่ 9 (ใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2538) 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

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 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 ในประเทศพม่า เมื่อวันที่ 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

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) จากตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้า

/ของ

ของผู้อุทธรณ์ (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 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 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า คำว่า HID สำเนารับรองคุณภาพของสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID และเครื่องหมายบริการ HID GLOBAL จากสถาบันต่างๆทางเว็บไซต์ 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 สำเนารายละเอียดข้อมูลสินค้า

/ภายใต้

ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า 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 เว็บไซต์ http://www.bangkokpost.com เว็บไซต์ http://www.youtube.com เว็บไซต์ http://www.thaipr.com และเว็บไซต์ http://www.asmag.com สำเนาข้อมูลลิงค์ข่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และตัวอย่างข่าวจากเว็บไซต์และตัวอย่างข่าวจากเว็บไซต์ที่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจาก 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 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.ptd-thai.com เว็บไซต์ http://www.amgthailand.com เว็บไซต์ http://timeaccess.net เว็บไซต์ http://www.securitex.com.sg ที่กล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า HID 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) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า HID ทะเบียนเลขที่ บ63504 (คำขอเลขที่ 787058) ทะเบียนเลขที่ 171134112 (คำขอเลขที่ 895103) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **HID** ในสหรัฐอเมริกา

/จำพวกที่

จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 เครื่องหมายคำว่า HID ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารแสดงการใช้การโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2545 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 และเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2550-2557 ซึ่งมีปริมาณการใช้การจำหน่ายไม่มากนัก เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้มาตั้งแต่ปี 2537 ดังนั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) 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 72/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 42/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า St. Jobs

(คำขอเลขที่ 180100079)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า St. Jobs เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้า และจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180100079

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 10,11 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา เดอะ สตีฟ จอบส์ อาร์ไคฟ์ แอลแอลซี (ผู้คัดค้านรายที่ 1) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2563 และ แอปเปิล อิงค์. (ผู้คัดค้านรายที่ 2) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 2 มิถุนายน 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย  เป็นคำว่า St. J Jobs โดยมีอักษรโรมัน J ขนาดใหญ่ในลักษณะประดิษฐ์วางอยู่ระหว่าง St. กับ Jobs ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า เซนต์ เจ จอบส์ แต่ชื่อที่ผู้คัดค้านรายที่ 1 และรายที่ 2 อ้างถึงเป็นคำว่า Steve Jobs และเรียกขานได้ว่า สตีฟ จอบส์ ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านรายที่ 1 และรายที่ 2 อ้างถึง คือ เครื่องหมาย  เป็นรูปแอปเปิลประดิษฐ์ที่มีรอยเว้าด้านขวา และอาจเรียกขานได้ว่า แอปเปิ้ล เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาบทความแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้าน สำเนาภาพถ่ายตัวอย่างสินค้า สถานที่จำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 180100079 ต่อไป

ผู้คัดค้านรายที่ 1 และผู้คัดค้านรายที่ 2 ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า  กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป  ทะเบียนเลขที่ 181110450 (คำขอเลขที่ 160106439) ทะเบียนเลขที่ 181107313 (คำขอเลขที่ 160107616) ทะเบียนเลขที่ 181120642 (คำขอเลขที่ 160107454) ทะเบียนเลขที่ ค177154 (คำขอเลขที่ 483852) ทะเบียนเลขที่ ค413494 (คำขอเลขที่ 932064) ทะเบียนเลขที่ ค415148 (คำขอเลขที่ 932065) ทะเบียนเลขที่ ค419462 (คำขอเลขที่ 932066) ทะเบียนเลขที่ ค181522 (คำขอเลขที่ 495852) ทะเบียนเลขที่ ค193547 (คำขอเลขที่ 495853) ทะเบียนเลขที่ ค192602 (คำขอเลขที่ 495854)

ทะเบียนเลขที่ ค183162 (คำขอเลขที่ 495855) ทะเบียนเลขที่ บ45872 (คำขอเลขที่ 695221) ทะเบียนเลขที่ บ72034 (คำขอเลขที่ 932067) ทะเบียนเลขที่ บ73449 (คำขอเลขที่ 951259) ทะเบียนเลขที่ บ45190 (คำขอเลขที่ 695222) ทะเบียนเลขที่ บ20150 (คำขอเลขที่ 483853) ทะเบียนเลขที่ บ73895 (คำขอเลขที่ 932068) ทะเบียนเลขที่ บ45873 (คำขอเลขที่ 695223) ทะเบียนเลขที่ 161100796 (คำขอเลขที่ 953629) ทะเบียนเลขที่ บ20034 (คำขอเลขที่ 488311) ทะเบียนเลขที่ บ73955 (คำขอเลขที่ 932069) รูป  ทะเบียนเลขที่ ค5438 (คำขอเลขที่ 249780) รูปและคำว่า tv ทะเบียนเลขที่ 171115020 (คำขอเลขที่ 998532) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ 181118539 (คำขอเลขที่ 160118284) รูปและคำว่า WATCH ทะเบียนเลขที่ 171101351 (คำขอเลขที่ 954026) ทะเบียนเลขที่ ค423015 (คำขอเลขที่ 954027) ทะเบียนเลขที่ 171116156 (คำขอเลขที่ 1011532) ทะเบียนเลขที่ 171112782 (คำขอเลขที่ 954028) รูปและคำว่า Watch ทะเบียนเลขที่ 161113623 (คำขอเลขที่ 954030) ทะเบียนเลขที่ 171116158 (คำขอเลขที่ 1011533) ทะเบียนเลขที่ 171112699 (คำขอเลขที่ 954032) รูปและคำว่า MUSIC ทะเบียนเลขที่ 181127337 (คำขอเลขที่ 170112847) ทะเบียนเลขที่ 171110924 (คำขอเลขที่ 992595) รูปและคำว่า Pay ทะเบียนเลขที่ 171101368 (คำขอเลขที่ 967247) ทะเบียนเลขที่ 191121334 (คำขอเลขที่ 967248) ทะเบียนเลขที่ 161110033 (คำขอเลขที่ 967249) ทะเบียนเลขที่ 171108613 (คำขอเลขที่ 967250) ทะเบียนเลขที่ 171106531 (คำขอเลขที่ 967251) รูปและคำว่า Pay Cash ทะเบียนเลขที่ 191104346 (คำขอเลขที่ 170130719) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 39 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า St. j Jobs โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้อักษรโรมันตัวพิมพ์เล็ก j มีขนาดใหญ่ตัวหนา ลักษณะโค้งลงหนาบางแตกต่างกัน ด้านบนมีใบไม้เอียงไปด้านขวาประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110450 ทะเบียนเลขที่ 181107313 ทะเบียนเลขที่ 181120642 ทะเบียนเลขที่ ค177154 ทะเบียนเลขที่ ค413494 ทะเบียนเลขที่ ค415148 ทะเบียนเลขที่ ค419462 ทะเบียนเลขที่ ค181522 ทะเบียนเลขที่ ค193547 ทะเบียนเลขที่ ค192602 ทะเบียนเลขที่ ค183162 ทะเบียนเลขที่ บ45872 ทะเบียนเลขที่ บ72034 ทะเบียนเลขที่ บ73449 ทะเบียนเลขที่ บ45190 ทะเบียนเลขที่ บ20150 ทะเบียนเลขที่ บ73895 ทะเบียนเลขที่ บ45873 ทะเบียนเลขที่ 161100796 ทะเบียนเลขที่ บ20034 ทะเบียนเลขที่ บ73955 เป็นรูปแอปเปิ้ลพื้นทึบในลักษณะมีรอยเว้าอยู่ด้านขวาและด้านบนมีรูปใบไม้เอียงไปด้านขวาแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค5438 เป็นรูปแอปเปิ้ลพื้นทึบในลักษณะมีรอยเว้าอยู่ด้านขวาด้านในมีเส้นตรงแนวนอนจำนวน 5 เส้น

/และ

และด้านบนมีรูปใบไม้เอียงไปด้านขวาแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ 171115020 เป็นรูปแอปเปิ้ลพื้นทึบในลักษณะมีรอยเว้าอยู่ด้านขวาและด้านบนมีรูปใบไม้เอียงไปด้านขวาและมีคำว่า tv ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 181118539 เป็นรูปแอปเปิ้ลพื้นทึบในลักษณะมีรอยเว้าอยู่ด้านขวาและด้านบนมีรูปใบไม้เอียงไปด้านขวาและมีคำว่า tv ทั้งหมดอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นทึบมุมมนประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 171101351 ทะเบียนเลขที่ ค423015 ทะเบียนเลขที่ 171116156 ทะเบียนเลขที่ 171112782 เป็นรูปแอปเปิ้ลพื้นทึบในลักษณะมีรอยเว้าอยู่ด้านขวาและด้านบนมีรูปใบไม้เอียงไปด้านขวา และมีคำว่า WATCH ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 161113623 ทะเบียนเลขที่ 171116158 ทะเบียนเลขที่ 171112699 เป็นรูปแอปเปิ้ลพื้นทึบในลักษณะมีรอยเว้าอยู่ด้านขวาและด้านบนมีรูปใบไม้เอียงไปด้านขวา และมีคำว่า Watch ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 181127337 ทะเบียนเลขที่ 171110924 เป็นรูปแอปเปิ้ลพื้นทึบในลักษณะมีรอยเว้าอยู่ด้านขวาและด้านบนมีรูปใบไม้เอียงไปด้านขวา และมีคำว่า MUSIC ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 171101368 ทะเบียนเลขที่ 191121334 ทะเบียนเลขที่ 161110033 ทะเบียนเลขที่ 171108613 ทะเบียนเลขที่ 171106531 เป็นรูปแอปเปิ้ลพื้นทึบในลักษณะมีรอยเว้าอยู่ด้านขวาและด้านบนมีรูปใบไม้เอียงไปด้านขวา และมีคำว่า Pay ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ 191104346 เป็นรูปแอปเปิ้ลพื้นทึบในลักษณะมีรอยเว้าอยู่ด้านขวาและด้านบนมีรูปใบไม้เอียงไปด้านขวา และมีคำว่า Pay Cash โดยคำว่า Pay เป็นตัวอักษรหนาประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เซ้นต์ แจ จอบส์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110450 ทะเบียนเลขที่ 181107313 ทะเบียนเลขที่ 181120642 ทะเบียนเลขที่ ค177154 ทะเบียนเลขที่ ค413494 ทะเบียนเลขที่ ค415148 ทะเบียนเลขที่ ค419462 ทะเบียนเลขที่ ค181522 ทะเบียนเลขที่ ค193547 ทะเบียนเลขที่ ค192602 ทะเบียนเลขที่ ค183162 ทะเบียนเลขที่ บ45872 ทะเบียนเลขที่ บ72034 ทะเบียนเลขที่ บ73449 ทะเบียนเลขที่ บ45190 ทะเบียนเลขที่ บ20150 ทะเบียนเลขที่ บ73895 ทะเบียนเลขที่ บ45873 ทะเบียนเลขที่ 161100796 ทะเบียนเลขที่ บ20034 ทะเบียนเลขที่ บ73955 ทะเบียนเลขที่ ค5438 เรียกขานได้ว่า แอปเปิ้ล ทะเบียนเลขที่ 171115020 ทะเบียนเลขที่ 181118539 อาจเรียกขานได้ว่า ทีวี หรือ แอปเปิ้ล ทีวี ทะเบียนเลขที่ 171101351 ทะเบียนเลขที่ ค423015 ทะเบียนเลขที่ 171116156 ทะเบียนเลขที่ 171112782 ทะเบียนเลขที่ 161113623 ทะเบียนเลขที่ 171116158 ทะเบียนเลขที่ 171112699 อาจเรียกขานได้ว่า วอทช์ หรือ แอปเปิ้ล วอทช์ ทะเบียนเลขที่ 181127337 ทะเบียนเลขที่ 171110924 อาจเรียกขานได้ว่า มิวสิค หรือ แอปเปิ้ล มิวสิค ทะเบียนเลขที่ 171101368 ทะเบียนเลขที่ 191121334 ทะเบียนเลขที่ 161110033 ทะเบียนเลขที่ 171108613 ทะเบียนเลขที่ 171106531 อาจเรียกขานได้ว่า เพย์ หรือ แอปเปิ้ล เพย์ และทะเบียนเลขที่ 191104346 อาจเรียกขานได้ว่า เพย์ แคช หรือ แอปเปิ้ล เพย์ แคช นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้

/ส่วน

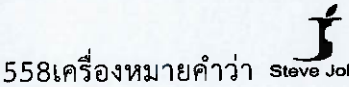
ส่วนเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) อ้างถึง รูป  แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า St. j Jobs โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้อักษรโรมันตัวพิมพ์เล็ก j มีขนาดใหญ่ตัวหนา ลักษณะโค้งลงหนาบางแตกต่างกัน ด้านบนมีใบไม้เอียงไปด้านขวา ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) อ้างถึงเป็นรูปแอปเปิ้ลพื้นทึบในลักษณะมีรอยเว้าอยู่ด้านขวาและด้านบนมีรูปใบไม้เอียงไปด้านขวาแต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เซ้นต์ แจ จอบส์ ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) อ้างถึงเรียกขานได้ว่า แอปเปิ้ล นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น (นายวินเซนโซ บาร์บาโต) ที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) และผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) อ้างถึง รูป  หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ในฐานะกรรมการบริษัท เดอะ สตีฟ จอบส์ อาร์ไคฟ์ แอลแอลซี ว่าบริษัทเป็นผู้รับบโอนและเป็นผู้สืบสิทธิในชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้าในชื่อและเครื่องหมายการค้า STEVE JOBS สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้คัดค้าน (รายที่ 1) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า STEVE JOBS ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 12, 14, 186, 18, 25, 28, 35 – 38, 41, 42, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐเปรู จำพวกที่ 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 เมื่อปี พ .ศ. 2561 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 38, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 28, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42

/เมื่อปี

เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า **STEVE JOBS** ในสาธารณรัฐปารากวัย จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า STEVE JOBS ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า **STEVE JOBS** ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า STEVE JOBS ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 9, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า steve jobs ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 35, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของนายวิเชนโซ บาร์บาโต คำว่า ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ใน EUIPO จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ใน WIPO จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายคำว่า Steve Jobs ใน EUIPO จำพวกที่ 9, 18, 25, 38, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า **Steve Jobs** ใน EUIPO จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 38, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 38, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 38, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2556 นั้น ประกอบกับคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาภาพถ่ายสินค้าโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายรูป คำว่า tv ของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) สำเนาภาพถ่ายสถานที่ที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ในประเทศไทย อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, Mega Bangna เป็นต้น โดยจำหน่ายผ่านทางร้านค้า AIS, BANANA IT , DTAC, iStudio, Jaymart, Power Buy, TG Fone, true สำเนาเอกสาร Interbrand แสดงมูลค่าเครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) เมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2557 สำเนาเอกสารแสดงรายงานทางการเงินของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) เมื่อปี พ.ศ. 2554 – 2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย และคำว่า APPLE ของผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึง [redacted] เมื่อปี พ.ศ. 2554 – 2557 สำเนาคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศตุรกีและโคลอมเบียที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ได้ยื่นคำคัดค้านเครื่องหมายของ [redacted] คำว่า สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของ [redacted] คำว่า ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ใน EUIPO จำพวกที่ 9, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558

/ใน

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ใน WIPO จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558เครื่องหมายคำว่า  ใน EUIPO จำพวกที่ 9, 18, 25, 38, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า **Steve Jobs** ใน EUIPO จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 38, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 38, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 9, 14, 18, 25, 38, 42 เมื่อปี พ.ศ. 2556 นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) และผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) สำเนาคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศตุรกีและโคลอมเบียที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ได้ยื่นคำคัดค้านเครื่องหมายของ [redacted] และเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของ [redacted] ในต่างประเทศ เท่านั้น อีกทั้งสำเนาเอกสารหลักฐานคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศตุรกีและโคลอมเบียและเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของ [redacted] ในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) และผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) กล่าวอ้างและนำส่งมิได้มีการจัดทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยและให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องของเอกสารไว้แต่อย่างใด ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่าด้วย วิธีพิจารณาอุทธรณ์และคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน พ.ศ 2561 ในหมวด 2 ส่วนที่ 1 การอุทธรณ์ ข้อ 11 วรรคหนึ่ง *"ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่นำส่งตามข้อ 10 เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้อุทธรณ์จัดทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาไทย และให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องของคำแปลนั้น"* ข้อ 11 วรรคสอง *"ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่จัดทำคำแปลนั้นก็ได้"* เมื่อสำเนาเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) และผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) นำส่งเป็นสำเนาเอกสารที่ไม่มีการจัดทำคำแปลและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ 11 สำเนาเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) และผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) นำส่งจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดยไม่สุจริตตามที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) และผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) กล่าวอ้างไว้แต่อย่างใด เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) และผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์รายที่ 1 (ผู้คัดค้านรายที่ 1) และผู้อุทธรณ์รายที่ 2 (ผู้คัดค้านรายที่ 2) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 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 75/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 43/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT

(คำขอเลขที่ 180136812)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180136812

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 7 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า AKRONT ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า AKRONT ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 396829 เป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า อาร์คอน เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชน

/จะสับสน

จะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับได้ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นคำว่า ARKONT คล้ายกับคำขอนี้ เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันไว้แล้วตั้งแต่ปี 2543 ตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ เอกสารการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT จัดจำหน่ายที่ร้านเม้งอะไหล่ยนต์ โดยเผยแพร่ในนิตยสารมอเตอร์ไซต์เมื่อปี 2539 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารฟาส์ตโซนเมื่อปี 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารโมโตครอสเมื่อปี 2550 จำนวน 3 แผ่น , สำเนาใบส่งของออกในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์เมื่อปี 2547 2550 2553 2554 2558 , เอกสารแสดงการยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ อ.616 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ออกให้แก่ [redacted] ในกิจการขายอะไหล่รถจักรยานยนต์เห็นว่าเอกสารดังกล่าวล้วนเป็นหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งมีเจ้าของกิจการชื่อ [redacted] นับว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของบุคคลอื่น มิใช่ในนามของผู้คัดค้านแต่อย่างใด ส่วนหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของผู้คัดค้านมีเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับล้อรถจักรยานยนต์ในเว็บไซต์ของผู้คัดค้านเมื่อปี 2554 เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปี พ.ศ. 2543 ประมาณ 11 ปี จึงทำให้หลักฐานดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและเพียงพอจนมีน้ำหนักให้รับฟังว่า ผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง หรือผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180136812 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำว่า AKRONT กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ ค396829 (คำขอเลขที่ 858766) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า AKRONT เป็นคำ ๆ เดียวกันและมีลักษณะของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จัดวางอยู่ภายในกรอบรูปวงรีเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า อาร์กอน เช่นเดียวกัน รูปลักษณะและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค396829 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ลูกล้อเหล็กใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า AKRONT เป็นคำๆ เดียวกันกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า AKRONT โดยมีการใช้กับสินค้าวงล้อจักรยานยนต์มาก่อนผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งเพื่ออ้างสิทธิว่ามีการใช้เครื่องหมาย คำว่า AKRONT มาก่อน เช่น สำเนาเอกสารหนังสือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ ค352263 (คำขอเลขที่ 793903) เมื่อปี พ.ศ. 2554 เครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ ค396829 (คำขอเลขที่ 858766) เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าวงล้อจักรยานยนต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค ในชื่อ วงล้อ Akront PTM ปรากฏการเริ่มเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ [redacted] เพื่อผลิตวงล้อมอเตอร์ไซค์ ภายใต้ชื่อโรงงาน พีทีเอ็ม เรสซิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ของ [redacted] ภายใต้ชื่อ “เม้งอะไหล่ยนต์” เพื่อขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านอะไหล่ยนต์ สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ชื่อ AKRONT ผ่านทางนิตยสาร มอเตอร์ไซค์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร FAST ZONE เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสาร โมโตครอส เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 3 แผ่น เอกสารแสดงการโฆษณาของเม้งเต็กเส็งและชัยประสิทธิ์ยนต์ที่โฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT ผ่านนิตยสารนักเลงมอรเตอร์ไซค์ ปี 2532 – 2533 และ พ.ศ. 2535 – 3536 สำเนาใบส่งของแสดงการจำหน่ายสินค้า AKRONT ของเม้งอะไหล่ยนต์ และ PTM RACING

/ให้กับ

ให้กับลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 11 แผ่น ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 5 แผ่น ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 2 แผ่น ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แผ่น สำเนาใบยืมสินค้าแสดงการจำหน่ายสินค้าวงล้อ AKRONT เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำนวน 5 แผ่น สำเนาเอกสารทะเบียนบ้านของ [redacted] ที่แสดงว่าบิดาคือ [redacted] เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวแม้จะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม

แต่จากหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า คำว่า AKRONT มีการใช้การโฆษณากับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ผ่านทางนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT และคำว่า AKRONT ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำส่งหลักฐานการใช้ผ่านทางนิตยสารมอเตอร์ไซค์ ปี 2539 แสดงการใช้คำว่า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ในนามเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในนามของบิดามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังได้นำส่งเอกสารการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เรื่อยมาถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) การที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า AKRONT กับสินค้าจำพวกที่ 12 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการใช้คำว่า AKRONT ที่มีลักษณะการประดิษฐ์อักษรใกล้เคียงกันอย่างมากกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้อยู่ก่อน เมื่อคำว่า AKRONT เป็นคำที่ไม่มีความหมายและคำแปลตามพจนานุกรม จึงเป็นการยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันจะคิดประดิษฐ์คำให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ ถ้าหากไม่เคยเห็นหรือทราบว่ามีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนอยู่ในวงการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อนประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานใดที่แสดงการใช้เครื่องหมายคำว่า AKRONT ที่มีมาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ลำพังเพียงแต่การอ้างเครื่องหมาย คำว่า ARKONT A.D.S ที่ได้รับจดทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT A.D.S เป็นคนละเครื่องหมายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่ยื่นขอจดทะเบียนรายนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ประกอบกับหลักฐานจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็น

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค352613 (คำขอเลขที่ 793903) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 75/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 44/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT

(คำขอเลขที่ 180137350)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT เพื่อใช้กับจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ชี่ล้อรถจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180137350

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2563

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า AKRONT ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า AKRONT ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 396829 เป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า อาร์คอน เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชน

/จะสับสน

จะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับได้ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นคำว่า ARKONT คล้ายกับคำขอนี้ เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันไว้แล้วตั้งแต่ปี 2543 ตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ เอกสารการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT จัดจำหน่ายที่ร้านเม้งอะไหล่ยนต์ โดยเผยแพร่ในนิตยสารมอเตอร์ไซต์เมื่อปี 2539 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารฟาส์ตโซนเมื่อปี 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารโมโตครอสเมื่อปี 2550 จำนวน 3 แผ่น , สำเนาใบส่งของออกในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์เมื่อปี 2547 2550 2553 2554 2558 , เอกสารแสดงการยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ อ.616 เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2562 ออกให้แก่ [redacted] ในกิจการขายอะไหล่รถจักรยานยนต์เห็นว่าเอกสารดังกล่าวล้วนเป็นหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งมีเจ้าของกิจการชื่อ [redacted] นับว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของบุคคลอื่น มิใช่ในนามของผู้คัดค้านแต่อย่างใด ส่วนหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของผู้คัดค้านมีเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับล้อรถจักรยานยนต์ในเว็บไซต์ของผู้คัดค้านเมื่อปี 2554 เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปี พ.ศ. 2543 ประมาณ 11 ปี จึงทำให้หลักฐานดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและเพียงพอจนมีน้ำหนักให้รับฟังว่า ผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างหรือผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180137350 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำว่า AKRONT กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ ค396829 (คำขอเลขที่ 858766) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า AKRONT เป็นคำ ๆ เดียวกันและมีลักษณะของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จัดวางอยู่ภายในกรอบรูปวงรีเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า อาร์กอน เช่นเดียวกัน รูปลักษณะและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ชี่ล้อรถจักรยานยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค396829 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ลูกล้อเหล็กใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า AKRONT เป็นคำๆ เดียวกันกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า AKRONT โดยมีการใช้กับสินค้าวงล้อจักรยานยนต์มาก่อนผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งเพื่ออ้างสิทธิว่ามีการใช้เครื่องหมาย คำว่า AKRONT มาก่อน เช่น สำเนาเอกสารหนังสือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ ค352263 (คำขอเลขที่ 793903) เมื่อปี พ.ศ. 2554 เครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ ค396829 (คำขอเลขที่ 858766) เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าวงล้อจักรยานยนต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค ในชื่อ วงล้อ Akront PTM ปรากฏการเริ่มเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ [redacted] เพื่อผลิตวงล้อมอเตอร์ไซค์ ภายใต้ชื่อโรงงาน พีทีเอ็ม เรสซิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ของ [redacted] ภายใต้ชื่อ “เม้งอะไหล่ยนต์” เพื่อขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านอะไหล่ยนต์ สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ชื่อ AKRONT ผ่านทางนิตยสาร มอเตอร์ไซค์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร FAST ZONE เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสาร โมโตครอส เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 3 แผ่น เอกสารแสดงการโฆษณาของเม้งเต็กเส็งและชัยประสิทธิ์ยนต์ที่โฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT ผ่านนิตยสารนักเลงมอรเตอร์ไซค์ ปี 2532 – 2533 และ พ.ศ. 2535 – 3536 สำเนาใบส่งของแสดงการจำหน่ายสินค้า AKRONT ของเม้งอะไหล่ยนต์ และ PTM RACING

/ให้กับ

ให้กับลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 11 แผ่น ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 5 แผ่น ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 2 แผ่น ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แผ่น สำเนาใบยืมสินค้าแสดงการจำหน่ายสินค้าวงล้อ AKRONT เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำนวน 5 แผ่น สำเนาเอกสารทะเบียนบ้านของ [redacted] ที่แสดงว่าบิดาคือ [redacted] เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวแม้จะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม

แต่จากหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า คำว่า AKRONT มีการใช้การโฆษณากับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ผ่านทางนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT และคำว่า AKRONT ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำส่งหลักฐานการใช้ผ่านทางนิตยสารมอเตอร์ไซค์ ปี 2539 แสดงการใช้คำว่า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ในนามเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในนามของบิดามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังได้นำส่งเอกสารการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เรื่อยมาถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) การที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า AKRONT กับสินค้าจำพวกที่ 12 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการใช้คำว่า AKRONT ที่มีลักษณะการประดิษฐ์อักษรใกล้เคียงกันอย่างมากกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้อยู่ก่อน เมื่อคำว่า AKRONT เป็นคำที่ไม่มีความหมายและคำแปลตามพจนานุกรม จึงเป็นการยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันจะคิดประดิษฐ์คำให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ ถ้าหากไม่เคยเห็นหรือทราบว่ามีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนอยู่ในวงการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อนประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานใดที่แสดงการใช้เครื่องหมายคำว่า AKRONT ที่มีมาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ลำพังเพียงแต่การอ้างเครื่องหมาย คำว่า ARKONT A.D.S ที่ได้รับจดทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT A.D.S เป็นคนละเครื่องหมายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่ยื่นขอจดทะเบียนรายนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐานจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียน

/เป็น

เป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค352613 (คำขอเลขที่ 793903) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 75/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 45/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT

(คำขอเลขที่ 190134778)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ ซี่ล้อรถจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190134778

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า AKRONT ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค352613 ค 396829 เป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า อาร์คอน เช่นเดียวกัน_อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะ

/อย่างเดียวกัน

อย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับได้ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นคำว่า ARKONT คล้ายกับคำขอนี้ เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันไว้แล้วตั้งแต่ปี 2543 ตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งได้แก่ เอกสารการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT จัดจำหน่ายที่ร้านเม้งอะไหล่ยนต์ โดยเผยแพร่ในนิตยสารมอเตอร์ไซต์เมื่อ ปี 2539 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารฟาส์ตโซนเมื่อปี 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารโมโตครอสเมื่อปี 2550 จำนวน 3 แผ่น , สำเนาใบส่งของออกในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์เมื่อปี 2547 2550 2553 2554 2558 , เอกสารแสดงการยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ อ.616 เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2562 ออกให้แก่ [redacted] ในกิจการขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เห็นว่าเอกสารดังกล่าวล้วนเป็นหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งมีเจ้าของกิจการชื่อ [redacted] นับว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของบุคคลอื่น มิใช่ในนามของผู้คัดค้านแต่อย่างใด ส่วนหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของผู้คัดค้านมีเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับล้อรถจักรยานยนต์ในเว็บไซต์ของผู้คัดค้านเมื่อปี 2554 เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปี พ.ศ. 2543 ประมาณ 11 ปี จึงทำให้หลักฐานดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและเพียงพอจนมีน้ำหนักให้รับฟังว่า ผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างหรือผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190134778 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำว่า AKRONT กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ คค396829 (คำขอเลขที่ 858766) และคำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ คค352613 (คำขอเลขที่ 793903) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า AKRONT เป็นคำ ๆ เดียวกันและมีลักษณะของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทั้งสองเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค396829 จะมีรูปวงรีประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ คค396829 จะมีการประดิษฐ์ให้ปลายของอักษรมีสีเข้มประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า อาร์กอน เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ ชี่ล้อรถจักรยานยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค396829 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ลูกล้อเหล็กใช้ในงานก่อสร้าง และทะเบียนเลขที่ คค352613 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า วงล้อที่ทำจากโลหะใช้สำหรับสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า AKRONT เป็นคำๆ เดียวกันกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า AKRONT โดยมีการใช้กับสินค้าวงล้อจักรยานยนต์มาก่อนผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งเพื่ออ้างสิทธิว่ามีการใช้เครื่องหมาย คำว่า AKRONT มาก่อน เช่น สำเนาเอกสารหนังสือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ คค352263 (คำขอเลขที่ 793903) เมื่อปี พ.ศ. 2554 เครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ คค396829 (คำขอเลขที่ 858766) เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าวงล้อจักรยานยนต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค ในชื่อ วงล้อ Akront PTM ปรากฏการเริ่มเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ [redacted] เพื่อผลิตวงล้อมอเตอร์ไซค์ ภายใต้ชื่อโรงงาน พีทีเอ็ม เรสซิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ของ [redacted] ภายใต้ชื่อ “เม้งอะไหล่ยนต์” เพื่อขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2537

/สำเนา

สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านอะไหล่ยนต์ สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ชื่อ AKRONT ผ่านทาง นิตยสาร มอเตอร์ไซค์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร FAST ZONE เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสาร โมโตครอส เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 3 แผ่น เอกสารแสดงการโฆษณาของเม้งเต็กเส็งและชัยประสิทธิ์ยนต์ ที่โฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT ผ่านนิตยสารนักเลงมอรเตอร์ไซค์ ปี 2532 – 2533 และ พ.ศ. 2535 – 3536 สำเนาใบส่งของแสดงการจำหน่ายสินค้า AKRONT ของเม้งอะไหล่ยนต์ และ PTM RACING ให้กับลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 11 แผ่น ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 5 แผ่น ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 2 แผ่น ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แผ่น สำเนาใบยืมสินค้าแสดงการจำหน่ายสินค้าวงล้อ AKRONT เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำนวน 5 แผ่น สำเนาเอกสารทะเบียนบ้านของ [redacted] ที่แสดงว่าบิดาคือ [redacted] เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวแม้จะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม

แต่จากหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า คำว่า AKRONT มีการใช้การโฆษณากับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ผ่านทางนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT และคำว่า AKRONT ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำส่งหลักฐานการใช้ผ่านทางนิตยสารมอเตอร์ไซค์ ปี 2539 แสดงการใช้คำว่า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ในนามเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในนามของบิดามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังได้นำส่งเอกสารการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เรื่อยมาถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) การที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า AKRONT กับสินค้าจำพวกที่ 12 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการใช้คำว่า AKRONT ที่มีลักษณะการประดิษฐ์อักษรใกล้เคียงกันอย่างมากกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้อยู่ก่อน เมื่อคำว่า AKRONT เป็นคำที่ไม่มีความหมายและคำแปลตามพจนานุกรม จึงเป็นการยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันจะคิดประดิษฐ์คำให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ ถ้าหากไม่เคยเห็นหรือทราบว่ามีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนอยู่ในวงการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อนประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานใดที่แสดงการใช้เครื่องหมายคำว่า AKRONT ที่มีมาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำพังเพียงแต่การอ้างเครื่องหมาย คำว่า ARKONT A.D.S ที่ได้รับจดทะเบียนไว้เมื่อปี

/พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2543 เท่านั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT A.D.S เป็นคนละเครื่องหมายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่ยื่นขอจดทะเบียนรายนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐานจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 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 75/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 46/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า AIKRONT

(คำขอเลขที่ 190134779)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า AIKRONT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ ซี่ล้อรถจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190134779

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า AIKRONT ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า AIKRONT ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค352613 ค 396829 เป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า อาร์คอน เช่นเดียวกัน_อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะ

/อย่างเดียวกัน

อย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับได้ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นคำว่า ARKONT คล้ายกับคำขอนี้ เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันไว้แล้วตั้งแต่ปี 2543 ตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ เอกสารการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT จัดจำหน่ายที่ร้านเม้งอะไหล่ยนต์ โดยเผยแพร่ในนิตยสารมอเตอร์ไซต์เมื่อ ปี 2539 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารฟาส์ตโซนเมื่อปี 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารโมโตครอสเมื่อปี 2550 จำนวน 3 แผ่น , สำเนาใบส่งของออกในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์เมื่อปี 2547 2550 2553 2554 2558 , เอกสารแสดงการยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ อ.616 เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2562 ออกให้แก่ [redacted] ในกิจการขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เห็นว่าเอกสารดังกล่าวล้วนเป็นหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งมีเจ้าของกิจการชื่อ [redacted] นับว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของบุคคลอื่น มิใช่ในนามของผู้คัดค้านแต่อย่างใด ส่วนหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของผู้คัดค้านมีเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับล้อรถจักรยานยนต์ในเว็บไซต์ของผู้คัดค้านเมื่อปี 2554 เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปี พ.ศ. 2543 ประมาณ 11 ปี จึงทำให้หลักฐานดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและเพียงพอจนมีน้ำหนักให้รับฟังว่า ผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างหรือผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190134779 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำว่า AKRONT กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า  ทะเบียนเลขที่ คค396829 (คำขอเลขที่ 858766) และคำว่า  ทะเบียนเลขที่ คค352613 (คำขอเลขที่ 793903) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า AKRONT เป็นคำ ๆ เดียวกันและมีลักษณะของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทั้งสองเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค396829 จะมีรูปวงรีประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ คค396829 จะมีการประดิษฐ์ให้ปลายของอักษรมีสีเข้มประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า อาร์กอน เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ ชี่ล้อรถจักรยานยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค396829 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ลูกล้อเหล็กใช้ในงานก่อสร้าง และทะเบียนเลขที่ คค352613 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า วงล้อที่ทำจากโลหะใช้สำหรับสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า AKRONT เป็นคำๆ เดียวกันกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า AKRONT โดยมีการใช้กับสินค้าวงล้อจักรยานยนต์มาก่อนผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งเพื่ออ้างสิทธิว่ามีการใช้เครื่องหมาย คำว่า AKRONT มาก่อน เช่น สำเนาเอกสารหนังสือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า  ทะเบียนเลขที่ คค352263 (คำขอเลขที่ 793903) เมื่อปี พ.ศ. 2554 เครื่องหมายการค้า คำว่า  ทะเบียนเลขที่ คค396829 (คำขอเลขที่ 858766) เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าวงล้อจักรยานยนต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค ในชื่อ วงล้อ Akront PTM ปรากฏการเริ่มเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ [redacted]

/เพื่อผลิต

เพื่อผลิตวงล้อมอเตอร์ไซค์ ภายใต้ชื่อโรงงาน พีทีเอ็ม เรสซิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ของ [redacted] ภายใต้ชื่อ "เม้งอะไหล่ยนต์" เพื่อขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านอะไหล่ยนต์ สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ชื่อ AKRONT ผ่านทางนิตยสาร มอเตอร์ไซค์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร FAST ZONE เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสาร โมโตครอส เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 3 แผ่น เอกสารแสดงการโฆษณาของเม้งเต็กเส็งและชัยประสิทธิ์ยนต์ ที่โฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT ผ่านนิตยสารนักเลงมอรเตอร์ไซค์ ปี 2532 – 2533 และ พ.ศ. 2535 – 3536 สำเนาใบส่งของแสดงการจำหน่ายสินค้า AKRONT ของเม้งอะไหล่ยนต์ และ PTM RACING ให้กับลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 11 แผ่น ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 5 แผ่น ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 2 แผ่น ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แผ่น สำเนาใบยืมสินค้าแสดงการจำหน่ายสินค้าวงล้อ AKRONT เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำนวน 5 แผ่น สำเนาเอกสารทะเบียนบ้านของ [redacted] ที่แสดงว่าบิดาคือ [redacted] เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวแม้จะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม

แต่จากหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า คำว่า AKRONT มีการใช้การโฆษณากับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ผ่านทางนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT และคำว่า AKRONT ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำส่งหลักฐานการใช้ผ่านทางนิตยสารมอเตอร์ไซค์ ปี 2539 แสดงการใช้คำว่า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ในนามเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในนามของบิดามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังได้นำส่งเอกสารการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เรื่อยมาถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) การที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า AKRONT กับสินค้าจำพวกที่ 12 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการใช้คำว่า AKRONT ที่มีลักษณะการประดิษฐ์อักษรใกล้เคียงกันอย่างมากกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้อยู่ก่อน เมื่อคำว่า AKRONT เป็นคำที่ไม่มีความหมายและคำแปลตามพจนานุกรม จึงเป็นการยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันจะคิดประดิษฐ์คำให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ ถ้าหากไม่เคยเห็นหรือทราบว่ามีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนอยู่ในวงการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้คำว่า AKRONT

/มาก่อน

มาก่อนประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานใดที่แสดงการใช้เครื่องหมายคำว่า AKRONT ที่มีมาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ลำพังเพียงแต่การอ้างเครื่องหมาย คำว่า  ที่ได้รับจดทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า  เป็นคนละเครื่องหมายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่ยื่นขอจดทะเบียนรายนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐานจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบายเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 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 75/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 47/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT

(คำขอเลขที่ 190129231)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ ซี่ล้อรถจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190129231

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า AKRONT ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า AKRONT AKRONT ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค352613 ค 396829 เป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า อาร์คอน เช่นเดียวกัน_อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ขอจดทะเบียน

/และ

และผู้คัดค้านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับได้ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นคำว่า ARKONT คล้ายกับคำขอนี้ เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันไว้แล้วตั้งแต่ปี 2543 ตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ เอกสารการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT จัดจำหน่ายที่ร้านเม้งอะไหล่ยนต์ โดยเผยแพร่ในนิตยสารมอเตอร์ไซต์เมื่อ ปี 2539 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารฟาส์ตโซนเมื่อปี 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารโมโตครอสเมื่อปี 2550 จำนวน 3 แผ่น , สำเนาใบส่งของออกในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์เมื่อปี 2547 2550 2553 2554 2558 , เอกสารแสดงการยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ อ.616 เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2562 ออกให้แก่ [redacted] ในกิจการขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เห็นว่าเอกสารดังกล่าวล้วนเป็นหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งมีเจ้าของกิจการชื่อ [redacted] นับว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของบุคคลอื่น มิใช่ในนามของผู้คัดค้านแต่อย่างใด ส่วนหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของผู้คัดค้านมีเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับล้อรถจักรยานยนต์ในเว็บไซต์ของผู้คัดค้านเมื่อปี 2554 เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปี พ.ศ. 2543 ประมาณ 11 ปี จึงทำให้หลักฐานดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและเพียงพอจนมีน้ำหนักให้รับฟังว่า ผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างหรือผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190129231 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำว่า 

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า  ทะเบียนเลขที่ คค396829 (คำขอเลขที่ 858766) และคำว่า  ทะเบียนเลขที่ คค352613 (คำขอเลขที่ 793903) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า AKRONT เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายและเป็นคำ ๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสองเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า LANTA World Championship และกรอบรูปวงรีประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค396829 จะมีรูปวงรีประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ คค396829 จะมีการประดิษฐ์ให้ปลายของอักษรมีสีเข้มประกอบอยู่ด้วยก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ลันตา อาร์กอน เวิลด์ แชมป์เปี้ยนชิป หรืออาจเรียกขานในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า อาร์กอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค396829 และทะเบียนเลขที่ คค396829 เรียกขานได้ว่า อาร์กอน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่ใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ ซี่ล้อรถจักรยานยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค396829 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ลูกล้อเหล็กใช้ในงานก่อสร้าง และทะเบียนเลขที่ คค352613 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า วงล้อที่ทำจากโลหะใช้สำหรับสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า AKRONT เป็นคำๆ เดียวกันกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า AKRONT โดยมีการใช้กับสินค้าวงล้อจักรยานยนต์มาก่อนผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์

/(ผู้คัดค้าน)

(ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งเพื่ออ้างสิทธิว่ามีการใช้เครื่องหมาย คำว่า AKRONT มาก่อน เช่น สำเนาเอกสาร หนังสือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค352263 (คำขอเลขที่ 793903) เมื่อปี พ.ศ. 2554 เครื่องหมายการค้า คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค396829 (คำขอเลขที่ 858766) เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าวงล้อจักรยานยนต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค ในชื่อ วงล้อ Akront PTM ปรากฏการเริ่มเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ[redacted] เพื่อผลิตวงล้อมอเตอร์ไซค์ ภายใต้ชื่อโรงงาน พีทีเอ็ม เรสซิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ของ[redacted] ภายใต้ชื่อ “เม้งอะไหล่ยนต์” เพื่อขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านอะไหล่ยนต์ สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ชื่อ AKRONT ผ่านทางนิตยสาร มอเตอร์ไซค์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร FAST ZONE เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสาร โมโตครอส เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 3 แผ่น เอกสารแสดงการโฆษณาของเม้งเต็กเส็งและชัยประสิทธิ์ยนต์ที่โฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT ผ่านนิตยสารนักเลงมอรเตอร์ไซค์ ปี 2532 – 2533 และ พ.ศ. 2535 – 3536 สำเนาใบส่งของแสดงการจำหน่ายสินค้า AKRONT ของเม้งอะไหล่ยนต์ และ PTM RACING ให้กับลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 11 แผ่น ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 5 แผ่น ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 2 แผ่น ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แผ่น สำเนาใบยืมสินค้าแสดงการจำหน่ายสินค้าวงล้อ AKRONT เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำนวน 5 แผ่น สำเนาเอกสารทะเบียนบ้านของ[redacted] ที่แสดงว่าบิดาคือ[redacted] เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวแม้จะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม

แต่จากหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า คำว่า AKRONT มีการใช้การโฆษณากับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ผ่านทางนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT และคำว่า AKRONT ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำส่งหลักฐานการใช้ผ่านทางนิตยสารมอเตอร์ไซค์ ปี 2539 แสดงการใช้คำว่า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ในนามเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในนามของบิดามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังได้นำส่ง

เอกสารการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เรื่อยมาถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) การที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า 

กับสินค้าจำพวกที่ 12 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการใช้คำว่า AKRONT ที่มีลักษณะการประดิษฐ์อักษรใกล้เคียงกันอย่างมากกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้อยู่ก่อน เมื่อคำว่า AKRONT เป็นคำที่ไม่มีความหมายและคำแปลตามพจนานุกรม จึงเป็นการยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันจะคิดประดิษฐ์คำให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ ถ้าหากไม่เคยเห็นหรือทราบว่ามีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนอยู่ในวงการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อน ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานใดที่แสดงการใช้เครื่องหมายคำว่า AKRONT ที่มีมาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ลำพังเพียงแต่การอ้างเครื่องหมาย คำว่า AKRONT A.D.S ที่ได้รับจดทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT A.D.S เป็นคนละเครื่องหมายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่ยื่นขอจดทะเบียนรายนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐานจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 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 75/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 48/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT

(คำขอเลขที่ 180136811)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ARKONT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180136811

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 6 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ARKONT ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า ARKONT ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 396829 เป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวเดียวกันทุกตัว โดยมีอักษรในตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่สามวางสลับกันเท่านั้น ซึ่งนับเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อย นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของ

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อาร์คอน เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับได้ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่า ผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นคำว่า ARKONT เช่นเดียวกับคำขอนี้ เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันไว้แล้วตั้งแต่ปี 2543 ตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ เอกสารการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT จัดจำหน่ายที่ร้านเม้งอะไหล่ยนต์ โดยเผยแพร่ในนิตยสารมอเตอร์ไซต์เมื่อปี 2539 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารฟาส์ตโซนเมื่อปี 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารโมโตครอสเมื่อปี 2550 จำนวน 3 แผ่น , สำเนาใบส่งของออกในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์เมื่อปี 2547 2550 2553 2554 2558 , เอกสารแสดงการยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ อ.616 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ออกให้แก่ [redacted] ในกิจการขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เห็นว่าเอกสารดังกล่าวล้วนเป็นหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งมีเจ้าของกิจการชื่อ [redacted] นับว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของบุคคลอื่น มิใช่ในนามของผู้คัดค้านแต่อย่างใด ส่วนหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของผู้คัดค้านมีเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับล้อรถจักรยานยนต์ในเว็บไซต์ของผู้คัดค้านเมื่อปี 2554 เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปี พ.ศ. 2543 ประมาณ 11 ปี จึงทำให้หลักฐานดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและเพียงพอจนมีน้ำหนักให้รับฟังว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างหรือผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180136811 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำว่า ARKONT กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค396829 (คำขอเลขที่ 858766) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า ARKONT ซึ่งเป็นคำสองพยางค์อยู่ภายในกรอบรูปวงรีที่ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวเดียวกันและวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า AKRONT ถึง 4 ตัว แตกต่างกันเพียงอักษรโรมันในตำแหน่งที่ 2 และ 3 ระหว่าง RK และ KR เท่านั้น และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า อาร์กอน เช่นเดียวกัน รูปลักษณะและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค396829 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ลูกล้อเหล็กใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า AKRONT เป็นคำๆ เดียวกันกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า AKRONT โดยมีการใช้กับสินค้าวงล้อจักรยานยนต์มาก่อนผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งเพื่ออ้างสิทธิว่ามีการใช้เครื่องหมาย คำว่า AKRONT มาก่อน เช่น สำเนาเอกสารหนังสือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค352263 (คำขอเลขที่ 793903) เมื่อปี พ.ศ. 2554 เครื่องหมายการค้า คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค396829 (คำขอเลขที่ 858766) เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าวงล้อจักรยานยนต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค ในชื่อ วงล้อ Akront PTM ปรากฏการเริ่มเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ [redacted] เพื่อผลิตวงล้อมอเตอร์ไซค์ ภายใต้ชื่อโรงงาน พีทีเอ็ม เรสซิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ของ [redacted] ภายใต้ชื่อ “เม้งอะไหล่ยนต์” เพื่อขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านอะไหล่ยนต์ สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ชื่อ AKRONT ผ่านทาง

นิตยสาร มอเตอร์ไซค์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร FAST ZONE เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสาร โมโตครอส เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 3 แผ่น เอกสารแสดงการโฆษณาของเม้งเต็กเส็งและชัยประสิทธิ์ยนต์ ที่โฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT ผ่านนิตยสารนักเลงมอรเตอร์ไซค์ ปี 2532 – 2533 และ พ.ศ. 2535 – 3536 สำเนาใบส่งของแสดงการจำหน่ายสินค้า AKRONT ของเม้งอะไหล่ยนต์ และ PTM RACING ให้กับลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 11 แผ่น ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 5 แผ่น ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 2 แผ่น ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แผ่น สำเนาใบยืมสินค้าแสดงการจำหน่ายสินค้าวงล้อ AKRONT เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำนวน 5 แผ่น สำเนาเอกสารทะเบียนบ้านของ [redacted] ที่แสดงว่าบิดาคือ [redacted] เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวแม้จะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม

แต่จากหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า คำว่า AKRONT มีการใช้การโฆษณากับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ผ่านทางนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT และคำว่า AKRONT ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำส่งหลักฐานการใช้ผ่านทางนิตยสารมอเตอร์ไซค์ ปี 2539 แสดงการใช้คำว่า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ในนามเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในนามของบิดามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังได้นำส่งเอกสารการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เรื่อยมาถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) การที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ARKONT กับสินค้าจำพวกที่ 12 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการใช้คำว่า ARKONT ที่มีลักษณะการประดิษฐ์อักษรใกล้เคียงกันอย่างมากกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้อยู่ก่อน โดยเครื่องหมายแตกต่างเพียงอักษรในตำแหน่งที่ 2 และ 3 ระหว่าง RK กับ KR เท่านั้น เมื่อคำว่า AKRONT เป็นคำที่ไม่มีความหมายและคำแปลตามพจนานุกรม จึงเป็นการยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันจะคิดประดิษฐ์คำให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ ถ้าหากไม่เคยเห็นหรือทราบว่ามีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนอยู่ในวงการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อนประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานการใช้เครื่องหมายคำว่า ARKONT ที่มีมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะมีการใช้คำว่า AKRONT ลำพังเพียงแต่การอ้างเครื่องหมาย คำว่า ARKONT A.D.S

/ที่ได้รับ

ที่ได้รับจดทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐาน จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้ว นำเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค352613 (คำขอเลขที่ 793903) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 75/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 49/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT

(คำขอเลขที่ 180137351)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ARKONT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ซี่ล้อรถจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180137351

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 วันที่ 6 มกราคม 2563

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ARKONT ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า ARKONT ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 396829 เป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวเดียวกันทุกตัว โดยมีอักษรในตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่สามวางสลับกันเท่านั้น ซึ่งนับเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อย นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของ

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อาร์คอน เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับได้ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่า ผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญเป็นคำว่า ARKONT เช่นเดียวกับคำขอนี้ เพื่อใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันไว้แล้ว ตั้งแต่ปี 2543 ตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ เอกสารการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT จัดจำหน่ายที่ร้านเม้งอะไหล่ยนต์ โดยเผยแพร่นนิตยสารมอเตอร์ไซต์เมื่อ ปี 2539 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารฟาส์ตโซนเมื่อปี 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสารโมโตครอสเมื่อปี 2550 จำนวน 3 แผ่น , สำเนาใบส่งของออกในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์เมื่อปี 2547 2550 2553 2554 2558 , เอกสารแสดงการยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ อ.616 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ออกให้แก่ [redacted] ในกิจการขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เห็นว่าเอกสารดังกล่าวล้วนเป็นหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ในนามร้านเม้งอะไหล่ยนต์ซึ่งมีเจ้าของกิจการชื่อ [redacted] นับว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของบุคคลอื่น มิใช่ในนามของผู้คัดค้านแต่อย่างใด ส่วนหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า AKRONT ในนามของผู้คัดค้านมีเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับล้อรถจักรยานยนต์ในเว็บไซต์ของผู้คัดค้านเมื่อปี 2554 เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค 144703 (คำขอเลขที่ 439490) และทะเบียนเลขที่ ค 1447030001 (คำขอเลขที่ 4394900001) เมื่อปี พ.ศ. 2543 ประมาณ 11 ปี จึงทำให้หลักฐานดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและเพียงพอจนมีน้ำหนักให้รับฟังว่า ผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างหรือผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180137351 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำว่า ARKONT กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ ค396829 (คำขอเลขที่ 858766) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า ARKONT ซึ่งเป็นคำสองพยางค์อยู่ภายในกรอบรูปวงรีที่ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวเดียวกันและวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า AKRONT ถึง 4 ตัว แตกต่างกันเพียงอักษรโรมันในตำแหน่งที่ 2 และ 3 ระหว่าง RK และ KR เท่านั้น และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า อาร์กอน เช่นเดียวกัน รูปลักษณะและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ซี่ล้อรถจักรยานยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค396829 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ลูกล้อเหล็กใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า AKRONT เป็นคำๆ เดียวกันกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า AKRONT โดยมีการใช้กับสินค้าวงล้อจักรยานยนต์มาก่อนผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งเพื่ออ้างสิทธิว่ามีการใช้เครื่องหมาย คำว่า AKRONT มาก่อน เช่น สำเนาเอกสารหนังสือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ ค352263 (คำขอเลขที่ 793903) เมื่อปี พ.ศ. 2554 เครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT ทะเบียนเลขที่ ค396829 (คำขอเลขที่ 858766) เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าวงล้อจักรยานยนต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค ในชื่อ วงล้อ Akront PTM ปรากฏการเริ่มเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ [redacted] เพื่อผลิตวงล้อมอเตอร์ไซค์ ภายใต้ชื่อโรงงาน พีทีเอ็ม เรสซิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ของ [redacted] ภายใต้ชื่อ “เม้งอะไหล่ยนต์” เพื่อขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านอะไหล่ยนต์ สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ ชื่อ AKRONT ผ่านทาง

/นิตยสาร

นิตยสาร มอเตอร์ไซค์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำนวน 2 แผ่น นิตยสาร FAST ZONE เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำนวน 3 แผ่น นิตยสาร โมโตครอส เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 3 แผ่น เอกสารแสดงการโฆษณาของเม้งเต็กเส็งและชัยประสิทธิ์ยนต์ ที่โฆษณาสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ AKRONT ผ่านนิตยสารนักเลงมอรเตอร์ไซค์ ปี 2532 – 2533 และ พ.ศ. 2535 – 3536 สำเนาใบส่งของแสดงการจำหน่ายสินค้า AKRONT ของเม้งอะไหล่ยนต์ และ PTM RACING ให้กับลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวน 11 แผ่น ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 5 แผ่น ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 2 แผ่น ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แผ่น สำเนาใบยืมสินค้าแสดงการจำหน่ายสินค้าวงล้อ AKRONT เมื่อปี พ.ศ. 2547 จำนวน 5 แผ่น สำเนาเอกสารทะเบียนบ้านของ [redacted] ที่แสดงว่าบิดาคือ [redacted] เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวแม้จะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม

แต่จากหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า คำว่า AKRONT มีการใช้การโฆษณากับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ผ่านทางนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ARKONT และคำว่า AKRONT ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำส่งหลักฐานการใช้ผ่านทางนิตยสารมอเตอร์ไซค์ ปี 2539 แสดงการใช้คำว่า AKRONT กับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ในนามเม้งอะไหล่ยนต์ ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในนามของบิดามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังได้นำส่งเอกสารการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เรื่อยมาถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) การที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ARKONT กับสินค้าจำพวกที่ 12 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการใช้คำว่า ARKONT ที่มีลักษณะการประดิษฐ์อักษรใกล้เคียงกันอย่างมากกับคำว่า AKRONT ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่ามีการใช้อยู่ก่อน โดยเครื่องหมายแตกต่างเพียงอักษรในตำแหน่งที่ 2 และ 3 ระหว่าง RK กับ KR เท่านั้น เมื่อคำว่า AKRONT เป็นคำที่ไม่มีความหมายและคำแปลตามพจนานุกรม จึงเป็นการยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันจะคิดประดิษฐ์คำให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ ถ้าหากไม่เคยเห็นหรือทราบว่ามีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนอยู่ในวงการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้คำว่า AKRONT มาก่อนประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานการใช้เครื่องหมายคำว่า ARKONT ที่มีมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะมีการใช้คำว่า AKRONT ลำพังเพียงแต่การอ้างเครื่องหมาย คำว่า ARKONT A.D.S ที่ได้รับ

/จดทะเบียนไว้

จดทะเบียนไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐาน จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า AKRONT ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้า คำว่า AKRONT มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค352613 (คำขอเลขที่ 793903) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 75/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 50/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ไออุ่น (คำขอเลขที่ 180137051)

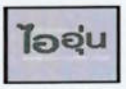
[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ไออุ่น เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มทำมาจากสมุนไพรไม่ใช้ในทางการแพทย์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180137051

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

ต่อมา บริษัท โซลบาวด์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2564

/นายทะเบียน

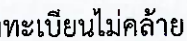
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า 

ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า ไออุ่น และเรียกขานได้ว่า ไออุ่น ส่วนเครื่องหมายการค้า 

ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์เล็กประดิษฐ์เป็นคำว่า ai aoon และเรียกขานได้ว่า ไออูน รูปลักษณะและเสียงเรียกขานยังแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180137051 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า 

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า 

ทะเบียนเลขที่ 171121615 (คำขอเลขที่ 1021139) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรไทยคำว่า ไออุ่น โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์อักษรไทยให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ตัวหนาพื้นทึบด้านบนมีอักษรไทยคำว่า เครื่องดื่มหัวปลีชนิดผง และด้านล่างมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า WARM HUG HERBAL DRINK ประกอบอยู่ด้วย โดยทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นอักษรโรมันคำว่า ai + aoon โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์อักษรโรมันให้ตัวอักษรแต่ละตัวมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตกต่างจากแบบอักษรโรมันที่ใช้กันอยู่ทั่วไป รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ2559

/ส่วน

ส่วนประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริต ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า ai·aoon ทะเบียนเลขที่ 171120616 (คำขอเลขที่ 1021140) รูปและคำว่า ai·aoon ทะเบียนเลขที่ 201118227 (คำขอเลขที่ 190110367 รูปและคำว่า aiaoon ทะเบียนเลขที่ 221105108 (คำขอเลขที่ 200145826) ai aoon baby ทะเบียนเลขที่ 211109452 (คำขอเลขที่ 200108474) รูปและคำว่า aiaoon ทะเบียนเลขที่ 221103202 (คำขอเลขที่ 200141151) ทะเบียนเลขที่ 221108483 (คำขอเลขที่ 200141290) (คำขอเลขที่ 220116686) (คำขอเลขที่ 220116687) (คำขอเลขที่ 220116688) คำว่า ไออุ่น ทะเบียนเลขที่ 221115482 (คำขอเลขที่ 210131631) ทะเบียนเลขที่ 221115503 (คำขอเลขที่ 210131632) ทะเบียนเลขที่ 221116061 (คำขอเลขที่ 210131634) (คำขอเลขที่ 210131636) ทะเบียนเลขที่ 221115481 (คำขอเลขที่ 210131638) (คำขอเลขที่ 210131639) ทะเบียนเลขที่ 221115557 (คำขอเลขที่ 210131642) (คำขอเลขที่ 220115592) (คำขอเลขที่ 220116689) (คำขอเลขที่ 220118103) รูปและคำว่า aiaoon (คำขอเลขที่ 210131644) และรูปและคำว่า ai·aoon (คำขอเลขที่ 200140027) นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นและเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาประเด็นและเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์ ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 78/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 51/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า 

(คำขอเลขที่ 190121709)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า  เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการที่พักชั่วคราว ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190121709

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 19 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2564

/นายทะเบียน

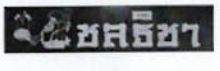
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ ชลธิชา ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายบริการ ชลธิชา ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง มีสาระสำคัญเป็นคำว่า ชลธิชา เหมือนกันและเรียกขานได้เช่นเดียวกัน เมื่อนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับบริการจำพวกเดียวกันและรายการบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทางทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะเดียวกับคำขอนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2549 ตามคำขอเลขที่ 615243 (ทะเบียนเลขที่ บ 31455) แต่มิได้ต่ออายุจึงถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ตามมาตรา 56 อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนได้นำเครื่องหมายเดิมมายื่นขอจดทะเบียนใหม่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้คัดค้านจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่อ้างถึงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็นเพียงรูปถ่ายบรรยากาศร้านของผู้คัดค้าน ใบแจ้งค่าสินค้า ใบกำกับภาษี ฯลฯ เมื่อปี 2563 หนังสือรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2562 และ 2563. เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการเทศกาล “กรุงเทพฯ: เมืองอาหารอร่อย” จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี 2559 ตัวอย่างเมนูสั่งอาหาร ตัวอย่างถุงพลาสติก เอกสารแสดงการโฆษณาใน facebook , Instagram , youtube , wongnai ,thaipost , pantip เป็นต้น ซึ่งหลักฐานการใช้เครื่องหมายดังกล่าวของผู้คัดค้านล้วนเกิดขึ้นหลังจากผู้ขอจดทะเบียนถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเมื่อปี 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำขอเลขที่ 190121709 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า ชลธิชา กับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูปและคำว่า ชลธิชา (คำขอเลขที่ 190146099) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายบริการของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า ชลธิชา เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายและเป็นคำๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ แม้เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปผู้หญิงประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้จะมีคำว่า ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ และรูปไก่ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายเรียกขานสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า ชลธิชา เช่นเดียวกัน เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวกเดียวกันและรายการบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้

แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาภาพถ่ายบรรยากาศภายในร้านของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาตามสื่อต่างๆ ออกปรากฏชื่อ [redacted] เช่น ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ที.จี.เอ็น รายการขนมหวาน เมื่อปี พ.ศ. 2549, ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 รายการเปรี้ยวปาก สำเนารูปถ่ายดารา นักแสดง ที่มีการถ่ายร่วมกับ [redacted] เมื่อปี พ.ศ. 2549 สำเนาใบส่งสินค้า/ใบวางบิล ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดี โฟรเซ่นฟู้ดส์ ออกให้แก่ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ชลธิชา เมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นผู้รับสินค้า สำเนาใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรที่ออกให้แก่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาใบส่งสินค้าชั่วคราว/ส่งซ่อมที่ออกให้แก่ ชลธิชา ร้านชลธิชา เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า ที่ออกให้แก่ [redacted] เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาใบกำกับภาษีออกให้แก่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาภาพถ่ายบิลเงินสด ที่ปรากฏชื่อ [redacted] เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับของกรุงเทพมหานครที่ออกให้แก่ [redacted] เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาภาพถ่ายใบงานฝ่ายบริการของ FOOD EQUIPMENT CO.,LTD ที่ออกให้แก่ ร้ายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ชลธิชา เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาภาพถ่ายเมนู ที่ปรากฏการใช้ชื่อ [redacted] สำเนาภาพถ่ายป้ายหน้าร้านที่ปรากฏการใช้ชื่อ  และ  สำเนาภาพถ่ายถุงหิ้วและเมนูรายการอาหารที่ปรากฏเครื่องหมาย  และ  สำเนาภาพถ่ายแสดงการโฆษณาร้าน ชลธิชา สำเนาการโฆษณาที่แสดงว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ชลธิชา เป็นร้านอาหารแนะนำจากช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาภาพถ่ายใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร ที่ออกให้แก่ [redacted] เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนาภาพถ่ายเกียรติบัตรที่กระทรวงวัฒนธรรมออกให้แก่ ชลธิชา คั่วไก่ เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ และรายการโทรทัศน์ ภายใต้ชื่อ คั่วไก่ชลธิชา,  ,  และก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ชลธิชา เมื่อปี พ.ศ. 2559 - 2562 สำเนาภาพถ่ายประกาศนียบัตรที่ให้แก่ร้าน ชลธิชา นั้น เห็นว่า หลักฐานดังกล่าว

ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือการให้บริการ หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า ได้สืบทอดการใช้ชื่อทางการค้าคำว่า ชลธิชา กับบริการร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ มาจากมารดา โดย[redacted] ยายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ขายกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และเต้าทึงให้กับมารดาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตนจึงมีสิทธิในชื่อ ชลธิชาดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังตามคำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำอุทธรณ์ที่ทั้งสองฝ่ายกล่าวอ้างรับกันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายรับฟังได้ว่า ร้านขายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ชลธิชาเริ่มเปิดกิจการและดำเนินกิจการมากว่า 50 ปี ตั้งแต่สมัย[redacted] มารดาของผู้ขอจดทะเบียนหรือยายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดย[redacted] ได้ประกอบกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ[redacted] โดยได้ประกอบกิจการแบบครอบครัว โดยมี[redacted] (มารดาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)) พี่สาวและน้องสาวของผู้ขอจดทะเบียน เปิดขายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ภายใต้ชื่อ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ชลธิชา ร่วมกันมา มีการช่วยเหลือกิจการและอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าคำว่า ชลธิชา กับบริการขายอาหารเป็นเวลานาน แม้ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อและรูปของตนเองยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายก็ตาม แต่เมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น เอกสารเสียภาษีป้ายปี 2548 และเอกสารการโฆษณาผ่านสื่อทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ปี 2548 การโฆษณาปี 2549 ก็แสดงให้เห็นได้ว่า[redacted] มารดาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งเป็นพี่น้องของผู้ขอจดทะเบียนก็ได้มีการใช้ชื่อ ชลธิชา กับบริการขายอาหารก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เช่นเดียวกันและยังเป็นเวลาก่อนหรือเวลาใกล้เคียงกันกับที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนครั้งแรกในปี 2549 เมื่อการใช้เครื่องหมายบริการที่พิพาทนี้ มีที่มาจากรุ่นแม่ของผู้ขอจดทะเบียนหรือรุ่นยายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และลักษณะการใช้คำว่า ชลธิชา เป็นชื่อทางการค้า เพื่อประกอบกิจการเป็นสิทธิขอลบุคคลในครอบครัวระหว่างพี่น้อง ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในคำว่า ชลธิชา แต่เพียงผู้เดียวได้ ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้น ไม่มีหลักฐานใดแสดงให้เห็นได้ว่า การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายและการประกอบกิจการภายใต้ชื่อ[redacted] ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้สืบสิทธิหรือสืบทอดกิจการหรือได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่พิพาทนี้จากบุคคลที่มีสิทธิดังกล่าว อีกทั้งหลักฐานที่ผู้อุทธรร์ (ผู้คัดค้าน)

/นำส่ง

นำส่ง ยังเป็นเอกสารหลักฐาน การใช้ การโฆษณา ปี พ.ศ. 2559 – 2565 ซึ่งเป็นหลักฐานการใช้ภายหลังจากที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า  ทะเบียนเลขที่ บ31455 (คำขอเลขที่ 615243) ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 ดังนั้น เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง จึงยังไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดนอกจากที่นำส่งข้างต้นที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 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 78/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 52/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Batik Keris PRIMISSIMA (คำขอเลขที่ 190143601)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Batik Keris PRIMISSIMA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า ผ้าโสร่ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190143601

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 73 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา บริษัท แกลเมอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมาย Batik Keris PRIMISSIMA เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบพัดกับอักษรโรมันคำว่า BATIK KERIS PRIMISSIMA ประกอบอยู่ด้วยและเรียกขานได้ว่า บาติก เคริส พริมิสสิม่า ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

/ของ

ของผู้คัดค้านทั้ง 5 คำขอ เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค330055 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบมีดหนึ่งอันวางอยู่ในวงกลมและมีอักษรโรมันคำว่า BATIK ROYAL KRIS ประกอบอยู่ด้วยและเรียกขานได้ว่า บาติก รอยัล คริช เครื่องหมาย 

ทะเบียนเลขที่ 171104234 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบมีดสองอันวางเรียงกันอยู่ในวงกลมและมีอักษรโรมันคำว่า ROYAL KRIS ประกอบอยู่ด้วยและเรียกขานได้ว่า รอยัล คริช เครื่องหมาย 


ทะเบียนเลขที่ ค96473 ค238420 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายใบมีดสามอันวางเรียงกันอยู่ในวงกลมและมีอักษรโรมันคำว่า BATIK SARINA PRIMA และ อักษรโรมันคำว่า SARINA GOLD ประกอบอยู่ด้วยและเรียกขานได้ว่า บาติก ซารินา พรีมา และ ซาริน่า โกลด์ เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค112153 เป็นรูปอาวุธลักษณะคล้ายดาบหนึ่งเล่ม และมีอักษรโรมันคำว่า KRIS DI-RAJA และ ROYAL KRIS ประกอบอยู่ด้วยและเรียกขานได้ว่า คริส ดิ เรชา รอแยล คริส รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตามโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริต หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190143601 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า 

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า 

ทะเบียนเลขที่ ค330055 (คำขอเลขที่ 754270) รูปและคำว่า 

ทะเบียนเลขที่ 171104234 (คำขอเลขที่ 961552) รูปและคำว่า 

ทะเบียนเลขที่ ค96473 (คำขอเลขที่ 384211) และรูปและคำว่า 

ทะเบียนเลขที่ ค238420 (คำขอเลขที่ 595791) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Batik Keris PRIMISSIMA จัดวางเป็นสองบรรทัดโดยมีเส้นตรงแนวนอนแบ่งระหว่างคำว่า Batik Keris และคำว่า PRIMISSIMA ด้านบนมีรูปวงกลมพื้นทึบที่ด้านในมีรูปเส้นโค้งปลายเส้นโค้งงอไปทางด้านซ้าย จำนวน 3 รูปวางต่อกันตามเข็มนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค330055 เป็นคำว่า BATIK ROYAL KRIS ด้านล่างมีรูปวงกลมพื้นทึบที่ด้านในมีรูปเส้นโค้งปลายเส้นโค้งงอไปทางด้านซ้าย จำนวน 1 รูป ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 171104234 เป็นคำว่า Royal Kris ด้านบนมีรูปวงกลมพื้นทึบด้านในมีรูปเส้นโค้งปลายเส้นโค้งงอไปทางด้านซ้าย จำนวน 2 รูป วางเรียงต่อกัน ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค96473 เป็นคำว่า Batik Sarina PRIMA จัดวางเป็นสองบรรทัดโดยมีเส้นตรงแนวนอนแบ่งระหว่างคำว่า Batik Sarina และคำว่า PRIMA ด้านบนมีรูปวงกลมพื้นทึบที่ด้านในมีรูปเส้นโค้งปลายเส้นโค้งงอไปทางด้านซ้าย จำนวน 3 รูป วางเรียงต่อกันประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ ค238420 เป็นคำว่า Sarina Gold ด้านบนมีรูปวงกลมพื้นทึบที่ด้านในมีรูปเส้นโค้งปลายเส้นโค้งงอไปทางด้านซ้าย จำนวน 3 รูป วางเรียงต่อกันทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า บาติก เคริส พิสมิสซิมา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค330055 เรียกขานได้ว่า บาติก รอยเอิล กริช ทะเบียนเลขที่ 171104234 เรียกขานได้ว่า รอยเอิล กริช ทะเบียนเลขที่ ค96473 เรียกขานได้ว่า บาติก ซารินา ปรีมา และทะเบียนเลขที่ ค238420 เรียกขานได้ว่า ซาริน่า โกลด์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงทางสารบบการจดทะเบียนและคำโต้แย้ง (ก.02)

ของผู้ขอจดทะเบียนที่ได้ชี้แจงว่า ตนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KERIS กับสินค้าผ้าโสร่งไว้ จึงรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้คำว่า KERIS กับสินค้าผ้าโสร่งมาตั้งแต่ปี 2526 ดังนั้น การใช้คำว่า KERIS กับสินค้าผ้าโสร่งของผู้ขอจดทะเบียนตามที่พิพาทรายนี้ จึงมีที่มาของการนำคำดังกล่าวมาใช้มิได้เกิดจากการมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด และเมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำรูปประดิษฐ์มาใช้ควบคู่กับคำว่า Batik Keris PRIMISSIMA จึงยังทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้อย่างชัดเจน ไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ 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

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค112153 (คำขอเลขที่ 413374) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

สำหรับประเด็นที่เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ 171103553 (คำขอเลขที่ 961550) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ 201114780 (คำขอเลขที่ 170126241) นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นและเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาประเด็นและเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 81/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 53/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า JAGER (คำขอเลขที่ 190127726)

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า JAGER เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ฝาครอบดุมล้อยานพาหนะ วงล้อรถยนต์ ล้อแม็กยานพาหนะ ยางล้อรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190127726

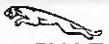
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 15 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ต่อมา จากัวร์ แลนด์ โรเวอร์ ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า JAGER ของผู้ขอจดทะเบียนแม้เป็นคำสองพยางค์และมีพยางค์แรกเป็นคำว่า JA เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า JAGUAR ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค75759 ก็ตาม แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีคำพยางค์ท้ายแตกต่างกันระหว่าง GER กับ GUAR รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน

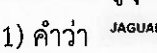
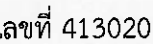
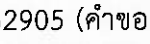
/เมื่อพิจารณา

เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า จาเกอร์ หรือ เจเกอร์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเรียกขานได้ว่า จากัวร์ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้นำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า JAGER เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ไว้แล้ว ตั้งแต่ปี 2555 คือ เครื่องหมาย  ตามทะเบียนเลขที่ ค 407437 (คำขอเลขที่ 868136) เพื่อใช้กับ จำพวก 12 รายการสินค้าฝาคลุมดุมล้อยานพาหนะ วงล้อรถยนต์ ล้อแม็กยานพาหนะ ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้าน(คำขอแลขที่ 170135449) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ นั้น เห็นว่าไม่จำต้องพิจารณาเพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190127726 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า JAGER กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า JAGUAR ทะเบียนเลขที่ ค75759 (คำขอเลขที่ 360282) และเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน รูปและคำว่า  (คำขอเลขที่ 170135449) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะ

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า JAGER ที่ประดิษฐ์ให้ตัวอักษรมีลักษณะเหลี่ยมมุมมน โดยให้อักษร A มีจุดอยู่บนหัวมุมอักษร 2 จุด และประดิษฐ์อักษร E ให้มีลักษณะเป็นเส้นขีดแนวนอนสามขีดเรียงกันแบบขั้นบันได ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค75759 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า JAGUAR แต่เพียงอย่างเดียว และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน (คำขอเลขที่ 170135449) เป็นคำว่า JAGUAR วางอยู่ด้านล่างของรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายเสือกระโจนไปทางด้านซ้ายประกอบอยู่ด้วย และเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งหน้าที่ 7 ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้เปรียบเทียบตัวอักษรโรมันระหว่างเครื่องหมายผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน อีกทั้งคำพยางค์ที่สองระหว่าง GER กับ GUAR มีความแตกต่างกันและเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างเป็นคำที่มีความหมาย โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า JAGER ตามพจนานุกรม A NEW ENGLISH – THAI DICTIONARY โดย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม แปลว่า นายพราน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เป็นคำว่า JAGUAR ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary แปลว่า เสือจากัวร์ เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เจเกอร์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนทั้งสองเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า จากัวร์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://www.jaguar.com สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://jaguar.co.th แสดงรายละเอียดบริษัทและสินค้า สำเนาภาพถ่ายโชว์รูมจัดแสดงสินค้าและจำหน่าย ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน (Siam Paragon) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.google.co.th แสดงการค้นหาคำว่า JAGUAR สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.pantip.com แสดงกระทู้ที่ผู้บริโภคเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ภายใต้ชื่อทางการค้า JAGUAR สำเนาหน้าเว็บไซต์ Youtube Channel Jaguar แสดงสินค้าและการโฆษณาสินค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ Facebook Jaguar ที่แสดงจำนวนผู้ติดตามมากกว่า 17 ล้าน สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://www.checkraka.com/ car/jaguar/ เว็บไซต์ https://car.kapook.com/ เว็บไซต์ https://th.priceprice.com/Jaguar-XJ-8173/ เว็บไซต์ https://www.one2car.com เว็บไซต์ https://www.topgear.co.th/

แสดงการโฆษณารถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า  และคำว่า JAGUAR เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาและรายละเอียดสินค้ารถยนต์จากัวร์ Jaguar ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2565 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้และการโฆษณาสินค้าของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค100516 (คำขอเลขที่ 361711) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค130312 (คำขอเลขที่ 413020) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค132905 (คำขอเลขที่ 413021) คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค132940 (คำขอเลขที่ 413022) และคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค132939 (คำขอเลขที่ 413023) หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์ สำหรับประเด็นคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 81/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 54/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า CEFINE

(คำขอเลขที่ 170137109)

ซีฟีเน่ โค., แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า CEFINE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ สบู่ล้างหน้า น้ำยาล้างหน้า ครีมบำรุงผิวพรรณ อีมัลชั่นบำรุงผิวพรรณ เซรั่มบำรุงผิว โลชั่นทาผิว เจลบำรุงผิว โลชั่นน้ำนมทาผิว เอสเซนซ์ใช้บำรุงผม ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวกาย ครีมบำรุงผิวรูปแบบเจล เอสเซนซ์ใช้บำรุงผิวที่เป็นผงโฟม เจลนวดผิว สารลอกหน้าที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องสำอาง โลชั่นใช้ลอกหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องสำอาง อีมัลชั่นใช้ลอกหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องสำอาง ครีมลอกหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องสำอาง น้ำหอมที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ โทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้า โลชั่นทำความสะอาดเครื่องสำอาง โลชั่นบำรุงผิวขาว โลชั่นลดเลือนริ้วรอย โลชั่นทาหน้า โลชั่นเพื่อความชุ่มชื้น กระดาษทิชชู่ชุบโลชั่นบำรุงผิว โลชั่นน้ำนมบำรุงผิวหน้า โลชั่นน้ำนม ลดเลือนริ้วรอย โลชั่นน้ำนมเพื่อความชุ่มชื้น โลชั่นน้ำนมบำรุงผิวขาว สีทาแก้มเนื้อครีม อายแชโดว์เนื้อครีม คอนทัวร์เนื้อครีม ครีมเพื่อความชุ่มชื้น ครีมนวดผิว ครีมบำรุงผิวขาว ครีมเพื่อความชุ่มชื้นในรูปแบบเจล ครีมนวดผิวในรูปแบบเจล ครีมบำรุงผิวขาวในรูปแบบเจล ครีมทำความสะอาดผิว ครีมบำรุงมือ ครีมกันแดด โลชั่นทาผม แชมพู ทรีทเมนท์บำรุงผม โลชั่นบำรุงผม เจลบำรุงผม ครีมมาส์กผม สารเร่งผมยาว ครีมทาผม สเปรย์ฉีดผม แฮร์รินซ์ (แชมพู-ครีมนวดผม) ครีมนวดผม อายไลน์เนอร์ ไฮไลท์เตอร์ แป้งอัดแข็ง เบสสำหรับแต่งหน้า คอนซีลเลอร์ ครีมรองพื้นสำหรับแต่งหน้า แป้งรองพื้นสำหรับแต่งหน้า โลชั่นรองพื้น สำหรับแต่งหน้า รองพื้นเนื้อเหลวสำหรับแต่งหน้า ลิปสติก สีทาแก้ม อายแชโดว์ มาสคาร่า ดินสอเขียนคิ้ว เจลล้างเครื่องสำอาง น้ำล้างเครื่องสำอาง น้ำมันล้างเครื่องสำอาง ครีมล้างเครื่องสำอาง โฟมทำความสะอาด

/อีมัลชั่น

อีมัลชั่นใช้ทำความสะอาด ชุดเครื่องสำอางใช้แต่งหน้า ยาทาเล็บ เจลกันแดด สเปรย์กันแดด โลชั่นกันแดด ผงโลชั่นกันแดด เบสเมคอัพโลชั่นกันแดด ลิปกลอส สารที่เตรียมขึ้นเพื่อทำความสะอาดผิวหน้า สารที่เตรียมขึ้นเพื่อทำความสะอาดผิวกาย น้ำมันหอมระเหย ยาสีฟัน ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170137109

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 60 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

ต่อมา ซีลีน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า C CEFINE ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะเป็นคำประกอบด้วยอักษรโรมัน 6 ตัว เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมาย CELINE ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 6 ตัว ได้แก่ CEFINE และมีอักษรโรมัน C ประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ซีฟีเน่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 6 ตัว ได้แก่ CELINE และเรียกขานได้ว่า ซีลีน รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม 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 ดังนั้น เครื่องหมายการค้า

/ของ

ของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 170137109 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า C CEFINE รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 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 เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำว่า C CEFINE กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า CELINE ทะเบียนเลขที่ ค156429 (คำขอเลขที่ 401234) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า

/CEFINE

CEFINE ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้เส้นตรงกลางของตัวอักษร E เป็นเส้นเฉียงขึ้นจากทางซ้ายตัดผ่านเส้นแนวดิ่งขึ้นไปทางด้านขวา และคำดังกล่าววางอยู่ด้านล่างรูปประดิษฐ์ C ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมันคำว่า CELINE แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ซีฟีเน่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ซีลีน นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.catdumb.com แสดงบทความในหัวข้อ เปิดประวัติ CELINE แบรนด์หรูจากฝรั่งเศสที่ได้ลิซ่า BLACKPINK เป็นพรีเซนเตอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.jeab.com เว็บไซต์ https://hommesthailand.com ที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย CÉLINE เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.celine.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย CELINE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://style.katexoxo.com แสดงบทความเรื่อง ประวัติแบรนด์ CELINE จากร้านทำรองเท้า สู่แบรนด์ระดับโลก เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทและการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/เมื่อ

เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 81/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 55/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า HEYTEA

(คำขอเลขที่ 170104617)

เซินเจิ้น เหมยซีซี แคทเทอริ่ง แมนเนจเม้นท์โค., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า HEYTEA เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ คาเฟ่ ภัตตาคาร โรงอาหาร สแน็คบาร์ บริการร้านน้ำชา บริการบาร์อาหารและ เครื่องดื่ม โรงแรม บริการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม คาเฟทีเรีย บริการภัตตาคารแบบบริการตนเอง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170104617

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 28 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย HEYTEA แม้จะมีคำว่า HEY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายบริการ  ของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยังเป็นคำสองคำประกอบด้วยคำว่า HEY และคำว่า TEA ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านประกอบด้วยคำว่า HEY และคำว่า Coffee กับยังมีอักษร H รูปดาวประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า เฮ้ที ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า เฮ้คอฟฟี่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น ผู้คัดค้านไม่ได้นำส่งหลักฐานประกอบคำคัดค้าน ทำให้ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เห็นว่า คำว่า HEY เป็นคำอุทานแสดงความรู้สึกประหลาดใจ คำว่า TEA แปลว่า ชา ใบชา เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำคำดังกล่าวไปใช้กับรายการบริการที่ยื่นจดทะเบียนย่อมทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการเข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอนี้ เป็นบริการเกี่ยวกับชา ซึ่งนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการที่ขอจดทะเบียนโดยตรง เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 170104617 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางทะเบียนว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพิกถอนคำสั่งประกาศโฆษณา ลำดับที่ 28 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรายนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และได้มีหนังสือแจ้งผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านเพื่อยกเลิกคำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 129/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งทำให้คำวินิจฉัยเดิมของนายทะเบียนหมดไป จึงให้ยกอุทธรณ์เสีย

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 86/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ให้ยกอุทธรณ์

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 56/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **Chem-road**

(คำขอเลขที่ 1039372)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **Chem-road** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้า สารเคมีใช้ผสมปรับสภาพดินซีเมนต์ทำถนน ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1039372

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับ 6 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ต่อมา บริษัท บี.ที.ไบโอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2561

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า **Chem-road** ของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า CHEM ซึ่งย่อมาจากคำว่า CHEMICAL แปลว่า สารเคมี กับอักษรโรมันคำว่า ROAD แปลว่า ถนน รวมกันสื่อความหมายได้ว่าสารเคมีที่ใช้ทำถนน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับรายการสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนในจำพวก 1 คือ สารเคมีใช้ผสมปรับสภาพดินซีเมนต์ทำถนนคำดังกล่าวย่อมเป็นการบรรยายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งนั้น ประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ สำเนาความตกลงจ้างผลิตสินค้าตรา Chem-road ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ระหว่างบริษัท เอ็มดีเอ็น โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท ดูราเคม จำกัด สำเนาหนังสือการแต่งตั้งตัวแทนผลิตและจำหน่ายสินค้าตรา CHEMROAD ในต่างประเทศ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ระหว่างบริษัท เอ็มดีเอ็น โซลูชั่น แอลแอลซี สหรัฐอเมริกา กับ บริษัท เอ็มดีเอ็น โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หนังสือรับรองบริษัท เอ็มดีเอ็น โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมี [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นกรรมการของบริษัท โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 สำเนาหนังสือการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าโพลีเมอร์-ดินซีเมนต์ตรา Chem – road ลงวันที่ 5 มกราคม 2552 ระหว่างบริษัท เอ็มดีเอ็น โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท อินโดไชน่า ฟาสเทนนิ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด สำเนาหนังสือการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าโพลีเมอร์-ดินซีเมนต์ตรา Chem – road ลงวันที่ วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ระหว่างบริษัท เอ็มดีเอ็น โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท เจ สมิธ โฮลดิ้ง จำกัด สำเนาข้อตกลงการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าตรา Chem – road ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างบริษัท เอ็มดีเอ็น โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท อกราบาต้า จำกัด สำเนาหนังสือการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าโพลีเมอร์-ดินซีเมนต์ตรา Chem – road ลงวันที่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ระหว่างบริษัท เอ็มดีเอ็น โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท อนันต์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอลซัลแตนท์ จำกัด สำเนาเอกสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรายการผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ CHEMROAD โดย Asian Institute of Technology เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 สำเนารายงานผลการทดสอบน้ำยาโพลีเมอร์ (Chemroad) ของบริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 , 6 มิถุนายน 2556 สำเนารายงานผลการทดสอบน้ำยาโพลีเมอร์ (Chemroad) ของบริษัท เอ็มดีเอ็น โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 , 15,27 กุมภาพันธ์ 2560 , 15 พฤษภาคม 2560 สำเนารายงานผลการทดสอบน้ำยาโพลีเมอร์ (Chemroad) ของบริษัท เจ สมิธ โฮลดิ้ง จำกัด โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 , 28 กันยายน 2560 สำเนารายงานผลการทดสอบน้ำยาโพลีเมอร์ (Chemroad)

/ของ

ของแขวงทางหลวงชนบท นครนายก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สำเนารายงานผลการทดสอบน้ำยาโพลีเมอร์ (Chemroad) ของบริษัท บีโอคิวคอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สำเนาใบส่งสินค้าสารโพลิเมอร์ "CHEM ROAD" ระหว่างบริษัท เจ สมิธ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนเมษายน 2560 จนถึงเดือนมีนาคม 2561 สำเนาบันทึก แขวงทางหลวงชนบทนครนายก กลุ่มวิชาการ ที่ คค 0703.17/นย/กวช.411 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับรองการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยได้รวบรวมข้อมูลการใช้วัสดุโพลิเมอร์เคมโรด (Chem Road) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 รวม 8 โครงการ สำเนาบันทึก สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากลุ่มพัฒนามาตรฐาน ที่ คค 0721/ว1788 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงคุณภาพลูกรังโดยใช้สารโพลิเมอร์ (Polymer) ตัวอย่างโบรชัวร์สินค้าโพลีเมอร์ CHEM ROAD หรือ Chem – road จัดทำโดยบริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด รูปถ่ายสินค้าโพลีเมอร์ตรา Chemroad รูปถ่ายการก่อสร้างพื้นถนน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหลักฐานดังกล่าวของผู้ขอจดทะเบียนแล้ว เห็นว่ายังไม่เพียงพอให้รับฟังว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอนี้ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาจนทำให้เครื่องหมายดังกล่าวมีความแพร่หลายในประเทศไทย โดยสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นเดียวกัน

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

เห็นว่าเครื่องหมายการค้า **Chem-road** ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายบริการ CHEMROAD Soil Stabilizer ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง คำขอเลขที่ 973926 เป็นอักษรโรมันคำเดียวกันและเรียกขานได้เหมือนกัน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าหรือบริการต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้า สารเคมีใช้ผสมปรับสภาพดินซีเมนต์ทำถนน ในจำพวก 1 กับรายการบริการ เสนอขายสินค้าให้แก่ผู้อื่น ในจำพวก 35 นับเป็นรายการสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ฉะนั้น เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่า เครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่อ้างถึงได้ถูกจำหน่ายแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ 143/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561

โดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายบริการดังกล่าวของผู้คัดค้านมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้า Kemroad ของผู้ขอจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ตามทะเบียนเลขที่ค 273593 (คำขอเลขที่ 657117) จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนที่นำส่ง เป็นสำเนาใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ น้ำยาโพลิเมอร์ (CHEMROAD)) ลงวันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2557 โดยระบุชื่อผู้ขายคือ บริษัท เอ็มดีเอ็น โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ขอจดทะเบียน) และระบุชื่อผู้ซื้อคือ บริษัท บี.ที.ไบโอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด (ผู้คัดค้าน) ซึ่งเอกสารดังกล่าวทำให้รับฟังได้ว่าผู้คัดค้านต้องเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมาก่อนที่ผู้คัดค้านจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่อ้างถึงในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงน่าเชื่อว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 1039372 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางทะเบียนว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพิกถอนคำสั่งประกาศโฆษณา ลำดับที่ 6 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และได้มีหนังสือแจ้งผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านเพื่อยกเลิกคำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 64/2563 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ซึ่งทำให้คำวินิจฉัยเดิมของนายทะเบียนหมดไป จึงให้ยกอุทธรณ์เสีย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 86/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ให้ยกอุทธรณ์

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 57/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า 

(คำขอเลขที่ 190141094)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสุวณี บริวเวอรี่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า  เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำผลไม้ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190141094

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 6 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นรูปช้างหันไปด้านซ้ายกับมีอักษรไทยคำว่า ช้างใหญ่ และอักษรโรมันคำว่า CHANG YAI ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป 

ของผู้คัดค้าน ตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ.1 (คำขอเลขที่ 0001) เป็นรูปวัวหรือกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้กัน และมีอักษรโรมันคำว่า RED BULL ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ช้างใหญ่ ส่วนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้าน เรียกขานได้ว่า เรดบูล หรือ กระทิงคู่ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าในท้องตลาด แต่เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะแตกต่างกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ประกอบกับไม่ปรากฏหลักฐานที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

ประเด็นที่ 2 เห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นรูปช้างหันไปด้านซ้ายกับมีอักษรไทยคำว่า ช้างใหญ่ และอักษรโรมันคำว่า CHANG YAI ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้า   ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค421540 ค421539 มีสาระสำคัญเป็นรูปวัวหรือกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้กับมีอักษรไทยคำว่า กระทิงแดง และอักษรโรมัน คำว่า KRATINGDAENG REDBULLประกอบอยู่ด้วย นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้า 

ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค158772 มีสาระสำคัญเป็นรูปวัวหรือกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากันในลักษณะกำลังต่อสู้และมีอักษรโรมันคำว่า RED BULL ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ช้างใหญ่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ว่า กระทิงแดง กระทิงคู่ หรือ เรดบูล

/นับว่า

นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้ในประเทศไทยไว้แล้ว คือ เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ 211101462 ใช้กับสินค้าจำพวก 32 รายการสินค้า น้ำผลไม้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190141094 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค421540 (คำขอเลขที่ 906834) ทะเบียนเลขที่ ค421539 (คำขอเลขที่ 906833) รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค158772 (คำขอเลขที่ 472458) และเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูปและคำว่า  ทะเบียนเลขที่ คชพ 1 (คำขอเลขที่ 0001) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปช้างชูงวงหันหน้าไปทางด้านซ้าย ด้านล่างมีอักษรไทยคำว่า ช้างใหญ่ และอักษรโรมันคำว่า Chang yai จัดวางเป็นสองบรรทัด มุมด้านขวามีอักษรไทยคำว่า ตรา ช้างใหญ่ ปริมาณสุทธิ 200 มล. ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค421540 และทะเบียนเลขที่ ค421539 เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากัน มีรูปวงกลมพื้นโปร่ง ด้านล่างมีอักษรไทยคำว่า เครื่องดื่ม กระทิงแดง 250 และอักษรโรมันคำว่า

KRATINGDAENG Red Bull KRATINGDAENG 250 โดยจัดวางเป็นหกบรรทัดประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค158772 และเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เป็นรูปกระทิงสองตัวหันหน้าเข้าหากัน มีรูปวงกลมพื้นโปร่งและมีอักษรโรมันคำว่า RED BULL ประกอบอยู่ด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ชี้แจงถึงรูปสัตว์และองค์ประกอบอื่นๆ ของเครื่องหมายที่นำมาประกอบเป็นเครื่องหมายของตนแล้ว ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์รูปสัตว์ในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า ช้างใหญ่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเรียกขานได้ว่า กระทิงแดง กระทิงคู่ หรือ เรดบูล นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ส่วนการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างในคำอุทธรณ์หน้าที่ 5 ว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีการเลือกใช้รูปสัตว์สีแดง ทั้งการใช้โทนสีของรูป การใช้สีตัวอักษร การใช้สีพื้นหลังและการเลือกจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของรูปก็เหมือนกับตำแหน่งการจัดวางเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ระบุในคำขอจดทะเบียนว่าไม่ขอรับความคุ้มครองกลุ่มของสีดังกล่าวไว้แล้ว ทำให้ภาคส่วนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ทั้งของผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์สามารถใช้สีอะไรก็ได้ มิได้จำกัดเฉพาะสีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้เท่านั้น ดังนั้น การใช้สีดังกล่าวในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้นำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อนำสืบข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 86/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 58/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Showa (คำขอเลขที่ 190130520)

บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Showa เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า โกโก้ กาแฟปรุงสำเร็จ ชนิดผง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190130520

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 15 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา โชวะ ซังโย โค., แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่1 เครื่องหมายการค้า Showa ของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า SHOWA SHOWA ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง หรือไม่

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า Showa ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า SHOWA SHOWA ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง มีสาระสำคัญเป็นคำเดียวกันและอาจเรียกขานได้ว่า โชวะ หรือ โชวา หรือ โชว่า เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน หากผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านได้นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันที่อยู่ในจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันโอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อมูลในสารบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SHOWA ในประเทศไทยก่อนผู้คัดค้านประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งแล้ว เห็นว่าเป็นเพียงหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SHOWA ของผู้คัดค้านและการโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SHOWA ของผู้คัดค้านในต่างประเทศเท่านั้น โดยผู้คัดค้านมิได้นำส่งหลักฐานอื่นใดที่อาจจะแสดงว่าผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของตนจนมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศไทยมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในครั้งนี้แต่อย่างใดปรากฏตามสำเนาเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SHOWA ของผู้คัดค้านในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น WIPO มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง เป็นต้น สำเนาเอกสารการโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SHOWA เผยแพร่ในเว็บไซต์ของผู้คัดค้านที่ www.showa-sangyo.co.jp เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงไม่อาจรับฟังหรือเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาที่ไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายและคำบรรยายใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(13) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่2 เครื่องหมายการค้า Showa ของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า โชวะ ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตามที่ผู้คัดค้านอ้างถึง หรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า Showa ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า โชวะ ของบุคคลอื่นที่ผู้คัดค้านอ้างถึง ทะเบียนเลขที่ ค203757 มีสาระสำคัญเป็นคำเดียวกันและอาจเรียกขานได้ว่า โชวะ หรือ โชวา หรือ โชว่า เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านอ้างถึง (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ได้นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวก 30 เหมือนกัน โดยผู้ขอจดทะเบียนใช้กับรายการสินค้า โกโก้, กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ส่วนเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านอ้างถึงใช้กับรายการสินค้า อาหารธัญพืชสำเร็จรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่มีรูปแบบการบริโภคได้หลากหลาย เช่น การชงเป็นเครื่องดื่มทานให้อิ่มท้อง จึงนับว่ารายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นรายการสินค้าที่มีลักษณะการบริโภคคล้ายกันและเป็นรายการสินค้าที่มีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ มีกลุ่มลูกค้าและสถานที่วางจำหน่ายเดียวกัน ฉะนั้น โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตามที่ผู้คัดค้านอ้างถึง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้โดยขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190130520 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า Showa กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า โชวะ ทะเบียนเลขที่ ค203757 (คำขอเลขที่ 531080) แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)

/เป็นคำว่า

เป็นคำว่า Showa ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึง แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้จดทะเบียน) จะมีรูปประดิษฐ์ขนาดเล็กวางอยู่บนอักษร a ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจะมีอักษรไทยคำว่า โชวะ ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า โชวะ เช่นเดียวกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังเป็นสินค้าที่มีลักษณะในการใช้รับประทานควบคู่กับหรืออยู่เคียงกับหรือใช้ในการตกแต่งหรือเป็นส่วนผสมของรายการสินค้าขนมอบกรอบอาหารธัญพืชสำเร็จรูป ในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึง และผู้บริโภคสินค้าก็เป็นกลุ่มเดียวกัน หากไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด หรือไม่ได้นำเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน หรือใช้แต่เสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าในการเลือกซื้อโดยไม่ได้สังเกตลักษณะของเครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้ว ก็มีโอกาสที่จะสับสนในการเลือกสินค้า หรือแยกแยะความเป็นเจ้าของสินค้าได้ ถือได้ว่าสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้าน อ้างว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายของผู้คัดค้าน และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึงและต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) มาตรา 8(10) และมาตรา 8(13) หรือไม่อีก เนื่องจากไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 86/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 59/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ZIARA
(คำขอเลขที่ 190133910)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ZIARA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า ชุดสร้อยคอ แหวน กำไลข้อมือ และต่างหูเพชร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190133910

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ต่อมา อินดุสเตรีย เด ดิเซนโย เท็กส์ทิล, เอส.เอ. (อินดิเท็กส์, เอส.เอ.) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสเปน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย ZIARA เป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว ได้แก่ Z I A R A และมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ได้แก่ Z A R A รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เซียร่า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเรียกขานได้ว่า ซาร่า นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน 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 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190133910 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า ZIARA รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 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 เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า ZIARA กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ZARA ทะเบียนเลขที่ ค101179 (คำขอเลขที่ 365991) แล้ว กรรมการเสียงข้างมากเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า ZIARA ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 5 ตัว คือ Z I A R และ A ด้านบนมีรูปลวดลายประดิษฐ์และมุมด้านขวาบนอักษร A มีคำว่า TM ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นคำว่า ZARA ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 4 ตัว คือ Z A R และ A แต่เพียงอย่างเดียว และเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งของผู้ขอจดทะเบียนได้เปรียบเทียบตัวอักษรโรมันระหว่างเครื่องหมายผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เซียร่า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ซาร่า นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

/ประเด็นที่ 2

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.zara.com/th/ เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Zara/ เว็บไซต์ https://www.instagram.com แสดงการโฆษณาสินค้าเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมาย ZARA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ZARA สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.zara.com แสดงรายชื่อสาขาต่างๆ ในประเทศไทย ที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.hmeeketing.xyz/zara-in-thai/ เว็บไซต์ http://www.brandbuffet.in.th/ เว็บไซต์ http://www.marketingoops.com เว็บไซต์ http://www.oknation.net แสดงบทความที่กล่าวถึงบริการและสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ZARA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558 สำเนาหนังสือ "The Secret of ZARA บันทึกลับซาร่า แฟชั่นเสื้อผ้ามูลค่าหมื่นล้าน" เมื่อปี พ.ศ.2557 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทและการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558 เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ประเด็นที่ 3

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 86/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 60/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า ZIARA

(คำขอเลขที่ 190133911)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า ZIARA เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190133911

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา อินดุสเตรีย เด ดิเซนโย เท็กส์ทิล, เอส.เอ. (อินดิเท็กส์, เอส.เอ.) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสเปน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย  เป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว ได้แก่ Z I A R A และมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านทั้ง 2 เครื่องหมาย ได้แก่ ZARA ZARA เป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ได้แก่ Z A R A รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เซียร่า ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน เรียกขานได้ว่า ซาร่า นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับบริการจำพวกเดียวกันและรายการบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของบริการได้ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 190133911 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า ZIARA รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 และเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (10) และมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของบริการ อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า ZIARA กับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ZARA ทะเบียนเลขที่ บ23020 (คำขอเลขที่ 521591) แล้ว กรรมการเสียงข้างมากเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า ZIARA ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 5 ตัว คือ Z I A R และ A ด้านบนมีรูปลวดลายประดิษฐ์และมุมด้านขวาบนอักษร A มีคำว่า TM ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นคำว่า ZARA ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 4 ตัว คือ Z A R และ A แต่เพียงอย่างเดียว และเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งของผู้ขอจดทะเบียนได้เปรียบเทียบตัวอักษรโรมันระหว่างเครื่องหมายผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เซียร่า ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ซาร่า นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13

/ประกอบ

ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนประเด็นที่เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผ็คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ZARA ทะเบียนเลขที่ บ40218 (คำขอเลขที่ 701523) หรือไม่นั้น เห็นว่า ผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 และเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (10) และมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.zara.com/th/ เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Zara/ เว็บไซต์ https://www.instagram.com แสดงการโฆษณาสินค้าเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมาย ZARA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ZARA สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.zara.com แสดงรายชื่อสาขาต่างๆ ในประเทศไทย ที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.hmeeketing.xyz/zara-in-thai/ เว็บไซต์ http://www.brandbuffet.in.th/ เว็บไซต์ http://www.marketingoops.com เว็บไซต์ http://www.oknation.net แสดงบทความที่กล่าวถึงบริการและสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ZARA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558 สำเนาหนังสือ “The Secret of ZARA บันทึกลับซาร่า แฟชั่นเสื้อผ้ามูลค่าหมื่นล้าน” เมื่อปี พ.ศ.2557 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทและการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558 เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการให้บริการ หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของบริการ อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของบริการได้ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 86/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 61/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า Showa (คำขอเลขที่ 190139173)

บริษัท แอคทิว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า Showa เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทโกโก้และกาแฟ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190139173

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 22 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา โชวะ ซังโย โค., แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการ Showa ของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า SHOWA SHOWA ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายบริการ Showa

/ของ

ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า SHOWA SHOWA ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง มีสาระสำคัญเป็นคำเดียวกันและอาจเรียกขานได้ว่า โชวะ หรือ โชวา หรือ โชว่า เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน หากผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านได้นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับรายการสินค้าและบริการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่อยู่ในจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อมูลในสารบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า SHOWA ในประเทศไทยก่อนผู้คัดค้านประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งแล้ว เห็นว่าเป็นเพียงหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SHOWA ของผู้คัดค้านและการโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SHOWA ของผู้คัดค้านในต่างประเทศเท่านั้น โดยผู้คัดค้านมิได้นำส่งหลักฐานอื่นใดที่อาจจะแสดงว่าผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของตนจนมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศไทยมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในครั้งนี้แต่อย่างใดปรากฏตามสำเนาเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SHOWA ของผู้คัดค้านในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น WIPO มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง เป็นต้น สำเนาเอกสารการโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SHOWA เผยแพร่ในเว็บไซต์ของผู้คัดค้านที่ www.showa-sangyo.co.jp เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงไม่อาจรับฟังหรือเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาที่ไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายและคำบรรยายใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของบริการ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(13) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการ Showa ของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า Showa โชวะ ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตามที่

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอ้างถึง หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายบริการ Showa ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า โชวะ ของบุคคลอื่นที่ผู้คัดค้านอ้างถึง ทะเบียนเลขที่ ค203757 มีสาระสำคัญเป็นคำเดียวกันและอาจเรียกขานได้ว่า โชวะ หรือ โชวา หรือ โชว่า เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน เมื่อผู้ขอจดทะเบียน ได้นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับบริการจำพวก 35 รายการบริการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทโกโก้และกาแฟ ส่วนเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านอ้างถึง (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ได้นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า อาหารธัญพืชสำเร็จรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่มีรูปแบบการบริโภคได้หลากหลาย เช่น การชงเป็นเครื่องดื่มทานให้อิ่มท้อง จึงนับว่ารายการสินค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายเป็นรายการสินค้าและบริการที่มีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ มีกลุ่มลูกค้าและสถานที่วางจำหน่ายเดียวกันฉะนั้น โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตามที่ผู้คัดค้านอ้างถึง ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้โดยขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 190139173 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า Showa กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า Showa โชวะ ทะเบียนเลขที่ ค203757 (คำขอเลขที่ 531080) แล้วเห็นว่าเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึง เพราะเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า Showa ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึง แม้เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีรูปประดิษฐ์ขนาดเล็กวางอยู่บนอักษร a ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ /ฟู้ดส์

ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจะมีอักษรไทยคำว่า โชวะ ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า โชวะ เช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทโกโก้และกาแฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด) ที่ผู้คัดค้านอ้างถึงใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า อาหารธัญพืช สำเร็จรูป ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการและสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการบริการและรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นบริการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มโดยระบุอย่างชัดเจนว่าจัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทโกโก้และกาแฟ จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านอ้างว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายของผู้คัดค้าน และเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) ประกอบมาตรา 80 นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายคล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) มาตรา 8(10) และมาตรา 8(13) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 90/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน ให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 62/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **Feroro** (คำขอเลขที่ 190151047)

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **Feroro** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ขนมเยลลี่ผลไม้ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190151047

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 37 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ต่อมา เฟอร์เรโร เอส.พี.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอิตาลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า **Feroro** ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำอักษรโรมันหกตัว คือ Feroro ส่วนเครื่องหมายการค้า **FERRERO** ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นคำอักษรโรมันเจ็ดตัว คือ FERRERO โดยคำดังกล่าวยังมีการจัดเรียงอักษรในสองพยางค์แรกแตกต่างกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงยังมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟีโรโร่ หรือ เฟอร์โรโร่ หรือ

/เฟโรโร่

เฟโรโร่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า เฟอร์เรโร นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.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 190151047 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **Feroro** รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **Feroro** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **FERRERO** ทะเบียนเลขที่ /ค209782

ค209782 (คำขอเลขที่ 527459) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Feroro ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก 6 ตัว คือ F e r o r และ o ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นคำว่า FERRERO ประกอบด้วยอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่ 7 ตัว คือ F E R R E R และ O อีกทั้งคำสองพยางค์แรกระหว่าง Fero กับ FERRE มีความแตกต่างกัน รูปลักษณะของคำในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟีโรโร่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานได้ว่า เฟอร์เรโร นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมาย สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า **FERRERO** ทะเบียนเลขที่ ค209782 (คำขอเลขที่ 527459) และคำขอต่ออายุ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า FERRERO ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 30, 32 เมื่อปี พ.ศ.2505 ในแคนาดา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2512 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2518 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2538 ในสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ.2540 ในสาธารณรัฐแอลเบเนีย จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ.2542 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2546 ในราชอาณาจักรตองงา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2546 ในสาธารณรัฐแกมเบีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2546 ในรัฐเอกราชซามัว จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2546 ในสาธารณรัฐบอตสวานา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2546 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐนามิเบีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2546 ในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2546 เครื่องหมายคำว่า **FERRERO** ใน WIPO จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2504 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2518 ในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ.2546 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 29, 30 เมื่อปี พ.ศ.2538 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 29, 30, 32

/เมื่อปี

เมื่อปี พ.ศ.2552 เครื่องหมายคำว่า FERRERO ใน WIPO จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2507 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2508 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2517 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2517 ในสาธารณรัฐเคนยา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2519 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2523 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ.2527 ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในสาธารณรัฐเอสโตเนีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2536 ในสาธารณรัฐมอลโดวา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2527 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 29, 30 เมื่อปี พ.ศ.2559 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ.2557 เครื่องหมายคำว่า FERRERO ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ.2524 เครื่องหมายคำว่า FERRERO ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2546 ในราชอาณาจักรบาห์เรน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2528 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://branddb.wipo.int แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **FERRERO** ใน WIPO จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ.2504 และเครื่องหมายคำว่า Ferrero ALBA ใน WIPO จำพวกที่ 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2501 สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2563 – 2565 สำเนาตารางแสดงสถานที่จำหน่ายสินค้าในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Ferrero Rocher ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook และทาง youtube เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2564 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ ตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2563 – 2565 ตารางแสดงสถานที่จำหน่ายสินค้า และการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2564 เท่านั้น 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

เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลาย

/ใน

ในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (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 90/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 63/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป  (คำขอเลขที่ 190130271)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป 
เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 4 รายการสินค้า น้ำมันหล่อลื่น ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190130271

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักร ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจเรียกขานได้ว่า ช้าง เช่นเดียวกันและมีสาระสำคัญเป็นรูปช้างกับรูปฟันเฟืองคล้ายกันก็ตาม แต่รูปดังกล่าวของทั้งสองฝ่าย

/ยังมี

ยังมีลักษณะการประดิษฐ์และรูปแบบการจัดวางแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปช้างลักษณะเดินชูงวงไปด้านซ้ายอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งวางอยู่ในกรอบรูปหยดน้ำล้อมรอบด้วยฟันเฟือง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นรูปช้างลักษณะยืนยกขาหน้าหันไปด้านซ้ายซึ่งวางอยู่ในกรอบรูปวงกลมล้อมรอบด้วยฟันเฟือง เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ช้างเป็นเพียงสัตว์ในธรรมชาติที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายของตนได้ตราบเท่าที่มิได้ลอกเลียนเครื่องหมายของบุคคลอื่น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190130271 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป  ทะเบียนเลขที่ค30058 (คำขอเลขที่ 283286) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปช้างในลักษณะท่าเดินชูงวงไปทางด้านซ้ายวางอยู่ด้านล่างของรูปฟันเฟืองขนาดเล็กโดยทั้งหมดวางอยู่ภายในกรอบรูปคล้ายหยดน้ำที่ล้อมรอบด้วยฟันเฟืองพื้นทึบ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นรูปช้างในลักษณะยืนยกขาหน้าหันไปทางด้านซ้ายที่อยู่ภายในกรอบรูปวงกลมพื้นทึบล้อมรอบด้วยฟันเฟืองพื้นโปร่ง แม้ต่างฝ่ายต่างใช้รูปช้างเป็นเครื่องหมายการค้า แต่ช้างเป็นสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สมควรให้บุคคลใดหวงกันไว้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ผู้เดียวบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนได้ ถ้าได้ประดิษฐ์รูปช้างให้มีความแตกต่างจากรูปช้างของบุคคลอื่นที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายรูปช้างของตนให้มีความแตกต่างจากรูปช้างของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่มีสิทธิที่จะหวงกันที่จะใช้รูปช้างแต่เพียงผู้เดียว และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกัน

/จึงไม่

จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 90/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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



คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 64/2565



เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 190130272)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป 
เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 4 รายการสินค้า น้ำมันหล่อลื่น ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190130272

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อมา บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักร ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า  ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจเรียกขานได้ว่าช้าง เช่นเดียวกันและมีสาระสำคัญเป็นรูปช้างกับรูปฟันเฟืองคล้ายกันก็ตาม แต่รูปดังกล่าวของทั้งสองฝ่ายยังมี

/ลักษณะการประดิษฐ์

ลักษณะการประดิษฐ์และรูปแบบการจัดวางแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปช้างในลักษณะยืนตรงไปด้านหน้าข้างรูปฟันเฟืองจิ๋ว ซึ่งวางอยู่ในกรอบรูปหยดน้ำล้อมรอบด้วยฟันเฟือง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นรูปช้างในลักษณะยืนยกขาหน้าหันไปด้านซ้าย ซึ่งวางอยู่ในกรอบรูปวงกลมล้อมรอบด้วยฟันเฟือง เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ช้างเป็นเพียงสัตว์ในธรรมชาติที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายของตนได้ตราบเท่าที่มิได้ลอกเลียนเครื่องงหมายของบุคคลอื่น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190130272 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป  ทะเบียนเลขที่ค30058 (คำขอเลขที่ 283286) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปช้างหันหน้าตรงยกขาซ้าย ปลายงวงเยื้องไปทางด้านซ้าย ลำตัวพื้นทึบและมีรูปฟันเฟืองขนาดเล็กอยู่ทางด้านขวาโดยทั้งหมดวางอยู่ภายในกรอบรูปคล้ายหยดน้ำที่ล้อมรอบด้วยฟันเฟืองพื้นทึบ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นรูปช้างในลักษณะยืนยกขาหน้าหันไปทางด้านซ้ายที่อยู่ภายในกรอบรูปวงกลมพื้นทึบล้อมรอบด้วยฟันเฟืองพื้นโปร่ง แม้ต่างฝ่ายต่างใช้รูปช้างเป็นเครื่องหมายการค้า แต่ช้างเป็นสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สมควรให้บุคคลใดหวงกันไว้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ผู้เดียวบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนได้ ถ้าได้ประดิษฐ์รูปช้างให้มีความแตกต่างจากรูปช้างของบุคคลอื่นที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายรูปช้างของตนให้มีความแตกต่างจากรูปช้างของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่มีสิทธิที่จะหวงกันที่จะใช้รูปช้างแต่เพียงผู้เดียว และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ

/หรือ

หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 90/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 65/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MULBERRY GROVE

(คำขอเลขที่ 190138538)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MULBERRY GROVE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ กางเกง กระโปรง ชุดกีฬา ชุดลำลอง ชุดราตรี เสื้อกีฬา ถุงเท้า หมวก ผ้าพันคอ เข็ดขัด เข็มขัดหนังแท้ เข็มขัดหนังเทียม เสื้อทีเชิ้ต ชุดชั้นใน เสื้อโค้ท ชุดนอน เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้ายางใส่อาบน้ำ ถุงเท้ากันลื่น ที่กันลื่นสำหรับใช้ติดรองเท้า ชุดเสื้อกางเกงสวมออกกำลังกาย ผ้าคลุมศีรษะ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่กันหนาว ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190138538

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 49 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา มัลเบอร์รี่ คอมพานี (ดีไซน์) แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักร ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย 

แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MULBERRY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปประดิษฐ์  และอักษรโรมันคำว่า GROVE ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ โกรฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมาย  MULBERRY ทะเบียนเลขที่ ค299559 ทะเบียนเลขที่ ค293627 ทะเบียนเลขที่ ค294457 ทะเบียนเลขที่ ค313204 มีรูปประดิษฐ์  และอักษรโรมันคำว่า MULBERRY เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190138538 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า 

รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง หรือไม่

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า 

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า MULBERRY ทะเบียนเลขที่ ค299559 (คำขอเลขที่ 664908) ทะเบียนเลขที่ ค293627 (คำขอเลขที่ 664907) ทะเบียนเลขที่ ค294457 (คำขอเลขที่ 664906) ทะเบียนเลขที่ ค313204 (คำขอเลขที่ 708756) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า  และรูปและคำว่า MULBERRY แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า MULBERRY เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า GROVE และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค299559 ทะเบียนเลขที่ ค293627 ทะเบียนเลขที่ ค294457 และทะเบียนเลขที่ ค313204 จะมีรูปต้นไม้ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า MULBERRY ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ โกรฟ หรือ มัลเบอร์รี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมายเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ กางเกง กระโปรง ชุดกีฬา ชุดลำลอง ชุดราตรี เสื้อกีฬา ถุงเท้า หมวก ผ้าพันคอ เข็ดขัด เข็มขัดหนังแท้ เข็มขัดหนังเทียม เสื้อทีเชิ้ต ฯลฯ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค299559 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น เสื้อครึ่งตัว ของสตรี ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน กระโปรง กางเกงขายาว เสื้อถักด้วยไหมพรม เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อโค้ท ผ้าพันคอ รองเท้า หุ้มส้น รองเท้าสาน รองเท้าใส่เล่นกีฬา รองเท้าแตะสำหรับสวมในบ้าน หมวก หมวกแก๊ป หมวกเบเร่ต์ ทะเบียนเลขที่ ค293627 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า หีบเดินทาง กระเป๋าหูหิ้ว กระเป๋าเดินทาง กระเป๋า

/ใส่เสื้อผ้า

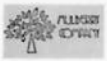
ใส่เสื้อผ้ารูปสี่เหลี่ยม หูจับกระเป๋าทำด้วยหนังฟอกและหนังเทียม กระเป๋าถือ (ที่ใส่เสื้อผ้าและของเบ็ดเตล็ด) กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าที่ใช้โดยการพกพาติดตัวหรือใช้เป็นส่วนประกอบเสริมกับเครื่องแต่งกาย จึงมีลักษณะการใช้ควบคู่ หรืออยู่เคียงกับเครื่องแต่งกายของผู้บริโภคโดยทั่วไป แม้เป็นการยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน แต่สินค้ามีลักษณะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันดังกล่าว ผู้บริโภคสินค้าก็เป็นกลุ่มเดียวกัน หากไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด หรือไม่ได้นำเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน หรือใช้แต่เพียงเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยไม่ได้สังเกตลักษณะของเครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้ว ก็มีโอกาสที่จะสับสนในการเลือกสินค้า หรือแยกแยะเจ้าของสินค้าได้ รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

และเมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค294457 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า แว่นตากันแดด แว่นตา เลนส์ กรอบแว่น กล่องใส่แว่นตา โซ่ใช้กับแว่นตา และทะเบียนเลขที่ ค313204 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งทาหน้า บลัชออนทาแก้ม เครื่องสำอางทาเปลือกตา อายไลเนอร์ มาสคาร่า ลิปสติก เครื่องสำอางเขียนขอบปาก เครื่องสำอางที่ใช้กับตา ครีมรองพื้น แป้งผสมรองพื้น เครื่องสำอางปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำ (คอนซีลเลอร์) เครื่อง สำอางที่ใช้กับปาก น้ำหอม น้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางใช้ทำความสะอาดร่างกาย เครื่องสำอางใช้อาบน้ำ สบู่ เครื่องสำอางที่ใช้กับผมและผิวกาย เครื่องสำอางใช้ทาก่อนและหลังโกนหนวด สบู่ที่ใช้ในการโกนหนวด โฟมที่ใช้ ในการโกนหนวด โคโลญจ์ ยาสีฟัน เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ครีมและโลชั่นสำหรับใช้กับผิวและลำตัว เครื่อง หอมดอกไม้แห้งอบน้ำหอม ถุงบุหงา เครื่องหอมที่แช่น้ำหอมแล้ว แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า  และรูปและคำว่า MULBERRY หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของมัลเบอร์รี (บริษัท) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูปและคำว่า  ในแคนาดา จำพวกที่ 18, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2520 รูปและคำว่า  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2522 คำว่า MULBERRY ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2544 คำว่า Mulberry ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2539 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Mulberry และสถานที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ mulberry.com สำเนาภาพถ่ายแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า MULBERRY ผ่านทางนิตยสารในประเทศไทย และต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า MULBERRY ในประเทศต่างๆ สำเนาใบ Invoice แสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2560 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท การจดทะเบียนในต่างประเทศ การโฆษณาสินค้า และการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2560 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/และเมื่อ

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

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 90/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 66/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MULBERRY GROVE

(คำขอเลขที่ 190138537)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MULBERRY GROVE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า ร่ม กระเป๋าเดินทางทำด้วยหนัง กระเป๋าสะพายทำด้วยหนัง กระเป๋าใส่บัตรทำด้วยหนัง เป้สะพายหลังทำด้วยหนัง กระเป๋าถือขนาดเล็ก กระเป๋าถือทำด้วยผ้า กระเป๋าถือทำด้วยหนังแท้ กระเป๋าถือทำด้วยหนังเทียม กระเป๋าถือนักธุรกิจ กระเป๋าถือลำลอง กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเดินทาง ผ้ากันเปื้อนทำด้วยหนัง กระเป๋าใส่บัตร ที่ใส่กุญแจทำด้วยหนัง กระเป๋าใส่ของจ่ายตลาด กระเป๋าใส่ของใช้ที่ชายหาด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190138537

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ต่อมา มัลเบอร์รี่ คอมพานี (ดีไซน์) แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักร ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย 

แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MULBERRY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปประดิษฐ์  และอักษรโรมันคำว่า GROVE ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ โกรฟ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมาย  MULBERRY ทะเบียนเลขที่ ค299559 ทะเบียนเลขที่ ค293627 ทะเบียนเลขที่ ค294457 ทะเบียนเลขที่ ค313204 มีรูปประดิษฐ์  และอักษรโรมันคำว่า MULBERRY เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190138537 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า 

รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

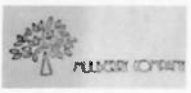
ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง หรือไม่

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า 

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า MULBERRY ทะเบียนเลขที่ ค299559 (คำขอเลขที่ 664908) ทะเบียนเลขที่ ค293627 (คำขอเลขที่ 664907) ทะเบียนเลขที่ ค294457 (คำขอเลขที่ 664906) ทะเบียนเลขที่ ค313204 (คำขอเลขที่ 708756) และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า  และรูปและคำว่า MULBERRY แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า MULBERRY เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า GROVE และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค299559 ทะเบียนเลขที่ ค293627 ทะเบียนเลขที่ ค294457 และทะเบียนเลขที่ ค313204 จะมีรูปต้นไม้ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า MULBERRY ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ โกรฟ หรือ มัลเบอร์รี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมายเรียกขานได้ว่า มัลเบอร์รี่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า ร่ม กระเป๋าเดินทางทำด้วยหนัง กระเป๋าสะพายทำด้วยหนัง กระเป๋าใส่บัตรทำด้วยหนัง เป้สะพายหลังทำด้วยหนัง กระเป๋าถือขนาดเล็ก กระเป๋าถือทำด้วยผ้า กระเป๋าถือทำด้วยหนังแท้ กระเป๋าถือทำด้วยหนังเทียม กระเป๋าถือนักธุรกิจ กระเป๋าถือลำลอง กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเดินทาง ผ้ากันเปื้อนทำด้วยหนัง กระเป๋าใส่บัตร ที่ใส่กุญแจทำด้วยหนัง กระเป๋าใส่ของจ่ายตลาด กระเป๋าใส่ของใช้ที่ชายหาด ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค299559 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น เสื้อครึ่งตัวของสตรี ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน กระโปรง กางเกงขายาว เสื้อถักด้วยไหมพรม เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อโค้ท ผ้าพันคอ

/รองเท้า

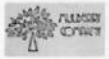
รองเท้า หุ้มส้น รองเท้าสาน รองเท้าใส่เล่นกีฬา รองเท้าแตะสำหรับสวมในบ้าน หมวก หมวกแก๊ป หมวกเบเร่ต์ ทะเบียนเลขที่ ค293627 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า หีบเดินทาง กระเป๋าหูหิ้ว กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่เสื้อผ้ารูปสี่เหลี่ยม หูจับกระเป๋าทำด้วยหนังฟอกและหนังเทียม กระเป๋าถือ (ที่ใส่เสื้อผ้าและของเบ็ดเตล็ด) กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าที่ใช้โดยการพกพาติดตัวหรือใช้เป็นส่วนประกอบเสริมกับเครื่องแต่งกาย จึงมีลักษณะการใช้ควบคู่ หรืออยู่เคียงกับเครื่องแต่งกายของผู้บริโภคโดยทั่วไป แม้เป็นการยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน แต่สินค้ามีลักษณะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันดังกล่าว ผู้บริโภคสินค้าก็เป็นกลุ่มเดียวกัน หากไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด หรือไม่ได้นำเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน หรือใช้แต่เพียงเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยไม่ได้สังเกตลักษณะของเครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้ว ก็มีโอกาสที่จะสับสนในการเลือกสินค้า หรือแยกแยะเจ้าของสินค้าได้ รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

และเมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค294457 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า แว่นตากันแดด แว่นตา เลนส์ กรอบแว่น กล่องใส่แว่นตา โซ่ใช้กับแว่นตา และทะเบียนเลขที่ ค313204 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งทาหน้า บลัชออนทาแก้ม เครื่องสำอางทาเปลือกตา อายไลเนอร์ มาสคาร่า ลิปสติก เครื่องสำอางเขียนขอบปาก เครื่องสำอางที่ใช้กับตา ครีมรองพื้น แป้งผสมรองพื้น เครื่องสำอางปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำ (คอนซีลเลอร์) เครื่อง สำอางที่ใช้กับปาก น้ำหอม น้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางใช้ทำความสะอาดร่างกาย เครื่องสำอางใช้อาบน้ำ สบู่ เครื่องสำอางที่ใช้กับผมและผิวกาย เครื่องสำอางใช้ทาก่อนและหลังโกนหนวด สบู่ที่ใช้ในการโกนหนวด โฟมที่ใช้ ในการโกนหนวด โคโลญจ์ ยาสีฟัน เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ ครีมและโลชั่นสำหรับใช้กับผิวและลำตัว เครื่อง หอมดอกไม้แห้งอบน้ำหอม ถุงบุหงา เครื่องหอมที่แช่น้ำหอมแล้ว แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า  และรูปและคำว่า MULBERRY หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของมัลเบอร์รี (บริษัท) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูปและคำว่า  ในแคนาดา จำพวกที่ 18, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2520 รูปและคำว่า  ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2522 คำว่า MULBERRY ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2544 คำว่า Mulberry ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2539 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Mulberry และสถานที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ mulberry.com สำเนาภาพถ่ายแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า MULBERRY ผ่านทางนิตยสารในประเทศไทย และต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า MULBERRY ในประเทศต่างๆ สำเนาใบ Invoice แสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2560 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท การจดทะเบียนในต่างประเทศ การโฆษณาสินค้า และการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2560 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/และเมื่อ

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

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 90/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 67/2565

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป  (คำขอเลขที่ 190132910)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป  เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190132910

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 16 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา บริดจ์สโตน คอร์ปอเรชั่น จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า  ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและบริการ  ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้ง 5 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค359251 ค345488 ค361513 ค355056 บ59343 มีลักษณะเป็นตัวอักษรโรมันประดิษฐ์

/ที่มี

ที่มีหัวลูกศรอยู่ภายในเช่นเดียวกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน D ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านเป็นอักษรโรมัน B ก็ตาม แต่ตัวอักษรของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะการจัดวางองค์ประกอบและรูปแบบการประดิษฐ์ใกล้เคียงกันอย่างมาก เมื่อนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้โดยขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าและบทความเกี่ยวกับสินค้าของผู้คัดค้าน เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190132910 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูป  กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป  ทะเบียนเลขที่ ค359251 (คำขอเลขที่ 798109) ทะเบียนเลขที่ ค345488 (คำขอเลขที่ 769255) ทะเบียนเลขที่ ค361513 (คำขอเลขที่ 798102) ทะเบียนเลขที่ ค355056 (คำขอเลขที่ 798108) ทะเบียนเลขที่ บ59343 (คำขอเลขที่ 798111) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีรูปเส้นตรงพื้นโปร่งทำมุมสามเหลี่ยมเฉียงไปทางด้านขวาวางทับรูปสี่เหลี่ยมพื้นทึบมุมมนที่เอียงไปทางด้านขวาเล็กน้อยเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 5 เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจะมีเส้นโค้งสองเส้นบรรจบกันทางด้านขวาประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายต่างมีรูปเส้นตรงพื้นโปร่งทำมุมสามเหลี่ยมเฉียงไปทางด้านขวาอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน

/ประกอบกับ

ประกอบกับเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามแบบคำขอจดทะเบียน (ก.01) ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ระบุว่าไม่ขอรับความคุ้มครองในลักษณะกลุ่มของสีแล้ว ดังนั้น ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สามารถใช้สีได้ทุกสี ซึ่งเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำเครื่องหมายการค้านี้ไปใช้แล้วก็อาจเป็นไปได้ที่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายอาจมีการใช้สีในลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจยิ่งทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค359251 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้ากีฬา รองเท้า ฯลฯ และทะเบียนเลขที่ ค345488 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า รองเท้ากีฬา ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าประเภทรองเท้าเช่นเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ส่วนเมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค361513 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องตรวจสอบทิศทางแรงดันไฟฟ้า สายไฟที่หุ้มด้วยยาง กระดิ่งไฟฟ้า กระดิ่งอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องโทรสาร จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกกลิ้งเช่นลูกกลิ้งลำเลียงสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) ลูกกลิ้งจ่ายหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) ลูกกลิ้งพิมพ์ภาพให้ปรากฏสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) ลูกกลิ้งเช่นลูกกลิ้งลำเลียงสำหรับใช้กับเครื่องโทรสาร ลูกกลิ้งจ่ายหมึกสำหรับใช้กับเครื่องโทรสาร ลูกกลิ้งพิมพ์ภาพให้ปรากฏสำหรับใช้กับเครื่องโทรสาร ลูกกลิ้งเช่นลูกกลิ้งลำเลียงสำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ลูกกลิ้งจ่ายหมึกสำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ลูกกลิ้งพิมพ์ภาพให้ปรากฏสำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร แผ่นพลาสติก ที่มีกาวในตัวใช้ยึดติดระหว่างกระจกหรือระหว่างกระจกกับพลาสติก หรือระ หว่างพลาสติกด้วยกันสำหรับ ใช้กับอุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า (โซล่าร์เซลล์) สัญญาณเตือนแรงดันของยางล้อ เกจ์วัดความดันยางล้อยานพาหนะ เครื่องทดสอบยาง กล้องถ่ายรูป หน่วยความจำแม่เหล็กในรูปวงแหวน (ใช้กับคอมพิวเตอร์) ชุดดูดน้ำมันเบรก หน้ากากนิรภัย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบันทึกโปรแกรมสำหรับเกมขนาดมือถือที่มีจอแสดงผลแบบคริสตัลเหลว ซีดีรอมซึ่งบันทึกโปรแกรมสำหรับเกมขนาดมือถือที่มีจอแสดงผลแบบคริสตัลเหลว เข็มขัดสำหรับดำน้ำ แฟ้มข้อมูลเพลงที่สามารถดาวน์โหลดได้ แฟ้มข้อมูลรูปภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ไฟฟ้า แบตเตอรี่ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ แว่นกันแดด จำพวกที่ 12 รายการสินค้า ที่จุดซิการ์สำหรับรถยนต์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า เกมที่ปรับใช้กับจอแสดงผลหรือจอมอนิเตอร์ต่างหาก ทะเบียนเลขที่ ค355056 ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ฉลากทำด้วยผ้า และทะเบียนเลขที่ บ59343

/ที่ยื่น

ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการค้าปลีกหรือค้าส่งสินค้าประเภทรถยนต์ ยางรถ และอะไหล่และชิ้นส่วนสำหรับใช้กับรถยนต์ บริการค้าปลีกหรือส่งอุปกรณ์กีฬา บริการค้าปลีกหรือค้าส่งสินค้าประเภท จักรยาน และอะไหล่และชิ้นส่วนสำหรับใช้กับจักรยาน แล้วเห็นว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าและบริการต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและรายการบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 90/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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