DIP
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2566
(กรณีอุทธรณ์คัดค้าน)

กองกฎหมาย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สารบัญ

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2566

(กรณีอุทธรณ์คัดค้าน)

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
1/2566	JEE	1
2/2566	SATINE	6
3/2566	PIRELLI	12
4/2566		18
5/2566	ecoco	25
6/2566		32
7/2566	FP FRIEND PARTY	39
8/2566	FLAGSHIP	44
9/2566	MIKE ไมค์	49
10/2566	Bionica	53
11/2566		57
13/2566	PICKEONO	62
14/2566		70
15/2566	ฮาย CHANNEL	78
16/2566	PRIME	87

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
17/2566	นีเวียร์	94
18/2566	GRAND SOLAIRE	101
19/2566	OFF	106
20/2566	WINBRAKE	112
21/2566	FITEX	116
22/2566	FITEX	121
23/2566	POLOWAY	126
24/2566	PARIS POLO CLUB	130
25/2566	NEXON GATES	137
26/2566	Splash	142
27/2566	AMARIT	149
28/2566	IWIN	155
29/2566	MRC BIKER	160
30/2566	HRV	165
31/2566	Eagle USA STYLE	170
32/2566	READY Q	180
33/2566	READY Q	191
34/2566	GAIA	203

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
35/2566	PLANTASTIC	208
36/2566	PLANTASTIC	214
37/2566	SHABU DE BEAR	221
38/2566	TALALAY CARE	234
39/2566	GODZILLA	238
40/2566	GODZILLA	248
41/2566	GODZILLA	258
42/2566	MEGAGODZILLA	270
43/2566	UNOGODZILLA	282
44/2566	SUPERGODZILLA	294
45/2566	NEOGODZILLA	306
46/2566	DAGODZILLA	318
47/2566	ADAGODZILLA X	330
48/2566	GODXZILLA	342
49/2566	BEABA	354
50/2566	NIKO	361
51/2566	周六福 ZHOU LIU FU	366
52/2566	SteriPlant	372

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
53/2566		378
54/2566		386
56/2566		389
57/2566		403
58/2566		411
59/2566		415
60/2566		419
61/2566		423
62/2566		428
63/2566		433
64/2566		438
65/2566		443
66/2566		447
67/2566		451
68/2566		455
69/2566		459

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
70/2566		463
71/2566	KRAFT 100% GRATED PARMESAN CHEESE	467
72/2566	SMARTMI	470
73/2566	SMARTMI	478
74/2566	SMARTMI	485
75/2566	SMARTMI	492
76/2566		499
77/2566	EAGLEHAWK	503
78/2566	LANLANA	508
79/2566		513
80/2566		518
81/2566	Vee Rubber TAIGA	522
82/2566		527
83/2566	นกคู่ TWIN BIRD	530
84/2566		537
85/2566		540
86/2566	SOLEX	543
87/2566	TWITTER	549

คำวินิจฉัยที่	เครื่องหมาย	หน้า
88/2566	SANY	562
89/2566	SANY	570
90/2566		578
91/2566	AURA-THAI	585
92/2566	ออร่า-ทัย	595
93/2566	ROCKY	605
94/2566	BALCAT-MAX	609
95/2566	BUGAT-MAX	613
96/2566	FalconNest	616
97/2566	SUGOI GENKI	620
98/2566	SUGOI GENKI	628
99/2566	Estrella Galicia	636
100/2566	NUVO TAPE	646
101/2566	HELIOS	653
102/2566	jello BOOM	656
103/2566	jello BOOM	659
104/2566	MISSOMA	662
105/2566	GREAT WALL ORA	665
106/2566	GREAT WALL ORA	671

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 1/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า JEE

(คำขอเลขที่ 190104627)

จี พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ โค., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า JEE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า สารกึ่งตัวนำ เครื่องต้านทานกระแสไฟฟ้า ปุ่มสวิตช์ไฟฟ้า แผงวงจรรวม แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องผกผันกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงแรงดันขึ้น เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ ตัวเรียงกระแสไฟฟ้า

จำพวกที่ 12 รายการสินค้า เครื่องยนต์ไฟฟ้าของยานพาหนะทางบก คลัตช์ของยานพาหนะทางบก เครื่องยนต์ของยานพาหนะทางบก มอเตอร์ของยานพาหนะทางบก เครื่องยนต์ใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะทางบก กังหันของยานพาหนะทางบก กระปุกเกียร์ของยานพาหนะทางบก เกียร์ทดของยานพาหนะทางบก กระบะเท (ส่วนของยานพาหนะทางบก) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190104627

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 10, 23 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ต่อมา เอฟซีเอ ยูเอส แอลแอลซี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2563

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า JEE ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันมีสามตัวคือ JEE ส่วนเครื่องหมายการค้า JEEP JEEP ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค59992 ค59994 ค75051 ค72220 ค72880 เป็นอักษรโรมันมีสี่ตัวคือ JEEP นอกจากนั้นตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปแบบการประดิษฐ์แตกต่างกัน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า จี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า จี๊ป 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 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190104627 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า JEE รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า JEE กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้คำว่า JEEP ทะเบียนเลขที่ ค59992 (คำขอเลขที่ 331696) ทะเบียนเลขที่ ค59994 (คำขอเลขที่ 331698) คำว่า JEEP ทะเบียนเลขที่ ค75051 (คำขอเลขที่ 357826) ทะเบียนเลขที่ ค72880 (ขอเลขที่ 357828) และคำว่า JEEP ทะเบียนเลขที่ ค72220 (คำขอเลขที่ 327662) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า JEE ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 3 ตัว คือ J E และ E โดยผู้ขอจดทะเบียนประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะเอียงไปทางด้านขวาเล็กน้อย และให้อักษรตัวสุดท้ายมีลักษณะเป็นเส้นแถบแนวนอน 3 เส้น จัดวางคล้ายอักษร E ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นคำว่า JEEP ประกอบด้วยอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว คือ J E E และ P แต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างเป็นคำที่มีความหมาย โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า JEE ตามพจนานุกรม SE-ED'S MODERN ENGLISH-THAI DICTIONARY (COMPLETE & UPDATED) DESK REFERENCE EDITION โดย ศ.ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม เป็นคำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น หรือการย้ำ เช่น โอ้โฮ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นคำว่า JEEP ตามพจนานุกรมบับเดียวกัน แปลว่า รถจิ๊ป รถทหารขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า จี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า จิ๊ป นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

/ประเด็นที่ 2

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า JEEP ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) สำเนาแผ่นพับแสดงการโฆษณาของสินค้า Jeep Cherokee Limited 4.0 สำเนาเอกสารแสดงการประกาศการซื้อขายสินค้าอะไหล่ ของตกแต่ง ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.lazada.co.th/products/jeep-cherokee เว็บไซต์ www.yonsinchiangmai.com เว็บไซต์ www.immobilizerservice.com เว็บไซต์ http://misterprakan.com เว็บไซต์ https://www.michelin.co.th เว็บไซต์ www.auto191.com สำเนาบทความที่กล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Jeep เมื่อปี พ.ศ.2547 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2561 – 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sanook.com เว็บไซต์ https://car.boxzaracing.com เว็บไซต์ https://www.mthai.com เว็บไซต์ https://www.autoinfo.co.th เว็บไซต์ https://www.mottoraka.com เว็บไซต์ https://www.autostation.com เว็บไซต์ http://mgronline.com เว็บไซต์ https://mover.in.th เว็บไซต์ https://www.matichon.co.th เว็บไซต์ https://www.magcarzine.com เว็บไซต์ https://wwwautodeft.com เว็บไซต์ https://www.tech–hangout.com เว็บไซต์ https://www.grandprix.co.th สำเนาเอกสารแสดงการประกาศการซื้อขายสินค้ารถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Jeep ผ่านทางเว็บไซต์ https://medinfo.psu.ac.th เว็บไซต์ https://chobrod.com เว็บไซต์ https//www.taladrod.com https://unseencar.com เว็บไซต์ https://th.priceprice.com เว็บไซต์ https://carro.co/taladrod/jeep เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ และการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2561 – 2563 เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียน

/ใช้สิทธิ

ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร 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 94/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 2/2566

SATINE

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า

(คำขอเลขที่ 190104851)

อินเนอร์ มองโกเลีย อีลี่ อินดัสเตรียล กรุ๊ป โค., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SATINE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า เครื่องดื่มที่มีกาแฟเป็นส่วนผสมหลัก เครื่องดื่มช็อกโกแลตผสมนม กาแฟ โกโก้ เครื่องดื่มที่มีช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมหลัก ชา เครื่องดื่มที่มีชาเป็นส่วนผสมหลัก น้ำตาล ขนมลูกกวาด น้ำผึ้ง น้ำเชื่อมทำขนม ขนมปังเพสตรี ขนมปัง ขนมหวานคอนเฟคชันเนอรี เกล็ดข้าวโอ๊ต ข้าวสำเร็จรูป ธัญพืชที่ผ่านกรรมวิธี แป้งถั่วเหลือง ข้าวสาร สาคู แป้งสาลี แป้งบาเล่ย์ แป้งถั่วเขียว แป้งทำขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าว อาหารว่างที่มีธัญพืชเป็นส่วนผสมหลัก อาหารว่างที่มีข้าวเป็นส่วนผสมหลัก ไอศกรีม น้ำแข็งที่รับประทานได้ ไอศกรีมแท่ง เกลือใช้ปรุงอาหาร น้ำส้มสายชู ซอสถั่วเหลือง ซอสใช้ปรุงอาหาร มัสตาร์ด น้ำปลา ยีสต์ใช้ปรุงอาหาร ผงฟู สารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร ยกเว้นหัวน้ำมันหอมระเหย หัวเชื้อปรุงแต่งกลิ่นอาหาร สารทำให้วิปปิ้งครีมแข็งตัว ผงหมักช่วยให้เนื้อนุ่ม สารเติมแต่งกลูเตนใช้สำหรับทำอาหาร แป้งทำจากข้าว แป้งทำไอศกรีม ลูกกวาดทำจากนมผง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190104851

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 36 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563

ต่อมา พูราโทส จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรเบลเยียม ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า SATINE ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน S A T I N E คล้ายกับเครื่องหมายการค้า SATIN ของผู้คัดค้านที่อ้างถึงแม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมัน E เพิ่มขึ้นมาในตำแหน่งท้ายก็ตาม แต่นับว่าเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า ซาทีน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงเรียกขานได้ว่า ซาทิน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนผู้คัดค้านจะได้ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยผ่านระบบมาดริดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นเวลาประมาณ 2 ปี ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเดียวกับคำขอนี้ในประเทศไทยไว้แล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตามทะเบียนเลขที่ 201110354 (คำขอเลขที่ 180125959) นอกจากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอและได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในต่างประเทศหลายประเทศไว้แล้ว เช่น จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ ฯลฯ โดยเริ่มยื่นขอจดทะเบียนครั้งแรกในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2551 และได้รับจดทะเบียนครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อปี 2553 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้คัดค้านจะได้ยื่นคำขอและได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงครั้งแรกในต่างประเทศผ่านองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เมื่อปี 2554 ประมาณ 3 ปี โดยผู้คัดค้านมิได้นำส่งหลักฐานอื่นใดที่อาจจะแสดงว่าผู้คัดค้านได้มีการใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของตนมาก่อนผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอครั้งแรกในต่างประเทศเมื่อปี 2551 หรือได้รับการจดทะเบียนครั้งแรกในต่างประเทศเมื่อปี 2553 แต่อย่างใด ทั้งนี้ ปรากฏรายละเอียดตาม สำเนา/หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย SATINE ของผู้ขอจดทะเบียนในต่างประเทศหลายประเทศ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า SATIN ของผู้คัดค้านในต่างประเทศผ่านองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) สำเนาเอกสารแสดงการใช้ โฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า SATIN ของผู้คัดค้าน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190104851 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า SATINE กับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า SATIN แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า SATINE โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้ปลายอักษรมีลักษณะแหลม ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า SATIN โดยประดิษฐ์ให้ตัวอักษรมีลักษณะหนา อีกทั้งคำในพยางค์ที่สองระหว่าง TINE กับ TIN ยังมีลักษณะของคำที่แตกต่างกันชัดเจน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ซาทาย ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงเรียกขานได้ว่า ซาติน นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ประกอบกับเมื่อพิจารณาเอกสารและหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร (ผลิต) ของบริษัท พูราโต๊ส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ครีม เค้ก (ดาร์ก ช็อก) (แป้งทำเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Creme Cake (Dark Choc) ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ครีม เค้ก วานิลลา (แป้งทำเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Creme Cake Vanilla ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ครีม เค้ก (ดาร์ก ช็อก) (แป้งบัตเตอร์เค้กมิกซ์ช็อกโกแลต)” Tegral Satin Creme Cake (Dark Choc) ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ครีม เค้ก (แป้งบัตเตอร์เค้กมิกซ์วนิลลา)” Tegral Satin Creme Cake Vanilla เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้แก่ ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ครีมเค้ก ไทย มิลล์ ที (แป้งทำขนมเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Creme Cake Thai Milk Tea ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ครีมเค้ก เรด เวลเวต (แป้งทำขนมเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Creme Cake Red Valvet ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ครีมเค้ก คาปูชิโน่ (แป้งทำขนมเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Creme Cake Cappuccino ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ครีมเค้ก มัทฉะ ที (แป้งทำขนมเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Creme Cake Matcha Tea เมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน มอยซ์ วานิลลา เค้ก (แป้งทำเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Moist Vanilla Cake เมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน วานิลลา มัฟฟิน 000 (แป้งเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Vanilla Muffin 000 ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ช็อกโกแลต มัฟฟิน 000 (แป้งเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Chocolate Muffin 000 ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ช็อกโกแลต เค้ก 000 (แป้งเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Chocolate Cake 000 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน มอยซ์ ช็อกโกแลต เค้ก 001 (แป้งทำเค้กสำเร็จรูป)” Tegral Satin Moist Chocolate Cake 001 ชื่ออาหาร “ทีกรัล ซาติน ครีม เรด เวลเว็ต 001 (แป้งทำเค้กสำเร็จรูป)” Tegral

/Satin Creme

Satin Creme Cake Red Velvet 001 ชื่ออาหาร "ทีกรัล ซาติน เดลี่ มัฟฟิน (แป้งทำเค้กสำเร็จรูป)" Tegral Satin Daily Muffin เมื่อปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ ชื่ออาหาร "ทีกรัล ซาติน มอยซ์ คอฟฟี่ เค้ก (แป้งทำเค้กสำเร็จรูป)" Tegral Satin Moist Coffee Cake สำเนาแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหารของบริษัท พราโต๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ขอแก้ไขรายละเอียดของอาหาร "ทีกรัล ซาติน ครีมเค้ก เรด เวลเวต (แป้งทำขนมเค้กสำเร็จรูป) Tegral Satin Crème Cake Red Valvet 24-2-01252-2-0239" เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2553 - 2559 2561 – 2563 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าแป้งเค้กสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายคำว่า Puratos ผ่านทางสื่อออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2561 เช่น Instagram : Puratos_Thailand, Youtube channel : Puratos Thailand, Facebook Fan page : Puratos Thailand สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ Google แสดงการค้นหาคำว่า tegral satin สำเนาใบเสนอราคาแสดงการจัดทำโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.puratos.com/ แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า SATIN ใน WIPO จำพวกที่ 1, 29, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสหภาพยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐเลบานอน จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในสหภาพเบเนลักซ์ จำพวกที่ 1, 29, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสาธารณรัฐปารากวัย จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.puratos.com/ แสดงรายชื่อประเทศที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://datawarehouse.dbd.go.th แสดงข้อมูลบริษัท พูราโต๊ส (ประเทศไทย) จำกัด สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.puratos.com/ แสดงข้อมูลการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.puratos.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Puratos สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Puratos ผ่านสื่อออนไลน์ สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Satin สำเนาใบสั่งซื้อสินค้า/ใบนำส่งสินค้า แสดงการจำหน่ายสินค้าที่ปรากฏคำว่า Tegral Satin ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 สำเนาใบนำส่งสินค้า/ใบราคาสินค้า แสดงการจำหน่ายสินค้าที่ปรากฏคำว่า Tegral Satin ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2561 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย Puratos ใช้ร่วมกับคำว่า Tegral Satin ผ่านทางสื่อออนไลน์ Lazada, Shopee สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าแป้งทำเค้กสำเร็จรูปภายใต้

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย Puratos ผ่านนิตยสารเพื่อนครัว เมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Puratos ใช้ร่วมกับคำว่า Tegral Satin เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหารเมื่อปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 – 2563 เอกสารแสดงประวัติของบริษัท การโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2560 -2564 การจดทะเบียนในต่างประเทศเท่านั้น ส่วนเอกสารแสดงยอดจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2562 ไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แต่อย่างใด เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งหลักฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สำหรับประเด็นที่เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า SATIN (คำขอเลขที่ 210100599) หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 94/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 3/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PINELLI

(คำขอเลขที่ 1035941)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PINELLI เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า รถจักรยาน โครงจักรยาน ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1035941

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ต่อมา เบเนลลี่ คิว.เจ. เอสอาร์แอล (ผู้คัดค้านรายที่ 1) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอิตาลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และพิเรลลี แอนด์ ซี. เอส.พี.เอ. (ผู้คัดค้านรายที่ 2) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอิตาลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

<u>กรณีผู้คัดค้านรายที่ 1</u> เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย PINELLI แม้เป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัว และลงท้ายด้วยอักษรโรมัน NELLI เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย BENELLI คำขอเลขที่ 849719 เครื่องหมาย

/คำขอเลขที่

คำขอเลขที่ 849721 ก็ตาม แต่คำในพยางค์แรกระหว่าง PI กับ BE ยังแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า PINELLI และเรียกขานได้ว่า พิเนลลี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน คำขอเลขที่ 849719 เป็นคำว่า BENELLI และเรียกขานได้ว่า เบเนลลี่ คำขอเลขที่ 849721 เป็นคำว่า BENELLI วางอยู่ในรูปวงกลม และเรียกขานได้ว่า เบเนลลี่ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงทางทะเบียนว่า คำขอเลขที่ 849719 ถูกจำหน่ายแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คำขอเลขที่ 849721 ถูกจำหน่ายแล้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

<u>กรณีผู้คัดค้านรายที่ 2</u> เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย **PINELLI** เป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัว เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย **PIRELLI** แตกต่างเพียงอักษรในตำแหน่งที่สาม ระหว่าง N กับ R เท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า พิเนลลี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เรียกขานได้ว่า พิเรลลี่ 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 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้า เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต

/และ

และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 1035941 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตาม คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า PINELLI รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และตามมาตรา 8 (10) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า PINELLI กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **PIRELLI** ทะเบียนเลขที่ 191103292 (คำขอเลขที่ 1014625) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของอุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า PINELLI โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะเอียงไปทางด้านขวาเล็กน้อย และประดิษฐ์อักษร P ให้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งและเส้นตรงมาเชื่อมต่อกันโดยมีการเว้นช่องว่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นคำว่า PIRELLI แต่เพียงอย่างเดียว อีกทั้งคำในพยางค์ที่สองระหว่าง NEL และคำว่า REL ยังมีลักษณะของคำที่แตกต่างกันชัดเจน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า พิเนลลิ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 ที่จดทะเบียนไว้แล้ว

/เรียกขาน

เรียกขานได้ว่า พิเรลลี่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) และตามมาตรา 8 (10) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ของผู้คัดค้านรายที่ 2 กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า PIRELLI ทะเบียนเลขที่ ค120717 (คำขอเลขที่ 424577) ทะเบียนเลขที่ ค118703 (คำขอเลขที่ 424578) ทะเบียนเลขที่ ค120322 (คำขอเลขที่ 424579) ทะเบียนเลขที่ ค120321 (คำขอเลขที่ 424580) ทะเบียนเลขที่ ค137121 (คำขอเลขที่ 441634) ทะเบียนเลขที่ ค30897 (คำขอเลขที่ 264562) ทะเบียนเลขที่ ค239708 (คำขอเลขที่ 585645) ทะเบียนเลขที่ ค249316 (คำขอเลขที่ 607898) ทะเบียนเลขที่ ค249473 (คำขอเลขที่ 607899) ทะเบียนเลขที่ ค333785 (คำขอเลขที่ 708636) ทะเบียนเลขที่ 181106495 (คำขอเลขที่ 708637) ทะเบียนเลขที่ ค410173 (คำขอเลขที่ 898741) ทะเบียนเลขที่ ค410174 (คำขอเลขที่ 898742) ทะเบียนเลขที่ ค384521 (คำขอเลขที่ 898743) ทะเบียนเลขที่ 171100507 (คำขอเลขที่ 944436) และทะเบียนเลขที่ 191103292 (คำขอเลขที่ 1014625) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **PIRELLI** ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายคำว่า PIRELLI ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 , 26, 27, 28, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 12, 37, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ใน EUIPO จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 12, 37, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 12, 37, 39 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ใน WIPO จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2550 สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทและตัวอย่างสินค้าภายใต้เครื่องหมาย PIRELLI จากเว็บไซต์ https://corporate.pirelli.com เว็บไซต์ https://www.pirelli.com สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าและการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PIRELLI ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.pirelli..com เว็บไซต์ http://www.pirelli.in.th/ เว็บไซต์ https://www.pirellithailand.com/ เว็บไซต์ https://www.facebook.com สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.formula1.com ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทของผู้คัดค้านรายที่ 2 เป็นพันธมิตรในการแข่งขัน Formula 1 World Championship สำเนาเอกสารการเข้าร่วมการแข่งขัน Formula 1 World Championship ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.formula1.com สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.inter.it/it/societa ที่แสดง

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย PIRELLI ของผู้คัดค้านรายที่ 2 ที่สนับสนุนกีฬาทีมฟุตบอล Inter Mlian สำเนาเอกสารแสดงภาพข่าว การโฆษณา การจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในงานต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ https://th.dafanews.com เว็บไซต์ https://www.grandprix.co.th เว็บไซต์ https://www.autotirechecking.com เว็บไซต์ https://www.khobsanam.com เว็บไซต์ https://www.go2faroes.com เว็บไซต์ https://masii.co.th เว็บไซต์ https://www.duckingtiger.com เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ เอกสารแสดงประวัติของบริษัท และการโฆษณาสินค้าเท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 ได้มีการจำหน่ายหรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้คัดค้านรายที่ 2 จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้คัดค้านรายที่ 2 กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้คัดค้านรายที่ 2 นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านรายที่ 2 ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่าคำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 94/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 4/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ตราสามควายไทย

(คำขอเลขที่ 190100863)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า รถเกี่ยวข้าว ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190100863

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ต่อมา บริษัท คาราบาวแดง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า

ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นรูปหัวควาย 3 หัว วางในกรอบวงรีกับคำว่า ตราสามควายไทย และเรียกขานได้ว่า ตราสามควายไทย ซึ่งนับว่ามีรูปลักษณะการประดิษฐ์และเสียงเรียกขานแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับ

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่ได้จดทะเบียนแล้วทั้ง 40 ทะเบียน โดยเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค239329 ทะเบียนเลขที่ ค183390 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า คาราบาว และ RED CARABAO และเรียกขานได้ว่า คาราบาว หรือ เรด คาราบาว เครื่องหมายการค้า

ทะเบียนเลขที่ ค260952 เป็นรูปหัวควาย 1 หัวกับคำว่า บาว แดง และเรียกขานได้ว่า บาว แดง เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค172924 เป็นรูปหัวควาย 1 หัวกับคำว่า แอ๊ด บาว และเรียกขานได้ว่า แอ๊ด บาว เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค239330 เป็นรูปหัวควาย 1 หัวกับคำว่า แอ๊ด บาวแดง และเรียกขานได้ว่า แอ๊ด บาวแดง เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค219144 เป็นรูปหัวควาย 1 หัวกับคำว่า แอ๊ด คาราบาวแดง และเรียกขานได้ว่า แอ๊ด คาราบาวแดง เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค187068 เป็นรูปหัวควาย 1 หัวกับคำว่า แอ๊ด คาราบาว และเรียกขานได้ว่า แอ๊ด คาราบาว เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค187069 เป็นรูปหัวควาย 1 หัวกับคำว่า คาราบาว และเรียกขานได้ว่า คาราบาว เครื่องหมายการค้า

ทะเบียนเลขที่ ค172925 เป็นรูปหัวควาย 1 หัวกับคำว่า แบล็ค บาว และเรียกขานได้ว่า แบล็ค บาว เครื่องหมายการค้า

ทะเบียนเลขที่ ค239331 เป็นรูปหัวควาย 1 หัวกับคำว่า เรด บาว และเรียกขานได้ว่า เรด บาว เครื่องหมายการค้า **ควายแดง** ทะเบียนเลขที่ ค199102 เป็นคำว่า ควายแดง เพียงอย่างเดียวและเรียกขานได้ว่า ควายแดง เครื่องหมายการค้าและบริการ ทะเบียนเลขที่ ค185566 ทะเบียนเลขที่ ค185567 ทะเบียนเลขที่ ค238438 ทะเบียนเลขที่ ค239577 ทะเบียนเลขที่ ค239578 ทะเบียนเลขที่ ค239332 ทะเบียนเลขที่ ค264598 ทะเบียนเลขที่ บ34401 ทะเบียนเลขที่ บ21740 ทะเบียนเลขที่ ค275977 ทะเบียนเลขที่ ค276676 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า คาราบาว แดง และเรียกขานได้ว่า คาราบาวแดง เครื่องหมายการค้า

ทะเบียนเลขที่ ค264676 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า CARABAO และเรียกขานได้ว่า คาราบาว เครื่องหมายการค้า

ทะเบียนเลขที่ ค264692 ทะเบียนเลขที่ ค275978 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า CARABAO และเรียกขานได้ว่า คาราบาว เครื่องหมายการค้า

ทะเบียนเลขที่ ค213700 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า คาราบาว และเรียกขานได้ว่า

/คาราบาว

คาราบาว เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค264691 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า คาราเป่า และเรียกขานได้ว่า คาราเป่า เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค240757 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับ คำว่า คาราบาว เอ็กซ์โอ เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค311810 ทะเบียนเลขที่ ค331545 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า คาราบาวแดง เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค334831 ทะเบียนเลขที่ ค334832 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า บาว ขาว และเรียกขานได้ว่า บาวขาว เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค328830 ทะเบียนเลขที่ ค328831 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า BAO KAO และเรียกขานได้ว่า บาวขาว เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ 171132058 ทะเบียนเลขที่ 181103638 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า คาราบาว และเรียกขานได้ว่า คาราบาว เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ 171132059 ทะเบียนเลขที่ 181103637 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า CARABAO และเรียกขานได้ว่า คาราบาว เครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ 191101075 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว กับคำว่า คาเฟ่บาว CAFÉ BAO และเรียกขานได้ว่า คาเฟ่บาว เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ 201107834 เป็นรูปหัวควาย 1 หัว วางในวงกลมกับคำว่า CARABAO ENERGY DRINK และเรียกขานได้ว่า คาราบาว เอนเนอร์จี้ ดริงค์ ประกอบกับเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายได้นำไปใช้กับสินค้าหรือบริการต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ได้ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเดียวกับคำขอนี้ไว้แล้วตั้งแต่ปี 2547 ตามทะเบียนเลขที่ ค 261224 (คำขอเลขที่ 552896) เพื่อใช้กับสินค้าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ในจำพวก 1 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 190100863 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค239329 (คำขอเลขที่ 462577) ทะเบียนเลขที่ ค183390 (คำขอเลขที่ 462579) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค260952 (คำขอเลขที่ 472503) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค172924 (คำขอเลขที่ 472504) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค239330 (คำขอเลขที่ 472505) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค219144 (คำขอเลขที่ 472506) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค187068 (คำขอเลขที่ 472507) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค187069 (คำขอเลขที่ 474659) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค172925 (คำขอเลขที่ 474660) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค239331 (คำขอเลขที่ 474661) รูปและคำว่า **ควายแดง** ทะเบียนเลขที่ ค199102 (คำขอเลขที่ 488740) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค185566 (คำขอเลขที่ 506374) ทะเบียนเลขที่ ค185567 (คำขอเลขที่ 506375) ทะเบียนเลขที่ ค238438 (คำขอเลขที่ 506376) ทะเบียนเลขที่ ค239577 (คำขอเลขที่ 509902) ทะเบียนเลขที่ ค239578 (คำขอเลขที่ 509903) ทะเบียนเลขที่ ค239332 (คำขอเลขที่ 511801) ทะเบียนเลขที่ ค264598 (คำขอเลขที่ 511802) ทะเบียนเลขที่ บ34401 (คำขอเลขที่ 515679) ทะเบียนเลขที่ บ21740 (คำขอเลขที่ 515680) ทะเบียนเลขที่ ค275977 (คำขอเลขที่ 538383) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค264676 (คำขอเลขที่ 542637) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่

ค264692 (คำขอเลขที่ 543051) ทะเบียนเลขที่ ค275978 (คำขอเลขที่ 555887) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค213700 (คำขอเลขที่ 543052) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค264691 (คำขอเลขที่ 548287) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค240757 (คำขอเลขที่ 584839) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค276676 (คำขอเลขที่ 642972) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค311810 (คำขอเลขที่ 724128) ทะเบียนเลขที่ ค331545 (คำขอเลขที่ 749646) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค334831 (คำขอเลขที่ 748726) ทะเบียนเลขที่ ค334832 (คำขอเลขที่ 748727) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค328830 (คำขอเลขที่ 748728) ทะเบียนเลขที่ ค328831 (คำขอเลขที่ 748729) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ 171132058 (คำขอเลขที่ 1040117) ทะเบียนเลขที่ 181103638 (คำขอเลขที่ 1040120) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ 171132059 (คำขอเลขที่ 1040118) ทะเบียนเลขที่ 181103637 (คำขอเลขที่ 1040119) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ 191101075 (คำขอเลขที่ 160115610) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ 201107834 (คำขอเลขที่ 180113469) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 40 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า ตราสามควายไทย ด้านบนมีรูปหัวควายประดิษฐ์ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะเป็นรูปหัวควายสามหัวจัดวางเป็นสองบรรทัดทั้งหมดอยู่ภายในรูปวงรีประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค239329 ทะเบียนเลขที่ ค183390 เป็นอักษรไทยคำว่า คาราบาวแดง อักษรโรมันคำว่า RED CARABAO และรูปหัวควายประดิษฐ์วางทับรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค260952 เป็นอักษรไทยคำว่า บาว แดง ด้านล่างมีรูปหัวควายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค172924 เป็นอักษรไทยคำว่า แอ๊ดบาว ด้านล่างมีรูปหัวควายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค239330 เป็นอักษรไทยคำว่า

/แอ๊ดบาวแดง

แอ๊ดบาวแดง ด้านล่างมีรูปหัวควายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค219144 เป็นอักษรไทยคำว่า แอ๊ดคาราบาวแดง ด้านล่างมีรูปหัวควายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค187068 เป็นอักษรไทยคำว่า แอ๊ดคาราบาว ด้านล่างมีรูปหัวควายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค187069 เป็นอักษรไทยคำว่า คาราบาว ด้านล่างมีรูปหัวควายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค172925 เป็นอักษรไทยคำว่า แบล็คบาว ด้านล่างมีรูปหัวควายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค239331 เป็นอักษรไทยคำว่า เรด บาว ด้านล่างมีรูปหัวควายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค199102 เป็นอักษรไทยคำว่า ควายแดง แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค185566 ทะเบียนเลขที่ ค185567 ทะเบียนเลขที่ ค238438 ทะเบียนเลขที่ ค239577 ทะเบียนเลขที่ ค239578 ทะเบียนเลขที่ ค239332 ทะเบียนเลขที่ ค264598 ทะเบียนเลขที่ บ34401 ทะเบียนเลขที่ บ21740 ทะเบียนเลขที่ ค275977 ทะเบียนเลขที่ ค276676 ทะเบียนเลขที่ ค311810 ทะเบียนเลขที่ ค331545 เป็นอักษรไทยคำว่า คาราบาว แดง จัดวางเป็นสองบรรทัด ด้านบนมีรูปหัวควายประดิษฐ์วางทับรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค264676 ทะเบียนเลขที่ ค264692 ทะเบียนเลขที่ ค275978 ทะเบียนเลขที่ 171132059 ทะเบียนเลขที่ 181103637 เป็นอักษรโรมันคำว่า Carabao วางอยู่ด้านล่างรูปหัวควายประดิษฐ์ที่วางทับรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค213700 ทะเบียนเลขที่ 171132058 ทะเบียนเลขที่ 181103638 เป็นอักษรไทยคำว่า คาราบาว วางอยู่ด้านล่างรูปหัวควายประดิษฐ์ที่วางทับรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค264691 เป็นอักษรจีนคำว่า 卡拉宝 (อ่านว่า คาราเป่า) วางอยู่ด้านล่างรูปหัวควายประดิษฐ์ที่วางทับรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค240757 เป็นอักษรโรมันคำว่า Carabao XO วางอยู่ด้านล่างรูปหัวควายประดิษฐ์ที่วางทับรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค334831 ทะเบียนเลขที่ ค334832 เป็นอักษรไทยคำว่า บาว ขาว วางอยู่ด้านล่างรูปหัวควายประดิษฐ์ที่วางทับรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค328830 ทะเบียนเลขที่ ค328831 เป็นอักษรโรมันคำว่า BAO KAO วางอยู่ด้านล่างรูปหัวควายประดิษฐ์ที่วางทับรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 191101075 เป็นอักษรโรมันคำว่า CAFÉ BAO อักษรไทยคำว่า คาเฟ่ บาว และรูปหัวควายประดิษฐ์วางอยู่ทางด้านซ้าย ซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ภายในรูปวงกลมประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 201107834 เป็นอักษรโรมันคำว่า Carabao ENERGY DRINK จัดวางเป็นสองบรรทัด ซึ่งอยู่ด้านล่างรูปหัวควายประดิษฐ์ที่วางทับรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราสามควายไทย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจเรียกขานในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า หัวควาย คาราบาว, หัวควาย บาวแดง, หัวควาย แอ๊ดบาว, หัวควาย แอ๊ดบาวแดง, หัวควาย แอ๊ดคาราบาว, หัวควาย คาราบาว, หัวควาย แบล็คบาว, หัวควาย เรดบาว, ควายแดง, หัวควาย คาราบาว เอ็กซ์โอ, หัวควาย บาวขาว, หัวควาย คาเฟ่บาว เป็นต้น รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงทางสารบบการจดทะเบียนและคำโต้แย้ง (ก.02) ของผู้ขอจดทะเบียนที่ได้ชี้แจงว่า ตนได้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าคำว่า กับสินค้าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีไว้ จึงรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้รูปหัวควายประดิษฐ์ และคำว่า ตราสามควายไทย กับสินค้าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีมาตั้งแต่ปี 2547 ดังนั้น การใช้รูปหัวควายประดิษฐ์ กับสินค้ารถเกี่ยวข้าวของผู้ขอจดทะเบียนตามที่พิพาทรายนี้ จึงมีที่มาของการนำคำดังกล่าวมาใช้มิได้เกิดจากการมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด และเมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำรูปหัวควายประดิษฐ์ มาใช้ควบคู่กับคำว่า ตราสามควายไทย จึงยังทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้อย่างชัดเจน ไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนดัดแปลงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมาตรา 8 (9) และ 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่ (3) พ.ศ.2559

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 5/2566

ecoco

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า

(คำขอเลขที่ 190127746)

บริษัท ซุ่น ชิง ฮาร์ดแวร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอ

ecoco

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า กล่องใส่กระดาษทิชชูใช้ในห้องน้ำ กล่องใส่แปรงสีฟัน กล่องเก็บเครื่องสำอาง ราวแขวนผ้า แก้วน้ำ กระติกน้ำดื่ม จานใส่อาหาร กะทะสำหรับปิ้งหรือย่าง หม้อทำอาหารชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า ถังขยะ ไม้ถูพื้น

จำพวกที่ 20 รายการสินค้า ไม้แขวนเสื้อ เก้าอี้

จำพวกที่ 18 รายการสินค้า ร่ม กระเป๋าสะพาย

จำพวกที่ 27 รายการสินค้า พรมเช็ดเท้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190127746

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4, 8, 9 และ 17 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ต่อมา ชาแนล เอสเออาร์แอล (ผู้คัดค้านรายที่ 1) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เอ็คโก้ สโค เอ/เอส จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรเดนมาร์ก ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย ecoco แม้จะมีสองพยางค์ท้ายเป็นคำเดียวกับคำว่า COCO ในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมาย **COCO** ทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค106908 ทะเบียนเลขที่ ค106909 และเครื่องหมาย **COCO NOIR** ทะเบียนเลขที่ ค 390869 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เป็นคำว่า ecoco ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 5 ตัว ในบรรทัดแรก และมีคำว่า อีโคโค่ และเส้นขีดตรง ในบรรทัดที่สอง ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค390869 มีอักษรโรมันคำว่า NOIR ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อีโคโค่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค12202 ทะเบียนเลขที่ ค106898 ทะเบียนเลขที่ ค106908 ทะเบียนเลขที่ ค106909 เรียกขานได้ว่า โคโค่ ทะเบียนเลขที่ ค390869 เรียกขานได้ว่า โคโค่ นัวร์ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว 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

<u>กรณีผู้คัดค้านรายที่ 2</u> เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย ecoco คำว่า ecoco เป็นคำอักษรโรมันสามพยางค์ประกอบด้วยตัวอักษร 5 ตัว ในบรรทัดแรก และมีคำว่า อีโคโค่ และ

/เส้นขีดตรง

เส้นขีดตรงในบรรทัดที่สอง ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า อีโคโค่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้งสามคำขอ เครื่องหมาย ecco และเครื่องหมาย ecco คำว่า ecco เป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว แต่เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า เอ็คโค่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว 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 190127746 ต่อไป

ผู้คัดค้านรายที่ 2 ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตาม คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า ecoco รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า ecoco กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ecco ทะเบียนเลขที่ ค246265 (คำขอเลขที่ 543656) ทะเบียนเลขที่ ค371556 (คำขอเลขที่ 825085) และคำว่า ecco ทะเบียนเลขที่ ค22432 (คำขอเลขที่ 275143) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า ecoco ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์เล็กวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันถึง 4 ตัว โดยให้อักษร e มีลักษณะเอียงขึ้นในลักษณะเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย แตกต่างกันเพียงเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษร o เพิ่มขึ้นมาในตำแหน่งที่สาม และมีอักษรไทยคำว่า อีโคโค่ วางอยู่ด้านล่างโดยมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) วางอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของอักษรไทยประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อีโคโค่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า แอคโค แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะของเครื่องหมายที่คล้ายกัน ประกอบกับเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า ร่ม กระเป๋าสะพาย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค246265 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า หนังฟอกและหนังเทียม หนังฟอกและ หนังเทียมชนิดที่กันน้ำและกันน้ำซึมผ่าน หนังสัตว์ หนังดิบ หีบเดินทาง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย ถุงหนังใส่ของคาดที่เอวด้านหน้า กระโปรงสั้นของผู้ชายซาวสก็อต กระเป๋าคาดเอว เครื่องสะพายหลัง กระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋าใส่สตางค์ กระเป๋าใส่เงิน กระเป๋าใส่กุญแจ ร่ม ร่มกันแดด ไม้เท้า ทะเบียนเลขที่ ค371556 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เสื้อกีฬา กางเกง(ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา) กางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา ชุดชั้นใน ชุดนอน ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน ชุดสูท กระโปรง แถบรัดข้อมือใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ถุงมือใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ถุงเท้า ถุงน่อง หมวก เข็มขัด รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ากีฬา) รองเท้ากีฬา รองเท้าบู๊ท รองเท้าโปร่งที่มีสายคาด รองเท้าแตะ รองเท้าใช้สำหรับเล่นกอล์ฟ ตะปูและปุ่มสำหรับติดพื้นรองเท้าใช้สำหรับเล่นกอล์ฟ พื้นในรองเท้า และทะเบียนเลขที่ ค22432 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า รองเท้ากีฬา หมวก ชุดชั้นใน กางเกง (ยกเว้นกางเกงในและกางเกงกีฬา) เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ถุงเท้า ถุงน่อง เข็มขัด รองเท้าบูท รองเท้าแตะ ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ สินค้าของทั้งสองฝ่าย

/เป็น

เป็นสินค้าที่ใช้โดยการพกพาติดตัวหรือใช้เป็นส่วนประกอบเสริมกับเครื่องแต่งกาย จึงมีลักษณะการใช้ควบคู่ หรืออยู่เคียงกับเครื่องแต่งกายของผู้บริโภคโดยทั่วไป รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกันประกอบกับ ผู้บริโภคสินค้าก็เป็นกลุ่มเดียวกัน หากไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด หรือไม่ได้นำเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน หรือใช้แต่เพียงเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าในการเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ได้สังเกตลักษณะของเครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้ว อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในการเลือกซื้อสินค้าและสับสนในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ส่วนเมื่อเปรียบเทียบรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 20 รายการสินค้า ไม้แขวนเสื้อ เก้าอี้ จำพวกที่ 21 รายการสินค้า กล่องใส่กระดาษทิชชูใช้ในห้องน้ำ กล่องใส่แปรงสีฟัน กล่องเก็บเครื่องสำอาง ราวแขวนผ้า แก้วน้ำ กระติกน้ำดื่ม จานใส่อาหาร กะทะสำหรับปิ้งหรือย่าง หม้อทำอาหารชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า ถังขยะ ไม้ถูพื้น และจำพวกที่ 27 รายการสินค้า พรมเช็ดเท้า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค246265 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า หนังฟอกและหนังเทียม หนังฟอกและ หนังเทียมชนิดที่กันน้ำและกันน้ำซึมผ่าน หนังสัตว์ ฯลฯ ทะเบียนเลขที่ ค371556 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เสื้อกีฬา กางเกง (ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา) ฯลฯ และทะเบียนเลขที่ ค22432 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า รองเท้ากีฬา หมวก ฯลฯ เห็นว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (ชาแนล เอสเออาร์แอล) คำว่า COCO ทะเบียนเลขที่ ค106908 (คำขอเลขที่ 404693) ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) อ้างถึงไว้หรือไม่ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) อ้างถึงนั้น ชาแนล เอสเออาร์แอล หรือผู้คัดค้านรายที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนปรากฏตามคำคัดค้านการจดทะเบียนฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ซึ่งต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยที่ 24/2565 ให้ยกคำคัดค้านของชาแนล เอสเออาร์แอล หรือผู้คัดค้านรายที่ 1 เนื่องจากเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของชาแนล เอสเออาร์แอล หรือผู้คัดค้านรายที่ 1 เมื่อชาแนล เอสเออาร์แอล หรือผู้คัดค้านรายที่ 1 ได้รับแจ้งผลคำวินิจฉัยแล้วและมิได้มีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีจึงไม่จำต้อง

/พิจารณา

พิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (ชาแนล เอสเออาร์แอล) ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) อ้างถึงไว้ข้างต้นแต่อย่างใด

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้ายรายที่ 2) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาการใช้และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) สำเนาเอกสารหัวข้อ Welcome to the world of ecco และ ecco Story ที่แสดงประวัติความเป็นมาและการใช้สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้ารองเท้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า ecco เมื่อปี พ.ศ. 2532 สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกแสดงการโฆษณาสินค้ากระเป๋าที่ใช้เครื่องหมายการค้า ecco เมื่อปี พ.ศ. 2547 – 2548 สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มที่แสดงถึงการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อของ ECCO (THAILAND) เมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2547 – 2548 และการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2546 – 2547 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/และ

และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 6/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า
(คำขอเลขที่ 190113491)

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย

ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการจัดการโรงแรม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190113491

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 14 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ต่อมา เสี่ยวมี่ อิงค์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า MI และเรียกขานได้ว่า มี่ เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและบริการ **Mi** ของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ คำขอเลขที่ 190121742 ก็ตาม แต่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงการปฏิเสธ ภาคส่วนอักษรโรมัน คำว่า MI GROUP ไว้แล้ว เมื่อสาระสำคัญในเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายตึก ส่วนสาระสำคัญเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านเป็นคำว่า MI แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับรายการสินค้าและบริการที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่อาจรับฟังว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายบริการนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกประการหนึ่งด้วย จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายบริการคำขอเลขที่ 190113491 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้จดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า **Mi** (คำขอเลขที่ 190121742) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เพราะเครื่องหมายบริการของ

ผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Mi GROUP วางอยู่ด้านล่างของรูปประดิษฐ์ในลักษณะเป็นรูปแท่งตรงพื้นทึบสามแท่งตั้งตรงวางเรียงต่อกัน ด้านบนมีลักษณะเฉียงขึ้นไล่ระดับไปทางด้านขวา โดยรูปแท่งตรงพื้นทึบที่อยู่ทางด้านขวาแบ่งเป็นสองส่วนโดยส่วนบนมีขนาดสั้นกว่าด้านล่าง ประกอบอยู่ด้วยเช่นนี้ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่า บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนเป็นคำว่า Mi ประกอบด้วยอักษรโรมัน 2 ตัว คือ M และ i แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน จนไม่อาจให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือสินค้าได้ เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอ็มไอ กรุ๊ป ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนเรียกขานได้ว่า เอ็มไอ หรือมี่ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาถึงรายการบริการ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการจัดการโรงแรม ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนยื่นขอจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9 รายการสินค้า คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เครื่องนับจำนวนก้าวอัตโนมัติ เครื่องมือตรวจสอบไปรษณีย์ภัณฑ์ เครื่องคิดเงิน เครื่องกลไกของเครื่องที่ทำงานด้วยการหยอดเหรียญ เครื่องบันทึกคำบอก เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องทำเครื่องหมายสำหรับวัดความยาว กระโปรง เครื่องลงคะแนนเสียงแบบอัตโนมัติ เครื่องลอตเตอรี อุปกรณ์จดจำใบหน้า เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องชั่งน้ำหนัก สายวัดสำหรับตัดเสื้อผ้า ไฟแฟลช โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แผงหน้าปัดกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูป เครื่องมือวัด เครื่องวิเคราะห์อากาศ เครื่องวัดความเร็วสำหรับยานพาหนะ กำไลมือที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้วัดจังหวะการเดิน โสตทัศนอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน ตัวนำกระแสไฟฟ้า เครื่องจำลองการขับขี่และควบคุมยานพาหนะ กระจกแว่นตา อุปกรณ์ต่อประกบวงจรไฟฟ้า แผ่นเวเฟอร์ของวงจรรวม ชิปของวงจรรวม เครื่องต้านทานกระแสไฟฟ้า ตัวปรับต่อไฟฟ้า จอฉายวีดีโอ กุญแจรีโมทอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล เส้นใยนำแสง เครื่องควบคุมระยะไกลใช้ในอุตสาหกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ แว่นตา3มิติ พลังงานพกพา (แบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟซ้ำได้) แผ่นใสใช้ในการถ่ายภาพ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องไอออนไนซ์ไม่ใช้สำหรับการบำบัดอากาศหรือน้ำ เครื่องดับเพลิง หน้าจอรังสีวิทยาใช้ในทางอุตสาหกรรม เครื่องช่วยหายใจสำหรับเครื่องกรองอากาศ เครื่องส่งสัญญาณ เครื่องหยุดรถแบบพกพาชนิดควบคุมระยะไกล แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์มือถือที่สามารถดาวน์โหลดได้ หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างและความสามารถคล้ายมนุษย์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบ นาฬิกาอัจฉริยะ (การประมวลผลข้อมูล) แว่นตาอัจฉริยะ (การประมวลผลข้อมูล) อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ แผ่นฟิลม์เคลือบป้องกันที่นำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เครื่องฟักไข่ นกหวีดเรียกสุนัข แม่เหล็กประดับ รั้วไฟฟ้า กรอบใส่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สายรัดข้อมืออัจฉริยะ ชุดหูฟังเสมือนจริง กล้องถ่ายวีดีโอที่สามารถพกพาได้ ปลอกคออิเล็กทรอนิกส์ใช้เพื่อ

/ฝึกอบรม

ฝึกอบรมสัตว์เลี้ยง นกหวีดสำหรับใช้ในการกีฬา หูฟัง ตู้ลำโพง ไบโอชิป ปลั๊กเต้ารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า หน้ากากป้องกัน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งกับส่วนต่างๆ ของร่างการมนุษย์ได้ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บันทึกแล้วหรือสามารถดาวน์โหลดได้ หูฟัง เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องขยายเสียง สายรัดข้อมือระบุตัวตนที่เข้ารหัสด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ทรัพยากรที่จัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง เครื่องแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ซอฟต์แวร์รักษาหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บันทึกแล้วหรือสามารถดาวน์โหลดได้ กราฟิกที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับโทรศัพท์มือถือ ผู้ช่วยดิจิทัลส่วนบุคคล [PDAs] อุปกรณ์โทรคมนาคมในรูปแบบของอัญมณี ไม้เซลฟี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม ชุดอุปกรณ์โทรทัศน์ เลนส์เซลฟี่ หุ่นยนต์เพื่อการสอน ชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ ที่บังแดดป้องกันตาพร่า แบตเตอรี่ไฟฟ้า หุ่นยนต์เฝ้าระวังความปลอดภัย กำไลประจำตัวระบบแม่เหล็กเราเตอร์ไร้สาย หลอดไฟแฟลชใช้ในการถ่ายภาพ ไม้เซลฟ์พีใช้สำหรับถ่ายภาพตนเอง โปรเจ็กเตอร์ LCD เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องเล่นเทปออนบอร์ด เครื่องเล่นสือบันเทิงแบบพกพา เซ็นเซอร์ ปุ่มสวิตซ์ไฟฟ้า วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ชาร์จสำหรับยานยนต์ สมาร์ทโฟนแบบสวมข้อมือ ขายึดโทรศัพท์ในรถยนต์ เครื่องรับสัญญาณ GPS คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เมาส์ไร้สายสำหรับคอมพิวเตอร์ แว่นตากันแดด ล็อคลายนิ้วมือทางชีววิทยา แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟซ้ำได้ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า จำพวกที่ 11 รายการสินค้า โคมไฟ หลอดไฟที่ใช้กับยานพาหนะ โคมไฟฆ่าเชื้อโรคใช้ในการ ปรับอากาศ โคมไฟม้วน ที่จุดแก๊ส เครื่องติดตั้งเครื่องทำอาหาร หินภูเขาไฟสำหรับใช้กับเตาบาร์บีคิว ตู้เย็น เครื่องและอุปกรณ์ในการฟอกอากาศ ไดร์เป่าผม เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องติดตั้งเครื่องทำความร้อนเครื่องติดตั้งสำหรับรดน้ำด้วยระบบ อัตโนมัติ เครื่องทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาบน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องนำความร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า ที่จุดไฟ (ที่ไม่ใช่จุดบุหรี่) เครื่องติดตั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดสารโพลิเมอร์ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ใน ครัวเรือน พัดลมไฟฟ้าแบบพกพา พัดลมเครื่องปรับอากาศ พัดลมไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน หลอดไฟแอลอีดี เครื่องปรับอากาศ ไส้กรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศ ไฟสวมหัวชนิดพกพา เครื่องกรองน้ำไฟฟ้าสำหรับใช้ใน ครัวเรือน เครื่องกรองน้ำ ไฟอ่านหนังสือ โคมไฟตั้งโต๊ะ เครื่องทำอาหารไฟฟ้า เครื่องกรองกาแฟไฟฟ้า กาต้มน้ำไฟฟ้า ตัวกรองก๊อกน้ำในครัวเรือน เครื่องกรองน้ำ เครื่องเพิ่มความชื้นสำหรับใช้ในครัวเรือน เครื่องชงกาแฟไฟฟ้า หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ หลอดไฟเพดาน เครื่องให้ความอบอุ่นสำหรับใช้ในห้องน้ำ กาต้มน้ำไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน เตาปิ้งขนมปัง เตาไมโครเวฟ [อุปกรณ์ทำอาหาร] และจำพวกที่ 35 รายการบริการ เสนอขายสินค้าปลีกในสื่อมัลติมีเดีย เป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์ จัดหาพื้นที่ทางตลาดออนไลน์สำหรับผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้าและบริการ ที่ปรึกษาด้านการบริหารบุคคล จัดการธุรกิจด้านย้ายสถานที่ตั้งของธุรกิจ รวบรวมข้อมูล ลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ บริการงานบัญชี ให้เช่าเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ค้นหาผู้ให้การสนับสนุน ทางธุรกิจ ให้เช่าชั้นวางของสำหรับการขายสินค้า บริการขายปลีกสำหรับ

/สารที่เตรียมขึ้น

สารที่เตรียมขึ้นทางยา ทางสัตวแพทย์ ทางสุขอนามัยและเวชภัณฑ์ บริการขายส่งสิ่งที่เตรียมขึ้นเป็นยา สิ่งที่เตรียมขึ้นเป็นยาสำหรับใช้ในทางสัตวแพทย์และ สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อสุขาอนามัยและเวชภัณฑ์ การส่งเสริมสินค้าและบริการผ่านการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การแสดงสินค้าและบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และการช็อปปิ้งออนไลน์ บริการจัดหาพื้นที่บนเว็บไซต์สำหรับโฆษณาสินค้าและบริการ การโปรโมตภาพยนตร์ชุดสำหรับผู้อื่น ทำการวิจัยตลาดโดยใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ การเจรจาต่อรองและสรุปการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์สำหรับบุคคลที่สาม ให้บริการข้อมูลธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ต บริการข้อมูลการตลาด จัดเตรียมและจัดโปรโมชั่นการตลาดสำหรับผู้อื่น จัดการประมูลรถยนต์ การตลาดที่ตรงเป้าหมาย การตลาดในกรอบของการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ ตัวแทนจัดการนำเข้าและส่งออกสินค้า แม้เป็นบริการและสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ส่วนรายการสินค้าและรายการบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การตลาดและการขายสินค้า ซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม รายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ไม่อาจให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการหรือสินค้าได้

และเมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า mi ใน EUIPO จำพวกที่ 9, 16, 35, 41, 42 ,43 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 , 8 ,9 ,11 ,12 14, 16, 18, 20, 21, 2,4 25, 27, 28, 30, 35, 38, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9 , 35, 38 , 42 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายบริการคำว่า **Mi** ในไอซ์แลนด์ จำพวกที่ 11, 35, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในมองโกเลีย จำพวกที่ 9 , 11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2561 และจำพวกที่ 9, 11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9, 11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐอาร์มีเนีย เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9, 11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 11, 35 เมื่อปี พ.ศ.2562 ในสาธารณรัฐโคลัมเบีย จำพวกที่ 9, 11, 35 ในประเทศกูราเซา จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี จำพวกที่ 9, 11, 35 เมื่อปี พ.ศ.2562 ในสาธารณรัฐลัตเวีย จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐเช็ก จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในราชรัฐโมนาโก จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐสโลวัก จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐลิทัวเนีย จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐโปรตุเกส จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในรัฐสุลต่านโอมาน จำพวกที่ 9 ,11, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ใน OAPI เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณา การจำหน่ายสินค้า

/และ

และบริการภายใต้เครื่องหมาย และ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.lazada.co.th เว็บไซต์ http://shopee.co.th เว็บไซต์ http://www.jd.co.th เว็บไซต์ https://www.mi.com/th เว็บไซต์ https://www.xiaomishopth.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com/XiaomiThailand เว็บไซต์ http://www.instagram .com/xiaomi.Thailand/ สำเนาบทความที่มีการกล่าวถึงบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://mgronline.com ปรากฏเครื่องหมาย เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศและการโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การให้บริการ หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการจำหน่ายการให้บริการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายบริการที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าและบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 7/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า FP FRIEND PARTY
(คำขอเลขที่ 190127708)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า FP FRIEND PARTY เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า กางเกง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190127708

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 17 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา เฟรด เพอร์รี่ย์ (โฮลดิ้งส์) ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักร ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญในเครื่องหมายเป็นรูปช่อมะกอกเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและบริการ ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค305569 บ52199 ก็ตาม แต่รูปช่อมะกอกดังกล่าวยังมีลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกันอยู่บ้าง ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งเป็นอักษรโรมันคำว่า FRIEND PARTY วางกำกับอยู่ด้านล่างรูปประดิษฐ์และมีอักษรโรมัน FP วางอยู่ในรูปดังกล่าว ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเป็นรูปช่อมะกอกแต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีการประดิษฐ์แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอฟพี เฟรนปาร์ตี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ว่า ตราช่อมะกอก หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจนับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าและบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้นจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190127708 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ค305569 (คำขอเลขที่ 663817) และทะเบียนเลขที่ บ52199 (คำขอเลขที่ 758634) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมัน FP วางอยู่ภายในรูปหรีดช่อมะกอกหรือรูปหรีดใบไม้ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะเส้นโค้งครึ่งวงกลม จำนวน 44 เส้นวางเรียงต่อกันในลักษณะ และด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า FRIEND PARTY ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสองเครื่องหมายเป็นรูปหรีดช่อมะกอกหรือรูปหรีดใบไม้ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะเป็นรูปใบไม้ จำนวน 30 ใบ วางเรียงต่อกันในลักษณะ แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า รูปหรีดช่อมะกอกหรือรูปหรีดใบไม้ เอฟพี เฟรน ปาร์ตี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสองเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า รูปหรีดช่อมะกอกหรือรูปหรีดใบไม้ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเรียกขาน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559ส่วนประเด็นที่เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค51302 (คำขอเลขที่ 313690) คำว่า **FRED PERRY** ทะเบียนเลขที่ ค299943 (คำขอเลขที่ 663819) และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอ

จดทะเบียนไว้ คำว่า FRED PERRY (คำขอเลขที่ 190148016) หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป ทะเบียนเลขที่ บ52199 (คำขอเลขที่ 758634) จำพวกที่ 35 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 รูป ทะเบียนเลขที่ ค97120 (คำขอเลขที่ 381336) จำพวกที่ 18 ทะเบียนเลขที่ ค97121 (คำขอเลขที่ 381335) จำพวกที่ 18 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2522 รูป ทะเบียนเลขที่ ค305569 (คำขอเลขที่ 663817) จำพวกที่ 25 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 รูป ทะเบียนเลขที่ ค75821 (คำขอเลขที่ 358584) จำพวกที่ 25 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย รูปและคำว่า FRED PERRY และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2555 – 2561 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านภายใต้เครื่องหมาย รูปและคำว่า FRED PERRY และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย ที่เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2558 สำเนาโบรชัวร์สินค้าภายใต้เครื่องหมาย รูปและคำว่า FRED PERRY และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2559 สำเนาหน้าเว็บไซต์ Facebook แอพพลิเคชั่นอินตราแกรม และแอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย รูปและคำว่า FRED PERRY และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า FRED PERRY SPORTS WEAR ทะเบียนเลขที่ ค51302 (คำขอเลขที่ 313690) คำว่า **FRED PERRY** ทะเบียนเลขที่ ค299943 (คำขอเลขที่ 663819) สำเนาภาพถ่ายร้านค้าในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปรากฏเครื่องหมาย รูปและคำว่า FRED PERRY และรูป สำเนาใบแจ้งหนี้และใบนำส่งสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มายังประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2559 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย รูป รูปและคำว่า FRED PERRY รูป เมื่อปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทย การโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2559 การจำหน่ายสินค้า

/เมื่อปี

เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2561 และการส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2559 เท่านั้น 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) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (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 2/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 8/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า FLAGSHIP

(คำขอเลขที่ 190128870)

แฟลกชิพ โค., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า FLAGSHIP เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า พวงกุญแจ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190128870

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

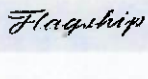
ต่อมา ก็องปาญยี เดส์ มองส์ ลองยินส์, ฟรองซียอง เอส.เอ. (ลองยินส์ ว็อทช โค., ฟรองซียอง แอลทีดี) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

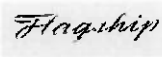
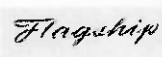
/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย FLAGSHIP ใช้กับสินค้าจำพวก 14 พวงกุญแจ แต่เครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทะเบียนเลขที่ ค44630 ใช้กับสินค้าจำพวก 14 นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาประดับอัญมณี ฯลฯ ซึ่งเป็นรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แม้เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า FLAGSHIP และเรียกขานได้ว่า แฟลกชิพ เช่นเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเช่น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าและบทความเกี่ยวกับสินค้าของผู้คัดค้าน เป็นต้น ซึ่งเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190128870 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า FLAGSHIP กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค44630 (คำขอเลขที่ 307266) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า FLAGSHIP ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า แฟลกชิพ เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 14 เช่นเดียวกันก็ตาม แต่รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะแตกต่างกัน กล่าวคือ รายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นสินค้าพวงกุญแจ ส่วนรายการสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นสินค้านาฬิกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์

ในการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน จึงเชื่อว่าผู้ที่เลือกซื้อสินค้าของทั้งสองฝ่ายต้องศึกษาและหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้ตรงตามความประสงค์ของตนเอง รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.longines.com แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทและการโฆษณาสินค้านาฬิกาภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค44630 (คำขอเลขที่ 307266) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.longines.com แสดงรายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.longines.com แสดงการโฆษณาสินค้านาฬิกาภายใต้เครื่องหมาย LONGINES สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้านาฬิกาภายใต้เครื่องหมาย LONGINES สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ใน WIPO จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2499 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2499 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2499 ในสมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี พ.ศ. 2519 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2527 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในสาธารณรัฐเกาหลี จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐตูนีเซีย จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายคำว่า FLAGSHIP ในแคนาดา จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2500 ในมองโกเลีย จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.ablogtowatch.com เว็บไซต์ https://www.thehogtownrake.com เว็บไซต์ https://www.watchgecko.com /เว็บไซต์

เว็บไซต์ https://moneyinc.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้านาฬิกาภายใต้เครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.thewatchcompany.com แสดงการใช้การโฆษณาสินค้านาฬิกาภายใต้เครื่องหมาย สำเนาบทความในหัวข้อ "Longines Flagship Heritage เรือนเวลาสีดำความสง่างามที่ก้าวข้ามยุคสมัย" ที่มีการกล่าวถึงสินค้านาฬิกาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาหน้าเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้านาฬิกาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาแคตตาล็อกสินค้านาฬิกาของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2565 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในต่างประเทศ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย และการโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 เพียง 2 ปี เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อีกทั้ง เมื่อพิจารณาคำโต้แย้ง (ก.02) ของผู้ขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานการโฆษณาและการจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศญี่ปุ่นที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า FLAGSHIP ในประเทศญี่ปุ่นกับสินค้าจำพวกที่ 25 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า พวงกุญแจ ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น การใช้คำว่า FLAGSHIP กับสินค้าพวงกุญแจของผู้ขอจดทะเบียนตามที่พิพาทรายนี้ จึงมีที่มาของการนำคำดังกล่าวมาใช้มิได้เกิดจากการมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แต่อย่างใด หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 04/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 9/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า MIKE ไมค์

(คำขอเลขที่ 190119776)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า MIKE ไมค์ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า ปลากรอบ กุ้งแห้ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190119776

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 36 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ต่อมา เปปซี่โค, อิ้งค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า MIKE ไมค์ ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า MIKE และเรียกขานได้ว่า ไมค์ เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย

/จะคล้ายกัน

จะคล้ายกันก็ตาม แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายตามคำขอนี้ไปใช้กับสินค้าจำพวก 29 รายการสินค้า ปลากรอบ กุ้งแห้ง ส่วนผู้คัดค้านนำเครื่องหมายที่อ้างถึงไปใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า ป๊อปคอร์น ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่อยู่ต่างจำพวกกันและไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เห็นว่าเป็นเพียงสำเนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ สำเนาภาพตัวอย่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายคำว่า MIKE เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.pepsico.com เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10)) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190119776 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน MIKE คำว่า ไมค์ กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ 191121766 (คำขอเลขที่ 180116812) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมันคำว่า MIKE เป็นคำๆ เดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว และมีภาคส่วนอักษรไทยคำว่า ไมค์ ซึ่งเป็นคำที่เรียกขานได้อย่างเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่าไมค์ เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า ปลากรอบ กุ้งแห้ง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ป๊อปคอร์น ซึ่งเป็นรายการสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

/จึงไม่อาจ

จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8(9) หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบกับหลักฐานที่ ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ทะเบียนเลขที่ 191121766 (คำขอเลขที่ 180116812) สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2545 เครื่องหมายคำว่า ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายคำว่า ในประเทศญี่ปุ่น จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 10/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Bionica

(คำขอเลขที่ 190109130)

บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใน ราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Bionica เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวกาย ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190109130

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ต่อมา ไบโอโนริกา เอจี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย Bionica มีสาระสำคัญเป็นคำสี่พยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วคือ เครื่องหมาย BIONORICA Bionorica ทะเบียนเลขที่ ค180888 ค341910 ค311105 มีสาระสำคัญเป็นคำห้าพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 9 ตัว

/รูปลักษณะ

รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ไบโอนิกา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า ไบโอนอริกา เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190109130 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2565

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า Bionica กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้คำว่า BIONORICA ทะเบียนเลขที่ ค180888 (คำขอเลขที่ 436627) คำว่า Bionorica ทะเบียนเลขที่ ค341910 (คำขอเลขที่ 730490) และทะเบียนเลขที่ ค311105 (คำขอเลขที่ 730491) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Bionica ซึ่งเป็นคำสี่พยางค์ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 7 ตัว คือ B i o n i c และ a ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ทั้งสามเครื่องหมายเป็นคำว่า BIONIRICA ซึ่งเป็นคำห้าพยางค์ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 9 ตัว คือ B I O N I R I C และ A อีกทั้งคำในพยางค์ที่สามระหว่างคำว่า ni กับคำว่า nori มีความแตกต่างกัน รูปลักษณะของคำในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ไบโอนิกา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า ไบโอนอริกา หรือไบโอโนริกา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://de.wikipedia.org เว็บไซต์ http://english.bionorica.de/ แสดงประวัติความเป็นมาของ Bionorica สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท และการจดทะเบียนในต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้

/สาธารณชน

สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้านรายที่ 2) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

และเมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงหลักฐานแสดงประวัติและการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 11/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 790050)

บริษัท เอแพค ฟาร์ม่า จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งหอม (ใช้โรยตัว) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 790050

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 13 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

ต่อมา บริษัท โยคี (1997) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2556

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีรูปโยคีประดิษฐ์เป็นภาคส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า และ ของผู้คัดค้าน แต่รูปโยคีของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยรูปโยคีในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปตัวเต็มอยู่ในท่านั่งสมาธิภายในลวดลายคล้ายรัศมี และมีอักษรไทยคำว่า แป้งโยคีขี่รุ้ง ส่วนรูปโยคีในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นรูปครึ่งตัวตั้งแต่ช่วงหน้าอกขึ้นไป นอกจากนี้ ทะเบียนเลขที่ ค272494 และ ค272495 มีอักษรไทยคำว่า แป้งโยคี บริษัท โยคี (1997) จำกัด คำขอเลขที่ 700554 มีอักษรไทยและอักษรโรมันคำว่า แป้งโยคี และ YOKI POWDER ประกอบอยู่ด้วย อีกทั้งลวดลายบนใบฉลากของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูป ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับของผู้คัดค้านที่เป็นรูป เมื่อพิจารณาการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แป้งโยคีขี่รุ้ง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ว่า ตราโยคีครึ่งตัว หรือ ตราหัวโยคี นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าว ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นใบฉลากและใช้กับสินค้าอย่างเดียวกันกับคำขอจดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค69236 (คำขอเลขที่ 340235) และ เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค69241 (คำขอเลขที่ 340236) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2540 ฉะนั้น แม้นำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2543 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 790050 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค.296443 (คำขอเลขที่ 542405) รูปใบฉลาก ทะเบียนเลขที่ ค.272494 (คำขอเลขที่ 542409) รูปใบฉลาก ทะเบียนเลขที่ ค.272495 (คำขอเลขที่ 548661) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค.264007 (คำขอเลขที่ 584252) คำว่า โยคี 97 ทะเบียนเลขที่ ค.231300 (คำขอเลขที่ 584251) รูปใบฉลาก ทะเบียนเลขที่ ค.231719 (คำขอเลขที่ 451001) รูปใบฉลาก ทะเบียนเลขที่ ค.233787 (คำขอเลขที่ 451000) รูปใบฉลาก ทะเบียนเลขที่ ค.231718 (คำขอเลขที่ 450999) รูปใบฉลาก ทะเบียนเลขที่ ค.190688 (คำขอเลขที่ 444371) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค.149164 (คำขอเลขที่ 444372) ทะเบียนเลขที่ ค.190689 (คำขอเลขที่ 451002) ทะเบียนเลขที่ ค.151392 (คำขอเลขที่ 456480) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ บ.13372 (คำขอเลขที่ 415253) และคำว่า ทะเบียนเลขที่ บ.13194 (คำขอเลขที่ 415255) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 14 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้มีภาคส่วนรูปฤๅษีและคำว่า โยคี เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า ขี่รุ้ง ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังมีคำว่า บริษัท จำกัด และเลขอารบิค 1997คำว่า แป้ง คำว่า YOKEE คำว่า YOKI คำว่า โยคะ ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราโยคีขี่รุ้ง ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า โยคี บริษัท โยคี (หนึ่งเก้าเก้าเจ็ด) จำกัด แป้งโยคี หรือโยคี ยาผงโยคี ยาน้ำแก้ไอโยคี โยคีโกลด์ โยคี เก้าเจ็ด โยคี บริษัท โยคี (หนึ่งเก้าเก้าเจ็ด) จำกัด และ ตราโยคะ นับว่า

เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปใบฉลาก ทะเบียน ค.296441 (คำขอเลขที่ 700118) รูปใบฉลาก ทะเบียนเลขที่ ค.295152 (คำขอเลขที่ 688403) รูปใบฉลาก ทะเบียนเลขที่ ค.295151 (คำขอเลขที่ 688402) รูป ทะเบียนเลขที่ ค.275169 (คำขอเลขที่ 666401) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค.296443 (คำขอเลขที่ 700120) และรูปใบฉลาก ทะเบียนเลขที่ ค.296442 (คำขอเลขที่ 700119) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าว นายทะเบียนได้มีคำสั่งจำหน่ายเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ออกจากสารบบลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2314/2564 แล้ว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้นผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่มีประเด็นที่จำต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 13/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า PIOKOONO

(คำขอเลขที่ 190150542)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า PIOKOONO เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190150542

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 14 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ต่อมา มอนสเตอร์ เอ็นเนอร์จี คอมพานี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นรูปประดิษฐ์คล้ายพริกขี้หนูสามเม็ดและมีอักษรโรมันคำว่า PICKEENU ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 171129591 191117534 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรอยเล็บข่วน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า พริกขี้หนู ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วอาจเรียกขานได้ว่า รอยเล็บข่วน หรือ รอยเล็บข่วนมอนสเตอร์ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของ ทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนยังได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมาย ไว้แล้ว จำนวน2 ทะเบียนได้แก่ ทะเบียนเลขที่ 191111441 191111443 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว 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 190150542 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

/ประเด็นที่ 1

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

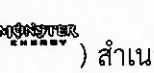
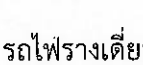
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ 171129591 (คำขอเลขที่ 1028486) และรูป ทะเบียนเลขที่ 191117534 (คำขอเลขที่ 180108181) เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเส้นแถบขอบไม่เรียบสามแถบเอียงขึ้นไปทางขวาและด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า PICKEENU ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 171129591 เป็นรูปเส้นแถบขอบไม่เรียบสามแถบคล้ายอักษรโรมัน M ในลักษณะประดิษฐ์แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ 191117534 เป็นรูปเส้นแถบสามเส้นขอบไม่เรียบเอียงขึ้นไปทางด้านขวาแต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า พริกขี้หนู ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นภาพประดิษฐ์ที่อาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน นับว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูป ทะเบียนเลขที่ ค262586 (คำขอเลขที่ 625240) และทะเบียนเลขที่ ค353373 (คำขอเลขที่ 785662) หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

/ประเด็นที่ 2

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายประกอบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าของของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://web.archive.org เว็บไซต์ http://www.vroom-magazine.com เว็บไซต์ http://www.mxgp.com เว็บไซต์ http://www.off-road.com เว็บไซต์ http://www.gettyimages.de เว็บไซต์ http://www.iamabiker.com เว็บไซต์ http://www.motorsport.com เว็บไซต์ http://supercross.com เว็บไซต์ http://www.kawasaki.com เว็บไซต์ http://www.polygon.com เว็บไซต์ http://www.espn.com และเว็บไซต์ https://www.monsterenergy.com แสดงกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2550 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 – 2557 สำเนารายงานการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน ปี พ.ศ. 2552 –2556 สำเนาเอกสารแสดงภาพสินค้าเสื้อของ [redacted] ที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารและภาพถ่ายแสดงข้อมูลผู้ชม MotorGP WORLD CHAMPIONSHIP AUDIENCE DATA ปี 2552 – 2555 และ พ.ศ. 2558 ที่ปรากฏเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dakar.com แสดงจำนวนผู้ชมรายการ Dakar Rally ระหว่างปี 2555 - 2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://sportspain.blogspot.com เว็บไซต์ Youtube แสดงภาพยานพาหนะของการแข่งขัน X-Raid ที่ปรากฏเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ. 2552 - 2556 สำเนาภาพถ่ายนักกีฬาที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สนับสนุน ซึ่งปรากฏเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามเสื้อผ้าและยานพาหนะที่ใช้ในการแข่งขันในรายการต่างๆ สำเนาเว็บไซต์ http://xgames.espn.go.com แสดงภาพกิจกรรม X games สำเนารายงานการบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนในปี พ.ศ. 2551 -2552 พร้อมคำแปลส่วนที่เกี่ยวข้อง สำเนาเอกสารแสดงภาพถ่ายชุดแข่งของ [redacted] และ [redacted] ที่ปรากฏเครื่องหมาย และ เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2556 สำเนาเอกสารแสดงการค้นหาคลิปในหัวข้อ jake brown x games fall สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.monsterenergy.com แสดงรายชื่อนักกีฬาที่บริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน

/สำเนา

สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงภาพรถของ [redacted] นักกีฬา Motorcross ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.tigerwoods.com และสำเนาภาพถ่ายแสดงข่าวเกี่ยวกับ [redacted] นักกอล์ฟที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.johnnyairtime.com และสำเนาภาพถ่ายข่าวเกี่ยวกับ [redacted] นักกีฬา Motorcross ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com และภาพถ่าย แสดงภาพ [redacted] นักกีฬา Motorcross ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://espn.go.com แสดงข่าวการแข่งขัน Motorcross สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.mxlarge.com แสดงบทความการตกลงระหว่าง FOX Sports กับ Youthstream ในการถ่ายทอดการแข่งขัน Motocross สำเนาเอกสารและภาพถ่ายแสดงการสนับสนุนวงดนตรีโดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (ปรากฏเครื่องหมาย ,) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.monsterenergy.com แสดงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมาย , ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงหน้าเฟสบุ๊ค Monster, Monster Energy Gaming, Supercross, Monster Energy Music, Monster Army ที่ปรากฏเครื่องหมาย , , , , , ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงบทความที่กล่าวถึงผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.socialbakers.com แสดงจำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ facebook ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาจากเว็บไซต์และแคตตาล็อกของผู้ได้รับอนุญาตผลิตสินค้าที่มีเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปรากฏเครื่องหมาย , มีการใช้ร่วมกับเครื่องหมาย Kawasaki สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมแจกสินค้าที่มีเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (ปรากฏเครื่องหมาย ,) สำเนาตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุมสินค้าลอกเลียนแบบในประเทศไทย สำเนาแมกกาซีน The Wall Street Journal และ Time Magazine แสดงบทความที่เกี่ยวกับรถไฟ MONSTER เมื่อปี พ.ศ. 2546 สำเนาภาพถ่ายรถไฟและสถานีรถไฟที่ปรากฏ เครื่องหมาย MONSTER ENERGY () สำเนาโบรชัวร์เกี่ยวกับรถไฟรางเดี่ยวในลาสเวกัส () สำเนาตารางแสดงรายชื่อบทความที่ถูกตีพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและจำนวนผู้อ่านบทความ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.lvmonorail.com จากปี 2549 ที่กล่าวว่า 32,000 คนได้ใช้

/รถไฟ

รถไฟรางเดียวที่โปรโมตเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังลาสเวกัส สำเนาเอกสารแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาลาสเวกัสและได้ใช้รถไฟรางเดียวในระหว่างท่องเที่ยว ในปี 2558 สำเนาตารางแสดงผลการวิเคราะห์มูลค่าการโฆษณาบนรถไฟรางเดียวลาสเวกัส สำเนาตารางแสดงข้อมูลผู้เดินทางและรายรับในปี 2549 สำเนาตารางแสดงปริมาณนักท่องเที่ยวในลาสเวกัสระหว่างปี 2547-2555 และสำเนาบทความที่แสดงเปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มายังลาสเวกัสในปี 2549 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.amazon.co.uk เว็บไซต์ http://www.avpgalaxy.com แสดงข้อมูลเกมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นหุ้นส่วนกับนักพัฒนาเกม Aliens – Colonial Marines ที่ตัวละครในเกมใส่ชุดที่มีเครื่องหมาย สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในแคนาดา จำพวกที่ 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำพวกที่ 5, 29, 30, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในเบอร์มิวดา จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 5, 11, 12, 20, 28, 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในราชอาณาจักรโมร็อกโก จำพวกที่ 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายรูป ในEUIPO จำพวกที่ 5, 16, 18, 25, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9, 25, 16, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 9, 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ใน WIPO จำพวกที่ 9, 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2553 เครื่องหมายคำว่า ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ใน EUIPO จำพวกที่ 5, 16, 25, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายคำว่า ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 22 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์รูป และรูป ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาเอกสารแสดง

/การโฆษณา

การโฆษณาสินค้าในญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเกาหลี สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.motogp.com แสดงกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ การโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2550 พ.ศ. 2552 – 2558 และ พ.ศ. 2565 เอกสารแสดงการจับกุมสินค้าที่ลอกเลียน การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ และเอกสารบทความเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุนเท่านั้น ซึ่งยังมีปริมาณไม่มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นเวลากว่า 19 ปี ดังนั้น หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งหลักฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 14/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 200100875)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป
เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200100875

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 31 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา มอนสเตอร์ เอ็นเนอร์จี คอมพานี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นรูปประดิษฐ์คล้ายพริกขี้หนูสามเม็ด ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 171129591 191117534 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายรอยเล็บข่วน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า พริกขี้หนูสามเม็ด หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วอาจเรียกขานได้ว่า รอยเล็บข่วน หรือ รอยเล็บข่วนมอนสเตอร์ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของ ทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนยังได้รับการจดทะเบียน ไว้แล้ว จำนวน 3 ทะเบียนได้แก่ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 191111441 191111443 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 211102037ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว 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 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200100875 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2565

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป 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) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

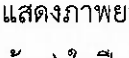
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค412940 (คำขอเลขที่ 898306) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเส้นแถบขอบไม่เรียบสามแถบเอียงขึ้นไปทางขวาวางอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นรูปเส้นแถบขอบไม่เรียบสามแถบคล้ายอักษรโรมัน M ในลักษณะประดิษฐ์ รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ 171129591 (คำขอเลขที่ 1028486) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

/สำหรับ

สำหรับประเด็นที่เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า ทะเบียนเลขที่ 191100662 (คำขอเลขที่ 170124640) หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://web.archive.org เว็บไซต์ http://www.vroom-magazine.com เว็บไซต์ http://www.mxgp.com เว็บไซต์ http://www.off-road.com เว็บไซต์ http://www.gettyimages.de เว็บไซต์ http://www.iamabiker.com เว็บไซต์ http://www.motorsport.com เว็บไซต์ http://supercross.com เว็บไซต์ http://www.kawasaki.com เว็บไซต์ http://www.polygon.com เว็บไซต์ http://www.espn.com และเว็บไซต์ https://www.monsterenergy.com แสดงกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2550 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 – 2557 สำเนารายงานการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน ปี พ.ศ. 2552 –2556 สำเนาเอกสารแสดงภาพสินค้าเสื้อของ [redacted] ที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารและภาพถ่ายแสดงข้อมูลผู้ชม MotorGP WORLD CHAMPIONSHIP AUDIENCE DATA ปี 2552 – 2555 และ พ.ศ. 2558 ที่ปรากฏเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dakar.com แสดงจำนวนผู้ชมรายการ Dakar Rally ระหว่างปี 2555 - 2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://sportspain.blogspot.com เว็บไซต์ Youtube แสดงภาพยานพาหนะของการแข่งขัน X-Raid ที่ปรากฏเครื่องหมาย และ  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ. 2552 - 2556 สำเนาภาพถ่ายนักกีฬาที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สนับสนุน ซึ่งปรากฏเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามเสื้อผ้าและยานพาหนะที่ใช้ในการแข่งขัน

/ในรายการ

ในรายการต่างๆ สำเนาเว็บไซต์ http://xgames.espn.go.com แสดงภาพกิจกรรม X games สำเนารายงานการบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนในปี พ.ศ. 2551 -2552 พร้อมคำแปลส่วนที่เกี่ยวข้อง สำเนาเอกสารแสดงภาพถ่ายชุดแข่งของ Rossi และ Lorenzo ที่ปรากฏเครื่องหมาย และ เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2556 สำเนาเอกสารแสดงการค้นหาคลิปในหัวข้อ jake brown x games fall สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.monsterenergy.com แสดงรายชื่อนักกีฬาที่บริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงภาพรถของ [redacted] นักกีฬา Motorcross ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.tigerwoods.com และสำเนาภาพถ่ายแสดงข่าวเกี่ยวกับ [redacted] นักกอล์ฟที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.johnnyairtime.com และสำเนาภาพถ่ายข่าวเกี่ยวกับ [redacted] นักกีฬา Motorcross ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com และภาพถ่าย แสดงภาพ [redacted] นักกีฬา Motorcross ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://espn.go.com แสดงข่าวการแข่งขัน Motorcross สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.mxlarge.com แสดงบทความการตกลงระหว่าง FOX Sports กับ Youthstream ในการถ่ายทอดการแข่งขัน Motocross สำเนาเอกสารและภาพถ่ายแสดงการสนับสนุนวงดนตรีโดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (ปรากฏเครื่องหมาย ,) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.monsterenergy.com แสดงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมาย , ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงหน้าเฟสบุ๊ค Monster, Monster Energy Gaming, Supercross, Monster Energy Music, Monster Army ที่ปรากฏเครื่องหมาย , , , , , ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงบทความที่กล่าวถึงผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.socialbakers.com แสดงจำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ facebook ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาจากเว็บไซต์และแคตตาล็อกของผู้ได้รับอนุญาตผลิตสินค้าที่มีเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปรากฏเครื่องหมาย , มีการใช้ร่วมกับเครื่องหมาย Kawasaki สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมแจกสินค้าที่มีเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (ปรากฏเครื่องหมาย ,) สำเนาตาราง

/แสดง

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุมสินค้าลอกเลียนแบบในประเทศไทย สำเนาแมกกาซีน The Wall Street Journal และ Time Magazine แสดงบทความที่เกี่ยวกับรถไฟ MONSTER เมื่อปี พ.ศ. 2546 สำเนาภาพถ่ายรถไฟและสถานีรถไฟที่ปรากฏ เครื่องหมาย MONSTER ENERGY ( ) สำเนาโบรชัวร์เกี่ยวกับรถไฟรางเดี่ยวในลาสเวกัส ( ) สำเนาตารางแสดงรายชื่อบทความที่ถูกตีพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและจำนวนผู้อ่านบทความ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.lvmonorail.com จากปี 2549 ที่กล่าวว่า 32,000 คน ได้ใช้รถไฟรางเดียวที่โปรโมตเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังลาสเวกัส สำเนาเอกสารแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาลาสเวกัสและได้ใช้รถไฟรางเดี่ยวในระหว่างท่องเที่ยว ในปี 2558 สำเนาตารางแสดงผลการวิเคราะห์มูลค่าการโฆษณาบนรถไฟรางเดี่ยวลาสเวกัส สำเนาตารางแสดงข้อมูลผู้เดินทางและรายรับในปี 2549 สำเนาตารางแสดงปริมาณนักท่องเที่ยวในลาสเวกัส ระหว่างปี 2547-2555 และสำเนาบทความที่แสดงเปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มายังลาสเวกัสในปี 2549 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.amazon.co.uk เว็บไซต์ http://www.avpgalaxy.com แสดงข้อมูลเกมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นหุ้นส่วนกับนักพัฒนาเกม Aliens – Colonial Marines ที่ตัวละครในเกมใส่ชุดที่มีเครื่องหมาย สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในแคนาดา จำพวกที่ 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำพวกที่ 5, 29, 30, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในเบอร์มิวดา จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 5, 11, 12, 20, 28, 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในราชอาณาจักรโมร็อกโก จำพวกที่ 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายรูป ในEUIPO จำพวกที่ 5, 16, 18, 25, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2557เครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9, 25, 16, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 9, 16, 18, 25 เมื่อปี

พ.ศ. 2551 ใน WIPO จำพวกที่ 9, 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2553 เครื่องหมายคำว่า ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ใน EUIPO จำพวกที่ 5, 16, 25, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายคำว่า ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 22 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์รูป และรูป ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าในญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเกาหลี สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.motogp.com แสดงกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ การโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2550 พ.ศ. 2552 – 2558 และ พ.ศ. 2565 เอกสารแสดงการจับกุมสินค้าที่ลอกเลียน การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ และเอกสารบทความเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุนเท่านั้น ซึ่งยังมีปริมาณไม่มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นเวลากว่า 19 ปี ดังนั้น หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งหลักฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

/ในการ

ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น 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 8/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 15/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า อมยา CHANNEL

(คำขอเลขที่ 170131873)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า อมยา CHANNEL เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ ให้ความบันเทิงทางโทรทัศน์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170131873

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ต่อมา บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ อมยา CHANNEL ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายบริการ อมยา ของผู้คัดค้านที่อ้างถึงเป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้เหมือนกัน เมื่อนำเครื่องหมายบริการดังกล่าวไปใช้กับบริการในจำพวก 41 เหมือนกันและเป็นรายการบริการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียน ([redacted]) ที่นำส่ง โดยเฉพาะ

/หนังสือ

หนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 เลขทะเบียน สสช 78/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และเลขทะเบียน สสช 43/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียน ([redacted]) เป็นเจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ มายา ออนไลน์ MAYA ONLINE และ มายา แชนแนล MAYA CHANNEL ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียน ([redacted]) ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า มายา CHANNEL เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้คัดค้าน (บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)) จะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า มายา CHANNEL เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ส่วนหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งคือ สัญญาการซื้อขายที่ผู้คัดค้านอ้างถึงฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างผู้ซื้อคือบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิมผู้คัดค้าน) และผู้ขายคือบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ที่มีผู้ขอจดทะเบียน ([redacted]) เป็นกรรมการ เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียน ([redacted]) ได้โต้แย้งและปฏิเสธเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาดังกล่าว จึงนับเป็นเอกสารที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์จนได้ข้อยุติที่ชัดเจน จึงไม่อาจรับฟังหรือใช้เป็นหลักฐานในชั้นคัดค้านได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอจดทะเบียน ([redacted]) ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายบริการนี้ดีกว่าผู้คัดค้าน ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำขอเลขที่ 170131873 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า มายา CHANNEL กับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า (คำขอเลขที่ 170136406) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า มายา CHANNEL เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ แม้เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้จะมีอักษรโรมัน m ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า มายา ชาแนล เช่นเดียวกัน เมื่อยื่นขอ

จดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 ซึ่งเป็นบริการจำพวกเดียวกัน และรายการบริการของทั้งสองฝ่ายเป็นบริการให้ความบันเทิงทางโทรทัศน์เช่นเดียวกัน รายการบริการของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้

แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นเวลาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเอกสารและหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งโดยจำแนกได้ ดังนี้

1. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับผู้ขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ซึ่งมี[redacted]เป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 – 17 สิงหาคม 2558 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลของ[redacted]เป็น[redacted]สำเนาแบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ที่ปรากฏชื่อ[redacted]เป็นผู้จองชื่อ มายา แชนแนล 2002 Maya Channel 2002 สำเนาคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ที่ปรากฏชื่อกรรมการบริษัทมี 3 คน คือ[redacted]และ[redacted]สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่แสดงรายชื่อผู้เริ่มก่อการจำนวน 3 คน คือ[redacted]และ[redacted]โดยมี[redacted]เป็นกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คน คือ[redacted]และ[redacted]สำเนาคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 โดยมีการแก้ไขชื่อกรรมการเป็น[redacted]และ[redacted]สำเนาหนังสือบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เรื่องขอนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คน คือ[redacted]และ[redacted]สำเนาคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ปรากฏชื่อกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน คือ[redacted]และกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 คน คือ[redacted](ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 แสดงการเพิ่มทุนบริษัท สำเนาใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น/เงินลงหุ้นของบริษัท มายาแชนแนล 2002 จำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ออกให้แก่[redacted]โดยมี[redacted]ลงนามในฐานะกรรมการ

/2. สำเนา

2. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกิจการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยมี [redacted] เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทร่วมกับ [redacted] หรือ [redacted] โดยมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ออกให้แก่ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องรายการ Hit Channel สำเนาหนังสือของบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ถึงเลขานุการ กสทช. เรื่อง การเปลี่ยนชื่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 สำเนาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 โดยเปลี่ยนจาก Hit Channel Tv เป็น Hit Shop 25 น. สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ออกให้แก่บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ สำเนาหนังสือของบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ถึงเลขาธิการ กสทช. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อช่องรายการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 และสำเนาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยเปลี่ยนจาก Hit Channel Tv (Hit Shop 25 น.) เป็น Maya Channel สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ออกให้แก่บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ออกให้แก่ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องรายการ Maya Channel สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ออกให้แก่ บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 และวันที่ 21 มกราคม 2560 เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องรายการ Maya Channel สำเนาภาพถ่ายเล่มใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ชื่อช่องรายการ Maya Channel

3. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหมายที่พิพาท เช่น สำเนาสัญญาซื้อขาย ระหว่าง บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด โดย [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) กับบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดย [redacted] และ

/นายวงศ์วิทย์

[redacted] เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่แสดงการขาย โอน ลิขสิทธิ์ มายา แชนแนล และรูปรอยประดิษฐ์ของอักษรดังกล่าว สำเนาหนังสือของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การชำระเงินตามสัญญา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่อ้างถึงสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ทางบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ได้ทำสัญญาโอนลิขสิทธิ์ มายาแชนแนล ให้กับบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยมี [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นผู้ลงนามในหนังสือ สำเนาสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ และธุรกิจของนิตยสารมายา แชนแนล ระหว่างบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด โดย [redacted] กรรมการผู้มีอำนาจ กับบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) โดย [redacted] และ [redacted] กรรมการผู้มีอำนาจ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 สำเนาหนังสือของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอเสนอขายธุรกิจหนังสือมายา แชนแนล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยอ้างถึงสัญญาซื้อขายลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และสำเนาภาพถ่ายเช็ค ที่บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า มายาแชนแนล เดือนมีนาคม 2557 - ธันวาคม 2557 ให้กับบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด สำเนาใบเสร็จรับเงินที่บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ได้รับจากบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นค่าลิขสิทธิ์และธุรกิจของนิตยสารมายาแชนแนล งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

4. สำเนาเอกสารแสดงความเกี่ยวพันธ์ระหว่างผู้ขอจดทะเบียนกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เช่น สำเนาสัญญาจ้างตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ ระหว่างบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กับ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 1 มีนาคม 2558 สำเนาสัญญาจ้างตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ ระหว่างบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) กับ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 สำเนาหนังสือชี้แจงฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ของ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) กรณีมีชื่อปรากฏใน (สบช.3) ของบริษัท มายาแชนแนล 2002 จำกัด ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ชี้แจงว่าตนไม่ได้ลงนามในเอกสารหรือธุรกรรมใดๆ ของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 สำเนาหนังสือรับพนักงานชั่วคราวของบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยมี [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการช่อง Maya Channel เป็นผู้ขออนุมัติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายที่พิพาท เช่น สำเนาหน้าปกและหน้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร มายาCHANNEL เมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2561 ที่ปรากฏชื่อบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด และปี พ.ศ. 2562 – 2563 ที่ปรากฏชื่อบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด สำเนาหน้าปกและ

หน้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร MAYAONLINE เมื่อปี พ.ศ. 2552 - 2554 ที่ปรากฏชื่อบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด สำเนาตารางแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จดแจ้งการพิมพ์ มายา แชนแนล Maya Channel เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2563

และหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่ง เช่น สำเนาบันทึกข้อตกลงการร่วมบริหารนิตยสาร มายา ชาแนล จำกัด ระหว่าง บริษัทมายา แชนแนล 2002 จำกัด โดย [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) กับบริษัท เคที 9 จำกัด โดย [redacted] เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ ที่แสดงข้อมูล [redacted] เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ชื่อ MAYA ONLINE มายา ออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ ที่แสดงข้อมูล [redacted] เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ชื่อ มายา แชนแนล Maya Channel เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำอุทธรณ์ ประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งรับฟังได้ว่า บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งต่อมาในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) และ [redacted] ได้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท โดยบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ได้มีการใช้อักษรโรมันคำว่า ปรากฏการใช้เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในลักษณะเป็นตราประทับของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ปรากฏตามเอกสารที่ยื่นขอจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2552 และมีการโฆษณาเครื่องหมายคำว่า และคำว่า บนหัวหนังสือนิตยสาร เมื่อปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2556 ตามลำดับ ปรากฏตามสำเนาหน้าปกและหน้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร MAYAONLINE เมื่อปี พ.ศ. 2552 - 2554 ที่ปรากฏชื่อบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด และสำเนาหน้าปกและหน้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารมายา แชนแนล เมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2561 ที่ปรากฏชื่อบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด

โดยต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด โดย [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) ในฐานะกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขาย โอน ลิขสิทธิ์ “มายา แชนแนล” และรูปรอยประดิษฐ์ของอักษรดังกล่าว เฉพาะส่วนกิจการผลิตรายการทางโทรทัศน์วิทยุและโทรคมนาคม รวมทั้ง SMS ให้กับบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดยในสัญญาฉบับดังกล่าว บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ได้รับรองว่าจะไม่ใช่ชื่อ มายา หรือ มายา แชนแนล รวมทั้งถ้อยคำที่คล้ายคลึงกันไปทำธุรกิจด้านโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวี จนเป็นเหตุให้ประชาชนสับสนนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป และในวันเดียวกันบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด โดย [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน)

/ได้ทำ

ได้ทำบันทึกข้อตกลงการร่วมบริหารนิตยสาร มายาชาแนล จำกัด กับบริษัท เคที 9 จำกัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 – 31 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และในเวลาต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด โดย [redacted] ในฐานะกรรมการบริษัท ได้มีหนังสือเสนอขายธุรกิจหนังสือมายา แชนแนล ให้กับบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และภายหลังเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้ทำสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ และธุรกิจของนิตยสารมายา แชนแนล ระหว่างบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด โดย [redacted] ในฐานะกรรมการบริษัท กับ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กัน เมื่อพิจารณาเอกสารสัญญาการซื้อขายโอน ลิขสิทธิ์ “มายา แชนแนล” และรูปรอยประดิษฐ์ของอักษร ดังกล่าว ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และสัญญาการซื้อขายลิขสิทธิ์ และธุรกิจของนิตยสารมายา แชนแนล ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 พร้อมเอกสารการชำระเงิน เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนา ภาพถ่ายเช็คแสดงการชำระค่าลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า มายาแชนแนล ประจำเดือนมีนาคม 2557 - ธันวาคม 2557 และค่าลิขสิทธิ์และธุรกิจของนิตยสารมายาแชนแนล งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 และ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบกันรับฟังตามเอกสารได้ว่า เครื่องหมายคำว่า เป็น ทรัพย์สินของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ที่ต่อมา บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขาย โอนสิทธิ มายา แชนแนล และรูปรอยประดิษฐ์ที่ปรากฏตามหัวหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารมายาแชนแนลให้กับ ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อีกทั้ง เอกสารของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ ลงนามโดย [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) ถึงบริษัท เอพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินจาก [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็น บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ยิ่งสนับสนุนถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายคำว่า มายา แชนแนล ที่เป็นของ บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ที่ต่อมาได้โอนสิทธิเปลี่ยนมือเป็นของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น สิทธิในคำว่า มายา แชนแนล หรือเครื่องหมายที่พิพาท จึงเป็นของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิใช่ทรัพย์สินของผู้ขอจดทะเบียนที่ผู้ขอ จดทะเบียนจะกล่าวอ้างความเป็นเจ้าของและนำมาจดทะเบียนในฐานะส่วนตัวได้

นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามเอกสารแสดงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอจดทะเบียนและ ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่นำส่งข้างต้นได้ว่า [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) มีความ เกี่ยวพันธ์กับบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในฐานะผู้รับจ้างเป็นพนักงานบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการผลิตรายการช่อง Maya Channel ในบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งการทำงาน ในตำแหน่งนี้ทำให้ผู้ขอจดทะเบียนย่อมต้องทราบว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นผู้มีสิทธิในลิขสิทธิ์ “มายา แชนแนล” และรูปรอยประดิษฐ์ของอักษรในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตรายการทางโทรทัศน์วิทยุและโทรคมนาคมภายใต้ คำว่า Maya Channel อีกทั้งยังปรากฏว่า [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน)

/ในขณะ

ในขณะที่เป็นกรรมการบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2557 เคยลงนามร่วมบริหารนิตยสารมายา แชนแนล กับบริษัท เคที 9 จำกัด ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงการร่วมบริหารนิตยสาร มายาชาแนล จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานที่รับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบถึงความเป็นมาของการใช้คำว่า มายา แชนแนล เป็นอย่างดี เมื่อเอกสารที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งแสดงถึงที่มาในการได้สิทธิคำว่า มายา แชนแนล สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงเชื่อได้ว่า การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนอ้างว่าไม่เคยลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายสิทธิในคำว่า มายา แชนแนล ให้แก่บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และข้อสัญญาฉบับดังกล่าวมีพิรุธเนื่องจากตนลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนนั้น เห็นว่า เมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สัญญาซื้อขาย โอน ลิขสิทธิ์ “มายา แชนแนล” และรูปรอยประดิษฐ์ของอักษรดังกล่าวประกอบเอกสารหลักฐานแสดงการชำระค่าลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า มายาแชนแนล ให้บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีน้ำหนักเพียงพอที่รับฟังตามเอกสารที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขาย โอน ลิขสิทธิ์ “มายา แชนแนล” และรูปรอยประดิษฐ์ของอักษรดังกล่าว เฉพาะส่วนกิจการผลิตรายการทางโทรทัศน์วิทยุและโทรคมนาคม รวมทั้ง SMS ให้กับบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และมีการชำระเงินตามสัญญาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน อีกทั้ง ยังปรากฏเอกสารของบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด ที่ แจ้งขอเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินจาก [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นบริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ลงนามโดย [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) มีการอ้างถึงสัญญาซื้อขายฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับการชำระเงินตามสัญญาดังกล่าว ย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าสัญญาซื้อขายฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และผู้ขอจดทะเบียนในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในขณะนั้นมิได้โต้แย้งการลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ดังกล่าวว่าไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องเพราะตนไม่ได้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนไม่ผูกพันบริษัทหรือผู้ขอจดทะเบียนแต่อย่างใด แต่บริษัท มายา แชนแนล 2002 จำกัด หรือผู้ขอจดทะเบียนกลับรับชำระเงินตามสัญญา ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ขอจดทะเบียนในส่วนนี้จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะรับฟังได้และมีข้อขัดแย้งกันกับเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง

/ส่วน

ส่วนการที่ผู้ขอจดทะเบียนกล่าวอ้างความเป็นเจ้าของโดยอ้างส่งเอกสารจดแจ้งการพิมพ์ต่อสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับหนังสือพิมพ์ชื่อ MAYA ONLINE มายา ออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 และหนังสือพิมพ์ชื่อ มายา แชนแนล MAYA Channel เมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยปรากฏข้อมูลตามเอกสารจดแจ้งว่า [redacted] หรือ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเจ้าของนั้น เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการจดแจ้งการพิมพ์สำหรับหนังสือพิมพ์ MAYA ONLINE มายา ออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ มายา แชนแนล MAYA Channel ในนามผู้ขอจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2563 ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการพิมพ์เท่านั้น เอกสารดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะฟังเป็นที่ยุติหรือพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของคำว่า MAYA Channel ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด เมื่อผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดนอกจากที่นำส่งข้างต้น ดังนั้น เอกสารหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีน้ำหนักน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 16/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า PREME

(คำขอเลขที่ 190137794)

บริษัท นูทร้า เฮลธ์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า PREME เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า อาหารเสริมทำจากโปรตีนปรากฏตามคำขอเลขที่ 190137794

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 17 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ต่อมา บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า PREME ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีรูปแบบลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่อาจเรียกขานได้ว่า พรีม หรือ พรีมี หรือ พีอาร์ มี คล้ายกับเครื่องหมายการค้า Preme พรีม ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 8 คำขอ

/ตาม

ตามทะเบียนเลขที่ ค94398 ค289539 ค333238 ค333239 ค333240 ค333241 ค333242 ค333243 เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แต่ผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายตามคำขอนี้ไปใช้กับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า อาหารเสริมทำจากโปรตีน ส่วนผู้คัดค้านนำเครื่องหมายที่อ้างถึงไปใช้กับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า ยาคุมกำเนิด ยารักษาสิว จำพวก 3 เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าทำให้ผิวขาว เครื่องสำอางใช้ทำความสะอาดร่างกาย เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในประเทศไทยและต่างประเทศ สำเนาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า PREME สำเนาการจดทะเบียนตำรับยาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำเนาชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าของผู้คัดค้าน สำเนาการโฆษณาสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ https://www.premenobu.co.th เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190137794 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า PREME รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า PREME กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า Preme พรีม ทะเบียนเลขที่ คพ94398 (คำขอเลขที่ 351410) คำว่า PREME NOBU พรีม โนบุ ทะเบียนเลขที่ คพ289539 (คำขอเลขที่ 678145) คำว่า preme ทะเบียนเลขที่ คพ333238 (คำขอเลขที่ 740876) คำว่า preme ทะเบียนเลขที่ คพ333239 (คำขอเลขที่ 740877) คำว่า preme ทะเบียนเลขที่ คพ333240 (คำขอเลขที่ 740878) คำว่า preme ทะเบียนเลขที่ คพ333241 (คำขอเลขที่ 740879) คำว่า preme ทะเบียนเลขที่ คพ333242 (คำขอเลขที่ 740880) คำว่า preme ทะเบียนเลขที่ คพ333243 (คำขอเลขที่ 740881) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน PREME เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ประดิษฐ์เครื่องหมายของตนเป็นอักษรโรมัน PR รูป e และอักษรโรมัน ME ในลักษณะนำมาเรียงต่อกันและประดิษฐ์อักษรโรมันตัวพิมพ์เล็ก e ให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากอักษรตัวพิมพ์เล็กที่มีการใช้อยู่ทั่วไปก็ตาม แต่เมื่อนำรูป e มประกอบเป็นคำแล้ว ยังสามารถเข้าใจได้ว่าภาคส่วนรูป e ใช้แทนอักษรโรมันตัวพิมพ์เล็ก e ได้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คพ943989 จะมีอักษรไทยคำว่า พรีม ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ คพ289539 จะมีอักษรโรมันคำว่า NOBU และอักษรไทยคำว่า พรีม โนบุ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ คพ333238 จะมีรูปประดิษฐ์ และอักษรโรมันคำว่า NOBU ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ คพ333239 จะมีอักษรโรมันคำว่า NOBU NATURAL E PLUS และอักษรโรมัน E ในลักษณะประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ คพ333240 จะมีอักษรโรมันคำว่า NOBU NATURAL CLEANSING GEL และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ คพ333241 จะมีอักษรโรมันคำว่า NOBU UV SPORT SPF 58 PA+++ และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ คพ333242 จะมีอักษรโรมันคำว่า NOBU NATURAL C WHITE และอักษรโรมัน C ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ คพ333243 จะมีอักษรโรมันคำว่า NOBU NATURAL BALANCING ESSENCE และรูปใบไม้ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า พรีม ส่วนเครื่องหมายการค้าของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดเครื่องหมายอาจเรียกขานในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า พรีม นับว่าเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า อาหารเสริมทำจากโปรตีน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค94398 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาคุมกำเนิด ยารักษาสิว ทะเบียนเลขที่ ค289539 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าทำให้ผิวขาว เครื่องสำอางใช้ทำความสะอาดร่างกาย ทะเบียนเลขที่ ค333238 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางบำรุงผิวทำให้ผิวขาว เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว ชุดเครื่องสำอางใช้แต่งหน้า เครื่องสำอางใช้ทำความสะอาดร่างกาย ทะเบียนเลขที่ ค333239 ทะเบียนเลขที่ ค333243 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางใช้บำรุงผิว ทะเบียนเลขที่ ค333240 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางใช้ทำความสะอาดผิว ทะเบียนเลขที่ ค333241 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางกันแดดบำรุงผิว และทะเบียนเลขที่ ค333242 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางบำรุงผิวทำให้ผิวขาว ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะแตกต่างกัน กล่าวคือ รายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นสินค้าอาหารเสริม ส่วนรายการสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นสินค้ายาคุมกำเนิด ยารักษาสิว และเครื่องสำอาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน จึงเชื่อว่าผู้ที่เลือกซื้อสินค้าของทั้งสองฝ่ายต้องศึกษาและหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้ตรงตามความประสงค์ของตนเอง รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.thainakorn.com/ แสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสาร

/แสดง

แสดงการตรวจสอบสถานะของเครื่องหมาย สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า PREME ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2555 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐกานา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2548 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2545 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2544 ในเครือรัฐออสเตรีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2545 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2549 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2548 เครื่องหมายคำว่า PREME ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2545 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2548 เครื่องหมายรูปและคำว่า ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2555 รูปและคำว่า ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2548 รูปและคำว่า ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2559 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2557 เครื่องหมายคำว่า ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2556 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://pertento.fda.moph.go.th แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยาภายใต้ชื่อทางการค้า พรีม หรือ PREME สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.premenobu.co.th/ แสดงสถานที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.lazada.co.th/ เว็บไซต์ https://www.shopee.co.th เว็บไซต์ https://www.konvy.com/ เว็บไซต์ https://www.watsons.co.th เว็บไซต์ https://www.allonline.7eleven.co.th/ เว็บไซต์ https://www.premenobu.co.th/ แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.premenobu.co.th/ แสดงช่องทางการติดต่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://m.facebook.com/premenobuthailand/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า เมื่อปี พ.ศ.2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://page.line.me/irl25861 แสดงช่องทางการติดต่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายโปสเตอร์ภายใต้เครื่องหมาย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.ram-hosp.co.th/ เว็บไซต์ https://jeban.com/ เว็บไซต์ https://www.mthai.com เว็บไซต์ https://www.vanilla.in.th/ เว็บไซต์ https://bestreview.asia/ เว็บไซต์ https://www.wongnai.com/ แสดงบทความที่มีกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2558 พ.ศ.2562 – 2563 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.ram-hosp.co.th/ แสดงบทความในหัวข้อ “การเลือกยาคุมกำเนิดชนิดไหนที่เหมาะกับเรา?” เมื่อปี พ.ศ.2563 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2563 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.voicetv.co.th แสดงภายข่าวกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ.2557

สำเนาเอกสารการโฆษณาสินค้ายาคุมกำเนิดสูตรรักษาสิวภายใต้เครื่องหมายการค้าคำ PREME สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://shopee.co.th แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า preme และ PREME สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://hdmall.co.th/ เว็บไซต์ https://www.priceza.com เว็บไซต์ http://mipeengpomsokk.blockspot.com เว็บไซต์ http://www.butybug.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า พรีม PREME และ preme สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการจำหน่ายสินค้ายาคุมของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2560 – 2565 สำเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า preme สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า พรีม และ PREME สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.google.com แสดงการค้นหารูปสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติของบริษัท การโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ.2558 พ.ศ.2562 – 2563 การจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศ กิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2557 และเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้ายาคุม เมื่อปี พ.ศ.2560 – 2565 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด 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) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานแสดงการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

/ในการ

ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร 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 12/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 17/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า นีเวียร์

(คำขอเลขที่ 180125873)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า นีเวียร์ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำดื่ม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180125873

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 10 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา ไบเออร์สดอร์ฟ เอจี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า นีเวียร์ ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า นีเวีย นีเวีย NIVEA NIVEA NIVEA ของผู้คัดค้าน ทั้ง 5 คำขอทะเบียนเลขที่ ค10577 ค307347 ค34517 ค297834 ค375692 แม้จะมีสาระสำคัญเป็นคำไทย /คล้ายกัน

คล้ายกันและมีเสียงเรียกขานได้ว่า นีเวีย เช่นเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันระหว่างจำพวก 32 กับจำพวก 3 และรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันระหว่างสินค้าน้ำดื่ม กับ สินค้าสบู่ น้ำหอม ฯลฯ โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นเพียงสำเนาแสดงการนำเข้าและขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า NIVEA สำเนาเอกสารแสดงการใช้ โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า NIVEA และเอกสารแสดงการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เป็นต้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่สามารถแสดงให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาที่ไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนโดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180125873 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า นีเวียร์ รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) และมาตรา 8(9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า นีเวียร์ กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า นีเวีย ทะเบียนเลขที่ ค10577 (คำขอเลขที่ 256413) คำว่า นีเวีย ทะเบียนเลขที่ ค307347 (คำขอเลขที่ 704956) คำว่า NIVEA ทะเบียนเลขที่ ค34517 (คำขอเลขที่ 291874) คำว่า NIVEA ทะเบียนเลขที่ ค297834 (คำขอเลขที่ 678921) และคำว่า NIVEA ทะเบียนเลขที่ ค375692 (คำขอเลขที่ 826266) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรไทยคำว่า นีเวียร์ เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค10577 ทะเบียนเลขที่ ค307347 และเป็นคำที่อ่านออกเสียงได้เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว อักษรโรมันคำว่า NIVEA ทะเบียนเลขที่ ค34517 ทะเบียนเลขที่ ค297834 และทะเบียนเลขที่ ค375692 แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอักษรไทยจะมีอักษรไทย ร์ ประกอบอยู่ด้วย แต่การมีอักษรไทย ร์ ประกอบเพิ่มเติมนั้นเป็นความต่างเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอเป็นสาระสำคัญ และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า นีเวีย เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำดื่ม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค10577 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ทำความสะอาดร่างกาย ครีมทำความสะอาด ร่างกาย เจลทำความสะอาดร่างกาย สบู่เหลวใช้ในการอาบน้ำ ครีมใช้ในการอาบน้ำ และน้ำมันใช้ในการอาบน้ำ แชมพู สารระงับกลิ่นกาย โฟมใช้ในการโกนหนวด บาล์มใช้ทาหลังโกนหนวด น้ำหอม ทะเบียนเลขที่ ค307347 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ น้ำหอม น้ำที่มีกลิ่นหอม น้ำหอมโอเดอทอยเล็ต น้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้ น้ำหอมโอเดอโคโลญ เครื่องสำอางใช้กับเล็บ เครื่องสำอางใช้กับตา เครื่องสำอางใช้กับริมฝีปาก เครื่องสำอางใช้กับแก้ม เครื่องสำอางใช้กับคิ้ว เครื่องสำอางใช้สมานผิว เครื่องสำอางใช้ในการอาบน้ำ เครื่องสำอางรองพื้น ชุดเครื่องสำอางแต่งหน้า หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางถนอมผิว เครื่องสำอางถนอมผม เครื่องสำอางใช้กันแดด เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ สารที่เตรียมขึ้นเพื่อ ทำความสะอาดใช้กับร่างกาย ยาสีฟัน แผ่นซุบสารทำความสะอาดใช้กับร่างกาย แผ่นซุบโลชั่นเครื่องสำอางสำหรับใช้ทาหรือ ใช้เช็ดเครื่องแต่งหน้า ครีมใช้กับผิวหน้า ผิวกาย และมือ โลชั่นใช้กับผิวหน้า ผิวกาย และมือ แป้งใช้กับผิวหน้า ผิวกาย และมือ แผ่นซุบด้วยครีมเครื่องสำอางสำหรับใช้ทาหรือใช้เช็ดล้างเครื่องแต่งหน้า แผ่นซุบด้วยโลชั่นเครื่องสำอางสำหรับใช้ทา หรือใช้เช็ดล้างเครื่องแต่งหน้า แผ่นซุบด้วยแป้งเครื่องสำอางสำหรับใช้ทาหรือใช้เช็ดล้างเครื่องแต่งหน้า แผ่นซุบด้วยเจล เครื่องสำอางสำหรับใช้ทาหรือใช้เช็ดล้าง

/เครื่องแต่งหน้า

เครื่องแต่งหน้า เครื่องสำอางใช้ในการโกน โฟมและเจลใช้ในการโกน โลชั่นใช้ทา ก่อนโกนและโลชั่นใช้ทาหลังโกน แป้งฝุ่นหอม สารที่เตรียมขึ้นใช้ทาให้ผิวเป็นสีน้ำตาล เครื่องสำอางใช้ทาหลังถูกแดด ทะเบียนเลขที่ ค34517 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ถูตัว น้ำหอม ครีมทาผิวและหน้า เครื่องสำอาง ถนอมผิวในรูปของโลชั่น เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว ทะเบียนเลขที่ ค297834 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ น้ำหอม น้ำที่มีกลิ่นหอม น้ำหอมโอเดอทอยเล็ต น้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้ น้ำหอมโอเดอโคโลญ เครื่องสำอางใช้กับเล็บ เครื่องสำอางใช้กับตา เครื่องสำอางใช้กับริมฝีปาก เครื่องสำอางใช้กับแก้ม เครื่องสำอางใช้กับคิ้ว เครื่องสำอางใช้สมานผิว เครื่อง สำอางใช้ในการอาบน้ำ เครื่องสำอางรองพื้น ชุดเครื่องสำอางแต่งหน้า หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางถนอมผิว เครื่องสำอาง ถนอมผม เครื่องสำอางใช้กันแดด เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ และทะเบียนเลขที่ ค375692 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ น้ำหอม น้ำที่มีกลิ่นหอม น้ำหอม โอเดอทอยเล็ต น้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้ น้ำหอมโอเดอโคโลญ เครื่องสำอางใช้สมานผิว เครื่องสำอางใช้ในการ อาบน้ำ หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอางถนอมผิว เครื่องสำอางถนอมผม เครื่องสำอางใช้กันแดด เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว เครื่องสำอางระงับกลิ่นเหงื่อ สารที่เตรียมขึ้นเพื่อทำความสะอาดใช้กับร่างกาย ยาสีฟัน แผ่นชุบ สารทำความสะอาดใช้กับร่างกาย ครีมใช้กับผิวหน้า ผิวกาย และมือ โลชั่นใช้กับผิวหน้า ผิวกาย และมือ เครื่องสำอางใช้ใน การโกน ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้แล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] และ [redacted] ตัวแทนบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้ การโฆษณาเครื่องหมาย NIVEA สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikinedia.org เว็บไซต์ http://guru.sanook.com เว็บไซต์ http://interbrand-nivea.blogspot.com เว็บไซต์ http://www.nivea-international.com เว็บไซต์ http://www.niveaforlife.in.th ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า NIVEA สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย NIVEA สำเนาเอกสารสรุปยอดจำหน่ายสินค้าในระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2553 สำเนาสัญญาอนุญาต

/ให้มี

ให้มีการผลิตสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยในปี พ.ศ.2469 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไบเออร์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.nivea.co.th แสดงการใช้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า NIVEA สำเนาเอกสารแสดงงบการเงินของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2539 – 2553 สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2472 – 2481 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แสดงค่าโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2546 และ พ.ศ. 2552 – 2553 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่กล่าวถึงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2553 สำเนาตารางแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า NIVEA ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 สำเนาใบอินวอยส์แสดงการส่งสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า NIVEA เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2543 – 2545 สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 – 2554 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้าแสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า นีเวีย ให้แก่ลูกค้าและห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2546 และปี พ.ศ. 2549 – 2553 สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย NIVEA ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2525 สำเนาภาพถ่ายนิตยสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย NIVEA ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2554 สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย NIVEA สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย NIVEA เมื่อปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2546 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย NIVEA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีภาคส่วนคำว่า NIVEA โดยได้จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2498 สำเนาเอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางต่อคณะกรรมการอาหารและยาที่มีคำว่า NIVEA เป็นส่วนหนึ่งในชื่อทางการค้า เมื่อปี พ.ศ. 2551 – 2554 สำเนาหนังสือ TOP 1000 BRANDS ประจำปี 2008 (พ.ศ.2551) ที่จัดอันดับเครื่องหมายการค้าคำว่า NIVEA ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในอันดับที่ 89 ของเอเชียแปซิฟิก สำเนาหนังสือ The World greatest brands โดย Nicholas Kochan ที่ระบุไว้ว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า NIVEA เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง สำเนาหนังสือ THAILAND Superbrands AN INSIGHT INTO THAILAND STRONGEST BRANDS ที่รวบรวมเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ได้ระบุว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า NIVEA เป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย สำเนาใบประกาศเกียรติคุณของ Superbrands ที่ได้มอบให้แก่เครื่องหมายการค้าคำว่า NIVEA ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553 สำเนาเอกสารการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า

/คำว่า

คำว่า NIVEA เมื่อปี พ.ศ. 2555 - 2556 ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://modelsocietyintl.files.wordpress.com เว็บไซต์ http://mad-arai-d.com เว็บไซต์ http://siamevent.com สำเนาเอกสารแสดงภาพโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า NIVEA ที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา การโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2554 – 2556 เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2472 – 2481 และ พ.ศ. 2540 – 2553 เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการฆษณา เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2546 และ พ.ศ. 2552 – 2553 เอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง การจัดอันดับเครื่องหมายเมื่อปี พ.ศ. 2551 และใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อปี พ.ศ. 2551 -2553 เท่านั้น ซึ่งยังมีปริมาณไม่มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 เป็นเวลากว่า 100 ปี ดังนั้น หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งหลักฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 ก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าภายใต้

เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (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 12/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 18/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า GRAND SOLAIRE

(คำขอเลขที่ 190138214)

บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ไทย จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า GRAND SOLAIRE เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 36 รายการบริการ จัดการอสังหาริมทรัพย์ จัดหาอสังหาริมทรัพย์ จำนองและรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลีสซิ่งอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190138214

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อมา ซูเรสเต้ พร็อพเพอร์ตี้, อิ๊งค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า GRAND ประกอบอยู่ด้วยก็ตามแต่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า GRAND ไว้แล้วจึงไม่ใช่ภาคส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่สังเกตจดจำเพื่อแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายบริการได้ สาระสำคัญในเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า SOLAIRE และอาจเรียกขานได้ว่า โซแลร์ เหมือนกับเครื่องหมายบริการ **SOLAIRE** ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ตามคำขอเลขที่ 190118322 (ทะเบียนเลขที่ 221120677) ก็ตาม แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายตามคำขอนี้ไปใช้กับบริการจำพวก 36 ได้แก่ รายการบริการ จัดการอสังหาริมทรัพย์ จัดหาอสังหาริมทรัพย์ จำนองและรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลีสซิ่งอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ส่วนผู้คัดค้านนำเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วไปใช้กับบริการ จำพวก 35 ได้แก่ รายการบริการ จัดการธุรกิจโรงแรม บริการจัดการตลาดสำหรับโรงแรม ส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับโรงแรม บริการจัดการตลาดสำหรับโรงแรมผ่านทางออนไลน์ ฯลฯ จำพวก 41 ได้แก่ รายการบริการ คาสิโนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย บริการคาสิโนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก จำพวก 43 ได้แก่ รายการบริการ โรงแรม รีสอร์ท บริการร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยงอาหาร บริการบาร์ บริการเลาจน์ บริการจองห้องพักโรงแรม บริการบาร์อาหารและเครื่องดื่ม บริการจัดหาสถานที่จัดงานสังคมสำหรับโอกาสพิเศษ บริการจัดหาสถานที่ประชุมใหญ่ บริการจัดหาห้องประชุม บริการจัดหาสถานที่จัดงานแสดงนิทรรศการ ซึ่งเป็นรายบริการที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน อีกทั้งยังต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาก่อนเลือกใช้บริการ ฉะนั้นโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เช่น สำเนาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจภายใต้เครื่องหมาย SOLAIRE สำเนาการจดทะเบียนเครื่องหมาย SOLAIRE ของผู้คัดค้านในประเทศไทยและต่างประเทศ สำเนาโบรชัวร์แสดงการใช้ การโฆษณาและการเผยแพร่ธุรกิจบริการโรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร สปา ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมาย SOLAIRE เป็นต้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 190138214 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **SOLAIRE** ทะเบียนเลขที่ 221120677 (คำขอเลขที่ 190118322) เห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมันคำว่า SOLAIRE เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจะมีคำว่า GRAND และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แกรนด์ โซแลร์ หรืออาจเรียกขานในภาคส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า โซแลร์ ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานได้ว่า โซแลร์ นับว่าเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่ใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนใช้กับบริการจำพวกที่ 36 รายการบริการ จัดการอสังหาริมทรัพย์ จัดหาอสังหาริมทรัพย์ จำนองและรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลีสซิ่งอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจโรงแรม บริการจัดการตลาดสำหรับโรงแรม ส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับโรงแรม บริการจัดการตลาดสำหรับโรงแรมผ่านทางออนไลน์ บริการจัดการตลาดสำหรับโรงแรมผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับโรงแรมผ่านทางออนไลน์ ส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับโรงแรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก บริการโฆษณาที่เกี่ยวกับโรงแรมผ่านทางออนไลน์ บริการโฆษณาที่เกี่ยวกับโรงแรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก จำพวกที่ 41 รายการบริการ คาสิโนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย บริการคาสิโนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก จำพวกที่ 43 รายการบริการ โรงแรม รีสอร์ท บริการร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยงอาหาร บริการบาร์ บริการเลาจน์ บริการจองห้องพักโรงแรม บริการบาร์อาหารและเครื่องดื่ม บริการจัดหาสถานที่จัดงานสังคมสำหรับโอกาสพิเศษ บริการจัดหาสถานที่ประชุมใหญ่ บริการจัดหาห้องประชุม บริการจัดหาสถานที่จัดงานแสดงนิทรรศการ ซึ่งเป็นบริการต่างจำพวกกันและรายการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ รายการบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นบริการเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์จัดการเกี่ยวกับโรงแรมทั่วๆ ไป ส่วนรายการบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีลักษณะเป็นบริการเฉพาะด้าน เช่น บริการจัดการเกี่ยวกับโรงแรม ธุรกิจโรงแรม คาสิโน การจัดหาสถานที่เฉพาะกิจกรรม จึงเชื่อได้ว่าผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการของทั้งสองฝ่ายจะต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ

/ก่อนตัดสินใจ

ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

แม้เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนใช้กับบริการต่างจำพวกกันและรายการบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใน WIPO สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.oxfordlearnersdictionaries.com แสดงการค้นหาความหมายของคำว่า Solaire สำเนาหนังสือตัวแทนบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แจ้งให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนยุติการใช้เครื่องหมายดังกล่าวฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำเนาหนังสือที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ตอบกลับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2562 สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] รองประธานบริษัท SOLAIRE Resort & Casino ซึ่งเป็นชื่อบริษัทในเครือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ฉบับภาษาอังกฤษ สำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **SOLAIRE** คำขอเลขที่ 190118322 รูป คำขอเลขที่ 190118323 พร้อมใบเสร็จรับเงิน สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้จัดการของ SOLAIRE Resort & Casino ฉบับภาษาอังกฤษ สำเนาเอกสารที่ลูกค้าสอบถามผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เกี่ยวกับ GRAND SOLAIRE PATTAYA ในประเทศไทยว่ามีความเกี่ยวพันธ์กับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือไม่ สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้อำนวยการตลาดระหว่างประเทศ อินโดจีน/ไทย ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนานามบัตร สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.solaireresort.co.th แสดงข้อมูลทางธุรกิจบริการโรงแรม สปา ร้านอาหาร ฯลฯ ของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวก 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในเกาหลี จำพวก 41, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2563 เครื่องหมายรูป ในญี่ปุ่น จำพวก 41, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาภาพถ่ายโบร์ชัวร์แสดงการใช้การโฆษณาธุรกิจโรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร สปา ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายคำว่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏเครื่องหมายคำว่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาการใช้และการโฆษณาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายอาคารของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ปรากฏเครื่องหมาย คำว่า และคำว่า สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าว

ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนประเด็นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) ประกอบมาตรา 80 ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาแตกต่างจากเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 19/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 190115196)

ออฟ-ไวท์ แอลแอลซี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นขอจดทะเบียน คำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ที่ไม่มีสารต้านแบคทีเรียและโอสถผสม น้ำหอม น้ำหอมโอเดอทอยเลท น้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้ น้ำหอมออดิโคโลญ อำพันหอม ไม้ที่มีกลิ่นหอม หัวน้ำมันหอมระเหย ครีมรองพื้นก่อนแต่งหน้า แป้งแต่งหน้า บลัชออน ครีมปกปิดริ้วรอย โลชั่นปกปิดริ้วรอย อายแชโดว์ ดินสอเขียนตา ลิปสติก ลิปกลอส ดินสอเขียนริมฝีปาก ดินสอเขียนคิ้ว ครีมแต่งหน้า สีทาตา ชุดเครื่องสำอางใช้แต่งหน้า น้ำหอมชนิดเจือจาง โลชั่นถนอมผิว สารลดการขับเหงื่อ สารที่เตรียมขึ้นเพื่อดับกลิ่นกาย โลชั่นทาหลังโกน บาล์มทาหลังโกน สารทำความสะอาดผิวกาย ครีมอาบน้ำ เจลอาบน้ำ โลชั่นอาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิว ครีมถนอมผิวใช้เป็นเครื่องสำอาง โลชั่นถนอมผิวใช้เป็นเครื่องสำอาง ชุดเครื่องสำอางบำรุงผม ครีมถนอมผมใช้เป็นเครื่องสำอาง เจลถนอมผมใช้เป็นเครื่องสำอาง โลชั่นถนอมผมใช้เป็นเครื่องสำอาง น้ำมันถนอมผมใช้เป็นเครื่องสำอาง ขี้ผึ้งจัดแต่งทรงผม โลชั่นใส่ผม สเปรย์จัดแต่งทรงผม แชมพูสระผม คอนดิชันเนอร์ใส่ผม เจลจัดแต่งทรงผม มูสจัดแต่งทรงผม ครีมใช้ในการโกน โฟมใช้ในการโกน ครีมทาให้ผิวเป็นสีน้ำตาล โลชั่นทาให้ผิวเป็นสีน้ำตาล น้ำมันทาให้ผิวเป็นสีน้ำตาล ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190115196

จำพวกที่ 9 รายการสินค้า แว่นตา แว่นตากันแดด ที่ใส่แว่นตา ที่ใส่แว่นตากันแดด กระเป๋าใส่เครื่องแล็ปท้อปคอมพิวเตอร์ ปลอกใส่เครื่องแล็ปท้อปคอมพิวเตอร์ เคสเครื่องแล็ปท้อปคอมพิวเตอร์ ปลอกโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ เคสโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์

/จำพวกที่

จำพวกที่ 14 รายการสินค้า กำไลข้อเท้าใช้เป็นเครื่องประดับ กำไลข้อมือใช้เป็นเครื่องประดับ จี้สร้อยคอใช้เป็นเครื่องประดับ เข็มกลัดที่ใช้เป็นเครื่องประดับ เครื่องรางที่ใช้เป็นเครื่องประดับ โซ่ใช้เป็นเครื่องประดับ หินมีค่า หินกึ่งมีค่า เข็มกลัดทำด้วยอัญมณี กระดุมข้อมือเสื้อ สร้อยข้อมือใช้เป็นเครื่องประดับ สร้อยคอใช้เป็นเครื่องประดับ ต่างหูใช้เป็นเครื่องประดับ แหวนใช้เป็นเครื่องประดับ เครื่องโครโนสโคป เครื่องโครโนเมทริค นาฬิกา นาฬิกาแขวนผนัง แท่งโลหะมีค่า ก้อนโลหะมีค่าที่ยังไม่ได้ตกแต่ง ก้อนโลหะมีค่าที่ตกแต่งบางส่วน ทองคำที่ยังไม่ได้ตกแต่ง ทองคำที่ตกแต่งบางส่วน เงินที่ยังไม่ได้ตกแต่ง เงินที่ตกแต่งบางส่วน โลหะมีค่าแพลเลเดียมที่ยังไม่ได้ตกแต่ง โลหะมีค่าแพลเลเดียมที่ตกแต่งบางส่วน อัลลอยของทองคำที่ยังไม่ได้ตกแต่ง อัลลอยของทองคำที่ตกแต่งบางส่วน อัลลอยของเงินที่ยังไม่ได้ตกแต่ง อัลลอยของเงินที่ตกแต่งบางส่วน อัลลอยของแพลเลเดียมที่ยังไม่ได้ตกแต่ง อัลลอยของแพลเลเดียมที่ตกแต่งบางส่วน จี้ประดับ รูปแกะสลักทำด้วยโลหะมีค่า รูปหุ่นทำด้วยโลหะมีค่า กล่องใส่เครื่องประดับ กล่องใส่อัญมณี

จำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าใส่สัมภาระ กระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬา กระเป๋าถือสตรีไม่มีสายสะพาย กระเป๋าใส่สตางค์ กระเป๋าถือใส่สิ่งของ ย่ามใส่ของ กระเป๋าใส่ของเดินชายหาด กระเป๋าใส่เงิน เป้สะพายหลัง กระเป๋าสะพายใส่เอกสาร กระเป๋าใส่เอกสาร ร่ม กระเป๋าใส่ของสะพายข้าง

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 10, 33, 50, 94 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ต่อมา เอส.ซี. ยอห์นสัน แอนด์ ซัน, อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า ออฟ เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า OFF! REFRESH OFF! ACTIVE ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งเก้าคำขอก็ตาม แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายตามคำขอนี้ไปใช้กับสินค้าในจำพวก 3

/รายการสินค้า

รายการสินค้า สบู่ที่ไม่มีสารต้านแบคทีเรียและโอสถผสม, น้ำหอม, น้ำหอมโอเดอทอยเลท เป็นต้น จำพวก 9 รายการสินค้า แว่นตา, แว่นตากันแดด, ที่ใส่แว่นตา, ที่ใส่แว่นตากันแดด เป็นต้น จำพวก 14 รายการสินค้า กำไลข้อเท้าใช้เป็นเครื่องประดับ, กำไลข้อมือใช้เป็นเครื่องประดับ เป็นต้น จำพวก18 รายการสินค้า กระเป๋าใส่สัมภาระ, กระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬา, กระเป๋าถือสตรีไม่มีสายสะพาย เป็นต้น ส่วนผู้คัดค้านนำเครื่องหมายที่อ้างถึงไปใช้กับสินค้าในจำพวก 5 รายการสินค้า สารที่เตรียมขึ้นเพื่อกำจัดวัชพืช สารที่เตรียมขึ้น เพื่อกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นอันตราย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันรวมทั้งมุ่งทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคแตกต่างกัน อีกทั้งยังต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาก่อนเลือกซื้อสินค้า ฉะนั้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้ในประเทศไทยไว้แล้ว คือ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 201119713 (คำขอเลขที่ 190110527) เครื่องหมาย OFF ทะเบียนเลขที่ 201124058 (คำขอเลขที่ 190123726) เครื่องหมาย OFF ทะเบียนเลขที่ 201118687 (คำขอเลขที่ 190105944) จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190115196 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค262881 (คำขอเลขที่ 641159) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค114339 (คำขอเลขที่ 417109) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค263663 (คำขอเลขที่ 641160) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค265345 (คำขอเลขที่ 647314) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค283315 (คำขอเลขที่ 666946) รูปและคำว่า OFF! ทะเบียนเลขที่ ค348166 (คำขอเลขที่ 770182) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค409982 (คำขอเลขที่ 875569) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน

/คล้ายกับ

คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งเจ็ดเครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า OFF เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งเจ็ดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปวงแหวนสามวงที่มีลักษณะเอียงไปทางด้านซ้ายประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค262881 จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และรูปวงรีพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค114339 ทะเบียนเลขที่ ค348166 จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค263663 จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และรูปวงรีพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค265345 ทะเบียนเลขที่ ค283315 จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) อักษรไทยคำว่า ออฟ และรูปวงรีพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ ค409982 จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) อักษรไทยคำว่า ออฟ และรูปวงรีพื้นโปร่ง และอักษรไทยคำว่า ออฟ! คลิป-ออน ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า OFF ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ออฟ เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ที่ไม่มีสารต้านแบคทีเรียและโอสถผสม น้ำหอม น้ำหอมโอเดอทอยเลท น้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้ น้ำหอมออดิโคโลญ อำพันหอม ไม้ที่มีกลิ่นหอม หัวน้ำมันหอมระเหย ครีมรองพื้นก่อนแต่งหน้า แป้งแต่งหน้า บลัชออน ครีมปกปิดริ้วรอย โลชั่นปกปิดริ้วรอย อายแชโดว์ ดินสอเขียนตา ลิปสติก ลิปกลอส ดินสอเขียนริมฝีปาก ดินสอเขียนคิ้ว ครีมแต่งหน้า สีทาตาชุดเครื่องสำอางใช้แต่งหน้า น้ำหอมชนิดเจือจาง โลชั่นถนอมผิว สารลดการขับเหงื่อ สารที่เตรียมขึ้นเพื่อดับกลิ่นกาย โลชั่นทาหลังโกน บาล์มทาหลังโกน สารทำความสะอาดผิวกาย ครีมอาบน้ำ เจลอาบน้ำ โลชั่นอาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิว ครีมถนอมผิวใช้เป็นเครื่องสำอาง โลชั่นถนอมผิวใช้เป็นเครื่องสำอาง ชุดเครื่องสำอางบำรุงผม ครีมถนอมผมใช้เป็นเครื่องสำอาง เจลถนอมผมใช้เป็นเครื่องสำอาง โลชั่นถนอมผมใช้เป็นเครื่องสำอาง น้ำมันถนอมผมใช้เป็นเครื่องสำอาง ขี้ผึ้งจัดแต่งทรงผม โลชั่นใส่ผม สเปรย์จัดแต่งทรงผม แชมพูสระผม คอนดิชันเนอร์ใส่ผม เจลจัดแต่งทรงผม มูสจัดแต่งทรงผม ครีมใช้ในการโกน โฟมใช้ในการโกน ครีมทาให้ผิวเป็นสีน้ำตาล โลชั่นทาให้ผิวเป็นสีน้ำตาล น้ำมันทาให้ผิวเป็นสีน้ำตาล จำพวกที่ 9 รายการสินค้า แว่นตา แว่นตากันแดด ที่ใส่แว่นตา ที่ใส่แว่นตากันแดด กระเป๋าใส่เครื่องแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ ปลอกใส่เครื่องแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ เคสเครื่องแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ ปลอกโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ เคสโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ จำพวกที่ 14 รายการสินค้ากำไลข้อเท้าใช้เป็นเครื่องประดับ กำไลข้อมือใช้เป็นเครื่องประดับ จี้สร้อยคอใช้เป็นเครื่องประดับ เข็มกลัดที่ใช้เป็นเครื่องประดับ เครื่องรางที่ใช้เป็นเครื่องประดับ โซ่ใช้เป็นเครื่องประดับ หินมีค่า หินกึ่งมีค่าเข็มกลัดทำด้วยอัญมณี กระดุมข้อมือเสื้อ สร้อยข้อมือใช้เป็นเครื่องประดับ สร้อยคอใช้เป็นเครื่องประดับ ต่างหูใช้เป็นเครื่องประดับ แหวนใช้เป็นเครื่องประดับ เครื่องโครโนสโคป เครื่องโครโนเมทริค นาฬิกา

/นาฬิกา

นาฬิกาแขวนผนัง แท่งโลหะมีค่า ก้อนโลหะมีค่าที่ยังไม่ได้ตกแต่ง ก้อนโลหะมีค่าที่ตกแต่งบางส่วน ทองคำที่ยังไม่ได้ตกแต่ง ทองคำที่ตกแต่งบางส่วน เงินที่ยังไม่ได้ตกแต่ง เงินที่ตกแต่งบางส่วน โลหะมีค่าแพลเลเดียมที่ยังไม่ได้ตกแต่ง โลหะมีค่าแพลเลเดียมที่ตกแต่งบางส่วน อัลลอยของทองคำที่ยังไม่ได้ตกแต่ง อัลลอยของทองคำที่ตกแต่งบางส่วน อัลลอยของเงินที่ยังไม่ได้ตกแต่ง อัลลอยของเงินที่ตกแต่งบางส่วน อัลลอยของแพลเลเดียมที่ยังไม่ได้ตกแต่ง อัลลอยของแพลเลเดียมที่ตกแต่งบางส่วน จี้ประดับ รูปแกะสลักทำด้วยโลหะมีค่า รูปหุ่นทำด้วยโลหะมีค่า กล่องใส่เครื่องประดับ กล่องใส่อัญมณี และจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าใส่สัมภาระ กระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬา กระเป๋าถือสตรีไม่มีสายสะพาย กระเป๋าใส่สตางค์ กระเป๋าถือใส่สิ่งของย่ามใส่ของ กระเป๋าใส่ของเดินชายหาด กระเป๋าใส่เงิน เป้สะพายหลัง กระเป๋าสะพายใส่เอกสาร กระเป๋าใส่เอกสารร่ม กระเป๋าใส่ของสะพายข้าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค262881 ทะเบียนเลขที่ ค263663 ทะเบียนเลขที่ 8265345 ทะเบียนเลขที่ ค283315 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า สารที่เตรียมขึ้นเพื่อกำจัดวัชพืช สารที่เตรียมขึ้น เพื่อกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นอันตราย ยาฆ่าแมลง สารกันผีเสื้อกลางคืน สารไล่แมลง สารกำจัดเชื้อรา ยาฆ่าหนู ทะเบียนเลขที่ ค114339 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาป้องกันแมลง ทะเบียนเลขที่ ค348166 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า สารที่เตรียมขึ้นเพื่อกำจัดวัชพืช สารที่เตรียมขึ้นเพื่อกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นอันตราย ยาฆ่าแมลง สารป้องกันผีเสื้อกลางคืน ยาไล่แมลง ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือที่ทำลายสัตว์อื่น ยาฆ่าเชื้อรา สารที่เตรียมขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค และทะเบียนเลขที่ ค409982 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยากันยุง ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันและรายการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า OFF! REFRESH ทะเบียนเลขที่ ค353776 (คำขอเลขที่ 793106) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

สำหรับประเด็นที่เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **OFF! ACTIVE** ทะเบียนเลขที่ 181125285 (คำขอเลขที่ 170110161) หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 20/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า WINBRAKE

(คำขอเลขที่ 190106599)

บริษัท รุ่งเรืองกลการ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า WINBRAKE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ผ้าเบรคยานพาหนะ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190106599

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

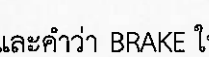
ต่อมา บริษัท บี.เจ. มอเตอร์พาร์ท จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย มีคำว่า WINBRAKE และรูปผ้าเบรก เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย โดยคำว่า WIN ในลักษณะอักษรพื้นทึบ ( ) และคำว่า BRAKE ในลักษณะโปร่ง () แม้จะเขียนติดกันแต่ก็สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า WIN แปลว่า ชนะ ชัยชนะ คำว่า BRAKE แปลว่า เบรก ห้ามล้อ รวมกันสื่อความหมายได้ว่า เป็นหนึ่งในเครื่องห้ามล้อ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ผ้าเบรกยานพาหนะ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่เป็นที่หนึ่งในด้านเบรกหรือห้ามล้อ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง สำหรับรูป ( ) เป็นรูปผ้าเบรก เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ผ้าเบรกยานพาหนะ นับว่าเป็นภาพที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย ซึ่งมีรูปผ้าเบรกในลักษณะเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมี คำว่า WINBRAK ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมีคำว่า RUNSTOP ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อรูปผ้าเบรกของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะเหมือนกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวก 12 รายการสินค้าผ้าเบรกยานพาหนะเช่นเดียวกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า สำเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190106599 เสีย

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า รายนี้ การที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างในคำอุทธรณ์สรุปได้ว่า *"เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ดังกล่าวเป็นคำที่เขียนติดกันไม่ได้เขียนแยกจากกัน จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ"* แม้ลักษณะของคำว่า WINBRAKE จะเขียนติดกันและใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ตาม แต่เมื่อพิจารณารายการสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนประกอบกับรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ซึ่งใช้ตัวอักษรสีเข้มและสีอ่อนที่แตกต่างกันในการแบ่งคำสองคำออกจากกัน คือ คำว่า WIN และคำว่า BRAKE ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ที่นำคำสองคำ คือ คำว่า WIN และคำว่า BRAKE มาวางต่อกัน ซึ่งตามพจนานุกรม A NEW ENGLISH – THAI DICTIONARY คำว่า WIN แปลว่า มีชัย ประสบความสำเร็จ บรรลุ และตามพจนานุกรม Cambridge Advanced Learner's Dictionary Third Edition คำว่า WIN แปลว่า to achieve first position and/or get a prize in a competition or competitive situation หมายถึง เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่หนึ่งและ/หรือได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือสถานการณ์การแข่งขัน ส่วนคำว่า BRAKE ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary แปลว่า ห้ามล้อ เบรก ใช้/เหยียบห้ามล้อ รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ที่หนึ่งในเรื่องเบรกหรือเบรคที่นำมาซึ่งชัยชนะ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ผ้าเบรกยานพาหนะ ซึ่งหากสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แล้วย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นสินค้าเบรคที่ดีเยี่ยม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ รูปผ้าเบรก เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน นับว่าเป็นรูปที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏภาคส่วนคำว่า BRAKE และรูปผ้าเบรกเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 21/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า FITEX (คำขอเลขที่ 200111577)

บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า FITEX เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เครื่องออกกำลังที่เป็นลู่วิ่ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200111577

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

ต่อมา บริษัท โรยัล เพาเว่อร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย FITEX ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า FITEX เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา เครื่องหมาย FITEX แม้ลักษณะการประดิษฐ์ตัวอักษรจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ฟิตเอกซ์ หรือ ไฟเท็กซ์ เช่นเดียวกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่

/สาธารณชน

สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้านและเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาเอกสารแสดงยอดการจำหน่ายสินค้า สำเนาแสดงหลักฐานการใช้ จำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นต้น เห็นว่าเป็นหลักฐานการใช้ จำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านเองเท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200111577 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **FITEX** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า FITEX (คำขอเลขที่ 200126954) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า FITEX ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ไฟเท็กซ์ หรือฟิเทค เช่นเดียวกัน อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 28 และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะอย่างเดียวกัน คือ เครื่องออกกำลังที่เป็นลู่วิ่ง เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน ซึ่งแม้ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นเวลาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเอกสารและหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งขั้นนายทะเบียนและ

/ที่เพิ่มเติม

ที่เพิ่มเติมชั้นอุทธรณ์ เช่น สำเนากราฟแสดงยอดขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ seller.shopee.co.th เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2564 เว็บไซต์ Lazada เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนาภาพถ่ายสินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมาย FITEX สำเนาภาพถ่ายการจัดส่งสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารจากบริษัท Dingkang Technology Co., Ltd. ที่รับรองว่าได้ผลิตสินค้าลู่วิ่งไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ FITEX ให้กับผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) (บริษัท โรยัล เพาเว่อร์ จำกัด) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท โรยัล เพาเว่อร์ จำกัด และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทและรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงการโฆษณาสินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมาย FITEX เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ Shopee และ Lazada สำเนาภาพถ่ายสินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมาย FITEX สำเนาเอกสารแสดงการรีวิวสินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมาย FITEX จากลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2564 – 2565 สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน แสดงการนำเข้าสินค้าเครื่องออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมายการค้า FITEX โดยบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาตารางแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2565 เป็นต้นนั้น เห็นว่าเอกสารหลักฐานดังกล่าวแม้จะไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จึงมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม แต่หลักฐานข้างต้นรับฟังได้ว่าเมื่อปี พ.ศ. 2561 ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีการติดต่อธุรกิจกับบริษัท Dingkang Technology Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศจีนให้ผลิตสินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายโดยติดเครื่องหมายการค้าคำว่า FITEX ปรากฏตามสำเนาเอกสารจากบริษัท Dingkang Technology Co., Ltd. ที่รับรองว่าได้ผลิตสินค้าลู่วิ่งไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ FITEX ให้กับบริษัท โรยัล เพาเว่อร์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และต่อมาปีพ.ศ.2562 ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำเข้าสินค้าที่สั่งผลิตดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารใบขนส่งสินค้าขาเข้าศุลกากรพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญอินวอยส์แสดงการชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท Dingkang Technology Co., Ltd. และในช่วงปีพ.ศ.2562 ซึ่งเป็นปีที่นำเข้าสินค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้โฆษณาเผยแพร่สินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า FITEX และนำสินค้าออกจำหน่ายตามเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งการใช้การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเวลาก่อนที่

ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2563 เมื่อผู้ขอจดทะเบียนซึ่งอยู่ในวงการเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายและมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบกับเครื่องหมายการค้ารายนี้เป็นคำประดิษฐ์ที่ไม่มีความหมาย เมื่อผู้ขอจดทะเบียนมิได้แสดงเหตุแห่งที่มาของการใช้เครื่องหมายการค้ารายนี้ไว้ในคำโต้แย้ง ลำพังเพียงแต่การอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า **FITEX** กับอุปกรณ์ออกกำลังกายมาก่อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เท่านั้น โดยมิได้นำส่งหลักฐานใดที่แสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายการค้ารายนี้มาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงเป็นไปได้ยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันต่างฝ่ายต่างจะนำคำดังกล่าวที่คล้ายกันอย่างมากมาจดทะเบียนหากไม่เคยพบเห็นเครื่องหมายการค้าของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการใช้มาอยู่ก่อน ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐานจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า FITEX มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า **POWERTECH** (คำขอเลขที่ 200126957) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 22/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า FITEX (คำขอเลขที่ 200111578)

บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า FITEX เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200111578

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 31 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

ต่อมา บริษัท โรยัล เพาเว่อร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย FITEX ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า FITEX เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา เครื่องหมาย FITEX แม้ลักษณะการประดิษฐ์ตัวอักษรจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ฟิตเอกซ์ หรือ ไฟเท็กซ์ เช่นเดียวกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าและบริการต่างจำพวกกันและรายการสินค้าและบริการไม่มีลักษณะ

/อย่างเดียวกัน

อย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้านและเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาเอกสารแสดงยอดการจำหน่ายสินค้า สำเนาแสดงหลักฐานการใช้ จำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นต้น เห็นว่าเป็นหลักฐานการใช้ จำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านเองเท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำขอเลขที่ 200111578 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **FITEX** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า FITEX (คำขอเลขที่ 200126954) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า FITEX ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ไฟเท็กซ์ หรือฟิเทค เช่นเดียวกัน อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า ลู่วิ่งออกกำลังกาย ซึ่งเป็นบริการและสินค้าที่ต่างจำพวกกัน และรายการบริการและรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเมื่อวันที่

/30 มีนาคม

30 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นเวลาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเอกสารและหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งชั้นนายทะเบียนและที่เพิ่มเติมชั้นอุทธรณ์ เช่น สำเนากราฟแสดงยอดขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ seller.shopee.co.th เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2564 เว็บไซต์ Lazada เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนาภาพถ่ายสินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมาย FITEX สำเนาภาพถ่ายการจัดส่งสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารจากบริษัท Dingkang Technology Co., Ltd. ที่รับรองว่าได้ผลิตสินค้าลู่วิ่งไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ FITEX ให้กับผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) (บริษัท โรยัล เพาเว่อร์ จำกัด) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท โรยัล เพาเว่อร์ จำกัด และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทและรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงการโฆษณาสินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมาย FITEX เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ Shopee และ Lazada สำเนาภาพถ่ายสินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมาย FITEX สำเนาเอกสารแสดงการรีวิวสินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมาย FITEX จากลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2564 – 2565 สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมใบเสร็จรับเงินแสดงการนำเข้าสินค้าเครื่องออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมายการค้า FITEX โดยบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาตารางแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2565 เป็นต้นนั้น เห็นว่าเอกสารหลักฐานดังกล่าวแม้จะไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จึงมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม แต่หลักฐานข้างต้นรับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2561 ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีการติดต่อธุรกิจกับบริษัท Dingkang Technology Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศจีนให้ผลิตสินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายโดยติดเครื่องหมายการค้าคำว่า FITEX ปรากฏตามสำเนาเอกสารจากบริษัท Dingkang Technology Co., Ltd. ที่รับรองว่าได้ผลิตสินค้าลู่วิ่งไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ FITEX ให้กับบริษัท โรยัล เพาเว่อร์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และต่อมาปี พ.ศ.2562 ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำเข้าสินค้าที่สั่งผลิตดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารใบขนส่งสินค้าขาเข้าศุลกากรพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญอินวอยส์แสดงการชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท Dingkang Technology Co., Ltd. และในช่วงปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปีที่นำเข้าสินค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้โฆษณาเผยแพร่

/สินค้า

สินค้าลู่วิ่งออกกำลังกายภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า FITEX และนำสินค้าออกจำหน่ายตามเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งการใช้การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรายนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2563 ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำชี้แจงของผู้ขอจดทะเบียนตามคำโต้แย้ง (แบบ ก02) ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 3 และ 4 ที่ผู้ขอจดทะเบียนชี้แจงสรุปได้ว่า "ตนได้ใช้เครื่องหมายคำว่า FITEX โดยเริ่มจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย หลากหลายรายการ โดยมีการจัดจำหน่ายอยู่ตามตลาดทั่วไป โดยมีการขายส่งแบบพรีออร์เดอร์และที่อื่นๆ ตามร้านขายอุปกรณ์ออกกำลังกาย" จากคำชี้แจงและหลักฐานข้างต้นซึ่งเป็นหลักฐานชุดเดียวกันกับการยื่นคำอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **FITEX** (คำขอเลขที่ 200111577) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เครื่องออกกำลังกายที่เป็นลู่วิ่ง โดยอุทธรณ์ทั้งสองฉบับมีเนื้อหาอย่างเดียวกัน ได้ยื่นในวันเดียวกัน และได้พิจารณาคำอุทธรณ์ทั้งสองฉบับในคราวเดียวกัน จึงรับฟังตามคำชี้แจงประกอบกับข้อเท็จจริงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **FITEX** (คำขอเลขที่ 200111577) ได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าเครื่องออกกำลังกายที่เป็นลู่วิ่งและเครื่องหมายบริการเพื่อใช้กับบริการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากข้อเท็จจริงจึงเชื่อว่าการประกอบธุรกิจของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะเป็นบริการจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกาย โดยอาจจำหน่ายสินค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามร้านค้าทั่วไป บริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเดียวกันกับสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อผู้ขอจดทะเบียนอยู่ในวงการและมีกลุ่มผู้บริโภคเดียวกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะเป็นคำประดิษฐ์ที่ไม่มีความหมายมาจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปได้ยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันต่างฝ่ายต่างจะนำคำดังกล่าวที่คล้ายกันอย่างมากมาจดทะเบียนหากไม่เคยพบเห็นเครื่องหมายการค้าของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการใช้มาอยู่ก่อน ดังนั้นเมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐานจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า FITEX มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาใช้กับบริการของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการของตนอันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบายเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ส่วน

ส่วนประเด็นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า POWERTECH (คำขอเลขที่ 200126957) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 23/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า POLOWAY (คำขอเลขที่ 858841)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า POLOWAY เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าเดินทาง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 858841

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

ต่อมา เดอะ โปโล/ลอเรน คัมปะนี, แอล.พี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย POLOWAY แม้จะมีคำว่า POLO เช่นเดียวกันกับ เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย **POLO** ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า POLOWAY และเรียกขานได้ว่า โปโลเวย์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นคำว่า POLO แต่เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า โปโล นับว่ารูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน

/ที่จดทะเบียน

ที่จดทะเบียนไว้แล้ว 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 858841 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า POLOWAY 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

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า POLOWAY กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **POLO** ทะเบียนเลขที่ ค241682 (คำขอเลขที่ 623837) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า POLOWAY ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 7 ตัว คือ P O L O W A และ Y ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นคำว่า POLO ซึ่งเป็นคำสองพยางค์

/ประกอบ

ประกอบด้วยอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว คือ P O L และ O เท่านั้น รูปลักษณะของคำในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า โปโลเวย์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานได้ว่า โปโล นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน 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 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใน WIPO สำเนาเอกสารภาพถ่ายสินค้าและแค็ตตาล็อกสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารใบอินวอยซ์และ PACKING LIST แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดยปรากฏเครื่องหมายรูป และรูปและคำว่า POLO RALPH LAUREN บนหัวเอกสาร นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนและการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้

/เครื่องหมาย

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

เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกา คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เห็นว่า คำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 24/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 780065)

บริษัท วอสโค จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า เครื่องสำหรับนาฬิกาข้อมือ เครื่องสำหรับนาฬิกาจับเวลา นาฬิกาแขวน นาฬิกาตั้งโต๊ะ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 780065

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

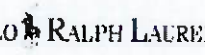
ต่อมา เดอะ โปโล/ลอเรน คัมปะนี, แอล.พี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย

เป็นคำว่า PARIS POLO CLUB และรูปคนขี่ม้าตีคลีโดยรูปม้ามีลักษณะหันเอียงไปทางด้านหน้าในลักษณะพุ่งทะยาน และรูปคนขี่ม้าถือไม้ในลักษณะก้มศีรษะลงพร้อมตีลูกบอล

/ประกอบ

ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ปารีส โปโล คลับ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 6 คำขอ ได้แก่ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค12718 เป็นรูปคนขี่ม้าตีคลีหันหน้าไปทางซ้าย โดยผู้ขี่ง้างไม้ขึ้นข้างบนเหนือหัวเพียงอย่างเดียว และอาจเรียกขานได้ว่า คนขี่ม้าตีคลี หรือเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค338412 เป็นรูปคนขี่ม้าตีคลีในลักษณะกำลังตีคลีแข่งขันกันแต่เพียงอย่างเดียว และอาจเรียกขานได้ว่า คนขี่ม้าตีคลี หรือเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค157305 เป็นคำว่า Polo by Ralph Lauren โดยคำว่า Polo มีกรอบสี่เหลี่ยมพื้นโปร่งล้อมรอบ ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดวางอยู่บนสี่เหลี่ยมพื้นทึบ และเรียกขานได้ว่า โปโล ราล์ฟ ลอเรน เครื่องหมาย **POLO RALPH LAUREN** ทะเบียนเลขที่ ค422582 เป็นคำว่า Polo Ralph Lauren และเรียกขานได้ว่า โปโล ราล์ฟ ลอเรน เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค154910 เป็นคำว่า Ralph Lauren โดยมีรูปคนขี่ม้าตีคลีในลักษณะขี่ม้าหันหน้าไปทางด้านซ้าย โดยผู้ขี่ง้างไม้ขึ้นข้างบนเหนือหัวอยู่กึ่งกลางของคำดังกล่าว และเรียกขานได้ว่า ราล์ฟ ลอเรน เครื่องหมาย  ทะเบียนเลขที่ ค332997 เป็นคำว่า Polo Ralph Lauren โดยมีรูปคนขี่ม้าตีคลีในลักษณะขี่ม้าหันหน้าไปทางด้านซ้าย โดยผู้ขี่ง้างไม้ขึ้นข้างบนเหนือหัว อยู่กึ่งกลางของคำดังกล่าว และเรียกขานได้ว่า โปโล ราล์ฟ ลอเรน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว 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 780065 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า PARIS POLO CLUB 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า PARIS POLO CLUB กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ คค12718 (คำขอเลขที่ 237213) คำว่า Polo by Ralph Lauren ทะเบียนเลขที่ คค157305 (คำขอเลขที่ 463819) คำว่า Ralph Lauren ทะเบียนเลขที่ คค154910 (คำขอเลขที่ 463820) รูปและคำว่า POLO RALPH LAUREN ทะเบียนเลขที่ คค332997 (คำขอเลขที่ 747106) คำว่า **POLO RALPH LAUREN** ทะเบียนเลขที่ คค422582 (คำขอเลขที่ 950698) รูป ทะเบียนเลขที่ คค338412 (คำขอเลขที่ 758444) และคำว่า POLO SPORT ทะเบียนเลขที่ 171127702 (คำขอเลขที่ 982579) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งเจ็ดเครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า PARIS POLO CLUB และรูปคนขี่ม้าตีคลีโดยรูปม้ามีลักษณะหันเอียงไปทางด้านหน้าในลักษณะพุ่งทะยาน และรูปคนขี่ม้าถือไม้ในลักษณะก้มศีรษะลงพร้อมตีลูกบอลประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คค12718 เป็นรูปคนขี่ม้าถือไม้ตีคลีและม้าท่ายืนหรือเดินแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ คค157305 เป็นอักษรโรมันคำว่า Polo อยู่ในรูปกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบและมีคำว่า by Ralph Lauren จัดวางอยู่ด้านล่าง ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ คค154910

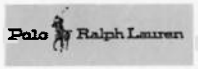
/เป็น

เป็นอักษรโรมันคำว่า Ralph Lauren และมีรูปคนขี่ม้าถือไม้ตีคลีและม้าท่ายืนหรือเดิน จัดวางอยู่กึ่งกลางระหว่างคำดังกล่าว ทะเบียนเลขที่ ค332997 เป็นอักษรโรมันคำว่า POLO RALPH LAUREN และมีรูปคนขี่ม้าถือไม้ตีคลีและม้าท่ายืนหรือเดิน จัดวางอยู่กึ่งกลางระหว่างคำว่า POLO กับคำว่า RALPH LAUREN ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค422582 เป็นอักษรโรมันคำว่า POLO RALPH LAUREN และทะเบียนเลขที่ ค338412 เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายคนขี่ม้าถือไม้ตีคลีจำนวน 3 คู่ ในลักษณะกำลังตีคลีแข่งขันกันโดยที่ม้ากำลังวิ่งไปทางด้านซ้าย และทะเบียนเลขที่ 171127702 เป็นอักษรโรมันคำว่า POLO SPORT แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ปารีส โปโล คลับ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค12718 และทะเบียนเลขที่ ค338412 เรียกขานได้ว่า คนขี่ม้าถือไม้ตีคลี หรือเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ทะเบียนเลขที่ ค157305 เรียกขานได้ว่า โปโล บาย ราล์ฟ ลอเรน ทะเบียนเลขที่ ค154910 เรียกขานได้ว่า ราล์ฟ ลอเรน ทะเบียนเลขที่ ค332997 ทะเบียนเลขที่ ค422582 เรียกขานได้ว่า โปโล ราล์ฟ ลอเรน และทะเบียนเลขที่ 171127702 เรียกขานได้ว่า โปโล สปอร์ต นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน 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 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.polo.com สำเนาเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป ในราชอาณาจักรสวีเดน จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2523 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 3 ในบาร์บาดอส จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2524 เครื่องหมายคำว่า ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในสาธารณรัฐเปรู จำพวกที่ 3 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2524 เครื่องหมายคำว่า **POLO**

/ใน

ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2522 เครื่องหมายคำว่า  ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2538 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 2, 3, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 เป็นต้น สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาภาพเครื่องหมายรูป คำว่า คำว่า คำว่า คำว่า **POLO** คำว่า คำว่า คำว่า คำว่า คำว่า คำว่า คำว่า คำว่า สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ส่งสินค้าไปจำหน่าย สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายรูปและคำว่า คำว่า **POLO** และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารใบอินวอยส์และแพคกิ้งลิสต์ แสดงการส่งสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยปรากฏรูป คำว่า POLO RALPH LAUREN บนหัวเอกสาร สำเนาตารางแสดงตัวอย่างสินค้ากระเป๋า พวงกุญแจ เข็มขัด ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายสินค้าและร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสาร Men:Polo Ralph Lauren (Mens) : Spring:2017 :America cup Shop แสดงรูปถ่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารใบอินวอยส์ และ PACKING LIST ของ Ralph Lauren Asia Pacific Ltd. ในฮ่องกง เมื่อปี พ.ศ. 2559 - 2560 สำเนาเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาเครื่องหมายคำว่า **POLO** กับสินค้านาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ralphlauren.com สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ และเอกสารแสดงการโฆษณาและจำหน่ายสินค้าในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2560 เท่านั้น ประกอบกับเอกสารที่นำส่งมีปริมาณการใช้การโฆษณาเผยแพร่ ไม่มากนัก ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้า

/ภายใต้

ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 25/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **NEXON GATES**

(คำขอเลขที่ 190135387)

เอ็นจีเอ็ส โฮสเซ็ส (เอ็ม) เอ็สดีเอ็น. บีเอ็ชดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในมาเลเซีย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **NEXON GATES** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 17 รายการสินค้า สายท่อไฮดรอลิคทำด้วยยาง ท่ออ่อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ข้อต่อท่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ สายยางสำหรับรดน้ำต้นไม้ ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190135387

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 7 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ต่อมา เกทส์ คอร์เปอเรชั่น จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย **NEXON GATES** แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า GATES เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า

/NEXON

NEXON ประกอบอยู่ด้วยและเรียกขานได้ว่า เน็กซอน เกท หรือ นีซอน เกท ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้ง 2 คำขอคือ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค69041 เป็นอักษรโรมันคำว่า GATES เพียงอย่างเดียวและเรียกขานได้ว่า เกท เครื่องหมาย **GATES SHOPPE** ทะเบียนเลขที่ 191119180 เป็นอักษรโรมันคำว่า GATES SHOPPE และเรียกขานได้ว่า เกท ช็อพพ์ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 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 190135387 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **NEXON GATES** 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

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า **NEXON GATES** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค69041 (คำขอเลขที่ 308959) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า NEXON GATES ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 10 ตัว คือ N E X O N G A T E และ S ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์เล็กคำว่า gates ในลักษณะตัวเขียนพื้นโปร่งวางอยู่บนรูปวงรีพื้นทึบ รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า นีซอน เกตส์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานได้ว่า เกตส์ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า GATES SHOPPE ทะเบียนเลขที่ 191119180 (คำขอเลขที่ 170139273) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค69041 (คำขอเลขที่ 308959) ทะเบียนเลขที่ ค394809 (คำขอเลขที่ 843524) คำว่า GATES SHOPPE ทะเบียนเลขที่ 191119180 (คำขอเลขที่ 170139273) คำว่า GATES ทะเบียนเลขที่ ค393207 (คำขอเลขที่ 843523) สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2544 – 2562 สำเนาใบกำกับ

/รายการ

รายการสินค้า/ใบกำกับภาษี เมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2563 สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2562 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Gates ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า Gates ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 25, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 17, 12, 7 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ใน OAPI จำพวกที่ 35, 6, 7, 9, 12, 17 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ใน WIPO จำพวกที่ 6, 7, 9, 12, 17, 24 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 17 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสหภาพเบเนลักซ์ จำพวกที่ 7, 12, 17 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) จำพวกที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2522 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในเครือรัฐปวยร์โตรีโก จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 7, 12, 17 เมื่อปี พ.ศ. 2518 จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2532 เครื่องหมายคำว่า GATES ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 25, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 7, 12, 17 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในโรมาเนีย จำพวกที่ 7, 12, 17 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 7, 12, 17 เมื่อปี พ.ศ. 2524 จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2562 เครื่องหมายคำว่า Gates ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 6, 7, 12, 17 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในสหภาพเบเนลักซ์ จำพวกที่ 7, 8, 12, 17 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 7, 12, 17 เมื่อปี พ.ศ. 2494 จำพวกที่ 13 เมื่อปี พ.ศ. 2510 เครื่องหมายคำว่า Gates ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย จำพวกที่ 7, 17 เมื่อปี พ.ศ. 2553 .ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2523 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2562 เครื่องหมายคำว่า Gates ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า Gates และคำว่า Gates เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางสรุปยอดจำหน่ายสินค้า พ.ศ. 2544 – 2562 สำเนาใบกำกับรายการสินค้า/ใบกำกับภาษี เมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2563 สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2562 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้าหรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชน

/ใน

ในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น 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 16/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 26/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Splash (คำขอเลขที่ 968960)

รีเทล เวิร์ล ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Splash เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าเดินทางทำด้วยหนัง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 968960

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3672 หน้า 65 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า Splash ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า SPLASH ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 377586 เป็นอักษรโรมันคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า สแปลช เช่นเดียวกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้า กระเป๋าเดินทางทำด้วยหนัง กับรายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) กางเกง (ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา) กางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา ชุดใส่นอน นับเป็นรายการสินค้าที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกันหรือ

/สัมพันธ์กัน

สัมพันธ์กัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ง่าย ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่ง เป็นเอกสารรับรองการอนุญาตให้บริษัทในเครือใช้เครื่องหมายการค้าได้ สำเนาใบอนุญาตการค้า ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2535 โดยกรมพัฒนาเศรษฐกิจ แห่งรัฐชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำเนาทะเบียนการค้าของ สแปลช กัลฟ์ (แอล.แอล.ซี.) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2538 โดยกรมพัฒนาเศรษฐกิจ แห่งรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำเนาเว็บไซต์ไอแคน ฮูอิส (whois) แสดงการจดทะเบียนเว็บไซต์ www.splashfasions.com ของผู้ขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อใช้กับสินค้าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและชุดชั้นใน เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอาระเบีย เยเมน บังคลาเทศ อิหร่าน คาซัคสถาน ปากีสถาน เป็นต้น สำเนาเอกสารแสดงการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศต่างๆ เช่น บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เป็นต้น สำเนาตารางแสดงสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาและจดทะเบียนแล้วในประเทศต่างๆ สำเนาตารางแสดงยอดการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557 สำเนาตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าในต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าบนเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบียนและเอทิฮัด ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 สำเนาเอกสารแสดงจำนวนร้านจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้ในประเทศต่างๆ สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าในหลายรูปแบบ เช่น ป้ายโฆษณา การสนับสนุนงานแสดงคอนเสิร์ต เป็นต้น สำเนาหน้าเว็บไซต์เฟซบุ๊คของผู้ขอจดทะเบียนแสดงจำนวนผู้กดถูกใจมากกว่า 1.6 ล้านคน สำเนาเอกสารการจ้างผลิตสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ระหว่าง บริษัท มิด เฮฟเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับ อาร์เอ็นเอ รีซอร์สเซส กรุ๊ป แอลทีดี (บริษัทในเครือเดียวกับผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า โดยหอการค้าไทย สำเนาใบแจ้งราคาสินค้า โดยบริษัท มิด เฮฟเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้รับจ้างผลิตสินค้า) สำเนาใบตราส่งสินค้าทางทะเล สำเนาหนังสือรับรองมูลค่าการจ้างผลิตสินค้าในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557 สำเนาภาพโรงงานผลิตสินค้าในประเทศไทย สำเนาภาพบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ส่วนหลักฐานของผู้คัดค้าน เป็นสำเนาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้ในประเทศไทยเผยแพร่ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์หลายฉบับระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 เช่น นิตยสาร Attitude นิตยสาร Gossip star หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ คมชัดลึก แนวหน้า บางกอกทูเดย์ ดอกเบี้ยธุรกิจ ดาราเดลี่ สยามบันเทิง สยามกีฬา สยามรัฐ สยามดารา เป็นต้น เห็นได้ว่า แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะได้รับการจดทะเบียนในต่างประเทศไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปีก่อนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านได้จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2556 ก็ตาม แต่หลักฐานส่วนใหญ่ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นหลักฐานแสดงการใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาในต่างประเทศ ซึ่งยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้ จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นอย่างแพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีหรือจนเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมาก่อน

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านได้จดทะเบียนในประเทศไทยแต่อย่างใด ประกอบกับอักษรโรมันคำว่า SPLASH เป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรม จึงเป็นคำธรรมดา มิใช่คำประดิษฐ์ที่ผู้ขอจดทะเบียนจะอ้างสิทธิได้แต่เพียงผู้เดียว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 968960 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

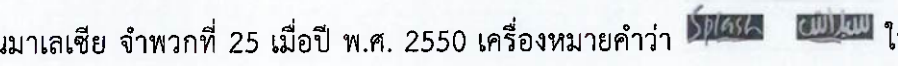
คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า Splash กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า SPLASH ทะเบียนเลขที่ ค377586 (คำขอเลขที่ 907872) และเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า SPLASH (คำขอเลขที่ 974199) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า Splash เป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้จะมีเส้นแถบคลื่นพาดจากอักษรโรมัน L ไปถึงอักษรโรมัน S ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า สแปลช เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าเดินทาง ทำด้วยหนัง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค377586 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) กางเกง (ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา) กางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา ชุดใส่นอน ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกัน อีกทั้งรายการสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นกระเป๋าเดินทางที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อการเดินทางไม่ใช่กระเป๋าที่ใช้ในการพกพาติดตัวหรือใช้เป็นส่วนประกอบเสริมกับเครื่องแต่งกาย หรือการใช้ควบคู่หรืออยู่เคียงกับเครื่องแต่งกายที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคโดยทั่วไป ดังนั้น รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

/เมื่อ

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ส่วนเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ (คำขอเลขที่ 974199) ที่ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเดินทาง แม้เป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้ากระเป๋าเดินทางเช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ก็ตาม แต่เนื่องจากผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก่อนผู้คัดค้าน และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างและนำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายคำว่า SPLASH คำขอเลขที่ 907872 จำพวกที่ 25 สำเนาภาพถ่ายนิตยสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย SPLASH ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557-2559 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย SPLASH ผ่านทางหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยโพสต์ คมชัดลึก ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามบันเทิง Dara Daily ดอกเบี้ยธุรกิจ สยามกีฬา บางกอกทูเดย์ สยามดารา สยามรัฐ สยามบันเทิง นิตยสาร GOSSIP STAR และผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ. 2558-2559 นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านเพียง 3 ปีเท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด และหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้คัดค้านได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้คัดค้านจึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/แม้

แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะคล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านเองเท่านั้น โดยไม่มีหลักฐานใดที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือนำเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตนอย่างไร และเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่ง ได้แก่ สำเนาเอกสารแสดงการรับรองความเป็นกลุ่มบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และบริษัทอื่นในเครือ สำเนาตารางแสดงเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอในประเทศต่างๆ สำเนาตารางแสดงรายชื่อประเทศต่างๆ ที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาใบอนุญาตการค้าที่ออกโดยกรมพัฒนาเศรษฐกิจ แห่งรัฐชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อปี พ.ศ. 2535 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า **Splash** ตามสถานที่ต่างๆ ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อปี พ.ศ. 2538 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **Splash** ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2554 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐเลบานอน จำพวกที่ 9, 14, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ใน OMPIC จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในรัฐสุลต่านโอมาน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย จำพวกที่ 35 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 14, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐแทนซาเนีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายคำว่า  ในรัฐสุลต่านโอมาน จำพวกที่ 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในสิงคโปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในราชอาณาจักรบาห์เรน จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2556 เครื่องหมายคำว่า Splash ในรัฐคูเวต จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสาธารณรัฐยูกันดา จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อปี พ.ศ. 2555-2558 สำเนาตารางแสดงจำนวนร้านค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2548-2557 สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อปี พ.ศ. 2548-2557 สำเนาเอกสารโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2556-2557 ผ่านสื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์เป็นต้น สำเนาเอกสารระหว่างผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กับบริษัท มิด เฮฟเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการว่าจ้างผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Splash เมื่อปี พ.ศ. 2552-2557 สำเนาใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบแจ้งราคาสินค้า และใบตราส่งสินค้าของบริษัท มิด เฮฟเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2552-2557 สำเนาภาพถ่ายการผลิตสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.facebook.com/SplashFashions/ เว็บไซต์ Instagram เว็บไซต์ Twitter

/แสดง

แสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ภายใต้เครื่องหมาย Splash สำเนาภาพถ่ายสินค้าจำพวกที่ 18 ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 968960 จำพวกที่ 18 สำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 961881 จำพวกที่ 25 เครื่องหมายคำว่า MITSUBA สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.splashfashions.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Splash ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.landmarkgroup.com/int/en/splash แสดงรายละเอียดของบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Splash_(Fashion) แสดงประวัติความเป็นมาของ Splash (Fashion) สำเนาเอกสารที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อนุญาตให้บริษัท อาร์เอ็นเอ รีซอร์สเซส กรุ๊ป จำกัด ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า Splash ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาหน้าเว็บไซต์ m.thedailynewnation.com/ แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Splash ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com/ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ซึ่งหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า Splash ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน กับสินค้าจำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และจำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2554 และมีการใช้เครื่องหมายคำว่า Splash มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 อันเป็นเวลาก่อนที่ผู้คัดค้านจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SPLASH สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 และจำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 ตามลำดับ ดังนั้น การใช้คำว่า Splash ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ตามที่พิพาทรายนี้ จึงมีที่มาของการนำคำดังกล่าวมาใช้มิได้เกิดจากการมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อผู้คัดค้านไม่มีหลักฐานใดที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือนำเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาจดทะเบียนเป็นของตนอย่างไร ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 27/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า AMARIT

(คำขอเลขที่ 200108114)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า AMARIT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากพืช ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200108114

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 76 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ต่อมา ซาโนฟี่-อเวนติส ด้อยท์ชแลนด์ จีเอ็มบีเอช จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้ง แล้วเห็นว่า

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

/เห็นว่า

เห็นว่า อักษรโรมันคำว่า AMARIT ไม่มีคำแปลหรือความหมายตามพจนานุกรม (Oxford English Dictionary) นับเป็นคำประดิษฐ์ขึ้น เมื่อนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับ สินค้าอาหารเสริมทำจากสารสกัดจากพืช ย่อมเป็นคำที่ไม่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นโดยตรง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจำนวน 2 คำขอ คือ เครื่องหมาย คำขอเลขที่ 984720 และเครื่องหมาย คำขอเลขที่ 821900 มีข้อเท็จจริงและรายละเอียดแตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้า **AMARIT** ของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจใช้เป็นเหตุให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ได้

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 13 มาตรา 8 (9) และ มาตรา8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย **AMARIT** เป็นอักษรโรมันคำว่า AMARIT โดยได้ประดิษฐ์อักษร I ให้มีลักษณะแตกต่างจากอักษรธรรมดาทั่วไป และเรียกขานได้ว่า อามาริด หรือ เอมาริด ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของผู้คัดค้านจำนวน 2 ทะเบียน เรียนขานได้ว่า อะมาริล คือ เครื่องหมาย **AMARYL** ทะเบียนเลขที่ ค38481 เป็นอักษรโรมันคำว่า AMARYL และเครื่องหมาย **อะมาริล** ทะเบียนเลขที่ ค38480 เป็นอักษรไทยคำว่า อะมาริล รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ หรือผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200108114 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AMARIT รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AMARIT กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า AMARYL ทะเบียนเลขที่ ค38481 (คำขอเลขที่ 282363) และคำว่า อะมาริล ทะเบียนเลขที่ ค38480 (คำขอเลขที่ 282364) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า AMARIT ประกอบด้วยอักษรโรมัน A M A R I และ T โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้ด้านบนของตัวอักษร I มีรูปใบไม้ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค38481 เป็นคำว่า AMARYL ประกอบไปด้วยอักษรโรมัน A M A R Y และ L โดยมีอักษรโรมันที่ประกอบเป็นคำในพยางค์ที่สามของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายระหว่าง RIT กับ RYL ยังมีลักษณะของคำที่แตกต่างกันชัดเจน และทะเบียนเลขที่ ค38480 เป็นอักษรไทยคำว่า อะมาริล รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอมาริท หรือ อมฤต ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสองเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า อะมาริล นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสน

/หรือ

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

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เครื่องหมาย อมฤต อมฤต คำขอเลขที่ 984720 และเครื่องหมาย AMARIT คำขอเลขที่ 821900 นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีรูปลักษณะเครื่องหมายและมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/ แสดงบทความที่กล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Amaryl ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2552 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://pharmastores.com/ เว็บไซต์ https://www.pearsonsurgical.com/ แสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Amaryl ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหนังสือ MIMS (THAILAND TIMS) แสดงรายชื่อยาที่จำหน่ายในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2553 ซึ่งปรากฏคำว่า AMARYL สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Amaryl สำเนาใบกำกับยาแสดงการใช้ยาภายใต้เครื่องหมายการค้า Amaryl สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้ายารักษาโรคเบาหวานภายใต้เครื่องหมายการค้า Amaryl สำเนา NEWSLETTER ของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ที่มีการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Amaryl เมื่อปี พ.ศ. 2544 สำเนาภาพถ่ายปฏิทิน ปากกา สมุดโน้ต นาฬิกา เสื้อ ที่ปรากฏเครื่องหมาย Amaryl สำเนาปกหนังสือการตรวจเท้าด้วย monofilament .ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย [redacted] พ.ม. [redacted] พ.บ. ที่ปรากฏภาพสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายงานสัมมนา Glimepiride:From Mode of Action to Clinical Benefits เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่ปรากฏคำว่า AMARYL สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้ายารักษาโรคเบาหวานภายใต้เครื่องหมายการค้า AMARYL สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (นำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร) ชื่อยา AMARYL 1.0 ชื่อยา AMARYL 2.0

/ชื่อยา

ชื่อยา AMARYL 3.0 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ชื่อยา AMARYL (4 MG) เมื่อปี พ.ศ. 2550 ชื่อยา AMARYL M (TABLET 2/500 MG) เมื่อปี พ.ศ. 2551 สำเนาใบกำกับภาษีของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2552 – 2554 แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMARYL ในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://พจนานุกรมไทย.com/ เว็บไซต์ https://th.wikipedia.org แสดงการค้นหาความหมายของ คำว่า อมฤต คำว่า น้ำอมฤต เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2550 – 2551 การจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2552 – 2554 สำเนาหนังสือ MIMS เมื่อปี พ.ศ.2542 – 2553 เท่านั้น หลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต จนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AMARIT รายนี้ อักษรโรมันคำว่า AMARIT ผู้ขอจดทะเบียนได้ชี้แจงว่าเป็นภาคส่วนของชื่อเต็มนิติบุคคลของผู้ขอจดทะเบียน คือ บริษัท อมฤต กรุ๊ป จำกัด หรือ AMARIT GROUP CO., LTD. ปรากฏตามสำเนาหน้าเว็บไซต์ http://datawarehouse.dbd.go.th/ แสดงข้อมูล บริษัท อมฤต กรุ๊ป จำกัด ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่า อักษรโรมันคำว่า AMARIT เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงอักษรไทยคำว่า อมฤต ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 คำว่า อมฤต แปลว่า น้ำทิพย์ เรียกว่าน้ำอมฤต เครื่องทิพย์ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า อาหารเสริมทำจากสารสกัดจากพืช ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 24/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ยืนตามวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 28/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า IWiN (คำขอเลขที่ 190142077)

วายเคเค เอพี อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า IWiN เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า หน้าต่างโลหะ กรอบหน้าต่างทำด้วยโลหะ ผนังม่านรูดทำด้วยโลหะ กันสาดทำด้วยโลหะ บานเกล็ดทำด้วยโลหะ บานเกล็ดแบบเลื่อนได้ทำด้วยโลหะ บานเกล็ดหน้าต่างทำด้วยโลหะ มุ้งกันแมลงทำด้วยโลหะ ประตูแบบบานเกล็ดทำด้วยโลหะ ประตูโลหะ วงกบประตูทำด้วยโลหะ บานเกล็ดชนิดกันน้ำทำด้วยโลหะ ลูกกรงทำด้วยโลหะ กรอบหน้าต่างทำด้วยโลหะ แผงเหล็กดัดสำหรับติดบานหน้าต่าง ระเบียงที่มีโครงสร้างทำด้วยโลหะ เฉลียงที่มีโครงสร้างทำด้วยโลหะ ราวบันไดทำด้วยโลหะ รั้วทำด้วยโลหะ แผงรั้วโลหะ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190142077

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 12 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

ต่อมา บริษัท สวอน 180 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย IWiN ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า IWiN เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา เครื่องหมาย i-win180 ไอวิน180 แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจะประกอบด้วยคำว่า ไอวิน180 และรูปประดิษฐ์ก็ตาม แต่ผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เลขอารบิก 180 ไว้แล้ว ตัวเลขดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ไอวิน เช่นเดียวกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาแสดงหลักฐานการใช้ โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นต้น เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190142077 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า IWiN กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า i-win180 ไอวิน180 (คำขอเลขที่ 200108461) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า IWiN ซึ่งเป็นคำๆเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้จะมีเลขอารบิก 180 อักษรไทยคำว่า ไอวิน 180 และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ไอวิน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เรียกขานได้ว่า ไอวิน180 นับว่าเครื่องหมายการค้าของ

/ทั้งสองฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่ใกล้เคียงกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 เช่นเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นกรอบหน้าต่างเช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สวอน 180 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด สำเนาภาพถ่ายการทดสอบผลิตภัณฑ์หน้าต่างของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 สำเนาภาพถ่ายอีเมลที่สั่งติดโลโก้ iwin aluminium ... บนสินค้าอลูมิเนียม ระหว่าง [redacted] กับ [redacted] เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายอีเมลของ [redacted] กรรมการบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ขอปรับแก้ไขแบบสติกเกอร์ติดอลูมิเนียมรีดเส้นกับโรงงานผลิต เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ปรากฏคำว่า I-WIN [redacted] สำเนาใบเสร็จรับเงินการต่ออายุโดเมนเนม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 – 31 มีนาคม 2564 สำเนาเอกสารแสดงการนำเข้าอลูมิเนียมของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 สำเนาใบขนส่งสินค้าเส้นอลูมิเนียมยึดโครงกันสาดภายใต้เครื่องหมาย IWIN ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่บริษัท แพลนเน็ต ซัพพลาย 180 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จ้างให้บริษัท เทคโซล เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด พัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่นด้านอลูมิเนียม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2560 -2561 สำเนาใบเสร็จรับเงินการสั่งออกแบบและผลิตน้ำดื่ม และจดทะเบียนหมายเลข อย เมื่อปี พ.ศ.2561 สำเนาเอกสารแสดงการสั่งผลิตเสื้อที่ปรากฏเครื่องหมาย i-win180 เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาเอกสารแสดงการสั่งพิมพ์สติกเกอร์ นามบัตร และโบรชัวร์ภายใต้เครื่องหมาย i-win180 เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาเอกสารแสดงการสั่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการออกบูธของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาภาพถ่ายการกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2563 ผ่านทางสื่อออนไลน์เฟสบุ๊คในนามสมาคมช่างอลูมิเนียมไทย สำเนาภาพถ่ายคลิปโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.youtube.com เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2564 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 – 2562 สำเนาภาพถ่ายการวางจำหน่ายแอพพลิเคชั่น iwin180 อลูมิเนียม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำเนาหน้าร้านออนไลน์บนสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊คในชื่อแอพตีราคา i-win180 เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายการอัพโหลดคลิปแนะนำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน iwin 180 aluminium เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายช่อง Youtube Iwin 180 aluminium ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าและการจัดกิจกรรมสนับสนุนของผู้อุทธรณ์

/(ผู้คัดค้าน)

(ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 สำเนาตารางแสดงยอดการรับชมช่องทางเจ I-win 180 อลูมิเนียม เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2563 สำเนาเอกสารแสดงสถิติการรับชมผ่านทางช่อง Youtube เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 -2563 สำเนาเอกสารแสดงการใช้เครื่องหมาย i-win180 สำเนาตารางแสดงการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้แก่ลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2565 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.iwin180.com ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายตัวอย่างสินค้าและการจำหน่ายสินค้า สำเนาภาพถ่ายงานแสดงสินค้าของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 สำเนาภาพถ่ายการจัดอบรมสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 -2565 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย i-win180 เมื่อปีพ .ศ. 2565 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าผ่านทางเฟสบุ๊คในนาม I-win 180 อลูมิเนียม เมื่อปี พ.ศ. 2564 – 2565 สำเนาใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 18001 ของบริษัท Guangdong Golden Aluminum Co.,Ltd. สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.google.com แสดงการค้นหาคำว่า IWIN คำว่า I-win 180 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงหนังสือรับรองบริษัท การต่ออายุโดเมนเนม เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2564 การใช้และการโฆษณา เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2564 เท่านั้น ส่วนเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2565 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 และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int/ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า IWIN ในมาเลเซีย จำพวกที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2562 เครื่องหมายคำว่า IWIN ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สำเนาเอกสารแสดงผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมาย

/คำว่า

คำว่า IWiN คำขอเลขที่ 190142037 สำเนาเอกสารแสดงประวัติของบริษัทและการโฆษณาสินค้าของผู้ขอจดทะเบียน เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า IWIN ในสาธารณรัฐอินเดีย กับสินค้าจำพวกที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ใช้เครื่องหมาย ดังนั้น เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง จึงยังไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดนอกจากที่นำส่งข้างต้นที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น 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 24/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 29/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MRC BIKER

(คำขอเลขที่ 190106273)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MRC BIKER เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า เบาะรถจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190106273

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

ต่อมา ไดเนเซ เอส.พี.เอ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอิตาลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน คำขอเลขที่ 190106273 มีรูปลักษณะการประดิษฐ์และเสียงเรียกขานแตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค 83781 โดยเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน MRC biker street วางอยู่ภายในรูปประดิษฐ์และเรียกขานได้ว่า เอ็มอาร์ซี หรือ เอ็มอาร์ซี ไบเกอร์ สตรีทส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นอักษรโรมัน AGV วางอยู่ในรูปประดิษฐ์และเรียกขานได้ว่า เอจีวี แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับได้ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับรายการสินค้าลักษณะอย่างเดียวกันไว้แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คือ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 201120810 (คำขอเลขที่ 190102245) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตหรือไม่และผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย ใช้หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ นั้น เห็นว่าเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190106273 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค83781 (คำขอเลขที่ 350988) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปทรงประดิษฐ์ครึ่งวงกลมยาวลงมาให้ฐานด้านล่างเล็กลงกว่าส่วนโค้งด้านบน มีเส้นขอบพื้นทึบล้อมรอบรูปครึ่งวงกลมดังกล่าวไว้เห็นเด่นชัด ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วนด้านบนเป็นรูปครึ่งวงกลมมีขนาดเส้นแบ่งเป็นเส้นขอบพื้นโปร่งขนาดเล็กระหว่างครึ่งวงกลมสองด้าน ด้านล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นโปร่งด้านในมีภาคส่วนอักษรโรมัน MRC พื้นทึบ และด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า BIKER street Thailand จัดวางเป็นสองบรรทัดอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นรูปครึ่งวงกลมพื้นทึบที่มีเส้นแถบหนาพื้นโปร่งคั่นกลางระหว่างครึ่งวงกลมพื้นทึบทั้งสองข้างซ้ายและขวา ส่วนด้านล่างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบมีอักษรโรมัน agv ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอ็มอาร์ซี ไบเกอร์ สตรีท ไทยแลนด์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า เอจีวี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://www.agv.com แสดงประวัติความเป็นมาและผลิตภัณฑ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.googlecom แสดงการค้นหาคำว่า หมวกกันน็อค agv สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.morethanbikeshop.com แสดงการโฆษณาสินค้าหมวกกันน็อค AGV สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www3.wipo.int แสดงตารางการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จาก (WIPO) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าหมวกกันน็อคภายใต้

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย ผ่านทางเว็บไซต์ https://www320sp.com เว็บไซต์ https://www.revzilla.com สำเนาภาพถ่ายใบแจ้งหนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2561 แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) แสดงการนำสินค้าหมวกกันน็อคเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจัดส่งสินค้าหมวกกันน็อค เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินของธนาคารกสิกรไทยที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จ่ายค่านำเข้าสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://productplacementblog.com เว็บไซต์ https://agvhelmets.com.au / เว็บไซต์ https://www.stgeorgemcc.com เว็บไซต์ https://demonerosso.dainese.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าหมวกกันน็อค AGV เมื่อปี พ.ศ.2560 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท การโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2560 การจดทะเบียนในต่างประเทศ และการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2561 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/สำหรับ

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 24/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 30/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HRV

(คำขอเลขที่ 190136723)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า HRV เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า หมวกกันน็อค ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190136723

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 12 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

ต่อมา ไดเนเซ เอส.พี.เอ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอิตาลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน คำขอเลขที่ 190136723 มีรูปลักษณะการประดิษฐ์และเสียงเรียกขานแตกต่างกันกับเครื่องหมายกการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค 83781 โดยเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน HRV วางอยู่ภายในรูปประดิษฐ์และเรียกขานได้ว่า เอชอาร์วี ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นอักษรโรมัน AGV วางอยู่ในรูปประดิษฐ์และเรียกขานได้ว่า เอจีวี แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับได้ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับคำขอนี้เพื่อใช้กับรายการสินค้าลักษณะอย่างเดียวกันไว้แล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คือ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 201120810 (คำขอเลขที่ 190102245) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริตหรือไม่และผู้คัดค้านได้มีการจำหน่าย ใช้หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ นั้น เห็นว่าเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190136723 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค83781 (คำขอเลขที่ 350988) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปทรงประดิษฐ์ครึ่งวงกลมยาวลงมาให้ฐานด้านล่างเล็กลงกว่าส่วนโค้งด้านบน มีเส้นขอบพื้นทึบล้อมรอบรูปครึ่งวงกลมดังกล่าวไว้เห็นเด่นชัด ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วนด้านบนเป็นรูปครึ่งวงกลมมีขนาดเส้นแบ่งเป็นเส้นขอบพื้นโปร่งขนาดเล็กระหว่างครึ่งวงกลมสองด้าน และด้านล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นโปร่งด้านในมีอักษรโรมัน HRV ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ด้านบนเป็นรูปครึ่งวงกลมพื้นทึบที่มีเส้นแถบหนาพื้นโปร่งคั่นกลางระหว่างครึ่งวงกลมพื้นทึบทั้งสองข้าง ส่วนด้านล่างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบ มีอักษรโรมัน agv ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอชอาร์วี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า เอจีวี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://www.agv.com แสดงประวัติความเป็นมาและผลิตภัณฑ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.googlecom แสดงการค้นหาคำว่า หมวกกันน็อค agv สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.morethanbikeshop.com แสดงการโฆษณาสินค้าหมวกกันน็อค AGV สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www3.wipo.int แสดงตารางการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จาก (WIPO) สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าหมวกกันน็อคภายใต้

เครื่องหมาย ผ่านทางเว็บไซต์ https://www320sp.com เว็บไซต์ https://www.revzilla.com สำเนาภาพถ่ายใบแจ้งหนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2561 แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) แสดงการนำสินค้าหมวกกันน็อคเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจัดส่งสินค้าหมวกกันน็อค เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินของธนาคารกสิกรไทยที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จ่ายค่านำเข้าสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://productplacementblog.com เว็บไซต์ https://agvhelmets.com.au / เว็บไซต์ https://www.stgeorgemcc.com เว็บไซต์ https://demonerosso.dainese.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าหมวกกันน็อค AGV เมื่อปี พ.ศ.2560 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท การโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2560 การจดทะเบียนในต่างประเทศ และการจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2561 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/สำหรับ

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 24/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 31/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 190114371)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าใส่ของ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190114371

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ต่อมา รีเทล รอยัลตี้ คัมปะนี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย

ประกอบด้วยอักษรโรมัน Z ประดิษฐ์ กับอักษรโรมันคำว่า EAGLE และมีรูปนกอินทรีประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ซี อีเกิ้ล โดยคำว่า USA STYLE ผู้ขอได้ทำการสละสิทธิไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย **AMERICAN EAGLE**

/ทะเบียน

ทะเบียนเลขที่ ค329940 เป็นอักษรโรมันคำว่า AMERICAN EAGLE แต่เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า อเมริกัน อีเกิ้ล เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค263165 เป็นรูปเงาของนกอินทรีแต่เพียงอย่างเดียวและอาจเรียกขานได้ว่า ตรานกอินทรี รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว 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 190114371 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ในการประชุมครั้งที่ 94/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า

รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า AMERICAN EAGLE ทะเบียนเลขที่ ค329940 (คำขอเลขที่ 749589) และรูป ทะเบียนเลขที่ ค263165 (คำขอเลขที่ 625789) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Z Eagle USA STYLE จัดวางเป็นสองบรรทัด โดยประดิษฐ์ให้เส้นขีดด้านบนของอักษรโรมัน Z มีลักษณะคล้ายหัวนกและเส้นขีดด้านล่างประดิษฐ์ให้คล้ายปีกนก มีรูปดาวอยู่ด้านในอักษร Z และด้านขวามีรูปนกในลักษณะประดิษฐ์ประกอบอยู่โดยทั้งหมดวางอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค329940 เป็นอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่คำว่า AMERICAN EAGLE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค263165 เป็นภาพนกในลักษณะกางปีกพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ซีเกิ้ล ยูเอสเอ สไตล์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค329940 เรียกขานได้ว่า อเมริกัน อีเกิ้ล และทะเบียนเลขที่ ค263165 อาจเรียกขานได้ว่า ตรานก นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค329941 (คำขอเลขที่ 749591) และคำว่า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS ทะเบียนเลขที่ ค363567 คำขอเลขที่ 789678 หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

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

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://ae.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://wikipedia.com/ แสดงประวัติของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2549 สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ระหว่างปี พ.ศ.2539 – 2549 สำเนาใบส่งสินค้าแสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ.2548 สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ http://ae.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ http://www.blogigo.de แสดงรายการสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า เมื่อปี พ.ศ.2548 สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ http://www.stand-out.net แสดงรายการสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ http://articulo.mercadolibre.com.mx/ แสดงรายการสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารรายงานประจำปีของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในระหว่างปี พ.ศ.2544 – 2549 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS และ AMERICAN EAGLE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายโบรชัวร์ แค็ตตาล็อก แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายนิตยสาร seventeen, Instyle, MAXIM, COSMO, JANE แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า เมื่อปี พ.ศ.2547 - 2548 สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2551 - 2553 สำเนาตารางแสดงการสั่งซื้อสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จากลูกค้าในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2549 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท เอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2551 – 2553 การโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2547 - 2548 ภาพถ่ายสินค้า และรายงานประจำปี พ.ศ. 2544 – 2549 เท่านั้น ส่วนตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณา เมื่อปี พ.ศ. 2539 – 2549 และตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2547 – 2549 ไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณา สินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แต่อย่างใด เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งหลักฐาน

/ดังที่

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

และเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นประกอบกับหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า USA STYLE ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า USA (abbr.) หมายถึง “United States of America (สหรัฐอเมริกา)” คำว่า STYLE แปลว่า ลักษณะ รูปแบบ ออกแบบ เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้ในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่ารูปแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าใส่ของ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีรูปแบบหรือมีสไตส์แบบอเมริกา นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า USA เป็นชื่อย่อของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ขอจดทะเบียนไม่มีเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ USA จากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยคำว่า USA อันเป็นชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงเป็น

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 อีกทั้ง คำดังกล่าวยังนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงพร้อมหลักฐาน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูป โดยตัดภาคส่วนคำว่า USA STYLE ออกจากรูปเครื่องหมายแล้ว ปรากฏตามคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน แบบ ก.06 ฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ที่ประชุมจึงพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานประกอบคำชี้แจงแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า

รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า

กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า AMERICAN EAGLE ทะเบียนเลขที่ ค329940 (คำขอเลขที่ 749589) และรูป ทะเบียนเลขที่ ค263165 (คำขอเลขที่ 625789)

/แล้วเห็นว่า

แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า Z Eagle USA STYLE จัดวางเป็นสองบรรทัด โดยประดิษฐ์ให้เส้นขีดด้านบนของอักษรโรมัน Z มีลักษณะคล้ายหัวนกและเส้นขีดด้านล่างประดิษฐ์ให้คล้ายปีกนก มีรูปดาวอยู่ด้านในอักษร Z และด้านขวามีรูปนกในลักษณะประดิษฐ์ประกอบอยู่โดยทั้งหมดวางอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค329940 เป็นอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่คำว่า AMERICAN EAGLE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค263165 เป็นภาพนกในลักษณะกางปีกพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ซีเกิ้ล ยูเอสเอ สไตล์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค329940 เรียกขานได้ว่า อเมริกัน อีเกิ้ล และทะเบียนเลขที่ ค263165 อาจเรียกขานได้ว่า ตรานก นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า American Eagle AE ทะเบียนเลขที่ ค329941 (คำขอเลขที่ 749591) และคำว่า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS ทะเบียนเลขที่ ค363567 คำขอเลขที่ 789678 หรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://ae.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ https://wikipedia.com/ แสดงประวัติของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในระหว่างปี พ.ศ.2547 – 2549 สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ระหว่างปี พ.ศ.2539 – 2549

/สำเนา

สำเนาใบส่งสินค้าแสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ http://ae.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ http://www.blogigo.de แสดงรายการสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ http://www.stand-out.net แสดงรายการสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ http://articulo.mercadolibre.com.mx/ แสดงรายการสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารรายงานประจำปีของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในระหว่างปี พ.ศ.2544 – 2549 สำเนาภาพถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า AMERICAN EAGLE OUTFITTERS และ AMERICAN EAGLE ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายโบรชัวร์ แค็ตตาล็อก แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายนิตยสาร seventeen, Instyle, MAXIM, COSMO, JANE แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า เมื่อปี พ.ศ.2547 - 2548 สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2551 - 2553 สำเนาตารางแสดงการสั่งซื้อสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จากลูกค้าในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3, 18, 25, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 3, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2549 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท เอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2551 – 2553 การโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2547 - 2548 ภาพถ่ายสินค้า และรายงานประจำปี พ.ศ. 2544 – 2549 เท่านั้น ส่วนตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณา เมื่อปี พ.ศ. 2539 – 2549 และตารางแสดงยอดจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2547 – 2549 ไม่ปรากฏว่าเป็นการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณา สินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แต่อย่างใด เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งหลักฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

/ตามที่

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

และเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นประกอบกับหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาคำชี้แจงและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนแบบ ก.06 ฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผู้ขอจดทะเบียนอ้างถึงเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแล้วเห็นว่า คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายทะเบียนได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูป ดังนั้น การพิจารณาเครื่องหมายการรค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องพิจารณาเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า USA STYLE ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า USA (abbr.) หมายถึง “United States of America (สหรัฐอเมริกา)” คำว่า STYLE แปลว่า ลักษณะ รูปแบบ ออกแบบ เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้ในลักษณะนี้จึงสื่อความหมายได้ว่า รูปแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าใส่ของ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่มีรูปแบบหรือมีสไตล์แบบอเมริกา นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า USA เป็นชื่อย่อของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ขอจดทะเบียนไม่มีเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ USA จากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยคำว่า USA อันเป็นชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็น

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 อีกทั้ง คำดังกล่าวยังนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 32/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า READY Q (คำขอเลขที่ 180106108)

ฮันดก อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐเกาหลี ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า READY Q เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มที่เตรียมขึ้นจากผักที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว เครื่องดื่มที่เตรียมขึ้นจากผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมขมิ้น น้ำผักใช้เป็นเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมสารเคอคูมินที่สกัดจากขมิ้น เครื่องดื่มรสผลไม้ เครื่องดื่มเสริมสุขภาพผสมสารเคอคูมินที่สกัดจากขมิ้น เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมสารเคอคูมินที่สกัดจากขมิ้นใช้ช่วยเรื่องเมาค้าง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีขมิ้นเป็นหลักใช้ช่วยเรื่องเมาค้าง เครื่องดื่มเสริมสุขภาพที่มีขมิ้นเป็นหลัก ขมิ้นสกัดใช้ทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีเคอคูมินเป็นหลัก เครื่องดื่มที่มีผลไม้เป็นหลัก น้ำผลไม้ เครื่องดื่มจินเจอร์เอล เครื่องดื่มท้าจากหางนม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180106108

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 25 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

ต่อมา บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้ง แล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

เห็นว่า ภาคส่วนคำว่า READY ในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน ตามพจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย คำว่า READY เป็นคำคุณศัพท์มีความหมายว่า พร้อม เสร็จ หากผู้ขอจดทะเบียนนำคำดังกล่าวไปใช้กับรายการสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนจะทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่พร้อมใช้หรือพร้อมรับประทานได้ในทันที ซึ่งนับว่าเป็นคำที่บรรยายถึงลักษณะของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรงและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมี อักษรโรมัน Q ประดิษฐ์ (Q) ประกอบเป็นสาระสำคัญอยู่ด้วย ทั้งอักษรดังกล่าวมีลักษณะเป็นตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้นแล้ว ตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วหรือมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายจึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า READY ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย READY Q กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 21 คำขอ คือ เครื่องหมาย Ready ทะเบียนเลขที่ ค325471 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค306266 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค325472 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค338125 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค338126 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค338775 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค334923 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค410328 เครื่องหมาย

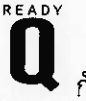
/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค413341 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171101585 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค413332 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค413333 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค413343 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค413344 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161103876 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161103877 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161103878 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161107626 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161107627 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171128179 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171128181 แม้จะมีคำว่า READY เช่นเดียวกันก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมัน Q ประดิษฐ์เป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า เลดดี้ คิว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้ง 21คำขอ มีรูปสัญลักษณ์คล้ายปุ่มกดเปิด - ปิด ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ( ) เป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย และอาจเรียกขานได้ว่า เรดดี้ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180106108 ต่อไป โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า READY ตามมาตรา 17

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ในการประชุมครั้งที่ 90/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า  กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค325471 (คำขอเลขที่ 735023) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค306266 (คำขอเลขที่ 719092) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค325472 (คำขอเลขที่ 735024) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338125 (คำขอเลขที่ 753147) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338126 (คำขอเลขที่ 753148) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338775 (คำขอเลขที่ 753146) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค334923 (คำขอเลขที่ 755462) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค410328 (คำขอเลขที่ 888464) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413341 (คำขอเลขที่ 895244) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171101585 (คำขอเลขที่ 895245) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413332 (คำขอเลขที่ 938486) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413333 (คำขอเลขที่ 938487) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413343 (คำขอเลขที่ 938484) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413344 (คำขอเลขที่ 938485) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103876 (คำขอเลขที่ 974328) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103877 (คำขอเลขที่ 974329) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103878

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 974330) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161107626 (คำขอเลขที่ 984061) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161107627 (คำขอเลขที่ 984062) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171128179 (คำขอเลขที่ 1026466) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171128181 (คำขอเลขที่ 1026468) แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 21 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า READY เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งยี่สิบเอ็ดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมัน Q ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค325471 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค306266 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ โกจิเบอรี่ อักษรโรมันคำว่า +Goji Berry รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) และรูปผลไม้ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค325472 ทะเบียนเลขที่ ค306266 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค338125 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รีบู้ท อักษรโรมันคำว่า REBOOT รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค338126 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รีบิลท์ อักษรโรมันคำว่า REBUILD และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค338775 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รีเฟรช อักษรโรมันคำว่า REFRESH และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค334923 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซิงค์ อักษรโรมันคำว่า Zinc และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก้ตาม ทะเบียนเลขที่ ค410328 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ วิ้งค์ และอักษรโรมันคำว่า Wink และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413341 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ พลัส และอักษรโรมันคำว่า Plus⁺ และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 171101585 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ พลัส และอักษรโรมันคำว่า Plus⁺ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413332 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ไฮ-ซี และอักษรโรมันคำว่า Hi-C รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413333 จะมี

/อักษรโรมัน

อักษรไทยคำว่า เรดดี้ ไฮ-ซี อักษรโรมันคำว่า Hi-C รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413343 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ มิกซ์ และอักษรโรมันคำว่า Mixx และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413344 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ มิกซ์ อักษรโรมันคำว่า Mixx รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 161103876 จะมีอักษรโรมันคำว่า ZAA อักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 161103877 ทะเบียนเลขที่ 161107627 จะมีอักษรโรมันคำว่า ZAA และอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนกรอบรูปวงกลมที่ด้านในมีลวดลายประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 161103878 ทะเบียนเลขที่ 161107626 จะมีอักษรโรมันคำว่า ZAA และคำว่า CHARGE & GO อักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนกรอบรูปวงกลมที่ด้านในมีลวดลาย ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 171128179 จะมีอักษรโรมันคำว่า Gel และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 171128181 จะมีอักษรโรมันคำว่า Gel และคำว่า CHARGE & GO รูปสายฟ้า และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า READY ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เรดี้ คิว หรือ เรดี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 21 เครื่องหมายเรียกขานในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า เรดดี้ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นเครื่องดื่มพร้อมรับประทานเช่นเดียวกัน และผู้บริโภคสินค้าก็เป็นกลุ่มเดียวกัน หากไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด หรือไม่ได้นำเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน หรือใช้แต่เสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าในการเลือกซื้อโดยไม่ได้สังเกตลักษณะของเครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้ว ก็มีโอกาสที่จะสับสนในการเลือกสินค้า หรือแยกแยะความเป็นเจ้าของสินค้าได้ ถือได้ว่าสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่ได้ใช้สิทธิ

/อุทธรณ์ต่อ

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีจึงไม่มีเหตุจำต้องพิจารณาแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า READY Q รายนี้ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary แปลว่า พร้อม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มที่เตรียมขึ้นจากผักที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว เครื่องดื่มที่เตรียมขึ้นจากผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมขมิ้น น้ำผักใช้เป็นเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมสารเคอคูมินที่สกัดจากขมิ้น เครื่องดื่มรสผลไม้ เครื่องดื่มเสริมสุขภาพผสมสารเคอคูมินที่สกัดจากขมิ้น เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมสารเคอคูมินที่สกัดจากขมิ้นใช้ช่วยเรื่องเมาค้าง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีขมิ้นเป็นหลักใช้ช่วยเรื่องเมาค้าง เครื่องดื่มเสริมสุขภาพที่มีขมิ้นเป็นหลัก ขมิ้นสกัดใช้ทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีเคอคูมินเป็นหลัก เครื่องดื่มที่มีผลไม้เป็นหลัก น้ำผลไม้ เครื่องดื่มจินเจอร์เอล เครื่องดื่มทำจากหางนม ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่พร้อมดื่มหรือรับประทาน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนอักษรโรมัน Q ตัวพิมพ์ใหญ่ในลักษณะที่คล้ายกับตัวอักษรโรมันที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวหนังสือที่ผิดแผกไปจากอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปจนจะถึงขนาดที่ถือได้ว่าเป็นตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น เมื่อมีประเด็นแตกต่างจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นคำชี้แจงและหลักฐานแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า READY Q กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า Ready ทะเบียนเลขที่ ค325471 (คำขอเลขที่ 735023) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค306266 (คำขอเลขที่ 719092)

/รูปและคำว่า

รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค325472 (คำขอเลขที่ 735024) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338125 (คำขอเลขที่ 753147) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338126 (คำขอเลขที่ 753148) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338775 (คำขอเลขที่ 753146) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค334923 (คำขอเลขที่ 755462) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค410328 (คำขอเลขที่ 888464) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413341 (คำขอเลขที่ 895244) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171101585 (คำขอเลขที่ 895245) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413332 (คำขอเลขที่ 938486) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413333 (คำขอเลขที่ 938487) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413343 (คำขอเลขที่ 938484) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413344 (คำขอเลขที่ 938485) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103876 (คำขอเลขที่ 974328) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103877 (คำขอเลขที่ 974329) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103878 (คำขอเลขที่ 974330) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161107626 (คำขอเลขที่ 984061) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161107627 (คำขอเลขที่ 984062) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171128179 (คำขอเลขที่ 1026466) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171128181 (คำขอเลขที่ 1026468) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 21 เครื่องหมาย เพราะ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า READY เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งยี่สิบเอ็ดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมัน Q ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค325471 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค306266 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ โกจิเบอรี่ อักษรโรมันคำว่า +Goji Berry รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) และรูปผลไม้ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค325472 ทะเบียนเลขที่ ค306266 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค338125 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รีบู้ท อักษรโรมันคำว่า REBOOT รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค338126 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รีบิลท์ อักษรโรมันคำว่า REBUILD และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค338775 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รีเฟรช อักษรโรมันคำว่า REFRESH และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค334923 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซิงค์ อักษรโรมันคำว่า Zinc และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก้ตาม ทะเบียนเลขที่ ค410328 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ วิ้งค์ และอักษรโรมันคำว่า Wink และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413341 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ พลัส และอักษรโรมันคำว่า Plus⁺ และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 171101585 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ พลัส และอักษรโรมันคำว่า Plus⁺ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413332 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ไฮ-ซี และอักษรโรมันคำว่า Hi-C รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413333 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ไฮ-ซี อักษรโรมันคำว่า Hi-C รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413343 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ มิกซ์ และอักษรโรมันคำว่า Mixx และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413344 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ มิกซ์ อักษรโรมันคำว่า Mixx รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 161103876 จะมีอักษรโรมันคำว่า ZAA อักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 161103877 ทะเบียนเลขที่ 161107627 จะมีอักษรโรมันคำว่า ZAA และอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนกรอบรูปวงกลม

/ที่ด้านใน

ที่ด้านในมีลวดลายประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 161103878 ทะเบียนเลขที่ 161107626 จะมีอักษรโรมันคำว่า ZAA และคำว่า CHARGE & GO อักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนกรอบรูปวงกลมที่ด้านในมีลวดลาย ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 171128179 จะมีอักษรโรมันคำว่า Gel และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 171128181 จะมีอักษรโรมันคำว่า Gel และคำว่า CHARGE & GO รูปสายฟ้า และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า READY ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เรดี้ คิว หรือ เรดี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 21 เครื่องหมายเรียกขานในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า เรดดี้ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นเครื่องดื่มพร้อมรับประทานเช่นเดียวกัน และผู้บริโภคสินค้าก็เป็นกลุ่มเดียวกัน หากไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด หรือไม่ได้นำเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน หรือใช้แต่เสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าในการเลือกซื้อโดยไม่ได้สังเกตลักษณะของเครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้ว ก็มีโอกาสที่จะสับสนในการเลือกสินค้า หรือแยกแยะความเป็นเจ้าของสินค้าได้ ถือได้ว่าสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีจึงไม่มีเหตุจำต้องพิจารณาแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า READY Q รายนี้ ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary แปลว่า พร้อม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มที่เตรียมขึ้นจากผักที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว เครื่องดื่มที่เตรียมขึ้นจากผลไม้

/ที่ผ่าน

ที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมขมิ้น น้ำผักใช้เป็นเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมสารเคอคูมินที่สกัดจากขมิ้น เครื่องดื่มรสผลไม้ เครื่องดื่มเสริมสุขภาพผสมสารเคอคูมินที่สกัดจากขมิ้น เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมสารเคอคูมินที่สกัดจากขมิ้นใช้ช่วยเรื่องเมาค้าง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีขมิ้นเป็นหลักใช้ช่วยเรื่องเมาค้าง เครื่องดื่มเสริมสุขภาพที่มีขมิ้นเป็นหลัก ขมิ้นสกัดใช้ทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีเคอคูมินเป็นหลัก เครื่องดื่มที่มีผลไม้เป็นหลัก น้ำผลไม้ เครื่องดื่มจินเจอร์เอล เครื่องดื่มทำจากหางนม ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่พร้อมดื่มหรือรับประทาน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนอักษรโรมัน Q ตัวพิมพ์ใหญ่ในลักษณะที่คล้ายกับตัวอักษรโรมันที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวหนังสือที่ผิดแผกไปจากอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปจนจะถึงขนาดที่ถือได้ว่าเป็นตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 33/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า READY Q

(คำขอเลขที่ 180106107)

ฮันดก อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐเกาหลี ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า READY Q เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า สาหร่ายทะเลที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว เครื่องดื่มนมเปรี้ยว เยลลี่ อาหารทำจากปลา อาหารทำจากสัตว์น้ำจำพวกที่มีเปลือก อาหารทำจากไข่ที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว อาหารที่ทำจากถั่วที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว อาหารที่เตรียมขึ้นจากเต้าหู้ เยลลี่ใช้เป็นอาหาร เยลลี่กินบรรเทาอาหารเมาค้าง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180106107

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 42 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้ง แล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

เห็นว่า ภาคส่วนคำว่า READY ในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน ตามพจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย คำว่า READY เป็นคำคุณศัพท์มีความหมายว่า พร้อม เสร็จ หากผู้ขอจดทะเบียนนำคำดังกล่าวไปใช้กับรายการสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนจะทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่พร้อมใช้หรือพร้อมรับประทานได้ในทันที ซึ่งนับว่าเป็นคำที่บรรยายถึงลักษณะของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรงและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมี อักษรโรมัน Q ประดิษฐ์ (Q) ประกอบเป็นสาระสำคัญอยู่ด้วย ทั้งอักษรดังกล่าวมีลักษณะเป็นตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้นแล้ว ตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วหรือมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายจึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า READY ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย READY Q กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 21 คำขอ คือ เครื่องหมาย Ready ทะเบียนเลขที่ ค325471เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค306266 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค325472 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค338125 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค338126 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค338775 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค334923 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค410328 เครื่องหมาย

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค413341 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171101585 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค413332 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค413333 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค413343 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค413344 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161103876 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161103877 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161103878 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161107626 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 161107627 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171128179 เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 171128181 แม้จะมีคำว่า READY เช่นเดียวกันก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมัน Q ประดิษฐ์ ( ) เป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า เลดดี้ คิว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้ง 21คำขอ มีรูปสัญลักษณ์คล้ายปุ่มกดเปิด - ปิด ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ( ) เป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย และอาจเรียกขานได้ว่า เรดดี้ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่

เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2)

/พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180106107 ต่อไป โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า READY ตามมาตรา 17

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565

ในการประชุมครั้งที่ 90/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า READY กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค325471 (คำขอเลขที่ 735023) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค306266 (คำขอเลขที่ 719092) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค325472 (คำขอเลขที่ 735024) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338125 (คำขอเลขที่ 753147) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338126 (คำขอเลขที่ 753148) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338775 (คำขอเลขที่ 753146) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค334923 (คำขอเลขที่ 755462) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค410328 (คำขอเลขที่ 888464) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413341 (คำขอเลขที่ 895244) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171101585 (คำขอเลขที่ 895245) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413332 (คำขอเลขที่ 938486) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413333 (คำขอเลขที่ 938487) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413343 (คำขอเลขที่ 938484) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413344

/(คำขอ

(คำขอเลขที่ 938485) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103876 (คำขอเลขที่ 974328) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103877 (คำขอเลขที่ 974329) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103878 (คำขอเลขที่ 974330) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161107626 (คำขอเลขที่ 984061) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161107627 (คำขอเลขที่ 984062) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171128179 (คำขอเลขที่ 1026466) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171128181 (คำขอเลขที่ 1026468) แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 21 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า READY Q เป็นคำสามพยางค์ที่ประกอบด้วยอักษรโรมัน จำนวน 6 ตัว คือ R E A D Y และ Q โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้อักษร Q มีลักษณะตัวหนาขนาดใหญ่กว่าปกติจัดวางอยู่ในบรรทัดเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค325471 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready และอักษรไทยคำว่า เรดดี้ จัดวางเป็นสองบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค306266 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ อักษรโรมันคำว่า +Goji Berry อักษรไทยคำว่า โกจิเบอรี่ จัดวางเป็นห้าบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) และมีรูปผลไม้ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค325472 ทะเบียนเลขที่ ค306266 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready ด้านล่างมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค338125 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ อักษรโรมันคำว่า REBOOT และอักษรไทยคำว่า รีบู้ท จัดวางเป็นสี่บรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค338126 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ อักษรโรมันคำว่า REBUILD และอักษรไทยคำว่า รีบิลท์ จัดวางเป็นสี่บรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค338775 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ อักษรโรมันคำว่า REFRESH และอักษรไทยคำว่า รีเฟรช จัดวางเป็นสี่บรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค334923 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ อักษรโรมันคำว่า Zinc และอักษรไทยคำว่า ซิงค์ จัดวางเป็นสี่บรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค410328 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ วิ้งค์ และอักษรโรมันคำว่า Wink จัดวางเป็นสามบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค413341 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ พลัส และอักษรโรมันคำว่า Plus+ จัดวางเป็นสามบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 171101585 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ พลัส และอักษรโรมันคำว่า Plus+ จัดวางเป็นสามบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค413332 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ ไฮ-ซี และอักษรโรมันคำว่า Hi-C จัดวางเป็นสามบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค413333 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ ไฮ-ซี และอักษรโรมันคำว่า Hi-C จัดวางเป็นสามบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค413343 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ มิกซ์ และอักษรโรมันคำว่า Mixx จัดวางเป็นสามบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค413344 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready อักษรไทยคำว่า เรดดี้ มิกซ์ และอักษรโรมันคำว่า Mixx จัดวางเป็นสามบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻)ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 161103876 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready ZAA และอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ จัดวางเป็นสามบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 161103877 ทะเบียนเลขที่ 161107627 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready ZAA และอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ จัดวางเป็นสามบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนกรอบรูปวงกลมที่ด้านในมีลวดลายประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 161103878 ทะเบียนเลขที่ 161107626 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready ZAA และอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ จัดวางเป็นสามบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนกรอบรูปวงกลมที่ด้านในมีลวดลายและด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า CHARGE & GO ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 171128179 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready Gel จัดวางเป็นสองบรรทัด ด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 171128181 เป็นอักษรโรมันคำว่า Ready Gel จัดวางเป็นสองบรรทัด ด้านขวาของคำว่า Gel มีอักษรโรมันคำว่า CHARGE & GO และรูปสายฟ้า และด้านบนมีรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เรดี้ คิว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค325471 ทะเบียนเลขที่ ค325472 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ ทะเบียนเลขที่ ค306266 เรียกขานได้ว่า

/เรดดี้

เรดดี้ โกจิเบอรี่ ทะเบียนเลขที่ ค338125 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ รีบู้ท ทะเบียนเลขที่ ค338126 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ รีบิลท์ ทะเบียนเลขที่ ค338775 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ รีเฟรช ทะเบียนเลขที่ ค334923 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ ชิงค์ ทะเบียนเลขที่ ค410328 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ วิ้งค์ ทะเบียนเลขที่ ค413341 ทะเบียนเลขที่ 171101585 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ พลัส ทะเบียนเลขที่ ค413332 ทะเบียนเลขที่ ค413333 (เรียกขานได้ว่า เรดดี้ ไฮ-ซี ทะเบียนเลขที่ ค413343 ทะเบียนเลขที่ ค413344 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ มิกซ์ ทะเบียนเลขที่ 161103876 ทะเบียนเลขที่ 161103877 ทะเบียนเลขที่ 161107627 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ ซ่าส์ ทะเบียนเลขที่ 161103878 ทะเบียนเลขที่ 161107626 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ ซ่าส์ ชาร์จ โก ทะเบียนเลขที่ 171128179 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ เจล และทะเบียนเลขที่ 171128181 เรียกขานได้ว่า เรดดี้ เจล ชาร์จ โก นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีจึงไม่มีเหตุจำต้องพิจารณาแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า READY Q รายนี้ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary แปลว่า พร้อม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า สาหร่ายทะเลที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว เครื่องดื่มนมเปรี้ยว เยลลี่ อาหารทำจากปลา อาหารทำจากสัตว์น้ำจำพวกที่มีเปลือก อาหารทำจากไข่ที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว อาหารที่ทำจากถั่วที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว อาหารที่เตรียมขึ้นจากเต้าหู้ เยลลี่ใช้เป็นอาหาร เยลลี่กินบรรเทาอาหารเมาค้าง ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่พร้อมดื่มหรือรับประทาน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนอักษรโรมัน Q ตัวพิมพ์ใหญ่ในลักษณะที่คล้ายกับตัวอักษรโรมันที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวหนังสือที่ผิดแผกไปจากอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป จนจะถึงขนาดที่ถือได้ว่าเป็นตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น เมื่อมีประเด็นแตกต่างจากคำวินิจฉัยของ

นายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นคำชี้แจงและหลักฐานแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า READY Q กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค325471 (คำขอเลขที่ 735023) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค306266 (คำขอเลขที่ 719092) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค325472 (คำขอเลขที่ 735024) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338125 (คำขอเลขที่ 753147) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338126 (คำขอเลขที่ 753148) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค338775 (คำขอเลขที่ 753146) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค334923 (คำขอเลขที่ 755462) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค410328 (คำขอเลขที่ 888464) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413341 (คำขอเลขที่ 895244) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171101585 (คำขอเลขที่ 895245) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413332 (คำขอเลขที่ 938486) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413333 (คำขอเลขที่ 938487) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413343 (คำขอเลขที่ 938484) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค413344 (คำขอเลขที่ 938485) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103876 (คำขอเลขที่ 974328) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103877 (คำขอเลขที่ 974329) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161103878 (คำขอเลขที่ 974330)

/รูปและคำว่า

รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161107626 (คำขอเลขที่ 984061) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 161107627 (คำขอเลขที่ 984062) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171128179 (คำขอเลขที่ 1026466) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 171128181 (คำขอเลขที่ 1026468) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 21 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า READY เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งยี่สิบเอ็ดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมัน Q ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค325471 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค306266 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ โกจิเบอรี่ อักษรโรมันคำว่า +Goji Berry รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) และรูปผลไม้ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค325472 ทะเบียนเลขที่ ค306266 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค338125 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รีบู้ท อักษรโรมันคำว่า REBOOT รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค338126 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รีบิลท์ อักษรโรมันคำว่า REBUILD และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค338775 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ รีเฟรช อักษรโรมันคำว่า REFRESH และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค334923 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซิงค์ อักษรโรมันคำว่า Zinc และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค410328 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ วิ้งค์ และอักษรโรมันคำว่า Wink และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413341 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ พลัส และอักษรโรมันคำว่า Plus^{+} และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 171101585 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ พลัส และอักษรโรมันคำว่า Plus^{+} รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413332 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ไฮ-ซี และอักษรโรมันคำว่า Hi-C รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413333 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ไฮ-ซี อักษรโรมันคำว่า Hi-C รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม

ทะเบียนเลขที่ ค413343 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ มิกซ์ และอักษรโรมันคำว่า Mixx และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ ค413344 จะมีอักษรไทยคำว่า เรดดี้ มิกซ์ อักษรโรมันคำว่า Mixx รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 161103876 จะมีอักษรโรมันคำว่า ZAA อักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 161103877 ทะเบียนเลขที่ 161107627 จะมีอักษรโรมันคำว่า ZAA และอักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนกรอบรูปวงกลมที่ด้านในมีลวดลายประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 161103878 ทะเบียนเลขที่ 161107626 จะมีอักษรโรมันคำว่า ZAA และคำว่า CHARGE & GO อักษรไทยคำว่า เรดดี้ ซ่าส์ รูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ทั้งหมดวางอยู่บนกรอบรูปวงกลมที่ด้านในมีลวดลายประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 171128179 จะมีอักษรโรมันคำว่า Gel และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ทะเบียนเลขที่ 171128181 จะมีอักษรโรมันคำว่า Gel และคำว่า CHARGE & GO รูปสายฟ้า และรูปสัญลักษณ์เปิด - ปิด (⏻) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า READY ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เรดี้ คิว หรือ เรดี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 21 เครื่องหมายเรียกขานในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า เรดดี้ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า สาหร่ายทะเลที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว เครื่องดื่มนมเปรี้ยว เยลลี่ อาหารทำจากปลา อาหารทำจากสัตว์น้ำจำพวกที่มีเปลือก อาหารทำจากไข่ที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว อาหารที่ทำจากถั่วที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว อาหารที่เตรียมขึ้นจากเต้าหู้ เยลลี่ใช้เป็นอาหาร เยลลี่กินบรรเทาอาหารเมาค้าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค325471 ทะเบียนเลขที่ ค325472 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม หัวเชื้อเครื่องดื่ม ทะเบียนเลขที่ ค306266 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน ทะเบียนเลขที่ ค338125 ทะเบียนเลขที่ ค338126 ทะเบียนเลขที่ ค338775 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีกาเฟอีนผสม เครื่องดื่มที่ผสมน้ำผลไม้ ทะเบียนเลขที่ ค334923 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีน้ำผลไม้ เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีคาเฟอีนผสม ทะเบียนเลขที่ ค410328 ทะเบียนเลขที่ 171101585 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มผสมคาเฟอีน เครื่องดื่มน้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของวิตามินที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ ทะเบียนเลขที่ ค413341 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32

/รายการสินค้า

รายการสินค้า เครื่องดื่มผสมคาเฟอีน เครื่องดื่มน้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม ทะเบียนเลขที่ ค413332 ทะเบียนเลขที่ ค413333 ทะเบียนเลขที่ ค413343 ทะเบียนเลขที่ ค413344 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มน้ำผลไม้ เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีคาเฟอีนผสม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของวิตามินที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ ทะเบียนเลขที่ 161103876 ทะเบียนเลขที่ 161103877 ทะเบียนเลขที่ 161103878 ทะเบียนเลขที่ 161107626 ทะเบียนเลขที่ 161107627 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลัง (ไม่ใช้ในทางการแพทย์) เครื่องดื่มน้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม ทะเบียนเลขที่ 171128179 ทะเบียนเลขที่ 171128181 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลัง (ไม่ใช้ในทางการแพทย์) เครื่องดื่มน้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่ผสมน้ำผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีจึงไม่มีเหตุจำต้องพิจารณาแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า READY Q รายนี้ ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary แปลว่า พร้อม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า สาหร่ายทะเลที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว เครื่องดื่มนมเปรี้ยว เยลลี่ อาหารทำจากปลา อาหารทำจากสัตว์น้ำจำพวกที่มีเปลือก อาหารทำจากไข่ที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว อาหารที่ทำจากถั่วที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว อาหารที่เตรียมขึ้นจากเต้าหู้ เยลลี่ใช้เป็นอาหาร เยลลี่กินบรรเทาอาหารเมาค้าง ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่พร้อมดื่มหรือรับประทาน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนอักษรโรมัน Q ตัวพิมพ์ใหญ่ในลักษณะที่คล้ายกับตัวอักษรโรมันที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวหนังสือที่ผิดแผกไปจากอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปจนจะถึงขนาดที่ถือได้ว่าเป็นตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 34/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GAIA (คำขอเลขที่ 180127224)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GAIA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าสะพาย ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180127224

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา สปาร์ค แบรนด์ส เทรดดิ้ง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรบาห์เรน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า GAIA ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า ไกอา เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า GAIA ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง คำขอเลขที่ 190109256 นอกจากนั้น ตัวอักษรทุกตัวในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีรูปแบบการประดิษฐ์เหมือนกับตัวอักษรในเครื่องหมายของผู้คัดค้านทุกประการ เมื่อนำไปใช้กับ

/สินค้าจำพวก

สินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันในจำพวก 18 คือ กระเป๋าสะพายหรือเมื่อนำไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันแต่รายการสินค้ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือ รองเท้าในจำพวก 25 กับกระเป๋าสะพายในจำพวก 18 ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเหมือนกันและจำหน่ายในสถานที่เดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ง่าย แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทก่อนผู้คัดค้านในประเทศไทยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็นสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผู้คัดค้านที่อ้างถึงประเทศต่างๆ หลายประเทศ โดยเริ่มจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ส่วนผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งหลักฐานใดที่แสดงว่าได้คิดประดิษฐ์ ใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนมาก่อนผู้คัดค้านจะได้รับการจดทะเบียนในต่างประเทศแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านประกอบธุรกิจอยู่ในแวดวงเดียวกัน จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนอาจจะเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาก่อน และได้นำมาดัดแปลงเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นของตนโดยเจตนาไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้คัดค้านย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น การที่ผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นมีสิทธิดีกว่ามายื่นขอจดทะเบียน จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาหลักฐานข้างต้นของผู้คัดค้านแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอให้รับฟังว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180127224 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียน ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตาม คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า GAIA กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูปและคำว่า GAIA (คำขอเลขที่ 190109256) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับ

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า GAIA ที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะเป็นตัวหนา เส้นด้านในของอักษร G มีลักษณะเฉียงตัดลงไปทางด้านซ้าย และเส้นด้านในของอักษร A ทางด้านซ้ายไม่ได้เชื่อมติดกัน ซึ่งมีลักษณะการประดิษฐ์อักษรใกล้เคียงกันอย่างมากกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้คัดค้านอ้างถึง แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่อ้างถึงจะมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า GAIA ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายได้เช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ไกอา เช่นเดียวกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 เช่นเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็น กระเป๋าสะพาย เช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนผู้คัดค้าน และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้คัดค้านในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า GAIA ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำพวกที่ 18 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ใน EUIPO จำพวกที่ 18 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในราชอาณาจักรบาห์เรน จำพวกที่ 14 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2561

และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่ง เช่น สำเนาสูติบัตร [redacted] และ [redacted] ที่ปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียน เป็นมารดาและ [redacted] เป็นบิดา สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ออกให้แก่ [redacted] ที่ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจว่า “รัตนา” เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RATTANA เพื่อขายเครื่องหนัง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 สำเนาทะเบียนบ้านของ [redacted] ที่ปรากฏชื่อมารดาคือ [redacted] สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ คำว่า Rattana ทะเบียนเลขที่ 181113105 (คำขอเลขที่ 160114616) กับสินค้าจำพวกที่ 18 และ 25 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ที่ปรากฏคำว่า GAIA ใช้ร่วมกับ Rattana สำเนาภาพถ่ายการผลิตสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ที่ปรากฏเครื่องหมายคำว่า GAIA และเครื่องหมายคำว่า Rattana เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำอุทธรณ์ ประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านนำส่งรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า GAIA กับสินค้าจำพวกที่ 18 ใน EUIPO เมื่อวันที่

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กับสินค้าจำพวกที่ 18 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ในราชอาณาจักรบาห์เรน กับสินค้าจำพวกที่ 14 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และเมื่อพิจารณาคำคัดค้านที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างว่าตนได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ ซึ่งได้สืบค้นตามคำกล่าวอ้างพบข้อมูลตาม www.tradearabia.com/ ว่าผู้คัดค้านได้ออกงานแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย GAIA ตั้งแต่ปี 2016 (พ.ศ. 2559) ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อการใช้คำว่า GAIA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีลักษณะการประดิษฐ์อักษรใกล้เคียงกันอย่างมากกับคำว่า GAIA ของผู้คัดค้าน จึงเป็นการยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันจะคิดประดิษฐ์ให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ ถ้าหากไม่เคยเห็นหรือทราบว่ามีการใช้คำว่า GAIA ในลักษณะนี้มาก่อน เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อยู่ในวงการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้คัดค้าน อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีเอกสารหลักฐานใดที่แสดงได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารายนี้มาก่อนผู้คัดค้าน ลำพังเพียงแต่การอ้างว่า คำว่า GAIA เอามาจากเทพกรีกโบราณ คือแม่ของโลก เพราะเชื่อว่าจะทำให้การค้าขายรุ่งเรืองเท่านั้น และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการภายใต้ชื่อว่า รัตนา RATTANA เมื่อปี พ.ศ. 2555 และสำเนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Rattana ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160114616 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นหลักฐานการใช้คนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ จึงเป็นไปได้ยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันต่างฝ่ายต่างจะนำคำดังกล่าวที่มีลักษณะการประดิษฐ์คล้ายกันอย่างมากมาจดทะเบียนหากไม่เคยพบเห็นเครื่องหมายการค้าของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการใช้มาอยู่ก่อน ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้งคำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐานจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้คัดค้าน คำว่า GAIA มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

/อันเป็นเหตุ

อันเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีจึงไม่มีเหตุจำต้องพิจารณาแต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ยืนตามวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 35/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PLANTASTIC

(คำขอเลขที่ 180120402)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PLANTASTIC เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า หลอดดูดเครื่องดื่ม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180120402

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ต่อมา บริษัท พลันทาสติก โปรดักส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญเป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า PLANTAST C ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง คำขอเลขที่ 190120518 เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าว

/ไปใช้กับ

ไปใช้กับสินค้าหลอดดูดเครื่องดื่มที่อยู่ในจำพวก 21 เหมือนกัน ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ง่าย อย่างไรก็ตาม แม้ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแสดงข้อมูลว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้คัดค้านจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ประมาณ 1 ปี ก็ตาม แต่ผู้คัดค้านได้นำส่งหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงเป็น เอกสารค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนโดเมนเนมของผู้คัดค้าน (Plantasticproducts.com) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 และตัวอย่างข้อมูลสินค้าที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าว ใบแจ้งหนี้การจ้างออกแบบเครื่องหมายคำว่า Plantastic เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยเรียกเก็บเงินจากบริษัท Gary Law พร้อมตัวอย่างภาพเครื่องหมายดังกล่าว เอกสารการโฆษณาหลอดดูดเครื่องดื่มและสินค้าอื่นที่ใช้เครื่องหมายคำว่า Plantastic ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เฟสบุ๊คและอินสตาแกรมของผู้คัดค้านเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ใบแจ้งหนี้การจำหน่ายหลอดดูดเครื่องดื่มที่ใช้เครื่องหมายคำว่า Plantastic เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยออกให้แก่ Gary Holden จำนวน 1 แผ่น ใบทะเบียนพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เพื่อแสดงว่า [redacted] (กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท พล้านทาสติก โปรดักส์ จำกัด หรือผู้คัดค้าน) ได้จดทะเบียนการประกอบพาณิชยกิจในชื่อ พล้านทาสติกโปรดักส์ (Plantastic Products) เพื่อจำหน่ายหลอดน้ำดื่มที่ผลิตจากเปลือกข้าวโพด โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เอกสารการโฆษณาหลอดดูดเครื่องดื่มที่ใช้เครื่องหมายคำว่า Plantastic เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ในเว็บไซต์ www.samuilifemagazine.com เอกสารแสดงผลการสืบค้นคำว่า Plantastic และ พล้านทาสติก ในเว็บไซต์ www.google.com ซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ได้จากหลักฐานดังกล่าวของผู้คัดค้านล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้นำเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้มายื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งหลักฐานใดเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าหลอดดูดเครื่องดื่มที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด จึงน่าเชื่อว่าผู้ขอจดทะเบียนอาจจะเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาก่อนและนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าหรือบริการของผู้ขอจดทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญารวมเจ็ดคำขอไว้ คือ เครื่องหมาย PLANTASTIC ทะเบียนเลขที่ 201127826 (คำขอเลขที่ 190130086) เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 211109539 (คำขอเลขที่ 200104924) ทะเบียนเลขที่

/211106429

211106429 (คำขอเลขที่ 200104925) ทะเบียนเลขที่ 211109568 (คำขอเลขที่ 200104926) ทะเบียนเลขที่ 211109556 (คำขอเลขที่ 200108559) เครื่องหมาย PLANTASTIC ทะเบียนเลขที่ 211109537 (คำขอเลขที่ 200104927) ทะเบียนเลขที่ 211110376 (คำขอเลขที่ 200108560) เห็นว่าคำขอดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งทำให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนั้น ผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่อาจใช้เป็นเหตุให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ได้ จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180120402 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า PLANTASTIC กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า PLANTASTIC (คำขอเลขที่ 190120518) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า PLANTASTIC ซึ่งเป็นคำ ๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้จะมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า Plastic from Plants ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีคำว่า PLANTASTIC ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า เพลนเทสติก หรือ พล๊านทาสติก เช่นเดียวกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 21 เช่นเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นหลอดดูดเครื่องดื่มเช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนผู้คัดค้าน และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180120402 และคำขอเลขที่ 190137763 ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการจดโดเมน plantasticproducts.com ระหว่าง Namecheap.com กับ [redacted]

/เมื่อวันที่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://plantasticproducts.com แสดงรายละเอียดสินค้าหลอดดูดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใต้เครื่องหมาย PLANTASTIC สำเนาการออกแบบรูปเครื่องหมายการค้าและใบแจ้งหนี้ค่าออกแบบเครื่องหมายการค้า ระหว่าง [redacted] กับ James Laughton Plantastic Products เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com/pg/plantasticproducts/about/?ref= page_internal แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย PLANTASTIC ของผู้คัดค้าน ที่ปรากฏว่ามีการก่อตั้งเพจเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ Instagram: plantasticproducts แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย PLANTASTIC สำเนาใบแจ้งหนี้แสดงการจำหน่ายสินค้าหลอด PLANTASTIC ที่ผู้คัดค้านออกให้แก่ลูกค้า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พล้านทาสติก โปรดักส์ จำกัด โดยมี [redacted] เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้แก่ [redacted] โดยใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจ คือ พล้านทาสติก โปรดักส์ เขียนเป็นอักษรโรมันว่า PLANTASTIC PRODUCTS/www.facebook.com/plantasticproducts เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เพื่อจำหน่ายหลอดน้ำดื่มที่ผลิตจากเปลือกข้าวโพด โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำเนาหน้าเว็บไซต์ google แสดงการค้นหาคำว่า PLANTASTIC สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.samuilifemagazine.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ในการนี้ได้มีหนังสือแจ้งเลขที่ พณ 0702/2991 ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งหลักฐานการใช้เพิ่มเติม และหนังสือแจ้งเลขที่ พณ 0702/2992 ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ให้ผู้คัดค้านนำส่งเอกสารความเกี่ยวพันธ์ระหว่าง [redacted] และเอกสารการใช้เพิ่มเติม ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้นำส่งสำเนาภาพถ่ายสินค้าหลอดไม้ไผ่และหลอดกระดาษภายใต้เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผู้คัดค้านได้นำส่ง เช่น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท พล้านทาสติก โปรดักส์ จำกัด ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ปรากฏชื่อ [redacted] และ [redacted] เป็นผู้ถือหุ้น สำเนาใบสำคัญการสมรสของ [redacted] กับ [redacted] พร้อมสำเนาพาสปอร์ตของ [redacted] และสำเนาบัตรประชาชนของ [redacted] สำเนาพาสปอร์ตของ [redacted] สัญญาโอนเครื่องหมาย PLANTASTIC ระหว่าง [redacted] และบริษัท พล้านทาสติก โปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สำเนาใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินที่ผู้คัดค้านออกให้แก่ลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาเอกสารแสดงการเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้แก่ Marriott International Inc. ในงานประชุมเอเปค เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน 2565 สำเนาภาพถ่ายการเข้าร่วมงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้ชื่องาน “เปิดฤดูการท่องเที่ยวสมุย เกาะแห่งความสุข

THE ISLAND OF HAPPINESS" เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://business.facebook.com/Mono29News/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงการขอสัมภาษณ์จาก บริษัท เบรนฟีลด์ จำกัด เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำเนานิตยสาร GUEST ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 แสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC ของผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com/ แสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำเนาเอกสารรับเชิญเข้าร่วมงาน TRAFS 2020 (THAILAND RETAIL, FOOD & HOSPITALITY SERVICES (14TH EDITION)) ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2563 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.lazada.co.th แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC ผ่านทางสื่อออนไลน์ LAZADA

ซึ่งเมื่อพิจารณาคำคัดค้านประกอบหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งข้างต้นและที่นำส่งเพิ่มเติมชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ว่า คำว่า plantastic ปรากฏการใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดย [redacted] สามีของ [redacted] ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้คัดค้าน ได้ยื่นจดโดเมนเนม plantasticproducts.com ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 [redacted] ได้จ้างบุคคลภายนอกให้ออกแบบเครื่องหมายคำว่า PLANTASTIC ซึ่งภายในเดือนเดียวกันได้มีการก่อตั้งเพจ Facebook ที่ปรากฏการใช้คำว่า PLANTASTIC นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผู้คัดค้านได้มีการจำหน่ายสินค้าหลอดที่ปรากฏคำว่า PLANTASTIC ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งต่อมาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 [redacted] ภายหลังได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทผู้คัดค้าน ได้ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในชื่อ พล้านทาสติก โปรดักส์ และอักษรโรมันคำว่า PLANTASTIC PRODUCTS/www.facebook.com/plantasticproducts เพื่อใช้ในการจำหน่ายหลอดน้ำดื่มที่ผลิตจากเปลือกข้าวโพด โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านผ่านทางบทความเว็บไซต์ https://www.samuilifemagazine.com เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 อีกทั้งยัง ปรากฏเอกสารและคำชี้แจงจากผู้คัดค้านว่า [redacted] ภายหลังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พล้านทาสติก โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จ้าง [redacted] ให้ออกแบบเครื่องหมายคำว่า PLANTASTIC ได้โอนเครื่องหมาย PLANTASTIC ที่ตนได้จ้าง [redacted] ออกแบบให้บริษัทผู้คัดค้าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2562

จากหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้คัดค้านได้มีการใช้คำว่า PLANTASTIC มาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ประกอบกับเครื่องหมายการค้ารายนี้เป็นคำประดิษฐ์ที่ไม่มีความหมาย เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้แสดงเหตุแห่งที่มาของการใช้เครื่องหมายการค้ารายนี้ไว้ในคำโต้แย้ง ลำพังเพียงแต่การอ้างว่าตนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า PLANTASTIC ก่อนผู้คัดค้านจึงมีสิทธิดีกว่าและนำส่งเพียงสำเนาภาพถ่าย

/สินค้า

สินค้าหลอดไม้ไผ่และหลอดกระดาษภายใต้เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC เท่านั้น โดยมิได้นำส่งหลักฐานใดที่แสดงได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารายนี้มาก่อนผู้คัดค้าน เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำคำว่า PLANTASTIC ซึ่งเป็นคำเดียวกับของผู้คัดค้านที่มีการใช้อยู่ก่อนมาจดทะเบียน จึงเป็นไปได้ยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันต่างฝ่ายต่างจะนำคำว่า PLANT และคำว่า ASTIC มาใช้ประกอบรวมกันให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ หากไม่เคยพบเห็นเครื่องหมายการค้าของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการใช้มาอยู่ก่อน ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐานจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้คัดค้าน คำว่า PLANTASTIC มาลอกเลียนดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน 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 31/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 36/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า PLANTASTIC

(คำขอเลขที่ 190137763)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า PLANTASTIC เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) เป็นสื่อกลางการโฆษณา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190137763

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 18 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา บริษัท พล้านทาสติก โปรดักส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ PLANTASTIC ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญเป็นคำเดียวกันและเรียกขานได้เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า PLANTAST C ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง คำขอเลขที่ 190120518 แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้าน

/นำเครื่องหมาย

นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับรายการที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันระหว่างสินค้าหลอดดูดเครื่องดื่มที่อยู่ในจำพวก 21 และบริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) เป็นสื่อกลางการโฆษณาที่อยู่ในจำพวก 35 โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้น แม้ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแสดงข้อมูลว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเดียวกับเครื่องหมายบริการตามคำขอนี้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้คัดค้านจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ประมาณ 1 ปี ก็ตาม แต่ผู้คัดค้านได้นำส่งหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงเป็น เอกสารค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนโดเมนเนมของผู้คัดค้าน (Plantasticproducts.com) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 และตัวอย่างข้อมูลสินค้าที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าว ใบแจ้งหนี้การจ้างออกแบบเครื่องหมายคำว่า Plantastic เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยเรียกเก็บเงินจากบริษัท Gary Law พร้อมตัวอย่างภาพเครื่องหมายดังกล่าว เอกสารการโฆษณาหลอดดูดเครื่องดื่มที่ใช้เครื่องหมายคำว่า Plantastic ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เฟสบุ๊คและอินสตาแกรมของผู้คัดค้านเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ใบแจ้งหนี้การจำหน่ายหลอดดูดเครื่องดื่มที่ใช้เครื่องหมายคำว่า Plantastic เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยออกให้แก่ Gary Holden จำนวน 1 แผ่น ใบทะเบียนพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เพื่อแสดงว่า [redacted] (กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท พล๊านทาสติก โปรดักส์ จำกัด หรือผู้คัดค้าน) ได้จดทะเบียนการประกอบพาณิชยกิจในชื่อ พล๊านทาสติกโปรดักส์ (Plantastic Products) เพื่อจำหน่ายหลอดน้ำดื่มที่ผลิตจากเปลือกข้าวโพด โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เอกสารการโฆษณาหลอดดูดเครื่องดื่มที่ใช้เครื่องหมายคำว่า Plantastic เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ในเว็บไซต์ www.samuilifemagazine.com เอกสารแสดงผลการสืบค้นคำว่า Plantastic และ พล๊านทาสติก ในเว็บไซต์ www.google.com ซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ได้จากหลักฐานดังกล่าวของผู้คัดค้านล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้นำเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเดียวกับเครื่องหมายบริการตามคำขอนี้มายื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งหลักฐานใดเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการใช้จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าหลอดดูดเครื่องดื่มที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด จึงน่าเชื่อว่าผู้ขอจดทะเบียนอาจจะเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาก่อนและนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการของตนโดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายบริการตามคำขอนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้นเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าหรือบริการของผู้ขอจดทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญารวม

/เจ็ดคำขอ

เจ็ดคำขอไว้ คือ เครื่องหมาย PLANTASTIC ทะเบียนเลขที่ 201127826 (คำขอเลขที่ 190130086) เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 211109539 (คำขอเลขที่ 200104924) ทะเบียนเลขที่ 211106429 (คำขอเลขที่ 200104925) ทะเบียนเลขที่ 211109568 (คำขอเลขที่ 200104926) ทะเบียนเลขที่ 211109556 (คำขอเลขที่ 200108559) เครื่องหมาย PLANTASTIC ทะเบียนเลขที่ 211109537 (คำขอเลขที่ 200104927) ทะเบียนเลขที่ 211110376 (คำขอเลขที่ 200108560) เห็นว่าคำขอดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งทำให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนั้น ผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่อาจใช้เป็นเหตุให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ได้ จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 190137763 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า PLANTASTIC กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า PLANTASTIC ทะเบียนเลขที่ 221133572 (คำขอเลขที่ 190120514) ทะเบียนเลขที่ 221133573 (คำขอเลขที่ 190120515) และ (คำขอเลขที่ 190120518) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า PLANTASTIC ซึ่งเป็นคำ ๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนจะมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า Plastic from Plants ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีคำว่า PLANTASTIC ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า เพลนเทสติก หรือ พล๊านทาสติก เช่นเดียวกัน

แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180120402 และคำขอเลขที่ 190137763 ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการจดโดเมน plantasticproducts.com ระหว่าง Namecheap.com

/กับ

กับ [redacted] เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://plantasticproducts.com แสดงรายละเอียดสินค้าหลอดดูดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใต้เครื่องหมาย PLANTASTIC สำเนาการออกแบบรูปเครื่องหมายการค้าและใบแจ้งหนี้ค่าออกแบบเครื่องหมายการค้า ระหว่าง [redacted] กับ James Laughton Plantastic Products เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com/pg/plantasticproducts/about/?ref =page_internal แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย PLANTASTIC ของผู้คัดค้าน ที่ปรากฏว่ามีการก่อตั้งเพจเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ Instagram: plantasticproducts แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย PLANTASTIC สำเนาใบแจ้งหนี้แสดงการจำหน่ายสินค้าหลอด PLANTASTIC ที่ผู้คัดค้านออกให้แก่ลูกค้า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พล๊านทาสติก โปรดักส์ จำกัด โดยมี [redacted] เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้แก่ [redacted] โดยใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจ คือ พล๊านทาสติก โปรดักส์ เขียนเป็นอักษรโรมันว่า PLANTASTIC PRODUCTS/ www.facebook.com/plantasticproducts เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เพื่อจำหน่ายหลอดน้ำดื่มที่ผลิตจากเปลือกข้าวโพด โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำเนาหน้าเว็บไซต์ google แสดงการค้นหาคำว่า PLANTASTIC สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.samuilifemagazine.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ในการนี้ได้มีหนังสือแจ้งเลขที่ พณ 0702/2989 ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งหลักฐานการใช้เพิ่มเติม และหนังสือแจ้งเลขที่ พณ 0702/2990 ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ให้ผู้คัดค้านนำส่งเอกสารความเกี่ยวพันธ์ระหว่าง [redacted] และเอกสารการใช้เพิ่มเติม ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้นำส่งสำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมาย PLANTASTIC และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผู้คัดค้านได้นำส่ง เช่น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท พล๊านทาสติก โปรดักส์ จำกัด ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ปรากฏชื่อ [redacted] และ [redacted] เป็นผู้ถือหุ้น สำเนาใบสำคัญการสมรสของ [redacted] กับ [redacted] พร้อมสำเนาพาสปอร์ตของ [redacted] และสำเนาบัตรประชาชนของ [redacted] สำเนาพาสปอร์ตของ [redacted] สัญญาโอนเครื่องหมาย PLANTASTIC ระหว่าง [redacted] และบริษัท พล๊านทาสติก โปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สำเนาใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินที่ผู้คัดค้านออกให้แก่ลูกค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาเอกสารแสดงการเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้แก่ Marriott International Inc. ในงานประชุมเอเปค เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน 2565 สำเนาภาพถ่ายการเข้าร่วมงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้ชื่องาน "เปิดฤดูการท่องเที่ยวสมุย เกาะแห่งความสุข THE ISLAND OF HAPPINESS" เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://business.facebook.com/ Mono29News/

/แสดง

218

แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงการขอสัมภาษณ์จาก บริษัท เบรนฟิลด์ จำกัด เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำเนานิตยสาร GUEST ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 แสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC ของผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com/ แสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำเนาเอกสารรับเชิญเข้าร่วมงาน TRAFS 2020 (THAILAND RETAIL, FOOD & HOSPITALITY SERVICES (14TH EDITION)) ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2563 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.lazada.co.th แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PLANTASTIC ผ่านทางสื่อออนไลน์ LAZADA

ซึ่งเมื่อพิจารณาคำคัดค้านประกอบหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งข้างต้นและที่นำส่งเพิ่มเติมชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ว่า คำว่า plantastic ปรากฏการใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดย [redacted] สามีของ [redacted] ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้คัดค้าน ได้ยื่นจดโดเมนเนม plantasticproducts.com ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 [redacted] ได้จ้างบุคคลภายนอกให้ออกแบบเครื่องหมายคำว่า PLANTASTIC ซึ่งภายในเดือนเดียวกันได้มีการก่อตั้งเพจ Facebook ที่ปรากฏการใช้คำว่า PLANTASTIC นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผู้คัดค้านได้มีการจำหน่ายสินค้าหลอดที่ปรากฏคำว่า PLANTASTIC ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งต่อมาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 [redacted] ภายหลังได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทผู้คัดค้าน ได้ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในชื่อ พล้านทาสติก โปรดักส์ และอักษรโรมันคำว่า PLANTASTIC PRODUCTS/www.facebook.com/plantasticproducts เพื่อใช้ในการจำหน่ายหลอดน้ำดื่มที่ผลิตจากเปลือกข้าวโพด โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านผ่านทางบทความเว็บไซต์ https://www.samuilifemagazine.com เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 อีกทั้งยัง ปรากฏเอกสารและคำชี้แจงจากผู้คัดค้านว่า [redacted] ภายหลังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พล้านทาสติก โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จ้าง [redacted] ให้ออกแบบเครื่องหมายคำว่า PLANTASTIC ได้โอนเครื่องหมาย PLANTASTIC ที่ตนได้จ้าง [redacted] ออกแบบให้บริษัทผู้คัดค้าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2562

จากหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้คัดค้านได้มีการใช้คำว่า PLANTASTIC มาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรายนี้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ประกอบกับเมื่อเครื่องหมายบริการรายนี้เป็นคำประดิษฐ์ที่ไม่มีความหมาย เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้แสดงเหตุแห่งที่มาของการใช้เครื่องหมายบริการรายนี้ไว้ในคำโต้แย้ง ลำพังเพียงแต่การอ้างว่าตนได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า PLANTASTIC ก่อนผู้คัดค้านจึงมีสิทธิดีกว่าและนำส่งเพียงสำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมาย PLANTASTIC เท่านั้น โดยมิได้นำส่งหลักฐานใดที่แสดงได้ว่าผู้อุทธรณ์

/(ผู้ขอจดทะเบียน)

(ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ใช้เครื่องหมายบริการรายนี้มาก่อนผู้คัดค้าน เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำคำว่า PLANTASTIC ซึ่งเป็นคำเดียวกับของผู้คัดค้านที่มีการใช้อยู่ก่อนมาจดทะเบียน จึงเป็นไปได้ยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันต่างฝ่ายต่างจะนำคำว่า PLANT และคำว่า ASTIC มาใช้ประกอบรวมกันให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ หากไม่เคยพบเห็นเครื่องหมายของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการใช้มาอยู่ก่อน ซึ่งแม้เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) เป็นสื่อกลางการโฆษณา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 221133572 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 รายการสินค้า ช้อน ส้อมใช้บนโต๊ะอาหาร มีดใช้บนโต๊ะอาหาร ทะเบียนเลขที่ 221133573 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า ถุงขยะทำด้วยพลาสติก แผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ในการห่ออาหาร ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของเอนกประสงค์ ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร ถุงพลาสติกสำหรับใส่มูลสัตว์ และเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน (คำขอเลขที่ 190120518) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า หลอดดูดเครื่องดื่ม แก้วน้ำ จานใส่อาหาร ถ้วยใส่อาหาร ขวดบรรจุเครื่องดื่ม ถาดหลุมสำหรับใส่อาหาร กระถาง กระปุกใส่อาหาร จานหลุมสำหรับใส่อาหาร ชามสำหรับใส่อาหาร ตะเกียบ ซึ่งเป็นบริการและสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการบริการและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ตามคำอุทธรณ์ (แบบ ก03) ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ซึ่งมีเนื้อหาอย่างเดียวกันกับคำอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า PLANTASTIC (คำขอเลขที่ 180120402) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า หลอดดูดเครื่องดื่ม โดยได้ยื่นในวันเดียวกัน และได้พิจารณาคำอุทธรณ์ทั้งสองฉบับในคราวเดียวกัน จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้คัดค้าน คำว่า PLANTASTIC มาลอกเลียนดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาใช้กับบริการของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 31/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 37/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า SHABU DE BEAR

(คำขอเลขที่ 190140293)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า SHABU DE BEAR เพื่อใช้กับสินค้าและบริการจำพวกที่ 29 รายการสินค้า เนื้อวัว น้ำซุป

จำพวกที่ 30 รายการสินค้า น้ำจิ้ม

และจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการร้านอาหาร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190140293

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 6, 16, 20 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา บริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า และบริการ SHABU DE BEAR ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและบริการ SHABU DE BEAR ของผู้คัดค้านที่อ้างถึงคำขอเลขที่ 200122249 มีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานเหมือนกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าและบริการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้งและเอกสารหลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่นำส่งโดยเฉพาะหนังสือรับรองบริษัท กำไรดี จำกัดกับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในหนังสือบริคณห์สนธิ ,เอกสารแสดงการสนทนาโต้ตอบระหว่าง[redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) กับ[redacted] ([redacted]) ทางแชทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เกี่ยวกับการจ้างออกแบบเครื่องหมายคำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมีเด็ก ,ภาพร่างและภาพตัวอย่างเครื่องหมายคำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมีเด็ก ,เอกสารแสดงการสนทนาโต้ตอบระหว่าง[redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) กับ[redacted] (น้องขวัญ) ทางอีเมลล์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เกี่ยวกับการแก้ไขเครื่องหมายคำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมีโต ,เอกสารแสดงการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยของ[redacted] เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของ[redacted] (น้องขวัญ) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำหรับการแก้ไขเครื่องหมายคำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมีโต จำนวน 32,200 บาท , หนังสือรับรองบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัดกับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในหนังสือบริคนณ์สนธิ ซึ่งจากเอกสารดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงเพียงว่า[redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) กับ[redacted] ได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กำไรดี จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทนี้เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารเฟรนไชส์ จวบจนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จึงได้ร่วมกันดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารเพิ่มเติมในชื่อร้าน SHABU DE BEAR กับรูปหมีเด็ก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง[redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) และ[redacted] ได้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในคำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมี โดย[redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างว่าตนเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์การใช้คำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมีเด็กตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ส่วน[redacted] อ้างว่าตนเป็นผู้คิดริเริ่มแนวคิดการใช้คำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมีตัวโตตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 แต่[redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างว่าตนเป็นผู้ติดต่อ[redacted] (น้องขวัญ) ดำเนินการแก้ไขคำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมีโตเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ขณะที่[redacted] อ้างว่าตนเป็นผู้ชำระค่าดำเนินการแก้ไขคำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมีโตให้แก่[redacted] (น้องขวัญ) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 32,200 บาท ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า[redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) [redacted] และบริษัท กำไรดี จำกัด เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เครื่องหมายคำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมีเด็กหรือเครื่องหมายคำว่า SHABU DE BEAR กับรูปหมีโต

ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2558 – 2559 ก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยไม่ปรากฏชื่อ [redacted] เป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังว่าบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด (ผู้คัดค้าน) ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายตามคำขอนี้ดีกว่า [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ คำขอเลขที่ 190140293 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 200122249) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปหมีในลักษณะยืนสองขา มือด้านซ้ายถือตะเกียบ ส่วนมือด้านขวาถือหม้อ ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า SHABU DE BEAR เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ชาบู เดอ แบร์ เช่นเดียวกัน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายต่างเป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารเช่นเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้

แม้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งโดยจำแนกได้ ดังนี้

1. **สำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เช่น** สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคือ [redacted]

/และ [redacted]

และ [redacted] สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นรวมอยู่ด้วย สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่บริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด มอบอำนาจให้แก่ [redacted] และ [redacted] ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด ที่แสดงรายชื่อกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 22 มีนาคม 2563 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคือ ผู้ขอจดทะเบียน และ [redacted] และระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคือ [redacted] และ [redacted]

2. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายรูปหมีและคำว่า SHABU DE BEAR เช่น

2.1 ภาพถ่าย การโฆษณา เช่น สำเนาเอกสารแสดงการออกแบบเครื่องหมาย

และ

สำเนารูปเครื่องหมาย

และ สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาร้านชาบู ภายใต้เครื่องหมาย

ซึ่งเป็นการโฆษณาร่วมกันระหว่างผู้ขอจดทะเบียน [redacted] และ [redacted] เมื่อวันที่ 10 และ 15 เมษายน 2559 สำเนาภาพถ่ายเมนูอาหารภายใต้เครื่องหมาย

สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านชาบูภายใต้เครื่องหมาย

และ

สาขาแอมพาร์ค สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าโฆษณาเครื่องหมายคำว่า SHABU DE BEAR บนเว็บไซต์ ประจำเดือนกรกฎาคม และประจำเดือนสิงหาคม 2560 ให้แก่บริษัท กำไรดี จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และภาพบทความที่มีการลงโฆษณา สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าผลิตบทความสัมภาษณ์ถ่ายเมนูอาหารประจำเดือนกันยายน 2562 เครื่องหมายคำว่า SHABU DE BEAR และสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าโฆษณาบนเว็บไซต์ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่บริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและภาพบทความที่มีการลงโฆษณา สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าทำสื่อโฆษณาต่างๆ ที่ [redacted] โอนให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2563 สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลการเปิดร้านสาขาต่างๆ ในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมาย

/2.2 เอกสาร

2.2 เอกสารการเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านอาหาร SHABU DE BEAR เช่น สำเนาสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการ โครงการ I'm Park ระหว่างบริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จำกัด โดย [redacted] กับผู้ขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Shabu De Bear ตามสัญญาเช่าเลขที่ B103/2559 สำเนาสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการ โครงการ I'm Park ระหว่างบริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จำกัด โดย [redacted] กับบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด โดยผู้ขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อประกอบธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Shabu De Bear ตามสัญญาเช่าเลขที่ B103/2559

2.3 เอกสารแสดงการทำธุรกิจแฟรนไชส์ SHABU DE BEAR เช่น สำเนาตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ชาบูเดอแบร์ (SHABU DE BEAR) สำเนาสัญญาแฟรนไชส์ชาบูเดอแบร์ (SHABU DE BEAR) สาขาเมืองทองธานี ระหว่างผู้ขอจดทะเบียน ผู้รับมอบอำนาจ แฟรนไชซอร์ กับ [redacted] เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 สำเนาสัญญาแฟรนไชส์ชาบูเดอแบร์ (SHABU DE BEAR) สาขาศรีราชา ระหว่างผู้ขอจดทะเบียน ผู้รับมอบอำนาจ แฟรนไชซอร์ กับ [redacted] เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 สำเนาสัญญาแฟรนไชส์ชาบูเดอแบร์ (SHABU DE BEAR) สาขาวิภาวดี ระหว่างผู้ขอจดทะเบียน ผู้รับมอบอำนาจ แฟรนไชซอร์ กับ [redacted] เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำเนาเอกสารที่ลูกค้าแฟรนไชส์ชำระค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์และค่าวัตถุดิบให้กับ [redacted] เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2563

2.4 เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาบันทึกของ [redacted] ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่กล่าวว่า ตนเคยเป็นหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนกับ [redacted] และผู้ขอจดทะเบียน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 เพื่อทำร้านอาหารชาบู เดอ แบร์ (SHABU DE BEAR) ที่เชียงใหม่ โดยทั้งสี่ร่วมกันคิดเครื่องหมาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้องขอจดเครื่องหมายโดย Solicitor จำนวนเงิน 53,000 บาท พร้อมสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน เป็นเงิน 144,750 บาท (บันทึกช่วยจำ: MFC-Advance Clearing Sep19 ออฟ) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

3. สำเนาเอกสารข้อความแสดงการสนทนาผ่านทางโปรแกรมแอพพลิเคชั่น LINE เช่น สำเนาเอกสารแสดงข้อความการสนทนา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เกี่ยวกับการออกแบบหมี สำเนาเอกสารแสดงข้อความการสนทนาเกี่ยวกับการทำร้านชาบูและสัดส่วนการลงทุน สำเนาเอกสารแสดงข้อความการสนทนาเกี่ยวกับการขัดแย้งของหุ้นส่วนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาเอกสารแสดงข้อความการสนทนาเกี่ยวกับการลงทุน และสัดส่วน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงข้อความการสนทนาเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วน SHDB CNX กับ RAMA3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำเนาเอกสารแสดงข้อความการสนทนาเกี่ยวกับการเปิดร้าน ชาบู เดอ แบร์ สาขา pantip cnx สำเนาเอกสารแสดงบทสนทนาในกลุ่มบริษัท ขายดี...bear ซึ่งคุยกับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเปิด

/สาขา

สาขาแอมพาร์ค เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำเนาเอกสารแสดงบทสนทนาแสดงการว่าจ้างให้ออกแบบโลโก้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และสำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินค่าออกแบบน้องขวัญ ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำเนาภาพถ่ายเลขบัญชีที่ใช้สำหรับร้านพันทิป เชียงใหม่ (CNX Pantip) โดยเลขบัญชี [redacted] เปิดในนาม [redacted] สำเนาเอกสารแสดงรายชื่อสมาชิกและการพูดคุย เกี่ยวกับการประชุมของวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามบริษัท ภายหลังมีการปรับปรุงแบรนด์โลโก้ใหม่ทันที และการจัดตั้งบริษัทใหม่

4. สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่าย เอกสารทางการเงินที่ปรากฏชื่อ [redacted] และบริษัทต่างๆ เช่น

4.1 สำเนาเอกสารการโอนเงิน เช่น สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินปันผล CNX (เชียงใหม่) ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้กับผู้ขอจดทะเบียน [redacted] และ [redacted] เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 สำเนาสลิปการโอนเงินปันผล SHDB CNX ให้กับผู้ขอจดทะเบียน และ [redacted] เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินระดมทุน นิมมาน CNX ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินระดมทุน นิมมาน CNX 2/2019 (พ.ศ. 2562) ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำเนาสลิปธนาคาร ที่ [redacted] โอนเงินระดมทุน นิมมาน CNX 3/2019 (พ.ศ. 2562) ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินระดมทุน นิมมาน CNX 4/2020 (พ.ศ. 2563) ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินประกันและค่าเช่าพื้นที่ pantip เชียงใหม่ ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 พร้อมใบเสนอราคาพื้นที่เช่าที่ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เสนอให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 (ปรากฏห้องเลขที่ 108) สำเนาสลิปธนาคารที่ผู้ขอจดทะเบียน โอนเงินให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินค่า Shabu de bear pantip cnx ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินระดมทุน 3 SHDB PANTIP CNX ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินระดมทุน 4 SHDB PANTIP CNX ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำเนาสลิปธนาคาร ที่ [redacted] โอนเงินระดมทุน 5 PANTIP CNX ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินระดมทุน 6 PANTIP CNX ให้แก่น [redacted] เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงินระดมทุน 7 PANTIP CNX ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงิน ระดมทุน 8 PANTIP CNX ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted]

/เอี่ยมดีงามเลิศ

227

[redacted] โอนเงิน PantipCNX - ค่าก่อสร้างบลูม งวดที่ 2 ให้แก่[redacted] เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารกรุงไทยของ[redacted] ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2559 สำเนาใบนำฝากและใบเสร็จรับเงินธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่[redacted] โอนเงินให้แก่[redacted]

4.2 สำเนาใบแจ้งหนี้ เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่[redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่ายห้าง pantip ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่[redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่ายโครงการpantip ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่[redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่ายโครงการ ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่[redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่าย pantip mall ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่[redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่าย pantip mall ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่[redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่ายโครงการ ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่[redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่ายโครงการ ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่[redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่ายโครงการ ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่[redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่ายโครงการ ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่[redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่ายโครงการ ให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ระหว่าง บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล กับผู้ขอจดทะเบียนค่าเช่าพื้นที่ห้องเลขที่ 108

/เมื่อวันที่

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงิน Pantip CNX จ่ายโครงการให้กับ บจก. แอสเสท เวิร์ด รีเทล เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 สำเนาใบแจ้งหนี้ค่างานก่อสร้างร้าน SHABU DE BEAR สาขาเชียงใหม่ งวดที่ 1 ระหว่าง [redacted] กับร้าน SHABU DE BEAR สาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงิน PantipCNX - ค่าก่อสร้างบลูม งวดที่ 1 ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 สำเนาใบแจ้งหนี้ค่างานก่อสร้างร้าน SHABU DE BEAR สาขาเชียงใหม่ งวดที่ 3 ระหว่าง [redacted] กับร้าน SHABU DE BEAR สาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 พร้อมสำเนาสลิปธนาคารที่ [redacted] โอนเงิน PantipCNX - ค่าก่อสร้างบลูม งวดที่ 3 ให้แก่ [redacted] เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงข้อความการโอนเงินปันผล CNX (เชียงใหม่) ของวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ [redacted] โอนให้กับผู้ขอจดทะเบียน [redacted] และ [redacted] เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

5. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (บริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด) เช่น สำเนาจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ประจำปี 2563 ถึง ผู้ถือหุ้นบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณากรณีมีกรรมการหนึ่งท่านได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชาบู เดอ แบร์ (SHABU DE BEAR) พร้อมใช้รูปเครื่องหมายการค้าเป็นรูปหมีในนามส่วนตัว สำเนารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 บริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด ซึ่งไม่มีผู้ขอจดทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีมติให้ผู้ขอจดทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มีนาคม 2563 หากไม่ดำเนินการให้ว่าจ้างทนายความดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชาบู เดอ แบร์ (SHABU DE BEAR) โดยใช้รูปเครื่องหมายการค้าเป็นรูปหมี และให้เปลี่ยนสัญญาแฟรนไชส์จากเดิม ผู้ขอจดทะเบียน ผู้รับมอบอำนาจ แฟรนไชเซอร์ เป็น บริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด สำเนาเอกสารแสดงการจ่ายเงินจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2017 ที่ [redacted] โอนให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งผู้ขอจดทะเบียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 สำเนาเอกสารแสดงการจ่ายเงินจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2017 ที่ [redacted] โอนให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งผู้ขอจดทะเบียนเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 สำเนาเอกสารแสดงการจ่ายเงินจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2561 ที่ [redacted] โอนให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งผู้ขอจดทะเบียน เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 สำเนาหนังสือจากบริษัท สำนักกฎหมายพร็อคเตอร์ จำกัด (ตัวแทนของผู้คัดค้าน) ถึงผู้ขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อขอให้ผู้ขอจดทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชาบู เดอ แบร์ (SHABU DE BEAR) พร้อมรูปเครื่องหมายการค้าลักษณะรูปหมียืน ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนในนามส่วนตัวขณะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด

6. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาสัญญาแฟรนไชส์ ชาบูกู ระหว่าง สำนักงานชาบูกู (ประเทศไทย) จำกัด กับ [redacted] เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า

/Shabuku

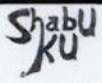
229

Shabuku และ และลิขสิทธิ์ รวมทั้งถ่ายทอดความลับทางการค้า ในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในโครงการ I'm Park (แอมพาร์ค) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมภาพถ่ายที่ปรากฏผู้ขอจดทะเบียนและ [redacted] ถ่ายพร้อมกับสัญญาฉบับดังกล่าว สำเนาหนังสือรับรองบริษัท กำไรดี จำกัด โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคือ ผู้ขอจดทะเบียนและ [redacted] สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กำไรดี จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ขอจดทะเบียนและ [redacted] เป็นผู้ถือหุ้นรวมอยู่ด้วย สำเนาหนังสือรับรองบริษัท รวยล้นฟ้า 168 จำกัด มีกรรมการ 1 คน คือ ผู้ขอจดทะเบียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 พร้อมหนังสือบริคณห์สนธิที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น ได้แก่ ผู้ขอจดทะเบียน [redacted] และ [redacted] โดยมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://datawarehouse.dbd.go.th แสดงข้อมูลบริษัท รวยล้นฟ้า 168 จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนคือ ประกอบกิจการการบริการ การตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ โดยได้มีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็น ประกอบกิจการผลิตอาหาร จัดจำหน่ายอาหาร จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท เพิ่มทรัพย์ 168 จำกัด มีกรรมการ 1 คน คือ ผู้ขอจดทะเบียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 พร้อมหนังสือบริคณห์สนธิที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น ได้แก่ ผู้ขอจดทะเบียน [redacted] และ [redacted] โดยมีวัตถุประสงค์ของบริษัทคือ ประกอบกิจการร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมาย คำขอเลขที่ 200113601 ที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 สำเนาใบสำคัญการสมรสระหว่าง [redacted] กับ [redacted] เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 สำเนาภาพถ่ายการก่อสร้างตกแต่งร้านสาขาห้างพันทิป เชียงใหม่ สำเนาเอกสารแสดงบทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว ราชารส นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ สำเนาภาพถ่ายเปิดร้านสาขานิมมาน (เชียงใหม่) ปรากฏภาพ [redacted] ถ่ายภาพร่วมกับผู้ขอจดทะเบียน สำเนาตารางแสดงการเรียกเพิ่มทุนของสาขาห้างพันทิป เชียงใหม่

ในการนี้ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้กล่าวอ้างคดีที่มีการฟ้องร้องผู้ขอจดทะเบียน จึงได้มีหนังสือที่ พณ 0702/2365 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 ให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งคำพิพากษาคดีที่ได้มีการกล่าวอ้าง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำส่งสำเนาคำพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดีหมายเลขดำที่ พ 198/2564 คดีหมายเลขแดงที่ พ 993/2565 ระหว่าง [redacted] ที่ 1 [redacted] ที่ 2 โจทก์ กับผู้ขอจดทะเบียน จำเลย ในข้อหาหรือฐานความผิด เลิกห้างหุ้นส่วน พร้อมสำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำเนาคำพิพากษาศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ พ5401/2563 คดีหมายเลขแดงที่ พ3318/2565 ระหว่าง บริษัท ขายดี มีกำไร 999 จำกัด (ผู้คัดค้าน) โจทก์ กับผู้ขอจดทะเบียน จำเลย ในข้อหาหรือฐานความผิด ละเมิด ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 สำเนาคำพิพากษาศาลอาญาตลิ่งชัน

/คดีหมายเลขดำ

คดีหมายเลขดำที่ อ 787/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อ 1446/2565 ระหว่าง ผู้ขอจดทะเบียน โจทก์ กับ [redacted] ที่ 1 [redacted] ที่ 2 [redacted] ที่ 3 จำเลย เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดต่อพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนฯ ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2565

และหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://datawarehouse.dbd.go.th/ แสดงข้อมูลบริษัท กำไรดี จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ ผู้ขอจดทะเบียนและ [redacted] สำเนาจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ [redacted] ส่งเอกสารการลงทุน Shabu Indy ให้กับผู้ขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 สำเนาเอกสารแสดงรายชื่อและที่อยู่ของผู้ร่วมลงทุน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สำเนาสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ชาบูกู ระหว่าง สำนักงานชาบูกู (ประเทศไทย) จำกัด กับ [redacted] เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Shabuku และ  และลิขสิทธิ์ รวมทั้งถ่ายทอดความลับทางการค้า ในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในโครงการ I'm Park (แอมพาร์ค) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สำเนาจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ [redacted] ส่งให้กับผู้ประกอบการร้านชาบู กู เพื่อขอใช้โลโก้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สำเนาเอกสารแสดงคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด บริษัท กำไรดี จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 พร้อมเอกสารการจัดตั้งบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาข้อความแชตของคุณนัท (Nut Kai) เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหมาย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำเนาเอกสารเครื่องหมาย และ สำเนาจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อระหว่างคุณขวัญ ([redacted]) กับผู้ขอจดทะเบียน ที่แสดงการแก้ไขภาษาญี่ปุ่นในเมนู เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับเอกสารหลักฐานของทั้งสองฝ่าย และคำพิพากษาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งเพิ่มเติมนั้นรับฟังได้ว่า ในระยะเริ่มแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 ผู้ขอจดทะเบียน [redacted] และ [redacted] ได้ร่วมกันคิดเครื่องหมายรูป และร่วมกันลงทุนประกอบกิจการร้านอาหารชาบูในชื่อ ชาบู เดอ แบร์ (SHABU DE BEAR) และรูป จำนวน 2 ร้าน และร้านราชาชาร์ส จำนวน 1 ร้าน ซึ่งต่อมา [redacted] ได้ขายหุ้นในส่วนของตนให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสามคน ปรากฏตามบันทึกถ้อยแถลงของ [redacted] โดยทั้งผู้ขอจดทะเบียน [redacted] และ [redacted] ได้ดำเนินกิจการในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

/โดย

231

โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำซึ่งผู้ขอจดทะเบียนมีหน้าที่ดูแลในส่วนของการตลาด การขาย การจัดกิจกรรมโฆษณา [redacted] มีหน้าที่ดูแลในส่วนของการเงินและบัญชี ทั้งรายรับรายจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างของร้าน และ [redacted] มีหน้าที่ดูแลในส่วนของพนักงาน สินค้าวัตถุดิบ รสชาติอาหาร และดูแลรักษาจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ โดยในช่วงแรกการดำเนินกิจการเป็นการใช้การโฆษณาภายใต้เครื่องหมาย ปรากฏตามเอกสารแสดงการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ EDTguide.com และ Facebook ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ผู้ขอจดทะเบียน และ [redacted] ได้ว่าจ้าง [redacted] ให้ปรับปรุงเครื่องหมายจากรูปเดิม เป็นเครื่องหมายพิพาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ปรากฏตามเอกสารจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ [redacted] ส่งให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และสำเนารายการโอนเงินที่ [redacted] โอนเงินจำนวน 32,200 บาท ให้แก่ [redacted] (ผู้รับจ้างออกแบบเครื่องหมาย) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (บันทึกช่วยจำ: ค่าออกแบบน้องขวัญ) และในปี พ.ศ. 2560 บริษัท กำไรดี จำกัด ที่มีผู้ขอจดทะเบียน และ [redacted] เป็นกรรมการ ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย ปรากฏตามเอกสารสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าโฆษณาเครื่องหมายคำว่า SHABU DE BEAR บนเว็บไซต์ ประจำเดือนกรกฎาคม และประจำเดือนสิงหาคม 2560 ให้แก่บริษัท กำไรดี จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและภาพบทความที่มีการลงโฆษณา ในส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดยมีผู้ขอจดทะเบียน และ [redacted] เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

จากข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏในชั้นนี้เชื่อได้ว่า เครื่องหมายที่พิพาทรูป มีที่มาจากการใช้เครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ขอจดทะเบียน [redacted] และ [redacted] ร่วมกันคิดและร่วมลงทุนในกิจการร้านอาหาร และมีการปรับปรุงรูปเครื่องหมายให้เป็นเครื่องหมาย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการใช้เครื่องหมายรูปหมีและคำว่า ชาบู เดอ แบร์ (SHABU DE BEAR) ทั้งรูป และรูป มีอยู่ก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2560 และก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอ

/จดทะเบียน

จดทะเบียนเครื่องหมาย SHABU DE BEAR เมื่อปี พ.ศ. 2562 เมื่อการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่พิพาทนี้เป็นการใช้เครื่องหมายร่วมกันของกลุ่มบุคคล คือ ผู้ขอจดทะเบียน [redacted] และ [redacted] สำหรับกิจการร้านอาหารชาบูในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน จึงมิใช่กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายรูป SHABU DE BEAR เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวได้ ส่วนการที่ผู้ขอจดทะเบียนกล่าวอ้างว่า ตนเป็นผู้ว่าจ้างให้ [redacted] ปรับปรุงเครื่องหมายจากเดิม SHABU DE BEAR เป็นเครื่องหมายพิพาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวมีหลักฐานเอกสารสลิปธนาคารแสดงการโอนเงินจาก [redacted] ไปยัง [redacted] ปรากฏตามสำเนารายการโอนเงินที่ [redacted] โอนเงินจำนวน 32,200 บาท ให้แก่ [redacted] (ผู้รับจ้างออกแบบเครื่องหมาย) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (บันทึกช่วยจำ: ค่าออกแบบน้องขวัญ) แสดงให้เห็นได้ว่าการปรับปรุงเครื่องหมายโดยจ้างบุคคลภายนอกนั้น เกิดจากการกระทำร่วมกันระหว่างผู้ขอจดทะเบียนและ [redacted] มิใช่การกระทำเพียงคนเดียวของผู้ขอจดทะเบียนในการจ้างให้ [redacted] ออกแบบปรับปรุงเครื่องหมาย ส่วนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ขายดีมีกำไร 999 จำกัด และมีการพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องหมายที่พิพาทว่า ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามบริษัทภายหลังจากที่ปรับปรุงโลโก้ และกล่าวอ้างว่า ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SHABU DE BEAR คือเงินจากค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นส่วนนำมารวมกันเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารชาบู โดยการกล่าวอ้างดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งสำเนารายการโอนเงินที่ [redacted] โอนเงินจำนวน 32,200 บาท ให้แก่ [redacted] (ผู้รับจ้างออกแบบเครื่องหมาย) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (บันทึกช่วยจำ: ค่าออกแบบน้องขวัญ) และสำเนาเอกสารข้อความแสดงการสนทนาผ่านทางโปรแกรมแอพพลิเคชั่น LINE เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างเป็นเพียงสำเนาข้อความแสดงการสนทนาผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ที่มีเนื้อความเกี่ยวกับการตั้งบริษัท การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการบริหารธุรกิจ ซึ่งเอกสารในส่วนนี้ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่ได้นำสืบให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของเอกสารดังกล่าวว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากแอพพลิเคชั่น LINE ดังกล่าวมีวิธีการสร้างหรือการเกิดขึ้น การเก็บรักษาข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่อาจถูกปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง และสามารถระบุตัวผู้ส่งข้อความนั้นได้อย่างแน่นอน รวมทั้งพฤติการณ์อื่นๆ ที่จะทำให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความน่าเชื่อถือ เช่น การรับรองข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบข้อมูล LINE เป็นต้น หรือรายงานการประชุมตั้งบริษัทที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายที่พิพาทดังกล่าว ประกอบกับการว่าจ้างออกแบบและเอกสารการโอนจ่ายเงินเมื่อปี พ.ศ. 2559

/ปรากฏ

ปรากฏผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้ขอจดทะเบียน [redacted] และ [redacted] ผู้ออกแบบเครื่องหมายเท่านั้น ไม่ปรากฏผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายที่พิพาทนี้เป็นของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่พิพาทนี้ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อรับฟังได้ว่าเครื่องหมายที่พิพาทนี้เกิดจากการคิดร่วมกันของกลุ่มบุคคลตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้น จึงมิใช่กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนจะนำเครื่องหมาย SHABU DE BEAR ที่มีบุคคลอื่นร่วมเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยมาจดทะเบียนในนามของตนเองแต่เพียงผู้เดียว เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายมาจดทะเบียนจึงถือว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตนำเครื่องหมายการค้าที่มีบุคคลอื่นร่วมเป็นเจ้าของมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน 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 37/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 38/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า TALALAYCARE (คำขอเลขที่ 190148624)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า TALALAYCARE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 20 รายการสินค้า ที่นอนยางพารา หมอนหนุนยางพารา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190148624

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 13 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา บริษัท ล้อติ้งกวง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน TALALAYCARE แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า TALALAYCARE ซึ่งอาจเรียกขานได้คล้ายกันกับคำว่า TALALAY ในเครื่องหมายบริการ Talalay ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว แต่ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้าน

/ได้แสดงปฏิเสธ

ได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า TALALAYCARE และคำว่า TALALAY ไว้แล้ว ภาคส่วนดังกล่าวจึงไม่ใช่ภาคส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่สังเกตจดจำเพื่อแยกแยะความแตกต่างของการค้าและบริการได้ สาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันประดิษฐ์ TL ส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายคนกำลังนอนหนุนหมอน รูปลักษณะการประดิษฐ์เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190148624 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ บ56614 (คำขอเลขที่ 813673) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมันคำว่า TALALAY เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามบทความเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตและทดสอบโฟมยางจากน้ำยางธรรมชาติของกรมอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://rubber.oic.go.th/rrd/file/latex_foam.pdf ได้อธิบายเกี่ยวกับคำว่า Talalayไว้ว่า เทคโนโลยีการผลิตโฟมยางแบบทาลาเลย์ (Talalay process) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจาก

/กระบวนการ

กระบวนการดันลอป โดย J.A.A. and Talalay นักวิจัยของบริษัท Dunlop Rubber Company ในช่วงปี ค.ศ.1950 โดยอาศัยหลักการดูดสุญญากาศให้เต็มแม่พิมพ์ ทำให้ฟองยางเซ็ตตัวที่อุณหภูมิต่ำและเติมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในฟองน้ำยางก่อนไปอบวัลคาไนซ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้โฟมยางมีความหนาแน่นต่ำและมีความนิ่มสม่ำเสมอตลอดชิ้นโฟม การที่ผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำคำดังกล่าวมาใช้ในเครื่องหมายนี้กับสินค้าจำพวกที่ 20 รายการสินค้า ที่นอนยางพารา, หมอนหนุนยางพารา และบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการธุรกิจด้านจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนอน จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ต้องการให้ผู้ซื้อสินค้าเมื่อพบเห็นคำดังกล่าวสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องนอนหรือบริการขายเครื่องนอนที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตโฟมยางแบบทาลาเลย์ ดังนั้น เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเครื่องนอน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายนี้เป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตโฟมยางแบบทาลาเลย์ซึ่งจะทำให้ที่นอนหรือหมอนมีความนิ่มสม่ำเสมอ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการโดยตรง ซึ่งทั้งผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือบุคคลใดไม่สมควรที่จะถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวกับสินค้าประเภทนี้ เมื่อทั้งผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ต่างได้แสดงปฏิเสธคำว่า TALALAY ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมัน T L ที่ผู้ขอจดทะเบียนที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้อักษรโรมัน T มีลักษณะเป็นเส้นโค้งขนาดใหญ่สองเส้นมาบรรจบกันด้านในมีอักษรโรมัน L ตัวหนาอันเป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วมีลายเส้นประดิษฐ์คล้ายคนนอนหนุนหมอนอันเป็นสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์และสำเนาภาพถ่ายสินค้าตัวอย่างภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่าย การให้บริการ หรือ ผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายบริการ ระดับของการโฆษณา ส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และให้บริการภายใต้เครื่องหมายบริการของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ การให้บริการหรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยฟ้องคดีต่อศาลภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 39/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า GODZILLA

(คำขอเลขที่ 180103763)

บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า GODZILLA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ล้อรถยนต์ ยางนอกรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180103763

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 7 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

ต่อมา บริษัท โตโฮ โก.,แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า GODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า GODZILLA และ MECHAGODZILLA ของ

/ผู้คัดค้าน

239

ผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งเจ็ดคำขอ แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า GODZILLA เหมือนกันและเรียกขานได้ว่า ก๊อตซิล่า เช่นเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งแล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้า GODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า ก๊อตซิล่า เหมือนกันกับชื่อตัวละครเอก

ในภาพยนตร์เรื่อง Godzilla ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้คัดค้าน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ก๊อตซิล่า หรือ โกะจิระ โดยผู้คัดค้านได้ริเริ่มสร้างสรรค์คำว่า Godzilla โดยการนำคำว่า Gorira มารวมกับคำว่า Kujira เพื่อนำไปใช้เป็นชื่อภาพยนตร์และชื่อตัวละครในภาพยนตร์ของตนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้คัดค้านได้นำงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไว้แล้วและได้นำคำว่า Godzilla หรือ คำว่า Gojira และคำว่า ゴジラ ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับสินค้าหรือบริการหลากหลายจำพวกในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 รวมถึงในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2541 นอกจากนั้นผู้คัดค้านยังได้นำเครื่องหมายและงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าในหลากหลายรูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือโดยผ่านบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงแพร่หลายระดับทั่วโลก โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏอยู่ในสำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์เรื่อง Godzilla ในเว็บไซต์ Wikipedia สำเนาเอกสารแสดงภาพตัวละคร Godzilla จำนวน 13 แบบ สำเนาเอกสารแสดงรายชื่อภาพยนตร์ Godzilla และโปสเตอร์โฆษณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2547 จำนวน 28 เรื่อง เช่น Godzilla (พ.ศ. 2497) , Godzilla : King of The monster (พ.ศ. 2499) , Godzilla raids again (พ.ศ. 2498) , King kong vs Godzilla (พ.ศ. 2505) , Godzilla: Final wars (พ.ศ. 2547) เป็นต้น ตัวอย่างสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสำเนาหนังสือรับรองการต่ออายุการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น เรื่อง Godzilla ภายใต้ทะเบียนเลขที่ พีเอ 157-725 / อาร์อี 145-774 , เรื่อง Mothra Tai Godzilla ภายใต้ทะเบียนเลขที่ พีเอ 355-136 / อาร์อี 568-682 เป็นต้น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Godzilla ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ บราซิล แคนาดา ชิลี จีน ฝรั่งเศส สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อินโดนีเซีย อิตาลี ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา ฮ่องกง เป็นต้น

/สำเนา

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ゴジラ ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป Godzilla ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Godzilla และคำว่า ゴジラ ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2547 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Gojira ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศคำว่า ゴジラ ในประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เช่น ออสเตรเลีย , จีน , อียิปต์ , สหภาพยุโรป , แม็กซิโก , เกาหลีใต้ , สิงคโปร์ , สหรัฐอเมริกา , เวียดนาม , อินโดนีเซีย , แคนาดา เป็นต้น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ゴジラ ในประเทศต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2558 เช่น ญี่ปุ่น , อินโดนีเซีย , แคนาดา เป็นต้น สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาจำหน่ายวีดีโอ วีซีดี ดีวีดี ภาพยนตร์เรื่อง Godzilla สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาภาพยนตร์เรื่อง ก๊อตซิล่า ตะลุยข้ามศตวรรษ ในสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ , หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,หนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น , นิตยสารทีวีแมกกาซีน , นิตยสาร Hobby & Toys , ปฏิทินขนาดพกพาและตัวอย่างบัตรชมภาพยนตร์ฟรี สำเนาภาพการเปิดตัวและการโชว์ตัวของตัวละคร Godzilla ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น สวนสนุกดรีมเวิลด์ , สยามสแควร์ , สำนักพิมพ์เดลินิวส์ , ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สำเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์เรื่อง ก๊อตซิล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาภาพตัวอย่างการโฆษณาสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า Godzilla และภาพตัวละคร Godzilla โดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายและงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว เช่น บริษัทจีน สำหรับสินค้าเครื่องปรับอากาศ , บริษัท บันได เอเชีย สำหรับสินค้าลูกอมและของเล่น , บริษัทยูนิโคล สำหรับสินค้าเสื้อยืด เป็นต้น สำเนาเอกสารแสดงรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ Godzilla ในประเทศไทยและสำเนารายละเอียดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว จำนวน 5 ราย คือ บริษัท Zeta Entertainment Co.Ltd. , Movie Home Video Co.,Ltd. , M.K. Network (2544) Limited Partnership , S T Grand Corporation Co.,Ltd. , L.H. Movie Fusion Co.,Ltd. ตัวอย่างสำเนาบทความและการโฆษณาเกี่ยวกับ Godzilla ในสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศจำนวนมาก เช่น เดอะ นิวยอร์คไทม์ส , เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ส , เดอะ วอชิงตันโพสต์ เป็นต้น ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ lexis.com ตัวอย่างสำเนาโบรชัวร์และแค็ตตาล็อกภาพยนตร์ Godzilla ในแต่ละยุคสมัย สำเนาเอกสารแสดงการได้รับรางวัล Showest International Lifetime Achievment ประจำปี 2550 สำเนาเอกสารแสดงการได้รับรางวัล Asia Pacific Screen Awards (APSA) ประจำปี 2552 สำเนาบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ Godzilla ตอนใหม่ ซึ่งเผยแพร่ใน The Hollywood Reporter และเว็บไซต์ Collider.com เมื่อปี พ.ศ. 2553 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Godzilla และภาพตัวละคร Godzilla ส่วนผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งหลักฐานอื่นใดที่อาจจะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้สร้างสรรค์ออกแบบเครื่องหมายที่พิพาทนี้และได้มีการใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของตน

/มาก่อนที่

มาก่อนที่ผู้คัดค้านจะได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่อง Godzilla หรือผู้คัดค้านจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า Godzilla หรือ คำว่า Gojira และคำว่า ゴジラ แต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงน่าเชื่อว่าผู้ขอจดทะเบียนอาจเคยเห็นชื่อตัวละครของผู้คัดค้านและเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาก่อนและนำชื่อตัวละครและเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง ดังนั้น ผู้คัดค้านย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) มาตรา 8 (10) และมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180103763 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า กับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า GODZILLA คำว่า GODZILLA ゴ ジ ラ รูป แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า GODZILLA คำว่า GODZILLA ゴ ジ ラ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า GODZILLA เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า GODZILLA คำว่า GODZILLA ゴ ジ ラ แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์และอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า D CenTi ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจะมีอักษรญี่ปุ่นคำว่า ゴ ジ ラ (อ่านว่า Gojira) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า ดี เซ็นติ ก็อดซิลล่า หรือก็อดซิลล่า ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึงเรียกขานได้ว่า กอดซิลลา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง

/และ

และเมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเพื่อประกอบการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 180103763 คำขอเลขที่ 180103765 คำขอเลขที่190120376 คำขอเลขที่ 190120729 คำขอเลขที่ 190120730 คำขอเลขที่ 190120731 คำขอเลขที่ 190120732 คำขอเลขที่ 190120733 คำขอเลขที่ 190121410 และคำขอเลขที่ 190124829 รวม 10 คำขอ โดยคำขอทั้ง 10 คำขอดังกล่าวมีคู่กรณีคือ ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้คัดค้านโตโฮ โก.,แอลทีดี. ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน และเหตุที่ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเป็นประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคำอุทธรณ์รายนี้ จึงได้พิจารณาคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และเอกสารหลักฐานที่นำส่งทั้ง 10 คำขอในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ก็อตซิลลา และคำว่า Godzilla สำเนารายชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ที่ได้มีการสร้างในประเทศญี่ปุ่น สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโชว์ตัวของ GODZILLA ตามสถานที่ต่างๆ สำเนาภาพถ่ายปฏิทินขนาดพกพา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่แสดงการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า สำเนาภาพถ่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิลล่าตะลุยข้ามศตวรรษ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์ก็อตซิลล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่มีการกล่าวถึงภาพยนตร์และสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความที่มีการกล่าวถึง ชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโตโฮ โก.,แอลทีดี พร้อมคำแปลที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ゴジラ GODZILLA ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **GODZILLA** ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537

/ในเขต

ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในฮังการี จำพวกที่ 9, 16, 18, 28, 30, 41, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในเครือรัฐปวยร์โตรีโก จำพวกที่ 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไต้หวัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย จำพวกที่ 9, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 35, 40, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550

/ใน

ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA** ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA KING OF THE MONSTERS** ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 คำว่า 酷斯拉 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2545 รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 คำว่า GODJIRA คำว่า GODJIRA (AKA GODZILLA) คำว่า MOTHRA TAI GODZILLA คำว่า KING KONG VS GODZILLA สำเนาภาพถ่ายปก DVD และภาพบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่องแรกที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างบริษัทของผู้คัดค้านในฐานะเจ้าของสิทธิและบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายตัวละคร GODZILLA ในรูปแบบต่างๆ สำเนาบทความและการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เดอะนิวยอร์คไทม์ เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ เดอะวอชิงตันโพสต์ นิวส์วีค พีเพิล เพลย์บอย ไทม์ฟอร์ทูน ยูเอสเอ ทูเดย์และเดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ เว็บไซต์ http://www.rialtopictures.com เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เป็นต้น สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความในเอกสาร Hollywood Reporter ฉบับวันที่ 13 -19 มีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีการกล่าวถึงบริษัทผู้คัดค้านและภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพข่าวการรับรางวัลด้านภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award ประจำปี พ.ศ.2542 จากเว็บไซต์ http://www.asiapacificscreenawards.com สำเนาภาพข่าวที่ผู้คัดค้านอนุญาตให้บริษัท Legendary Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ฮอลลีวู้ด ทำการพัฒนาและสร้างภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA นั้น หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 -2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาการโฆษณาผ่านบทความเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 – 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 – 2550 และ พ.ศ. 2553 และรางวัลที่ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2542 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวที่ผู้คัดค้านนำส่งข้างต้นนั้นผู้คัดค้านมิได้แสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของ

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายของผู้คัดค้าน จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้คัดค้านได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้คัดค้านจึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

แต่อย่างไรก็ตาม หลักฐานดังกล่าวข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสหรัฐอเมริกา ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐอิตาลี ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า GODZILLA ในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการใช้การโฆษณาภาพยนตร์ที่มีคำว่า GODZILLA หรือรูป ทั้งที่ใช้ร่วมกันและแยกต่างหากจากกันโดยเฉพาะการเผยแพร่ในสื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ อันเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 64 ปี อีกทั้งมีการโฆษณาภาพยนตร์ก็อตซิลล่าผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA และยังปรากฏการใช้ชื่อ GODZILLA เป็นชื่อภาพยนตร์และเป็นชื่อเรียกตัวละคร โดยภาพยนตร์และชื่อตัวละคร GODZILLA ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศและประเทศไทยมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในปี พ.ศ. 2561 ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้คิดออกแบบรูปเครื่องหมายที่พิพาทนี้ และได้มีการใช้หรือการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทนี้มาก่อนผู้คัดค้านเลย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงแต่กล่าวอ้างสรุปได้ว่า ที่มาของคำว่า GODZILLA มีที่มาจากการผสมคำจากภาษาจีน คำว่า 格 (อ่านว่า เก๋อ) คำว่า 紫 (อ่านว่า จื่อ) และคำว่า 蜡 (อ่านว่า ล่า) (เก๋อ จื่อ ล่า) หมายถึง ยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่านและออกเสียง

/ได้ยาก

ได้ยากเพื่อง่ายต่อการจดจำและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้ง่ายและเป็นสากลจึงเลือกใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษ GODZILLA ที่ออกเสียงได้ง่ายเป็นชื่อรุ่นของยางรถยนต์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คิดประดิษฐ์คำว่า GODZILLA ขึ้นมาเอง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DCENTI ทะเบียนเลขที่ 191110184 (คำขอเลขที่ 180104566) ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ เมื่อคำว่า GODZILLA ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและเป็นชื่อตัวละครในงานภาพยนตร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2497 และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2561 จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะต้องเคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านและภาพยนตร์ของผู้คัดค้านที่มีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย การเผยแพร่มาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งการที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านอ้างว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง รูป นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง

/รูป

รูป เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นรูปคนหน้าตรงครึ่งตัวยกมือซ้าย ด้านขวามีอักษรโรมันคำว่า GODZILLA ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึงเป็นรูปสัตว์ประหลาดคล้ายไดโนเสาร์แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **GODZILLA** ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ 201111145 (คำขอเลขที่ 180135982) คำว่า MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 (คำขอเลขที่ 160103460) และทะเบียนเลขที่ 181109466 (คำขอเลขที่ 160103464) ตามมาตรา 13 หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 15015/2558 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 40/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า GODZILLA

(คำขอเลขที่ 180103765)

บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า GODZILLA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ล้อรถยนต์ ยางนอกรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180103765

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 8 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

ต่อมา บริษัท โตโฮ โก.,แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า GODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า GODZILLA และ MECHAGODZILLA ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งเจ็ดคำขอ แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า GODZILLA เหมือนกันและเรียกขานได้ว่า ก๊อตซิล่า เช่นเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด

/ในความ

240

ในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งแล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้า GODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำเดียวกันและเรียกขานได้ว่า ก๊อตซิล่า เหมือนกันกับชื่อตัวละครเอก

ในภาพยนตร์เรื่อง Godzilla ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้คัดค้าน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ก๊อตซิล่า หรือ โกะจิระ โดยผู้คัดค้านได้ริเริ่มสร้างสรรค์คำว่า Godzilla โดยการนำคำว่า Gorira มารวมกับคำว่า Kujira เพื่อนำไปใช้เป็นชื่อภาพยนตร์และชื่อตัวละครในภาพยนตร์ของตนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้คัดค้านได้นำงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไว้แล้วและได้นำคำว่า Godzilla หรือ คำว่า Gojira และคำว่า ゴジラ ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับสินค้าหรือบริการหลากหลายจำพวกในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 รวมถึงในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2541 นอกจากนั้นผู้คัดค้านยังได้นำเครื่องหมายและงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าในหลากหลายรูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือโดยผ่านบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงแพร่หลายระดับทั่วโลก โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏอยู่ในสำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์เรื่อง Godzilla ในเว็บไซต์ Wikipedia สำเนาเอกสารแสดงภาพตัวละคร Godzilla จำนวน 13 แบบ สำเนาเอกสารแสดงรายชื่อภาพยนตร์ Godzilla และโปสเตอร์โฆษณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2547 จำนวน 28 เรื่อง เช่น Godzilla (พ.ศ. 2497) , Godzilla : King of The monster (พ.ศ. 2499) , Godzilla raids again (พ.ศ. 2498) , King kong vs Godzilla (พ.ศ. 2505) , Godzilla: Final wars (พ.ศ. 2547) เป็นต้น ตัวอย่างสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และสำเนาหนังสือรับรองการต่ออายุการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น เรื่อง Godzilla ภายใต้ทะเบียนเลขที่ พีเอ 157-725 / อาร์อี 145-774 , เรื่อง Mothra Tai Godzilla ภายใต้ทะเบียนเลขที่ พีเอ 355-136 / อาร์อี 568-682 เป็นต้น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Godzilla ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ บราซิล แคนาดา ชิลี จีน ฝรั่งเศส สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อินโดนีเซีย อิตาลี ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา ฮ่องกง เป็นต้น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ゴジラ ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป Godzilla ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Godzilla และคำว่า ゴジラ ในประเทศญี่ปุ่น /เมื่อปี

เมื่อปี พ.ศ. 2547 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Gojira ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศคำว่า ゴジラ ในประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เช่น ออสเตรเลีย , จีน , อียิปต์ , สหภาพยุโรป , แม็กซิโก , เกาหลีใต้ , สิงคโปร์ , สหรัฐอเมริกา , เวียดนาม , อินโดนีเซีย , แคนาดา เป็นต้น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ゴジラ ในประเทศต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2558 เช่น ญี่ปุ่น , อินโดนีเซีย , แคนาดา เป็นต้น สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาจำหน่ายวีดีโอ วีซีดี ดีวีดี ภาพยนตร์เรื่อง Godzilla สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิล่า ตะลุยข้ามศตวรรษ ในสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ , หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,หนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น , นิตยสารทีวีแมกกาซีน , นิตยสาร Hobby & Toys , ปฏิทินขนาดพกพาและตัวอย่างบัตรชมภาพยนตร์ฟรี สำเนาภาพการเปิดตัวและการโชว์ตัวของตัวละคร Godzilla ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น สวนสนุกดรีมเวิลด์ , สยามสแควร์ , สำนักพิมพ์เดลินิวส์ , ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สำเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาภาพตัวอย่างการโฆษณาสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า Godzilla และภาพตัวละคร Godzilla โดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายและงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว เช่น บริษัทจีน สำหรับสินค้าเครื่องปรับอากาศ , บริษัท บันได เอเชีย สำหรับสินค้าลูกอมและของเล่น , บริษัทยูนิโคล สำหรับสินค้าเสื้อยืด เป็นต้น สำเนาเอกสารแสดงรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ Godzilla ในประเทศไทยและสำเนารายละเอียดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว จำนวน 5 ราย คือ บริษัท Zeta Entertainment Co.Ltd. , Movie Home Video Co.,Ltd. , M.K. Network (2544) Limited Partnership , S T Grand Corporation Co.,Ltd. , L.H. Movie Fusion Co.,Ltd. ตัวอย่างสำเนาบทความและการโฆษณาเกี่ยวกับ Godzilla ในสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศจำนวนมาก เช่น เดอะ นิวยอร์คไทม์ส , เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ส , เดอะ วอชิงตันโพสต์ เป็นต้น ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ lexis.com ตัวอย่างสำเนาโบรชัวร์และแค็ตตาล็อกภาพยนตร์ Godzilla ในแต่ละยุคสมัย สำเนาเอกสารแสดงการได้รับรางวัล Showest International Lifetime Achievment ประจำปี 2550 สำเนาเอกสารแสดงการได้รับรางวัล Asia Pacific Screen Awards (APSA) ประจำปี 2552 สำเนาบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ Godzilla ตอนใหม่ ซึ่งเผยแพร่ใน The Hollywood Reporter และเว็บไซต์ Collider.com เมื่อปี พ.ศ. 2553 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Godzilla และภาพตัวละคร Godzilla ส่วนผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งหลักฐานอื่นใดที่อาจจะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้สร้างสรรค์ออกแบบเครื่องหมายที่พิพาทนี้และได้มีการใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของตนมาก่อนที่ผู้คัดค้านจะได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่อง Godzilla หรือผู้คัดค้านจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า Godzilla หรือ คำว่า Gojira และคำว่า ゴジラ แต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงน่าเชื่อว่าผู้ขอจดทะเบียนอาจเคยเห็นชื่อตัวละครของผู้คัดค้านและเครื่องหมายการค้าของ

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านมาก่อนและนำชื่อตัวละครและเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง ดังนั้น ผู้คัดค้านย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) มาตรา 8 (10) และมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180103765 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า GODZILLA กับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า GODZILLA คำว่า ゴ ジ ラ รูป แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า GODZILLA คำว่า ゴ ジ ラ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า GODZILLA เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง คำว่า GODZILLA คำว่า ゴ ジ ラ แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์และอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า D CenTi ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจะมีอักษรญี่ปุ่นคำว่า ゴ ジ ラ (อ่านว่า Gojira) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า ดี เซ็นติ ก็อดซิลล่า หรือก็อดซิลล่า ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึงเรียกขานได้ว่า กอดซิลลา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง

และเมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเพื่อประกอบการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 180103763 คำขอเลขที่ 180103765 คำขอเลขที่190120376 คำขอเลขที่ 190120729 คำขอเลขที่ 190120730 คำขอเลขที่ 190120731 คำขอเลขที่ 190120732 คำขอเลขที่ 190120733 คำขอเลขที่ 190121410 และคำขอเลขที่ 190124829 รวม 10 คำขอ

/โดย

โดยคำขอทั้ง 10 คำขอดังกล่าวมีคู่กรณีคือ ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้คัดค้านโตโฮ โก.,แอลทีดี. ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน และเหตุที่ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเป็นประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคำอุทธรณ์รายนี้ จึงได้พิจารณาคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และเอกสารหลักฐานที่นำส่งทั้ง 10 คำขอในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ก็อตซิลลา และคำว่า Godzilla สำเนารายชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ที่ได้มีการสร้างในประเทศญี่ปุ่น สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโชว์ตัวของ GODZILLA ตามสถานที่ต่างๆ สำเนาภาพถ่ายปฏิทินขนาดพกพา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่แสดงการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า สำเนาภาพถ่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิลล่าตะลุยข้ามศตวรรษ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์ก็อตซิลล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่มีการกล่าวถึงภาพยนตร์และสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความที่มีการกล่าวถึง ชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโตโฮ โก.,แอลทีดี พร้อมคำแปลที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ゴジラ ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **GODZILLA** ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในฮังการี จำพวกที่ 9, 16, 18, 28, 30, 41, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในเครือรัฐปวยร์โตรีโก จำพวกที่ 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41

/เมื่อปี

เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไต้หวัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย จำพวกที่ 9, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 35, 40, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA** ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541

/คำว่า

คำว่า GODZILLA KING OF THE MONSTERS ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 คำว่า 酷斯拉 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2545 รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 คำว่า GODJIRA คำว่า GODJIRA (AKA GODZILLA) คำว่า MOTHRA TAI GODZILLA คำว่า KING KONG VS GODZILLA สำเนาภาพถ่ายปก DVD และภาพบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่องแรกที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างบริษัทของผู้คัดค้านในฐานะเจ้าของสิทธิและบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายตัวละคร GODZILLA ในรูปแบบต่างๆ สำเนาบทความและการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เดอะนิวยอร์คไทม์ เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ เดอะวอชิงตันโพสต์ นิวส์วีค พีเพิล เพลย์บอย ไทม์ฟอร์ทูน ยูเอสเอ ทูเดย์และเดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ เว็บไซต์ http://www.rialtopictures.com เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เป็นต้น สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความในเอกสาร Hollywood Reporter ฉบับวันที่ 13 -19 มีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีการกล่าวถึงบริษัทผู้คัดค้านและภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพข่าวการรับรางวัลด้านภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award ประจำปี พ.ศ.2542 จากเว็บไซต์ http://www.asiapacificscreenawards.com สำเนาภาพข่าวที่ผู้คัดค้านอนุญาตให้บริษัท Legendary Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ฮอลลีวู้ด ทำการพัฒนาและสร้างภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA นั้น หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 -2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาการโฆษณาผ่านบทความเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 – 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 – 2550 และ พ.ศ. 2553 และรางวัลที่ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2542 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวที่ผู้คัดค้านนำส่งข้างต้นนั้นผู้คัดค้านมิได้แสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายของผู้คัดค้าน จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไป

/หรือ

หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้คัดค้านได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้คัดค้านจึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

แต่อย่างไรก็ตาม หลักฐานดังกล่าวข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสหรัฐอเมริกา ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐอิตาลี ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า GODZILLA ในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการใช้การโฆษณาภาพยนตร์ที่มีคำว่า GODZILLA หรือรูป ทั้งที่ใช้ร่วมกันและแยกต่างหากจากกันโดยเฉพาะการเผยแพร่ในสื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ อันเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 64 ปี อีกทั้งมีการโฆษณาภาพยนตร์ก็อตซิลล่าผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA และยังปรากฏการใช้ชื่อ GODZILLA เป็นชื่อภาพยนตร์และเป็นชื่อเรียกตัวละคร โดยภาพยนตร์และชื่อตัวละคร GODZILLA ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศและประเทศไทยมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในปี พ.ศ. 2561 ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้คิดออกแบบรูปเครื่องหมายที่พิพาทนี้ และได้มีการใช้หรือการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทนี้มาก่อนผู้คัดค้านเลย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงแต่กล่าวอ้างสรุปได้ว่า ที่มาของคำว่า GODZILLA มีที่มาจากการผสมคำจากภาษาจีน คำว่า 格 (อ่านว่า เก๋อ) คำว่า 紫 (อ่านว่า จื่อ) และคำว่า 蜡 (อ่านว่า ล่า) (เก๋อ จื่อ ล่า) หมายถึง ยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่านและออกเสียงได้ยากเพื่อง่ายต่อการจดจำและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้ง่ายและเป็นสากลจึงเลือกใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษ GODZILLA ที่ออกเสียงได้ง่ายเป็นชื่อรุ่นของยางรถยนต์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์

/(ผู้ขอจดทะเบียน)

(ผู้ขอจดทะเบียน) คิดประดิษฐ์คำว่า GODZILLA ขึ้นมาเอง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DCENT ทะเบียนเลขที่ 191110184 (คำขอเลขที่ 180104566) ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ เมื่อคำว่า GODZILLA ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและเป็นชื่อตัวละครในงานภาพยนตร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2497 และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2561 จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะต้องเคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านและภาพยนตร์ของผู้คัดค้านที่มีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย การเผยแพร่มาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งการที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านอ้างว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึง รูป นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึงรูป เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นรูปคนหน้าตรงครึ่งตัวยกมือซ้าย ด้านขวา

/มี

มีอักษรโรมันคำว่า GODZILLA ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้คัดค้านอ้างถึงเป็นรูปสัตว์ประหลาดคล้ายไดโนเสาร์แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **GODZILLA** ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ 201111145 (คำขอเลขที่ 180135982) คำว่า MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 (คำขอเลขที่ 160103460) และทะเบียนเลขที่ 181109466 (คำขอเลขที่ 160103464) ตามมาตรา 13 หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 15015/2558 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 41/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า GODZILLA

(คำขอเลขที่ 190120376)

บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า GODZILLA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190120376

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 10 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ต่อมา บริษัท โตโฮ โก.,แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญเป็นคำว่า GODZILLA เช่นเดียวกันและอาจเรียกขานได้เหมือนกันหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ หรือ MECHAGODZILLA ของผู้คัดค้านทั้งแปดคำขอที่จดทะเบียนแล้วแม้ผู้ขอจดทะเบียนอ้างว่าจะนำเครื่องหมายที่พิพาทไปใช้กับสินค้ายางนอกของรถยนต์ในจำพวก 12 ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่อยู่ในจำพวกต่างกันและไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าและบริการของผู้คัดค้านที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวของผู้คัดค้านที่อ้างถึงได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2541 และวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ประมาณ 21 ปี นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็นเอกสารการเผยแพร่สินค้าของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.boxofficemojo.com , www.netflix.com , www.amazon.com ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้ การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจนน่าจะเป็นที่ยอมรับและรู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ประกอบกับอักษรโรมันคำว่า GODZILLA เป็นคำที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรมจึงนับเป็นคำประดิษฐ์ ส่วนผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้นำส่งหลักฐานใดเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการสร้างสรรค์คำดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใดหรือได้มีการใช้ การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นย่อมน่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องเคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมาก่อนและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในครั้งนี้โดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเพียงคำประดิษฐ์ที่ไม่มีหรือประกอบด้วยภาคส่วนคำบรรยายใด ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

/โดย

โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190120376 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า GODZILLA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) คำว่า MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 (คำขอเลขที่ 160103460) ทะเบียนเลขที่ 191120814 (คำขอเลขที่ 160103461) ทะเบียนเลขที่ 191119318 (คำขอเลขที่ 160103463) และทะเบียนเลขที่ 181109466 (คำขอเลขที่ 160103464) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า GODZILLA ซึ่งเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ทะเบียนเลขที่ ค157702 ทะเบียนเลขที่ ค131794 ทะเบียนเลขที่ ค95081 และเป็นคำๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 แม้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 จะมีอักษรโรมันคำว่า MECHA ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า ก็อดซิลล่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ทะเบียนเลขที่ ค157702 ทะเบียนเลขที่ ค131794 ทะเบียนเลขที่ ค95081 เรียกขานได้ว่า กอดซิลลา ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 เรียกขานได้ว่า เมจากอดซิลลา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์

/ส่วน

ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว ออดิโอเทป วีดีโอเทป ออดิโอดิสค์ วีดีโอดิสค์ คอมแพ็คดิสค์ แผ่นเสียง ซอฟท์แวร์เกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แว่นตา แว่นกันแดด กล่องใส่แว่นตา กล่องใส่แว่นตากันแดด แผ่นดิสค์ซีดีรอมที่บันทึกไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า เกมวีดีโออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ทะเบียนเลขที่ ค157702 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า อัลบั้มใส่รูปถ่าย อัลบั้มใส่แสตมป์ อัลบั้มใส่สติกเกอร์ ซอง/ถุงทำด้วยกระดาษ หนังสือการ์ตูน สมุดระบายสี สมุดภาพที่ใช้เพื่อ การศึกษาของเด็ก ปฏิทิน บัตรแลกเปลี่ยน บัตรอวยพร บัตรบันทึก บัตรเปล่า ดินสอ กระดาษกันเปื้อน ปากกา ผลิตภัณฑ์ใช้ลบคำผิด สมุดบันทึก ไปรษณียบัตร รูปภาพ โปสเตอร์ หนังสือ หนังสือนิตยสาร ภาพถ่าย สติกเกอร์ไวนีลที่พองฟู ชุดอุปกรณ์งาน ฝีมือสำหรับ ระบายสีตามตัวเลข ชุดระบายสีโปสเตอร์ สติกเกอร์ทำด้วยกระดาษ ที่สวมหัวดินสอ ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของและบรรจุหีบห่อ ทะเบียนเลขที่ ค131794 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ชุดชั้นใน ชุดนอน ถุงเท้า หมวก หมวกแก๊ป เสื้อใส่ซับเหงื่อ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น เสื้อชั้นนอก เสื้อคลุมกันหนาวชนิดมีที่คลุมศีรษะ ทะเบียนเลขที่ ค95081 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า คาร์ทริดจ์โปรแกรมวีดีโอสำหรับวีดีโอเกมใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอซึ่งเป็นของเล่นและที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์โปรแกรมวีดีโอเกมสำหรับใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอเกมซึ่งเป็นของเล่นและไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ซอฟท์แวร์วีดีโอเกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า รูปหุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดสี เกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่กับเครื่องรับโทรทัศน์ รูปหุ่นพลาสติก รูปหุ่นไวนีล รูปหุ่นของเล่น รูปหุ่นของเล่นสูบลม ถุงสูบลมใช้ชกหรือตีเล่น ของเล่นที่ทำงานด้วยการไขลาน รูปหุ่นไขลานเดินได้ เกมต่อภาพ เกมปริศนา เกมมือถือ เกมติดข้อมือ ของเล่นยัดไส้ ของเล่นทำด้วยผ้ากำมะหยี่ ชุดของเล่นแบบจำลองใช้ทำสัตว์ประหลาดของเล่น ดของเล่นที่มีรูปหุ่น อุปกรณ์ประกอบชุดของเล่นที่มีรูปหุ่น ชุดของเล่นเมืองที่ถูกทำลาย ของเล่นเคลื่อนไหวที่ควบคุมด้วยวิทยุ ของเล่นเคลื่อนไหวได้ที่ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล หน้ากากตัวละครสวมศีรษะ ชุดอุปกรณ์งานฝีมือทำด้วยไม้หรือพลาสติกที่ประกอบเป็นของเล่น ชุดของเล่นระบายสีตามหมายเลข รูปหุ่นหล่อของเล่นที่มีแขน ขา และหางต่อประกบกัน หุ่นยนต์ที่มีเสียงและไฟที่เป็นของเล่น รูปหุ่นหล่อที่มีมอเตอร์เชิงกลไฟฟ้าซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่และมีเสียงคำรามได้ที่เป็นของเล่น ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับใช้ทำรูปหุ่นของเล่นพร้อมอุปกรณ์ทำให้แห้งด้วยอากาศ ทะเบียนเลขที่ 181110088 ยื่นขอจดทะเบียน

/สำหรับ

สำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า บัตรหน่วยความจำของเครื่องเล่นวิดีโอเกม โทรศัพท์เซลลูลาร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์แบบมีภาพ เครื่องตอบรับโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายทอดภาพทางโทรเลข เครื่องรับออดิโอและวีดีโอ เครื่องส่งสัญญาณเสียง เครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ เครื่องเฝ้าดูเด็กทารกแบบเห็นภาพ เครื่องระบบนำทางยานพาหนะใช้กับคอมพิวเตอร์บนยานพาหนะ เครื่องเรดาร์ เครื่องบอกพิกัดบนโลก (จีพีเอส) เครื่องติดตั้งไฟฟ้าใช้กับเครื่องรีโมทคอนโทรลเพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรม เครื่องทำซ้ำเสียง เครื่องเล่นดีวีดี กรอบรูปดิจิตอล กล้องถ่ายและบันทึกวีดีโอในเครื่องเดียว เครื่องบันทึกวีดีโอ ป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ เสาติดตั้งสายอากาศแบบไร้สาย ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องส่งโทรศัพท์แฮนด์ฟรีสำหรับโทรศัพท์ ขดลวดไฟฟ้า ตัวยึดขดลวดไฟฟ้า เทปทำความสะอาดหัวอ่านที่ใช้ในการบันทึก ลำโพง ปากแตรของลำโพง ตู้ลำโพง เครื่องตอบรับสัญญาณ (ทรานสปอนเดอร์) จอภาพวิดีโอ หูฟังชนิดครอบศีรษะ ไมโครโฟน โทรโข่ง แขนของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องปรับควบคุมความเร็วของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องคู่ต่อทางเสียง เครื่องเข้ารหัสระบบแม่เหล็ก ลวดแม่เหล็ก เครื่องขยายเสียง แผ่นบันทึกชนิดอ่อน แผ่นดิสก์แม่เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลขชนิดพกพา กำไลข้อมือเข้ารหัสใช้ในการพิสูจน์ตัวตนระบบแม่เหล็ก ป้ายสินค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพา เครื่องบันทึกรายการอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์ บัตรประจำตัวระบบแม่เหล็ก หลอดเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ หลอดสุญญากาศใช้กับวิทยุ ไตรโอด หลอดเทอมิโอนิค หลอดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช่หลอดให้แสงสว่าง สารกึ่งตัวนำ วงจรรวม แผ่นซิลิคอนบาง (แผ่นเวเฟอร์) ใช้กับวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ โปรแกรมปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้แล้ว เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดไซโคลตรอน เครื่องและเครื่องติดตั้งใช้กำเนิดรังสีเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องโซนาร์ เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดเบตาตรอน เครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือใช้ทางการทหาร เครื่องเลเซอร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องวัดความลึกทางทะเล เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอม แว่นตา แว่นครอบตานิรภัยใส่เล่นกีฬา คอนแทคเลนส์ แว่นตากันแสง หน้ากากใส่ดำน้ำ กล่องใส่คอนแทคเลนส์ สายคล้องแว่นตา เลนส์แว่นตา โซ่คล้องแว่นตา กล่องใส่แว่นตา กรอบแว่นตา ตลับเกมวีดีโอ แผ่นเสียง แผ่นคอมแพ็คท์ดิสก์ [ออดิโอ-วีดีโอ] ไฟล์เพลงที่สามารถดาวน์โหลดได้ ภาพยนตร์การ์ตูน ไฟล์รูปภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ที่ถ่ายแล้ว ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ กรอบใช้กับแผ่นใสใช้ในการถ่ายภาพ ทะเบียนเลขที่ 191120814 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า กล่องทำด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษ ถุงกระดาษรูปกรวย กระดาษใช้ห่อของ กระดาษเพื่อสุขอนามัย กระดาษทิชชูสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง กระดาษเช็ดทำความสะอาด กระดาษเช็ดปากใช้บนโต๊ะอาหาร กระดาษเช็ดหน้า กระดาษใช้ในการพิมพ์ กระดาษใช้ในการวาดภาพ กระดาษเคลือบไข กระดาษใช้ทำสำเนา กระดาษเงิน กระดาษใช้ทำฉลาก กระดาษอินเดียเนื้อบางทึบเหนียว กระดาษคาร์บอน กระดาษกลาซีนเนื้อแน่นผิวเรียบมัน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษรองเขียนบนโต๊ะเขียนหนังสือ

/กระดาษ

กระดาษใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด กระดาษชำระ กระดาษใช้เขียน กระดาษสาใช้เขียนหรือห่อของ กระดาษพาร์ชเมนต์กันการซึมผ่านของไขมัน กระดาษใช้กรอง กระดาษการ์ดแข็งชนิดไอวอรีมานิลา กระดาษการ์ดแข็งที่มีสี กระดาษการ์ดแข็งผลิตจากฟางข้าว กระดาษการ์ดแข็งสีขาว กระดาษลอนลูกฟูก กระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนลูกฟูก กระดาษทำจากเศษไม้อัด กระดาษแข็งใช้ทำปกหนังสือ กระดาษใช้ทำไปรษณียบัตร กระดาษใช้คลุมดิน กระดาษห่อดินปืน กระดาษใช้ทำงานฝีมือของญี่ปุ่น กระดาษใช้กับงานศิลปะการเขียนอักขระ กระดาษเช็ดปาก เชือกผูกทำด้วยกระดาษ บัตรกระดาษแจ็คการ์ด กระดาษกันกรด กระดาษลูกฟูก สมุดอัลบั้ม บัตรการ์ดกระดาษ กระดาษที่มีเส้นบรรทัดที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสิ่งพิมพ์ สมุดร่างภาพ บัตรจดคะแนนทำด้วยกระดาษ สมุดจดคะแนน สมุดบัญชี สมุดบันทึกชนิดพกพา แผ่นใช้รองเขียนใบรายงาน กระดาษไขที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ้าลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดบันทึก สมุดฉีก ซองจดหมาย กระดาษกราฟที่ใช้ร่างแผนผังที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษทำนามบัตร(กึ่งสำเร็จรูป) กระดาษเขียนจดหมายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดฉีกแยกเป็นแผ่นๆ ได้ ดินสอ ที่ปิดป้องกันปลายดินสอ แท่งใช้เขียนทำด้วยกระดูกสัตว์ ปากกาเมจิใช้เขียน ดินสอกด ดินสอเขียนกระดานชนวน ปากกาหัวเหล็กเขียนลาย ชอล์ก ปากกาเมจิทำเครื่องหมาย ปลายปากกา ที่เสียบปากกา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม พู่กันใช้เขียน ขาตั้งกระดานวาดรูป ผ้าใบผ้าไหมใช้วาดภาพ กระดานวาดงาน ผ้าใบใช้วาดภาพ สีวาดเขียนเครยอง แปรงทาสี(เครื่องเขียน) สีเทียน จานผสมสี ดินสอถ่าน น้ำหมึกใช้ในการเขียน ยางลบหมึก ขวดหมึก ตราประทับแสตมป์ ที่ใส่ตราประทับ แท่นวางตราประทับ เบาะหมึกตราประทับ หมุดกดติดกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ ยางลบ กระดานดำ ที่ลบกระดานดำ ตรายาง ที่คั่นหนังสือ แผ่นรองกระดาษเขียนหนังสือ น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่วางจดหมาย ปกแฟ้มกระดาษ จานฝนหมึก เบาะหมึก เครื่องเย็บกระดาษใช้ในสำนักงานชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า สติกเกอร์(เครื่องเขียน) กระดานชนวนใช้ในการเขียน เทปกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน เครื่องจ่ายเทปกาวที่เป็นเครื่องใช้สำนักงาน ลูกโลกจำลอง ป้ายราคาทำด้วยกระดาษ ใบแจ้งรายการ ตราประทับตัวเลขใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ตราประทับวันที่ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่ตั้งปากกาและดินสอ กล่องใส่ปากกา ที่ทับกระดาษใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ไม้โปรแทรกเตอร์ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่เปิดจดหมายใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ปกเครื่องเขียน ที่ลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียน ชุดวาดเขียน ที่ใส่เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน แถบกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แฟ้มเก็บเอกสารใช้ใน สำนักงาน เครื่องห่อของใช้ในสำนักงาน ไส้ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ หนังสือเพลง ปฏิทิน นิตยสารที่ออกตาม กำหนดเวลา แผ่นตารางเวลา หนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ภูมิศาสตร์ จุลสาร บัตรแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกม โปสเตอร์ ภาพพิมพ์กราฟฟิค รูปภาพ ภาพพิมพ์จากลายแกะสลัก ภาพถ่าย ขาตั้งภาพถ่าย ทะเบียนเลขที่ 191119318 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า

/เครื่องเล่นวีดีโอเกม

เครื่องเล่นวีดีโอเกม เครื่องควบคุมใช้กับเครื่องเล่นเกม เครื่องและเครื่องกลไกใช้ในการเล่นโบว์ลิ่ง เครื่องให้ความบันเทิงชนิดอัตโนมัติและ ชนิดหยอดเหรียญ นาฬิกาของเล่น นาฬิกาข้อมือของเล่น ของเล่นไขลาน ของเล่นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ยานพาหนะของเล่นชนิดใช้ล้อตุนกำลัง นกหวีดของเล่น ปืนยาวของเล่น บล็อกตัวต่อของเล่น แบบจำลองของเล่น ชนิดกลวงทำจากไม้อัดหรือแผ่นวีเนียร์ ลูกบอลลูนของเล่นทำด้วยกระดาษไพ่ใช้เล่นเกมจับคู่แบบญี่ปุ่น (ไพ่คารุตะ) ชุดตุ๊กตากระดาษชนิดแผ่นและชุดเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยน ของเล่นยัดไส้ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดเป็นชิ้นเดียว ตัวละคร แบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดกลวง ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกชนิดใช้แม่พิมพ์ แบบเป่า ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางชนิดใช้แม่พิมพ์หล่อ ลูกบอลยาง ของเล่นเป่าลมทำด้วยยางชนิดบาง ตัวละครแบบจำลองของเล่นแบบกลวงทำด้วยยางชนิดใช้การเชื่อม ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางแบบตันชนิดใช้แม่พิมพ์หล่อ กล่องดนตรีที่เป็นของเล่น ระนาดกล็อกเคนสปิลของเล่น หีบเพลงปากของเล่น เปียโนของเล่น ระนาดฝรั่งของเล่น ชุดของเล่นก่อสร้าง ชุดเครื่องมือช่างไม้ของเล่น ชุดของเล่นแม่บ้าน ถุงถั่วใช้เล่นหมากเก็บ ลูกแก้วของเล่นใช้เล่นหมากเก็บ ปืนสั้นของเล่น หน้ากากของเล่น ดอกไม้ไฟของเล่น ต้นคริสต์มาสของเล่น เกมมือถือชนิดใช้จอแอลซีดีที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ธงปลาคาร์พของเล่น (โคอิ โนะโบริ) รถสกู๊ตเตอร์ของเล่น เกมต่อภาพปริศนา ยานพาหนะของเล่นสี่ล้อ ชุดเป่าลูกโป่งฟองสบู่ ว่าว ไม้ตีใช้กับเกมตีลูกขนไก่ (ฮาโงอิตะ) ลูกขนไก่ใช้กับเกมตีลูกขนไก่ ลูกปัดแก้วที่เป็นของเล่น ตุ๊กตาดารุมะชนิดยังไม่วาดนัยน์ตา ม้าโยก รถสามล้อสำหรับเด็กทารก สระว่ายน้ำเป่าลมที่เป็นของเล่น ตุ๊กตา ลูกเต๋า ถ้วยสำหรับเล่นลูกเต๋า เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมโดมิโน ไพ่ ไพ่นกกระจอก เกมแบ็คแกมมอน การ์ดเล่นเกมบิงโก้ เกมปาจิงโกะ ลูกดอกปาเป้า ไม้คิวบิลเลียด หัวไม้คิวบิลเลียด ชอล์คใช้กับไม้คิวบิลเลียด ลูกบิลเลียด ตัวหมายตำแหน่งลูกใช้ในการเล่นเกมบิลเลียด โต๊ะบิลเลียด ยางขอบโต๊ะบิลเลียด ถุงมือเบสบอล เครื่องยิงลูกเทนนิส ตาข่ายเทนนิส ไม้แร็กเก็ตเอ็นขึงไม้แร็กเก็ต โต๊ะปิงปอง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟที่มีหรือไม่มีล้อ อุปกรณ์ซ่อมรอยของสนามที่เกิดจากการตีกอล์ฟ ถุงมือเล่นกอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ เครื่องยิงลูกบอล จานขว้างจักร ไม้ค้ำสำหรับกีฬาค้ำถ่อ บล็อคสตาร์ทใช้เล่นกีฬา แคร่เลื่อนหิมะ สกี ส่วนขอบของสกี กระเป๋าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใส่สกีและกระดานโต้คลื่น ที่ขูดสกี ที่ปิดคลุมฝ่าเท้าใช้กับสกี สายรัดสกี สเก็ตน้ำแข็ง อุปกรณ์ช่วยในการเดินบนพื้นหิมะ กระดานหิมะ กระสอบทราย นวมชกมวย ชุดเป้าธนู หน้ากากกีฬาฟันดาบ ถุงมือกีฬาฟันดาบ อาวุธกีฬาฟันดาบ เครื่องเล่นยิมนาสติก ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ถุงลมลอยน้ำ กระจับสำหรับนักกีฬาชายที่เป็นอุปกรณ์กีฬา แผ่นกระดานช่วยพยุงตัวใช้ในการว่ายน้ำ ไม้คทาหมุน พาราไกลเดอร์ เครื่องร่อน กระดานโต้คลื่นแบบนอน ยางสนที่ใช้โดยนักกีฬา โรลเลอร์สเก็ต สเก็ตบอร์ด ชิงช้าที่เป็นอุปกรณ์กีฬา ที่จับช่วยในการไต่ขึ้นทางดิ่งใช้บีบจับเพื่อไต่ขึ้นไปตามเชือก(อุปกรณ์ปีนเขา) สายรัดนิรภัยใช้ใน การปีนเขา ตีนกบใส่ว่ายน้ำ กระดานโต้คลื่น สายรัดกระดานโต้คลื่นติดกับขาผู้เล่น สกีน้ำ สกีโต้คลื่น กระดานโต้คลื่น ติดใบ สายยึดรัดใช้กับกระดานโต้คลื่นติดใบ เสากระโดง

/ของ

ของกระดานโต้คลื่นติดใบ สวิงจับผีเสื้อ และทะเบียนเลขที่ 181109466 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ การจัดและดำเนินการด้านคอนเสิร์ต การจัดการฉายภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์โฆษณา การทำคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์(ซับไตเติล) บริการเขียนบท การผลิตมหรสพ บริการจัดแสดงออเคสตรา ให้บริการดนตรีทางออนไลน์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ละครสัตว์ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ บริการห้องสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ บริการห้องสตูดิโอเพื่อการบันทึก สวนสนุก สถานที่แสดงดนตรี ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่ต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม

แต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเพื่อประกอบการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 180103763 คำขอเลขที่ 180103765 คำขอเลขที่ 190120376 คำขอเลขที่ 190120729 คำขอเลขที่ 190120730 คำขอเลขที่ 190120731 คำขอเลขที่ 190120732 คำขอเลขที่ 190120733 คำขอเลขที่ 190121410 และคำขอเลขที่ 190124829 รวม 10 คำขอ โดยคำขอทั้ง 10 คำขอดังกล่าวมีคู่กรณีคือ ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้คัดค้าน โตโฮ โก.,แอลทีดี. ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน และเหตุที่ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเป็นประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคำอุทธรณ์รายนี้ จึงได้พิจารณาคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และเอกสารหลักฐานที่นำส่งทั้ง 10 คำขอในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ก็อตซิลลา และคำว่า Godzilla สำเนารายชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ที่ได้มีการสร้างในประเทศญี่ปุ่น สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโชว์ตัวของ GODZILLA ตามสถานที่ต่างๆ สำเนาภาพถ่ายปฏิทินขนาดพกพา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่แสดงการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า สำเนาภาพถ่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิลล่าตะลุยข้ามศตวรรษ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์ก็อตซิลล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่มีการกล่าวถึงภาพยนตร์และสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความที่มีการกล่าวถึง ชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโตโฮ โก.,แอลทีดี พร้อมคำแปล ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ゴジラ ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547

/พร้อม

พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **GODZILLA** ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในฮังการี จำพวกที่ 9, 16, 18, 28, 30, 41, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในเครือรัฐปวยร์โตรีโก จำพวกที่ 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไต้หวัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย จำพวกที่ 9, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 35, 40, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

/จำพวกที่

จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA KING OF THE MONSTERS ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 คำว่า 酷斯拉 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2545 รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 คำว่า GODJIRA คำว่า GODJIRA (AKA GODZILLA) คำว่า MOTHRA TAI GODZILLA คำว่า KING KONG VS GODZILLA สำเนาภาพถ่ายปก DVD และภาพบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่องแรกที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างบริษัทของผู้คัดค้านในฐานะเจ้าของสิทธิและบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายตัวละคร GODZILLA ในรูปแบบต่างๆ สำเนาบทความและการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เดอะนิวยอร์คไทม์ เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ เดอะวอชิงตันโพสต์ นิวส์วีค พีเพิล เพลย์บอย ไทม์ฟอร์ทูน ยูเอสเอ ทูเดย์และเดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ เว็บไซต์ http://www.rialtopictures.com เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เป็นต้น สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความในเอกสาร Hollywood Reporter ฉบับวันที่ 13 -19 มีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีการกล่าวถึงบริษัทผู้คัดค้านและภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพข่าวการรับรางวัลด้านภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award ประจำปี พ.ศ.2542 จากเว็บไซต์ http://www.asiapacificscreenawards.com สำเนาภาพข่าวที่ผู้คัดค้านอนุญาตให้บริษัท Legendary Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ฮอลลีวู้ด ทำการพัฒนาและสร้างภาพยนตร์

/ที่ปรากฏ

ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสหรัฐอเมริกา ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐอิตาลี ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า GODZILLA ในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการใช้การโฆษณาภาพยนตร์ที่มีคำว่า GODZILLA หรือรูป ทั้งที่ใช้ร่วมกันและแยกต่างหากจากกัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ในสื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ อันเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 64 ปี อีกทั้งมีการโฆษณาภาพยนตร์ก็อตซิลล่าผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA และยังปรากฏการใช้ชื่อ GODZILLA เป็นชื่อภาพยนตร์และเป็นชื่อเรียกตัวละคร โดยภาพยนตร์และชื่อตัวละคร GODZILLA ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศและประเทศไทยมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในปี พ.ศ. 2562 ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้คิดออกแบบรูปเครื่องหมายที่พิพาทนี้ และได้มีการใช้หรือการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทนี้มาก่อนผู้คัดค้านเลย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงแต่กล่าวอ้างสรุปได้ว่า ที่มาของคำว่า GODZILLA มีที่มาจากการผสมคำจากภาษาจีน คำว่า 格 (อ่านว่า เก๋อ) คำว่า 紫 (อ่านว่า จื่อ) และคำว่า 蜡 (อ่านว่า ล่า) (เก๋อ จื่อ ล่า) หมายถึง ยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่านและออกเสียงได้ยาก เพื่อง่ายต่อการจดจำและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้ง่ายและเป็นสากลจึงเลือกใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษ GODZILLA ที่ออกเสียงได้ง่ายเป็นชื่อรุ่นของยางรถยนต์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คิดประดิษฐ์คำว่า GODZILLA ขึ้นมาเอง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DCENIT ทะเบียนเลขที่ 191110184 (คำขอเลขที่ 180104566) ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ เมื่อคำว่า GODZILLA ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและเป็นชื่อตัวละครในงานภาพยนตร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2497 และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2562 จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะต้องเคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านและภาพยนตร์

/ของ

ของผู้คัดค้านที่มีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย การเผยแพร่มาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งการที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 15015/2558 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 42/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า MEGAGODZILLA

(คำขอเลขที่ 190120729)

บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า MEGAGODZILLA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190120729

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 11 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ต่อมา บริษัท โตโฮ โก.,แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

/เห็นว่า

271

เห็นว่าเครื่องหมายการค้า MEGAGODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญส่วนหนึ่งเป็นคำว่า GODZILLA เช่นเดียวกันและอาจเรียกขานได้เหมือนกันหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ GODZILLA หรือ MECHAGODZILLA ของผู้คัดค้านทั้งแปดคำขอที่จดทะเบียนแล้ว แม้ผู้ขอจดทะเบียนอ้างว่าจะนำเครื่องหมายที่พิพาทไปใช้กับสินค้ายางนอกของรถยนต์ในจำพวก 12 ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่อยู่ในจำพวกต่างกันและไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าและบริการของผู้คัดค้านที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวของผู้คัดค้านที่อ้างถึงได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2541 และวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ประมาณ 21 ปี นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็นเอกสารการเผยแพร่สินค้าของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.boxofficemojo.com , www.netflix.com , www.amazon.com ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้ การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจนน่าจะเป็นที่ยอมรับและรู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ประกอบกับอักษรโรมันคำว่า GODZILLA เป็นคำที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรมจึงนับเป็นคำประดิษฐ์ ส่วนผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้นำส่งหลักฐานใดเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการสร้างสรรค์คำดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใดหรือได้มีการใช้ การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นย่อมน่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องเคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมาก่อนและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในครั้งนี้โดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่าเครื่องหมายการค้า MEGAGODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเพียงคำประดิษฐ์ที่ไม่มีหรือประกอบด้วยภาคส่วนคำบรรยายใด ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

/โดย

โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190120729 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า MEGAGODZILLA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) คำว่า MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 (คำขอเลขที่ 160103460) ทะเบียนเลขที่ 191120814 (คำขอเลขที่ 160103461) ทะเบียนเลขที่ 191119318 (คำขอเลขที่ 160103463) และทะเบียนเลขที่ 181109466 (คำขอเลขที่ 160103464) แล้ว**กรรมการเสียงข้างมาก**เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า GODZILLA ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีอักษรโรมันคำว่า MEGA ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 จะมีอักษรโรมันคำว่า MECHA ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เมกกะก็อดซิลล่า หรือก็อดซิลล่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ทะเบียนเลขที่ ค157702 ทะเบียนเลขที่ ค131794 ทะเบียนเลขที่ ค95081 เรียกขานได้ว่า กอดซิลลา ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 เรียกขานได้ว่า เมจากอดซิลลา หรือกอดซิลลา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002

ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว ออดิโอเทป วีดีโอเทป ออดิโอดิสค์ วีดีโอดิสค์ คอมแพ็คดิสค์ แผ่นเสียง ซอฟท์แวร์เกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แว่นตา แว่นกันแดด กล่องใส่แว่นตา กล่องใส่แว่นตากันแดด แผ่นดิสค์ซีดีรอมที่บันทึกไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า เกมวีดีโออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ทะเบียนเลขที่ ค157702 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า อัลบั้มใส่รูปถ่าย อัลบั้มใส่แสตมป์ อัลบั้มใส่สติกเกอร์ ซอง/ถุงทำด้วยกระดาษ หนังสือการ์ตูน สมุดระบายสี สมุดภาพที่ใช้เพื่อ การศึกษาของเด็ก ปฏิทิน บัตรแลกเปลี่ยน บัตรอวยพร บัตรบันทึก บัตรเปล่า ดินสอ กระดาษกันเปื้อน ปากกา ผลิตภัณฑ์ใช้ลบคำผิด สมุดบันทึก ไปรษณียบัตร รูปภาพโปสเตอร์ หนังสือ หนังสือนิตยสาร ภาพถ่าย สติกเกอร์ไวนีลที่พองฟู ชุดอุปกรณ์งาน ฝีมือสำหรับ ระบายสีตามตัวเลข ชุดระบายสีโปสเตอร์ สติกเกอร์ทำด้วยกระดาษ ที่สวมหัวดินสอ ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของและบรรจุหีบห่อ ทะเบียนเลขที่ ค131794 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ชุดชั้นใน ชุดนอน ถุงเท้า หมวก หมวกแก๊ป เสื้อใส่ซับเหงื่อ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น เสื้อชั้นนอก เสื้อคลุมกันหนาวชนิดมีที่คลุมศีรษะ ทะเบียนเลขที่ ค95081 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า คาร์ทริดจ์โปรแกรมวีดีโอสำหรับวีดีโอเกมใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอซึ่งเป็นของเล่นและที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์โปรแกรมวีดีโอเกมสำหรับใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอเกมซึ่งเป็นของเล่นและไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ซอฟท์แวร์วีดีโอเกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า รูปหุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดสี เกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่กับเครื่องรับโทรทัศน์ รูปหุ่นพลาสติก รูปหุ่นไวนีล รูปหุ่นของเล่น รูปหุ่นของเล่นสูบลม ถุงสูบลมใช้ชกหรือตีเล่น ของเล่นที่ทำงานด้วยการไขลาน รูปหุ่นไขลานเดินได้ เกมต่อภาพ เกมปริศนา เกมมือถือ เกมติดข้อมือ ของเล่นยัดไส้ ของเล่นทำด้วยผ้ากำมะหยี่ ชุดของเล่นแบบจำลองใช้ทำสัตว์ประหลาดของเล่น ดของเล่นที่มีรูปหุ่น อุปกรณ์ประกอบชุดของเล่นที่มีรูปหุ่น ชุดของเล่นเมืองที่ถูกทำลาย ของเล่นเคลื่อนไหวที่ควบคุมด้วยวิทยุ ของเล่นเคลื่อนไหวได้ที่ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล หน้ากากตัวละครสวมศรีษะ ชุดอุปกรณ์งานฝีมือทำด้วยไม้หรือพลาสติกที่ประกอบเป็นของเล่น ชุดของเล่นระบายสีตามหมายเลข รูปหุ่นหล่อของเล่นที่มีแขน ขา และหางต่อประกบกัน หุ่นยนต์ที่มีเสียงและไฟที่เป็นของเล่น รูปหุ่นหล่อที่มีมอเตอร์เชิงกลไฟฟ้าซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่และมีเสียงคำรามได้ที่เป็นของเล่น ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับใช้ทำรูปหุ่นของเล่นพร้อมอุปกรณ์ทำให้แห้งด้วยอากาศ ทะเบียนเลขที่ 181110088 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า บัตรหน่วยความจำของเครื่องเล่นวิดีโอเกม โทรศัพท์เซลลูลาร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์แบบมีภาพ เครื่องตอบรับโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายทอดภาพ

/ทางโทรเลข

ทางโทรเลข เครื่องรับออดิโอและวีดีโอ เครื่องส่งสัญญาณเสียง เครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ เครื่องเฝ้าดูเด็กทารกแบบเห็นภาพ เครื่องระบบนำทางยานพาหนะใช้กับคอมพิวเตอร์บนยานพาหนะ เครื่องเรดาร์ เครื่องบอกพิกัดบนโลก (จีพีเอส) เครื่องติดตั้งไฟฟ้าใช้กับเครื่องรีโมทคอนโทรลเพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรม เครื่องทำซ้ำเสียง เครื่องเล่นดีวีดี กรอบรูปดิจิตอล กล้องถ่ายและบันทึกวีดีโอในเครื่องเดียว เครื่องบันทึกวีดีโอ ป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ เสาติดตั้งสายอากาศแบบไร้สาย ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องส่งโทรศัพท์แฮนด์ฟรีสำหรับโทรศัพท์ ขดลวดไฟฟ้า ตัวยึดขดลวดไฟฟ้า เทปทำความสะอาดหัวอ่านที่ใช้ในการบันทึก ลำโพง ปากแตรของลำโพง ตู้ลำโพง เครื่องตอบรับสัญญาณ (ทรานสปอนเดอร์) จอภาพวิดีโอ หูฟังชนิดครอบศีรษะ ไมโครโฟน โทรโข่ง แขนของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องปรับควบคุมความเร็วของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องคู่ต่อทางเสียง เครื่องเข้ารหัสระบบแม่เหล็ก ลวดแม่เหล็ก เครื่องขยายเสียง แผ่นบันทึกชนิดอ่อน แผ่นดิสก์แม่เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลขชนิดพกพา กำไลข้อมือเข้ารหัสใช้ในการพิสูจน์ตัวตนระบบแม่เหล็ก ป้ายสินค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพา เครื่องบันทึกรายการอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์ บัตรประจำตัวระบบแม่เหล็ก หลอดเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ หลอดสุญญากาศใช้กับวิทยุ ไตรโอด หลอดเทอมิโอนิค หลอดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช่หลอดให้แสงสว่าง สารกึ่งตัวนำ วงจรรวม แผ่นซิลิคอนบาง (แผ่นเวเฟอร์) ใช้กับวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ โปรแกรมปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้แล้ว เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดไซโคลตรอน เครื่องและเครื่องติดตั้งใช้กำเนิดรังสีเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องโซนาร์ เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดเบตาตรอน เครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือใช้ทางการทหาร เครื่องเลเซอร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องวัดความลึกทางทะเล เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอม แว่นตา แว่นครอบตานิรภัยใส่เล่นกีฬา คอนแทคเลนส์ แว่นตากันแสง หน้ากากใส่ดำน้ำ กล่องใส่คอนแทคเลนส์ สายคล้องแว่นตา เลนส์แว่นตา โซ่คล้องแว่นตา กล่องใส่แว่นตา กรอบแว่นตา ตลับเกมวีดีโอ แผ่นเสียง แผ่นคอมแพ็คท์ดิสก์ [ออดิโอ-วีดีโอ] ไฟล์เพลงที่สามารถดาวน์โหลดได้ ภาพยนตร์การ์ตูน ไฟล์รูปภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ที่ถ่ายแล้ว ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ กรอบใช้กับแผ่นใสใช้ในการถ่ายภาพ ทะเบียนเลขที่ 191120814 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า กล่องทำด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษ ถุงกระดาษรูปกรวย กระดาษใช้ห่อของ กระดาษเพื่อสุขอนามัย กระดาษทิชชูสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง กระดาษเช็ดทำความสะอาด กระดาษเช็ดปากใช้บนโต๊ะอาหาร กระดาษเช็ดหน้า กระดาษใช้ในการพิมพ์ กระดาษใช้ในการวาดภาพ กระดาษเคลือบไข กระดาษใช้ทำสำเนา กระดาษเงิน กระดาษใช้ทำฉลาก กระดาษอินเดียเนื้อบาง ทึบเหนียว กระดาษคาร์บอน กระดาษกลาซีนเนื้อแน่นผิวเรียบมัน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษรองเขียนบนโต๊ะเขียนหนังสือ กระดาษใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด กระดาษชำระ กระดาษใช้เขียน กระดาษสาใช้เขียนหรือห่อของ กระดาษพาร์ชเมนต์กันการซึมผ่านของไขมัน กระดาษใช้กรอง กระดาษการ์ดแข็งชนิดไอวอรีมานิลา

/กระดาษ

275

กระดาษการ์ดแข็งที่มีสี กระดาษการ์ดแข็งผลิตจากฟางข้าว กระดาษการ์ดแข็งสีขาว กระดาษลอนลูกฟูก กระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนลูกฟูก กระดาษทำจากเศษไม้อัด กระดาษแข็งใช้ทำปกหนังสือ กระดาษใช้ทำไปรษณียบัตร กระดาษใช้คลุมดิน กระดาษห่อดินปืน กระดาษใช้ทำงานฝีมือของญี่ปุ่น กระดาษใช้กับงานศิลปะการเขียนอักขระ กระดาษเช็ดปาก เชือกผูกทำด้วยกระดาษ บัตรกระดาษแจ็คการ์ด กระดาษกันกรด กระดาษลูกฟูก สมุดอัลบั้ม บัตรการ์ดกระดาษ กระดาษที่มีเส้นบรรทัดที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสิ่งพิมพ์ สมุดร่างภาพ บัตรจดคะแนนทำด้วยกระดาษ สมุดจดคะแนน สมุดบัญชี สมุดบันทึกชนิดพกพา แผ่นใช้รองเขียนใบรายงาน กระดาษไขที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ้าลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดบันทึก สมุดฉีก ซองจดหมาย กระดาษกราฟที่ใช้ร่างแผนผังที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษทำนามบัตร(กึ่งสำเร็จรูป) กระดาษเขียนจดหมายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดฉีกแยกเป็นแผ่นๆ ได้ ดินสอ ที่ปิดป้องกันปลายดินสอ แท่งใช้เขียนทำด้วยกระดูกสัตว์ ปากกาเมจิใช้เขียนดินสอกด ดินสอเขียนกระดานชนวน ปากกาหัวเหล็กเขียนลาย ชอล์ก ปากกาเมจิทำเครื่องหมาย ปลายปากกาที่เสียบปากกา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม พู่กันใช้เขียน ขาตั้งกระดานวาดรูป ผ้าใบผ้าไหมใช้วาดภาพ กระดานวาดงาน ผ้าใบใช้วาดภาพ สีวาดเขียนเครยอง แปรงทาสี(เครื่องเขียน) สีเทียน จานผสมสี ดินสอถ่าน น้ำหมึกใช้ในการเขียน ยางลบหมึก ขวดหมึก ตราประทับแสตมป์ ที่ใส่ตราประทับ แท่นวางตราประทับ เบาะหมึกตราประทับ หมุดกดติดกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ ยางลบ กระดานดำ ที่ลบกระดานดำ ตรายางที่คั่นหนังสือ แผ่นรองกระดาษเขียนหนังสือ น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่วางจดหมาย ปกแฟ้มกระดาษ จานฝนหมึก เบาะหมึก เครื่องเย็บกระดาษใช้ในสำนักงานชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า สติกเกอร์ (เครื่องเขียน) กระดานชนวนใช้ในการเขียน เทปกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน เครื่องจ่ายเทปกาวที่เป็นเครื่องใช้สำนักงาน ลูกโลกจำลอง ป้ายราคาทำด้วยกระดาษ ใบแจ้งรายการ ตราประทับตัวเลขใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ตราประทับวันที่ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่ตั้งปากกาและดินสอ กล่องใส่ปากกา ที่ทับกระดาษใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ไม้โปรแทรกเตอร์ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่เปิดจดหมายใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ปกเครื่องเขียน ที่ลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียน ชุดวาดเขียน ที่ใส่เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน แถบกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แฟ้มเก็บเอกสารใช้ใน สำนักงาน เครื่องห่อของใช้ในสำนักงาน ไส้ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ หนังสือเพลงปฏิทิน นิตยสารที่ออกตาม กำหนดเวลา แผ่นตารางเวลา หนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ภูมิศาสตร์ จุลสาร บัตรแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกม โปสเตอร์ ภาพพิมพ์กราฟฟิค รูปภาพ ภาพพิมพ์จากลายแกะสลัก ภาพถ่าย ขาตั้งภาพถ่าย ทะเบียนเลขที่ 191119318 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เครื่องเล่นวีดีโอเกม เครื่องควบคุมใช้กับเครื่องเล่นเกม เครื่องและเครื่องกลไกใช้ในการเล่นโบว์ลิ่ง เครื่องให้ความบันเทิงชนิดอัตโนมัติและ ชนิดหยอดเหรียญ นาฬิกาของเล่น นาฬิกาข้อมือของเล่น ของเล่นไขลาน ของเล่นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ยานพาหนะของเล่นชนิดใช้ล้อตุนกำลัง นกหวีดของเล่น ปืนยาวของเล่น บล็อกตัวต่อของเล่น

/แบบจำลอง

แบบจำลองของเล่น ชนิดกลวงทำจากไม้อัดหรือแผ่นวีเนียร์ ลูกบอลลูนของเล่นทำด้วยกระดาษ ไพ่ใช้เล่นเกมจับคู่แบบญี่ปุ่น (ไพ่คารุตะ) ชุดตุ๊กตากระดาษชนิดแผ่นและชุดเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยน ของเล่นยัดไส้ ตัวละคร แบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลลูลอยด์ชนิดเป็นชิ้นเดียว ตัวละคร แบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดกลวง ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกชนิดใช้แม่พิมพ์ แบบเป่า ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางชนิดใช้แม่พิมพ์หล่อ ลูกบอลยาง ของเล่นเป่าลมทำด้วยยางชนิดบาง ตัวละครแบบจำลองของเล่นแบบกลวงทำด้วยยางชนิดใช้การเชื่อม ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางแบบตันชนิดใช้ แม่พิมพ์หล่อกล่องดนตรีที่เป็นของเล่น ระนาดกล็อกเคนสปิลของเล่น หีบเพลงปากของเล่น เปียโนของเล่น ระนาดฝรั่งของเล่น ชุดของเล่นก่อสร้าง ชุดเครื่องมือช่างไม้ของเล่น ชุดของเล่นแม่บ้าน ถุงถั่วใช้เล่นหมากเก็บ ลูกแก้วของเล่นใช้เล่นหมากเก็บ ปืนสั้นของเล่น หน้ากากของเล่น ดอกไม้ไฟของเล่น ต้นคริสต์มาสของเล่น เกมมือถือชนิดใช้จอแอลซีดีที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ธงปลาคาร์พของเล่น (โคอิ โนะโบริ) รถสกู๊ตเตอร์ของเล่น เกมต่อภาพปริศนา ยานพาหนะของเล่นสี่ล้อ ชุดเป่าลูกโป่งฟองสบู่ ว่าว ไม้ตีใช้กับเกมตีลูกขนไก่ (ฮาโงอิตะ) ลูกขนไก่ใช้กับเกมตีลูกขนไก่ ลูกปัดแก้วที่เป็นของเล่น ตุ๊กตาดารุมะชนิดยังไม่วาดนัยน์ตา ม้าโยก รถสามล้อสำหรับเด็กทารก สระว่ายน้ำเป่าลมที่เป็นของเล่น ตุ๊กตา ลูกเต๋า ถ้วยสำหรับเล่นลูกเต๋า เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมโดมิโน ไพ่ ไพ่นกกระจอก เกมแบ็คแกมมอน การ์ดเล่นเกมบิงโก้ เกมปาจิงโกะ ลูกดอกปาเป้า ไม้คิวบิลเลียด หัวไม้คิวบิลเลียด ชอล์คใช้กับไม้คิวบิลเลียด ลูกบิลเลียด ตัวหมายตำแหน่งลูกใช้ในการเล่นเกมบิลเลียด โต๊ะบิลเลียด ยางขอบโต๊ะบิลเลียด ถุงมือเบสบอล เครื่องยิงลูกเทนนิส ตาข่ายเทนนิส ไม้แร็กเก็ตเอ็นขึงไม้แร็กเก็ต โต๊ะปิงปอง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟที่มีหรือไม่มีล้อ อุปกรณ์ซ่อมรอยของสนามที่เกิดจากการตีกอล์ฟ ถุงมือเล่นกอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ เครื่องยิงลูกบอล จานขว้างจักร ไม้ค้ำสำหรับกีฬาค้ำถ่อ บล็อคสตาร์ทใช้เล่นกีฬาแคร่เลื่อนหิมะ สกี ส่วนขอบของสกี กระเป๋าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใส่สกีและกระดานโต้คลื่น ที่ขูดสกี ที่ปิดคลุมฝ่าเท้าใช้กับสกี สายรัดสกี สเก็ตน้ำแข็ง อุปกรณ์ช่วยในการเดินบนพื้นหิมะ กระดานหิมะ กระสอบทรายนวมชกมวย ชุดเป้าธนู หน้ากากกีฬาฟันดาบ ถุงมือกีฬาฟันดาบ อาวุธกีฬาฟันดาบ เครื่องเล่นยิมนาสติก ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ถุงลมลอยน้ำ กระจับสำหรับนักกีฬาชายที่เป็นอุปกรณ์กีฬา แผ่นกระดานช่วยพยุงตัวใช้ในการว่ายน้ำ ไม้คทาหมุน พาราไกลเดอร์ เครื่องร่อน กระดานโต้คลื่นแบบนอน ยางสนที่ใช้โดยนักกีฬา โรลเลอร์สเก็ต สเก็ตบอร์ด ชิงช้าที่เป็นอุปกรณ์กีฬา ที่จับช่วยในการไต่ขึ้นทางดิ่งใช้บีบจับเพื่อไต่ขึ้นไปตามเชือก(อุปกรณ์ปีนเขา) สายรัดนิรภัยใช้ใน การปีนเขา ตีนกบใส่ว่ายน้ำ กระดานโต้คลื่น สายรัดกระดานโต้คลื่นติดกับขาผู้เล่น สกีน้ำ สกีโต้คลื่น กระดานโต้คลื่น ติดใบ สายยึดรัดใช้กับกระดานโต้คลื่นติดใบเสากระโดงของกระดานโต้คลื่นติดใบ สวิงจับผีเสื้อ และทะเบียนเลขที่ 181109466 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ การจัดและดำเนินการด้านคอนเสิร์ต การจัดการฉายภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์โฆษณา การทำคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์(ซับไตเติล) บริการเขียนบท การผลิตมหรสพ บริการจัดแสดงออเคสตรา ให้บริการดนตรีทางออนไลน์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ละครสัตว์ การผลิต

/รายการ

รายการวิทยุและโทรทัศน์ บริการห้องสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ บริการห้องสตูดิโอเพื่อการบันทึก สวนสนุก สถานที่แสดงดนตรี ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่ต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม

แต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเพื่อประกอบการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 180103763 คำขอเลขที่ 180103765 คำขอเลขที่ 190120376 คำขอเลขที่ 190120729 คำขอเลขที่ 190120730 คำขอเลขที่ 190120731 คำขอเลขที่ 190120732 คำขอเลขที่ 190120733 คำขอเลขที่ 190121410 และคำขอเลขที่ 190124829 รวม 10 คำขอ โดยคำขอทั้ง 10 คำขอดังกล่าวมีคู่กรณีคือ ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้คัดค้าน โตโฮ โก.,แอลทีดี. ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน และเหตุที่ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเป็นประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคำอุทธรณ์รายนี้ จึงได้พิจารณาคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และเอกสารหลักฐานที่นำส่งทั้ง 10 คำขอในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ก็อตซิลลา และคำว่า Godzilla สำเนารายชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ที่ได้มีการสร้างในประเทศญี่ปุ่น สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโชว์ตัวของ GODZILLA ตามสถานที่ต่างๆ สำเนาภาพถ่ายปฏิทินขนาดพกพา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่แสดงการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า สำเนาภาพถ่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิลล่าตะลุยข้ามศตวรรษ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์ก็อตซิลล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่มีการกล่าวถึงภาพยนตร์และสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความที่มีการกล่าวถึง ชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโตโฮ โก.,แอลทีดี พร้อมคำแปล ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ゴジラ ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136)

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในฮังการี จำพวกที่ 9, 16, 18, 28, 30, 41, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในเครือรัฐปวยร์โตรีโก จำพวกที่ 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไต้หวัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย จำพวกที่ 9, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 35, 40, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 9,

/16,

279

16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA KING OF THE MONSTERS ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 คำว่า 酷斯拉 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2545 รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 คำว่า GODJIRA คำว่า GODJIRA (AKA GODZILLA) คำว่า MOTHRA TAI GODZILLA คำว่า KING KONG VS GODZILLA สำเนาภาพถ่ายปก DVD และภาพบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่องแรกที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างบริษัทของผู้คัดค้านในฐานะเจ้าของสิทธิและบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายตัวละคร GODZILLA ในรูปแบบต่างๆ สำเนาบทความและการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เดอะนิวยอร์คไทม์ เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ เดอะวอชิงตันโพสต์ นิวส์วีค พีเพิล เพลย์บอย ไทม์ฟอร์ทูน ยูเอสเอ ทูเดย์และเดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ เว็บไซต์ http://www.rialtopictures.com เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เป็นต้น สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความในเอกสาร Hollywood Reporter ฉบับวันที่ 13 -19 มีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีการกล่าวถึงบริษัทผู้คัดค้านและภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพข่าวการรับรางวัลด้านภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award ประจำปี พ.ศ.2542 จากเว็บไซต์ http://www.asiapacificscreenawards.com สำเนาภาพข่าวที่ผู้คัดค้านอนุญาตให้บริษัท Legendary Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ฮอลลีวู้ด ทำการพัฒนาและสร้างภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

/ใน

ในสหรัฐอเมริกา ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐอิตาลี ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า GODZILLA ในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการใช้การโฆษณาภาพยนตร์ที่มีคำว่า GODZILLA หรือรูป ทั้งที่ใช้ร่วมกันและแยกต่างหากจากกัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ในสื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ อันเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 64 ปี อีกทั้งมีการโฆษณาภาพยนตร์ก็อตซิลล่าผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA และยังปรากฏการใช้ชื่อ GODZILLA เป็นชื่อภาพยนตร์และเป็นชื่อเรียกตัวละคร โดยภาพยนตร์และชื่อตัวละคร GODZILLA ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศและประเทศไทยมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในปี พ.ศ. 2562 ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้คิดออกแบบรูปเครื่องหมายที่พิพาทนี้ และได้มีการใช้หรือการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทนี้มาก่อนผู้คัดค้านเลย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงแต่กล่าวอ้างสรุปได้ว่า ที่มาของคำว่า GODZILLA มีที่มาจากการผสมคำจากภาษาจีน คำว่า 格 (อ่านว่า เก๋อ) คำว่า 紫 (อ่านว่า จื่อ) และคำว่า 蜡 (อ่านว่า ล่า) (เก๋อ จื่อ ล่า) หมายถึง ยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่านและออกเสียงได้ยาก เพื่อง่ายต่อการจดจำและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้ง่ายและเป็นสากลจึงเลือกใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษ GODZILLA ที่ออกเสียงได้ง่ายเป็นชื่อรุ่นของยางรถยนต์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คิดประดิษฐ์คำว่า GODZILLA ขึ้นมาเอง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DCENT ทะเบียนเลขที่ 191110184 (คำขอเลขที่ 180104566) ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ เมื่อคำว่า GODZILLA ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและเป็นชื่อตัวละครในงานภาพยนตร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2497 และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2562 จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะต้องเคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านและภาพยนตร์ของผู้คัดค้านที่มีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย การเผยแพร่มาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งการที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้า

/ของตน

ของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 15015/2558 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 43/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า UNOGODZILLA

(คำขอเลขที่ 190120730)

บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า UNOGODZILLA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190120730

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 12 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ต่อมา บริษัท โตโฮ โก.,แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า UNOGODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญส่วนหนึ่งเป็นคำว่า GODZILLA เช่นเดียวกันและอาจเรียกขานได้เหมือนกันหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ GODZILLA หรือ MECHAGODZILLA ของผู้คัดค้านทั้งแปดคำขอที่จดทะเบียนแล้ว แม้ผู้ขอจดทะเบียนอ้างว่าจะนำเครื่องหมายที่พิพาทไปใช้กับสินค้ายางนอกของรถยนต์ในจำพวก 12 ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่อยู่ในจำพวกต่างกันและไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าและบริการของผู้คัดค้านที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวของผู้คัดค้านที่อ้างถึงได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2541 และวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ประมาณ 21 ปี นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็นเอกสารการเผยแพร่สินค้าของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.boxofficemojo.com , www.netflix.com , www.amazon.com ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้ การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจนน่าจะเป็นที่ยอมรับและรู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ประกอบกับอักษรโรมันคำว่า GODZILLA เป็นคำที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรมจึงนับเป็นคำประดิษฐ์ ส่วนผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้นำส่งหลักฐานใดเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการสร้างสรรค์คำดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใดหรือได้มีการใช้ การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นย่อมน่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องเคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมาก่อนและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในครั้งนี้โดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า UNOGODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเพียงคำประดิษฐ์ที่ไม่มีหรือประกอบด้วยภาคส่วนคำบรรยายใด ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วย

/ลักษณะต้องห้าม

ลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190120730 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า UNOGODZILLA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) คำว่า MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 (คำขอเลขที่ 160103460) ทะเบียนเลขที่ 191120814 (คำขอเลขที่ 160103461) ทะเบียนเลขที่ 191119318 (คำขอเลขที่ 160103463) และทะเบียนเลขที่ 181109466 (คำขอเลขที่ 160103464) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า GODZILLA ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีอักษรโรมันคำว่า UNO ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 จะมีอักษรโรมันคำว่า MECHA ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า อูโนก็อดซิลล่า หรือก็อดซิลล่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ทะเบียนเลขที่ ค157702 ทะเบียนเลขที่ ค131794 ทะเบียนเลขที่ ค95081 เรียกขานได้ว่า กอดซิลลา ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 เรียกขานได้ว่า เมจากอดซิลลา หรือกอดซิลลา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่

ค114002 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว ออดิโอเทป วีดีโอเทป ออดิโอดิสค์ วีดีโอดิสค์ คอมแพ็คดิสค์ แผ่นเสียง ซอฟท์แวร์เกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แว่นตา แว่นกันแดด กล่องใส่แว่นตา กล่องใส่แว่นตากันแดด แผ่นดิสค์ซีดีรอมที่บันทึกไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า เกมวีดีโออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ทะเบียนเลขที่ ค157702 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า อัลบั้มใส่รูปถ่าย อัลบั้มใส่แสตมป์ อัลบั้มใส่สติกเกอร์ ซอง/ถุงทำด้วยกระดาษ หนังสือการ์ตูน สมุดระบายสี สมุดภาพที่ใช้เพื่อ การศึกษาของเด็ก ปฏิทิน บัตรแลกเปลี่ยน บัตรอวยพร บัตรบันทึก บัตรเปล่า ดินสอ กระดาษกันเปื้อน ปากกา ผลิตภัณฑ์ใช้ลบคำผิด สมุดบันทึก ไปรษณียบัตร รูปภาพ โปสเตอร์ หนังสือ หนังสือนิตยสาร ภาพถ่าย สติกเกอร์ไวนีลที่พองฟู ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับ ระบายสีตามตัวเลข ชุดระบายสีโปสเตอร์ สติกเกอร์ทำด้วยกระดาษ ที่สวมหัวดินสอ ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของและบรรจุหีบห่อ ทะเบียนเลขที่ ค131794 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ชุดชั้นใน ชุดนอน ถุงเท้า หมวก หมวกแก๊ป เสื้อใส่ซับเหงื่อ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น เสื้อชั้นนอก เสื้อคลุมกันหนาวชนิดมีที่คลุมศีรษะ ทะเบียนเลขที่ ค95081 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า คาร์ทริดจ์โปรแกรมวีดีโอสำหรับวีดีโอเกมใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอซึ่งเป็นของเล่นและที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์โปรแกรมวีดีโอเกมสำหรับใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอเกมซึ่งเป็นของเล่นและไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ซอฟท์แวร์วีดีโอเกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า รูปหุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดสี เกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่กับเครื่องรับโทรทัศน์ รูปหุ่นพลาสติก รูปหุ่นไวนีล รูปหุ่นของเล่น รูปหุ่นของเล่นสูบลม ถุงสูบลมใช้ชกหรือตีเล่น ของเล่นที่ทำงานด้วยการไขลาน รูปหุ่นไขลานเดินได้ เกมต่อภาพ เกมปริศนา เกมมือถือ เกมติดข้อมือ ของเล่นยัดไส้ ของเล่นทำด้วยผ้ากำมะหยี่ ชุดของเล่นแบบจำลองใช้ทำสัตว์ประหลาดของเล่น ดของเล่นที่มีรูปหุ่น อุปกรณ์ประกอบชุดของเล่นที่มีรูปหุ่น ชุดของเล่นเมืองที่ถูกทำลาย ของเล่นเคลื่อนไหวที่ควบคุมด้วยวิทยุ ของเล่นเคลื่อนไหวได้ที่ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล หน้ากากตัวละครสวมศรีษะ ชุดอุปกรณ์งานฝีมือทำด้วยไม้หรือพลาสติกที่ประกอบเป็นของเล่น ชุดของเล่นระบายสีตามหมายเลข รูปหุ่นหล่อของเล่นที่มีแขน ขา และหางต่อประกบกัน หุ่นยนต์ที่มีเสียงและไฟที่เป็นของเล่น รูปหุ่นหล่อที่มีมอเตอร์เชิงกลไฟฟ้าซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่และมีเสียงคำรามได้ที่เป็นของเล่น ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับใช้ทำรูปหุ่นของเล่นพร้อมอุปกรณ์ทำให้แห้งด้วยอากาศ ทะเบียนเลขที่ 181110088 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า บัตรหน่วยความจำของเครื่องเล่นวิดีโอเกม

/โทรศัพท์

280

โทรศัพท์เซลลูลาร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์แบบมีภาพ เครื่องตอบรับโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายทอดภาพทางโทรเลข เครื่องรับออดิโอและวีดีโอ เครื่องส่งสัญญาณเสียง เครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ เครื่องเฝ้าดูเด็กทารกแบบเห็นภาพ เครื่องระบบนำทางยานพาหนะใช้กับคอมพิวเตอร์บนยานพาหนะ เครื่องเรดาร์ เครื่องบอกพิกัดบนโลก (จีพีเอส) เครื่องติดตั้งไฟฟ้าใช้กับเครื่องรีโมทคอนโทรลเพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรม เครื่องทำซ้ำเสียง เครื่องเล่นดีวีดี กรอบรูปดิจิตอล กล้องถ่ายและบันทึกวีดีโอในเครื่องเดียว เครื่องบันทึกวีดีโอ ป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ เสาติดตั้งสายอากาศแบบไร้สายที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องส่งโทรศัพท์แฮนด์ฟรีสำหรับโทรศัพท์ ขดลวดไฟฟ้า ตัวยึดขดลวดไฟฟ้า เทปทำความสะอาดหัวอ่านที่ใช้ในการบันทึก ลำโพง ปากแตรของลำโพง ตู้ลำโพง เครื่องตอบรับสัญญาณ (ทรานสปอนเดอร์) จอภาพวิดีโอ หูฟังชนิดครอบศีรษะ ไมโครโฟน โทรโข่ง แขนของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องปรับควบคุมความเร็วของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องคู่ต่อทางเสียง เครื่องเข้ารหัสระบบแม่เหล็ก ลวดแม่เหล็ก เครื่องขยายเสียง แผ่นบันทึกชนิดอ่อน แผ่นดิสก์แม่เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลขชนิดพกพา กำไลข้อมือเข้ารหัสใช้ในการพิสูจน์ตัวตนระบบแม่เหล็ก ป้ายสินค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพา เครื่องบันทึกรายการอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์ บัตรประจำตัวระบบแม่เหล็ก หลอดเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ หลอดสุญญากาศใช้กับวิทยุ ไตรโอด หลอดเทอมิโอนิค หลอดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช่หลอดให้แสงสว่าง สารกึ่งตัวนำ วงจรรวม แผ่นซิลิคอนบาง (แผ่นเวเฟอร์) ใช้กับวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ โปรแกรมปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้แล้ว เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดไซโคลตรอน เครื่องและเครื่องติดตั้งใช้กำเนิดรังสีเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องโซนาร์ เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดเบตาตรอน เครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือใช้ทางการทหาร เครื่องเลเซอร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องวัดความลึกทางทะเล เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอม แว่นตา แว่นครอบตานิรภัยใส่เล่นกีฬา คอนแทคเลนส์ แว่นตากันแสง หน้ากากใส่ดำน้ำ กล่องใส่คอนแทคเลนส์ สายคล้องแว่นตา เลนส์แว่นตา โซ่คล้องแว่นตา กล่องใส่แว่นตา กรอบแว่นตา ตลับเกมวีดีโอ แผ่นเสียง แผ่นคอมแพ็คท์ดิสก์ [ออดิโอ-วีดีโอ] ไฟล์เพลงที่สามารถดาวน์โหลดได้ ภาพยนตร์การ์ตูน ไฟล์รูปภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ที่ถ่ายแล้ว ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ กรอบใช้กับแผ่นใสใช้ในการถ่ายภาพ ทะเบียนเลขที่ 191120814 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า กล่องทำด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษ ถุงกระดาษรูปกรวย กระดาษใช้ห่อของ กระดาษเพื่อสุขอนามัย กระดาษทิชชูสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง กระดาษเช็ดทำความสะอาด กระดาษเช็ดปากใช้บนโต๊ะอาหาร กระดาษเช็ดหน้า กระดาษใช้ในการพิมพ์ กระดาษใช้ในการวาดภาพ กระดาษเคลือบไข กระดาษใช้ทำสำเนา กระดาษเงิน กระดาษใช้ทำฉลาก กระดาษอินเดียเนื้อบางทึบเหนียว กระดาษคาร์บอน กระดาษกลาซีนเนื้อแน่นผิวเรียบมัน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษรองเขียนบนโต๊ะเขียนหนังสือ กระดาษใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด กระดาษชำระ

/กระดาษ

กระดาษใช้เขียน กระดาษสาใช้เขียนหรือห่อของ กระดาษพาร์ชเมนต์กันการซึมผ่านของไขมัน กระดาษใช้กรอง กระดาษการ์ดแข็งชนิดไอวอรีมานิลา กระดาษการ์ดแข็งที่มีสี กระดาษการ์ดแข็งผลิตจากฟางข้าว กระดาษการ์ดแข็งสีขาว กระดาษลอนลูกฟูก กระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนลูกฟูก กระดาษทำจากเศษไม้อัด กระดาษแข็งใช้ทำปกหนังสือ กระดาษใช้ทำไปรษณียบัตร กระดาษใช้คลุมดิน กระดาษห่อดินปืน กระดาษใช้ทำงานฝีมือของญี่ปุ่น กระดาษใช้กับงานศิลปะการเขียนอักขระ กระดาษเช็ดปาก เชือกผูกทำด้วยกระดาษ บัตรกระดาษแจ็คการ์ด กระดาษกันกรด กระดาษลูกฟูก สมุดอัลบั้ม บัตรการ์ดกระดาษ กระดาษที่มีเส้นบรรทัดที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสิ่งพิมพ์ สมุดร่างภาพ บัตรจดคะแนนทำด้วยกระดาษ สมุดจดคะแนน สมุดบัญชี สมุดบันทึกชนิดพกพา แผ่นใช้รองเขียนใบรายงาน กระดาษไขที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ้าลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดบันทึก สมุดฉีก ซองจดหมาย กระดาษกราฟที่ใช้ร่างแผนผังที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษทำนามบัตร(กึ่งสำเร็จรูป) กระดาษเขียนจดหมายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดฉีกแยกเป็นแผ่นๆได้ ดินสอ ที่ปิดป้องกันปลายดินสอ แท่งใช้เขียนทำด้วยกระดูกสัตว์ ปากกาเมจิใช้เขียนดินสอกด ดินสอเขียนกระดานชนวน ปากกาหัวเหล็กเขียนลาย ชอล์ก ปากกาเมจิทำเครื่องหมาย ปลายปากกาที่เสียบปากกา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม พู่กันใช้เขียน ขาตั้งกระดานวาดรูป ผ้าใบผ้าไหมใช้วาดภาพ กระดานวาดงาน ผ้าใบใช้วาดภาพ สีวาดเขียนเครยอง แปรงทาสี(เครื่องเขียน) สีเทียน จานผสมสี ดินสอถ่าน น้ำหมึกใช้ในการเขียน ยางลบหมึก ขวดหมึก ตราประทับแสตมป์ ที่ใส่ตราประทับ แท่นวางตราประทับ เบาะหมึกตราประทับ หมุดกดติดกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ ยางลบ กระดานดำ ที่ลบกระดานดำ ตรายางที่คั่นหนังสือ แผ่นรองกระดาษเขียนหนังสือ น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่วางจดหมาย ปกแฟ้มกระดาษ จานฝนหมึก เบาะหมึก เครื่องเย็บกระดาษใช้ในสำนักงานชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า สติกเกอร์ (เครื่องเขียน) กระดานชนวนใช้ในการเขียน เทปกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน เครื่องจ่ายเทปกาวที่เป็นเครื่องใช้สำนักงาน ลูกโลกจำลอง ป้ายราคาทำด้วยกระดาษ ใบแจ้งรายการ ตราประทับตัวเลขใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ตราประทับวันที่ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่ตั้งปากกาและดินสอ กล่องใส่ปากกา ที่ทับกระดาษใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ไม้โปรแทรกเตอร์ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่เปิดจดหมายใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ปกเครื่องเขียน ที่ลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียน ชุดวาดเขียน ที่ใส่เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน แถบกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แฟ้มเก็บเอกสารใช้ใน สำนักงาน เครื่องห่อของใช้ในสำนักงาน ไส้ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ หนังสือเพลง ปฏิทิน นิตยสารที่ออกตาม กำหนดเวลา แผ่นตารางเวลา หนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ภูมิศาสตร์ จุลสาร บัตรแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกม โปสเตอร์ ภาพพิมพ์กราฟฟิค รูปภาพ ภาพพิมพ์จากลายแกะสลัก ภาพถ่าย ขาตั้งภาพถ่าย ทะเบียนเลขที่ 191119318 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เครื่องเล่นวีดีโอเกม เครื่องควบคุมใช้กับเครื่องเล่นเกม เครื่องและเครื่องกลไกใช้ในการเล่นโบว์ลิ่ง เครื่องให้ความบันเทิงชนิดอัตโนมัติและ ชนิดหยอดเหรียญ นาฬิกาของเล่น นาฬิกาข้อมือของเล่น ของเล่นไขลาน

/ของเล่น

ของเล่นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ยานพาหนะของเล่นชนิดใช้ล้อตุนกำลัง นกหวีดของเล่น ปืนยาวของเล่น บล็อกตัวต่อของเล่น แบบจำลองของเล่น ชนิดกลวงทำจากไม้อัดหรือแผ่นวีเนียร์ ลูกบอลลูนของเล่นทำด้วยกระดาษ ไพ่ใช้เล่นเกมจับคู่แบบญี่ปุ่น (ไพ่คารุตะ) ชุดตุ๊กตากระดาษชนิดแผ่นและชุดเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยนของเล่นยัดไส้ ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดเป็นชิ้นเดียว ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดกลวง ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกชนิดใช้แม่พิมพ์ แบบเป่า ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางชนิดใช้แม่พิมพ์หล่อ ลูกบอลยาง ของเล่นเป่าลมทำด้วยยางชนิดบาง ตัวละครแบบจำลองของเล่นแบบกลวงทำด้วยยางชนิดใช้การเชื่อม ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางแบบตันชนิดใช้ แม่พิมพ์หล่อ กล่องดนตรีที่เป็นของเล่น ระนาดกล็อกเคนสปิลของเล่น หีบเพลงปากของเล่น เปียโนของเล่น ระนาดฝรั่งของเล่น ชุดของเล่นก่อสร้าง ชุดเครื่องมือช่างไม้ของเล่น ชุดของเล่นแม่บ้าน ถุงถั่วใช้เล่นหมากเก็บ ลูกแก้วของเล่นใช้เล่นหมากเก็บ ปืนสั้นของเล่น หน้ากากของเล่น ดอกไม้ไฟของเล่น ต้นคริสต์มาสของเล่น เกมมือถือชนิดใช้จอแอลซีดีที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ธงปลาคาร์พของเล่น (โคอิโนะโบริ) รถสกู๊ตเตอร์ของเล่น เกมต่อภาพปริศนา ยานพาหนะของเล่นสี่ล้อ ชุดเป่าลูกโป่งฟองสบู่ ว่าวไม้ตีใช้กับเกมตีลูกขนไก่ (ฮาโงอิตะ) ลูกขนไก่ใช้กับเกมตีลูกขนไก่ ลูกปัดแก้วที่เป็นของเล่น ตุ๊กตาดารุมะชนิดยังไม่วาดนัยน์ตา ม้าโยก รถสามล้อสำหรับเด็กทารก สระว่ายน้ำเป่าลมที่เป็นของเล่น ตุ๊กตา ลูกเต๋า ถ้วยสำหรับเล่นลูกเต๋า เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมโดมิโน ไพ่ ไพ่นกกระจอก เกมแบ็คแกมมอน การ์ดเล่นเกมบิงโก้ เกมปาจิงโกะ ลูกดอกปาเป้า ไม้คิวบิลเลียด หัวไม้คิวบิลเลียด ชอล์คใช้กับไม้คิวบิลเลียด ลูกบิลเลียด ตัวหมายตำแหน่งลูกใช้ในการเล่นเกมบิลเลียด โต๊ะบิลเลียด ยางขอบโต๊ะบิลเลียด ถุงมือเบสบอล เครื่องยิงลูกเทนนิส ตาข่ายเทนนิส ไม้แร็กเก็ต เอ็นขึงไม้แร็กเก็ต โต๊ะปิงปอง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟที่มีหรือไม่มีล้อ อุปกรณ์ซ่อมรอยของสนามที่เกิดจากการตีกอล์ฟ ถุงมือเล่นกอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ เครื่องยิงลูกบอล จานขว้างจักร ไม้ค้ำสำหรับกีฬาค้ำถ่อ บล็อคสตาร์ทใช้เล่นกีฬา แคร่เลื่อนหิมะ สกี ส่วนขอบของสกี กระเป๋าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใส่สกีและกระดานโต้คลื่น ที่ขูดสกี ที่ปิดคลุมฝ่าเท้าใช้กับสกี สายรัดสกี สเก็ตน้ำแข็ง อุปกรณ์ช่วยในการเดินบนพื้นหิมะ กระดานหิมะ กระสอบทราย นวมชกมวย ชุดเป้าธนู หน้ากากกีฬาฟันดาบ ถุงมือกีฬาฟันดาบ อาวุธกีฬาฟันดาบ เครื่องเล่นยิมนาสติก ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ถุงลมลอยน้ำ กระจับสำหรับนักกีฬาชายที่เป็นอุปกรณ์กีฬา แผ่นกระดานช่วยพยุงตัวใช้ในการว่ายน้ำ ไม้คทาหมุน พาราไกลเดอร์ เครื่องร่อน กระดานโต้คลื่นแบบนอน ยางสนที่ใช้โดยนักกีฬา โรลเลอร์สเก็ต สเก็ตบอร์ด ชิงช้าที่เป็นอุปกรณ์กีฬา ที่จับช่วยในการไต่ขึ้นทางดิ่งใช้บีบจับเพื่อไต่ขึ้นไปตามเชือก(อุปกรณ์ปีนเขา) สายรัดนิรภัยใช้ไน การปีนเขา ตีนกบใส่ว่ายน้ำ กระดานโต้คลื่น สายรัดกระดานโต้คลื่นติดกับขาผู้เล่น สกีน้ำ สกีโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นติดใบ สายยึดรัดใช้กับกระดานโต้คลื่นติดใบ เสากระโดงของกระดานโต้คลื่นติดใบ สวิงจับผีเสื้อ และทะเบียนเลขที่ 181109466 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ การจัดและดำเนินการด้านคอนเสิร์ต การจัดการฉายภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์โฆษณา การทำคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์

/(ซับไตเติล)

(ซับไตเติล) บริการเขียนบท การผลิตมหรสพ บริการจัดแสดงออเคสตรา ให้บริการดนตรีทางออนไลน์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ละครสัตว์ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ บริการห้องสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ บริการห้องสตูดิโอเพื่อการบันทึก สวนสนุก สถานที่แสดงดนตรี ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่ต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม

แต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเพื่อประกอบการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 180103763 คำขอเลขที่ 180103765 คำขอเลขที่ 190120376 คำขอเลขที่ 190120729 คำขอเลขที่ 190120730 คำขอเลขที่ 190120731 คำขอเลขที่ 190120732 คำขอเลขที่ 190120733 คำขอเลขที่ 190121410 และคำขอเลขที่ 190124829 รวม 10 คำขอ โดยคำขอทั้ง 10 คำขอดังกล่าวมีคู่กรณีคือ ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้คัดค้าน โตโฮ โก.,แอลทีดี. ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน และเหตุที่ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเป็นประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคำอุทธรณ์รายนี้ จึงได้พิจารณาคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และเอกสารหลักฐานที่นำส่งทั้ง 10 คำขอในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ก็อตซิลลา และคำว่า Godzilla สำเนารายชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ที่ได้มีการสร้างในประเทศญี่ปุ่น สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโชว์ตัวของ GODZILLA ตามสถานที่ต่างๆ สำเนาภาพถ่ายปฏิทินขนาดพกพา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่แสดงการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า สำเนาภาพถ่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิลล่าตะลุยข้ามศตวรรษ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์ก็อตซิลล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่มีการกล่าวถึงภาพยนตร์และสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความที่มีการกล่าวถึง ชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโตโฮ โก.,แอลทีดี พร้อมคำแปล ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ゴジラ ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค131794

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในฮังการี จำพวกที่ 9, 16, 18, 28, 30, 41, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในเครือรัฐปวยร์โตรีโก จำพวกที่ 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไต้หวัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย จำพวกที่ 9, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 35, 40, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540

/ใน

ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA KING OF THE MONSTERS ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 คำว่า 酷斯拉 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2545 รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 คำว่า GODJIRA คำว่า GODJIRA (AKA GODZILLA) คำว่า MOTHRA TAI GODZILLA คำว่า KING KONG VS GODZILLA สำเนาภาพถ่ายปก DVD และภาพบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่องแรกที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างบริษัทของผู้คัดค้านในฐานะเจ้าของสิทธิและบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายตัวละคร GODZILLA ในรูปแบบต่างๆ สำเนาบทความและการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เดอะนิวยอร์คไทม์ เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ เดอะวอชิงตันโพสต์ นิวส์วีค พีเพิล เพลย์บอย ไทม์ฟอร์ทูน ยูเอสเอ ทูเดย์และเดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ เว็บไซต์ http://www.rialtopictures.com เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เป็นต้น สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความในเอกสาร Hollywood Reporter ฉบับวันที่ 13 -19 มีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีการกล่าวถึงบริษัทผู้คัดค้านและภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพข่าวการรับรางวัลด้านภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award ประจำปี พ.ศ.2542 จากเว็บไซต์ http://www.asiapacificscreenawards.com สำเนาภาพข่าวที่ผู้คัดค้านอนุญาตให้บริษัท Legendary Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ฮอลลีวู้ด ทำการพัฒนาและสร้างภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

/ใน

ในสหรัฐอเมริกา ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐอิตาลี ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า GODZILLA ในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการใช้การโฆษณาภาพยนตร์ที่มีคำว่า GODZILLA หรือรูป ทั้งที่ใช้ร่วมกันและแยกต่างหากจากกัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ในสื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ อันเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 64 ปี อีกทั้งมีการโฆษณาภาพยนตร์ก็อตซิลล่าผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA และยังปรากฏการใช้ชื่อ GODZILLA เป็นชื่อภาพยนตร์และเป็นชื่อเรียกตัวละคร โดยภาพยนตร์และชื่อตัวละคร GODZILLA ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศและประเทศไทยมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในปี พ.ศ. 2562 ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้คิดออกแบบรูปเครื่องหมายที่พิพาทนี้ และได้มีการใช้หรือการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทนี้มาก่อนผู้คัดค้านเลย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงแต่กล่าวอ้างสรุปได้ว่า ที่มาของคำว่า GODZILLA มีที่มาจากการผสมคำจากภาษาจีน คำว่า 格 (อ่านว่า เก๋อ) คำว่า 紫 (อ่านว่า จื่อ) และคำว่า 蜡 (อ่านว่า ล่า) (เก๋อ จื่อ ล่า) หมายถึง ยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่านและออกเสียงได้ยาก เพื่อง่ายต่อการจดจำและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้ง่ายและเป็นสากลจึงเลือกใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษ GODZILLA ที่ออกเสียงได้ง่ายเป็นชื่อรุ่นของยางรถยนต์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คิดประดิษฐ์คำว่า GODZILLA ขึ้นมาเอง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DCENIT ทะเบียนเลขที่ 191110184 (คำขอเลขที่ 180104566) ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ เมื่อคำว่า GODZILLA ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและเป็นชื่อตัวละครในงานภาพยนตร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2497 และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2562 จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะต้องเคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านและภาพยนตร์ของผู้คัดค้านที่มีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย การเผยแพร่มาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งการที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

/หรือ

หรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 15015/2558 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 44/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SUPERGODZILLA

(คำขอเลขที่ 190120731)

บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SUPERGODZILLA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190120731

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 13 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ต่อมา บริษัท โตโฮ โก.,แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า SUPERGODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญส่วนหนึ่งเป็นคำว่า GODZILLA เช่นเดียวกันและอาจเรียกขานได้เหมือนกันหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ GODZILLA หรือ MECHAGODZILLA ของผู้คัดค้านทั้งแปดคำขอที่จดทะเบียนแล้ว แม้ผู้ขอจดทะเบียนอ้างว่าจะนำเครื่องหมายที่พิพาทไปใช้กับสินค้ายางนอกของรถยนต์ในจำพวก 12 ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่อยู่ในจำพวกต่างกันและไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าและบริการของผู้คัดค้านที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวของผู้คัดค้านที่อ้างถึงได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2541 และวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ประมาณ 21 ปี นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็นเอกสารการเผยแพร่สินค้าของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.boxofficemojo.com , www.netflix.com , www.amazon.com ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้ การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจนน่าจะเป็นที่ยอมรับและรู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ประกอบกับอักษรโรมันคำว่า GODZILLA เป็นคำที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรมจึงนับเป็นคำประดิษฐ์ ส่วนผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้นำส่งหลักฐานใดเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการสร้างสรรค์คำดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใดหรือได้มีการใช้ การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นย่อมน่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องเคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมาก่อนและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในครั้งนี้โดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า SUPERGODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเพียงคำประดิษฐ์ที่ไม่มีหรือประกอบด้วยภาคส่วนคำบรรยายใด ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วย

/ลักษณะต้องห้าม

ลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190120731 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า SUPERGODZILLA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) คำว่า MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 (คำขอเลขที่ 160103460) ทะเบียนเลขที่ 191120814 (คำขอเลขที่ 160103461) ทะเบียนเลขที่ 191119318 (คำขอเลขที่ 160103463) และทะเบียนเลขที่ 181109466 (คำขอเลขที่ 160103464) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า GODZILLA ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีอักษรโรมันคำว่า SUPER ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 จะมีอักษรโรมันคำว่า MECHA ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า ซุปเปอร์ก็อดซิลล่า หรือก็อดซิลล่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ทะเบียนเลขที่ ค157702 ทะเบียนเลขที่ ค131794 ทะเบียนเลขที่ ค95081 เรียกขานได้ว่า กอดซิลลา ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 เรียกขานได้ว่า เมจากอดซิลลา หรือกอดซิลลา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่

ค114002 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว ออดิโอเทป วีดีโอเทป ออดิโอดิสค์ วีดีโอดิสค์ คอมแพ็คดิสค์ แผ่นเสียง ซอฟท์แวร์เกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แว่นตา แว่นกันแดด กล่องใส่แว่นตา กล่องใส่แว่นตากันแดด แผ่นดิสค์ซีดีรอมที่บันทึกไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า เกมวีดีโออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ทะเบียนเลขที่ ค157702 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า อัลบั้มใส่รูปถ่าย อัลบั้มใส่แสตมป์ อัลบั้มใส่สติกเกอร์ ซอง/ถุงทำด้วยกระดาษ หนังสือการ์ตูน สมุดระบายสี สมุดภาพที่ใช้เพื่อ การศึกษาของเด็ก ปฏิทิน บัตรแลกเปลี่ยน บัตรอวยพร บัตรบันทึก บัตรเปล่า ดินสอ กระดาษกันเปื้อน ปากกา ผลิตภัณฑ์ใช้ลบคำผิด สมุดบันทึก ไปรษณียบัตร รูปภาพ โปสเตอร์ หนังสือ หนังสือนิตยสาร ภาพถ่าย สติกเกอร์ไวนีลที่พองฟู ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับ ระบายสีตามตัวเลข ชุดระบายสีโปสเตอร์ สติกเกอร์ทำด้วยกระดาษ ที่สวมหัวดินสอ ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของและบรรจุหีบห่อ ทะเบียนเลขที่ ค131794 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ชุดชั้นใน ชุดนอน ถุงเท้า หมวก หมวกแก๊ป เสื้อใส่ซับเหงื่อ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น เสื้อชั้นนอก เสื้อคลุมกันหนาวชนิดมีที่คลุมศีรษะ ทะเบียนเลขที่ ค95081 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า คาร์ทริดจ์โปรแกรมวีดีโอสำหรับวีดีโอเกมใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอซึ่งเป็นของเล่นและที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์โปรแกรมวีดีโอเกมสำหรับใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอเกมซึ่งเป็นของเล่นและไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ซอฟท์แวร์วีดีโอเกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า รูปหุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดสี เกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่กับเครื่องรับโทรทัศน์ รูปหุ่นพลาสติก รูปหุ่นไวนีล รูปหุ่นของเล่น รูปหุ่นของเล่นสูบลม ถุงสูบลมใช้ชกหรือตีเล่น ของเล่นที่ทำงานด้วยการไขลาน รูปหุ่นไขลานเดินได้ เกมต่อภาพ เกมปริศนา เกมมือถือ เกมติดข้อมือ ของเล่นยัดไส้ ของเล่นทำด้วยผ้ากำมะหยี่ ชุดของเล่นแบบจำลองใช้ทำสัตว์ประหลาดของเล่น ดของเล่นที่มีรูปหุ่น อุปกรณ์ประกอบชุดของเล่นที่มีรูปหุ่น ชุดของเล่นเมืองที่ถูกทำลาย ของเล่นเคลื่อนไหวที่ควบคุมด้วยวิทยุ ของเล่นเคลื่อนไหวได้ที่ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล หน้ากากตัวละครสวมศรีษะ ชุดอุปกรณ์งานฝีมือทำด้วยไม้หรือพลาสติกที่ประกอบเป็นของเล่น ชุดของเล่นระบายสีตามหมายเลข รูปหุ่นหล่อของเล่นที่มีแขน ขา และหางต่อประกบกัน หุ่นยนต์ที่มีเสียงและไฟที่เป็นของเล่น รูปหุ่นหล่อที่มีมอเตอร์เชิงกลไฟฟ้าซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่และมีเสียงคำรามได้ที่เป็นของเล่น ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับใช้ทำรูปหุ่นของเล่นพร้อมอุปกรณ์ทำให้แห้งด้วยอากาศ ทะเบียนเลขที่ 181110088 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า บัตรหน่วยความจำของเครื่องเล่นวิดีโอเกม

/โทรศัพท์

โทรศัพท์เซลลูลาร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์แบบมีภาพ เครื่องตอบรับโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายทอดภาพทางโทรเลข เครื่องรับออดิโอและวีดีโอ เครื่องส่งสัญญาณเสียง เครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ เครื่องเฝ้าดูเด็กทารกแบบเห็นภาพ เครื่องระบบนำทางยานพาหนะใช้กับคอมพิวเตอร์บนยานพาหนะ เครื่องเรดาร์ เครื่องบอกพิกัดบนโลก (จีพีเอส) เครื่องติดตั้งไฟฟ้าใช้กับเครื่องรีโมทคอนโทรลเพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรม เครื่องทำซ้ำเสียง เครื่องเล่นดีวีดี กรอบรูปดิจิตอล กล้องถ่ายและบันทึกวีดีโอในเครื่องเดียว เครื่องบันทึกวีดีโอ ป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ เสาติดตั้งสายอากาศแบบไร้สายที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องส่งโทรศัพท์แฮนด์ฟรีสำหรับโทรศัพท์ ขดลวดไฟฟ้า ตัวยึดขดลวดไฟฟ้า เทปทำความสะอาดหัวอ่านที่ใช้ในการบันทึก ลำโพง ปากแตรของลำโพง ตู้ลำโพง เครื่องตอบรับสัญญาณ (ทรานสปอนเดอร์) จอภาพวิดีโอ หูฟังชนิดครอบศีรษะ ไมโครโฟน โทรโข่ง แขนของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องปรับควบคุมความเร็วของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องคู่ต่อทางเสียง เครื่องเข้ารหัสระบบแม่เหล็ก ลวดแม่เหล็ก เครื่องขยายเสียง แผ่นบันทึกชนิดอ่อน แผ่นดิสก์แม่เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลขชนิดพกพา กำไลข้อมือเข้ารหัสใช้ในการพิสูจน์ตัวตนระบบแม่เหล็ก ป้ายสินค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพา เครื่องบันทึกรายการอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์ บัตรประจำตัวระบบแม่เหล็ก หลอดเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ หลอดสุญญากาศใช้กับวิทยุ ไตรโอด หลอดเทอมิโอนิค หลอดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช่หลอดให้แสงสว่าง สารกึ่งตัวนำ วงจรรวม แผ่นซิลิคอนบาง (แผ่นเวเฟอร์) ใช้กับวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ โปรแกรมปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้แล้ว เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดไซโคลตรอน เครื่องและเครื่องติดตั้งใช้กำเนิดรังสีเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องโซนาร์ เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดเบตาตรอน เครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือใช้ทางการทหาร เครื่องเลเซอร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องวัดความลึกทางทะเล เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอม แว่นตา แว่นครอบตานิรภัยใส่เล่นกีฬา คอนแทคเลนส์ แว่นตากันแสง หน้ากากใส่ดำน้ำ กล่องใส่คอนแทคเลนส์ สายคล้องแว่นตา เลนส์แว่นตา โซ่คล้องแว่นตา กล่องใส่แว่นตา กรอบแว่นตา ตลับเกมวีดีโอ แผ่นเสียง แผ่นคอมแพ็คท์ดิสก์ [ออดิโอ-วีดีโอ] ไฟล์เพลงที่สามารถดาวน์โหลดได้ ภาพยนตร์การ์ตูน ไฟล์รูปภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ที่ถ่ายแล้ว ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ กรอบใช้กับแผ่นใสใช้ในการถ่ายภาพ ทะเบียนเลขที่ 191120814 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า กล่องทำด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษ ถุงกระดาษรูปกรวย กระดาษใช้ห่อของ กระดาษเพื่อสุขอนามัย กระดาษทิชชูสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง กระดาษเช็ดทำความสะอาด กระดาษเช็ดปากใช้บนโต๊ะอาหาร กระดาษเช็ดหน้า กระดาษใช้ในการพิมพ์ กระดาษใช้ในการวาดภาพ กระดาษเคลือบไข กระดาษใช้ทำสำเนา กระดาษเงิน กระดาษใช้ทำฉลาก กระดาษอินเดียเนื้อบางทึบเหนียว กระดาษคาร์บอน กระดาษกลาซีนเนื้อแน่นผิวเรียบมัน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษรองเขียนบนโต๊ะเขียนหนังสือ กระดาษใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด กระดาษชำระ

/กระดาษ

กระดาษใช้เขียน กระดาษสาใช้เขียนหรือห่อของ กระดาษพาร์ชเมนต์กันการซึมผ่านของไขมัน กระดาษใช้กรอง กระดาษการ์ดแข็งชนิดไอวอรีมานิลา กระดาษการ์ดแข็งที่มีสี กระดาษการ์ดแข็งผลิตจากฟางข้าว กระดาษการ์ดแข็งสีขาว กระดาษลอนลูกฟูก กระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนลูกฟูก กระดาษทำจากเศษไม้อัด กระดาษแข็งใช้ทำปกหนังสือ กระดาษใช้ทำไปรษณียบัตร กระดาษใช้คลุมดิน กระดาษห่อดินปืน กระดาษใช้ทำงานฝีมือของญี่ปุ่น กระดาษใช้กับงานศิลปะการเขียนอักขระ กระดาษเช็ดปาก เชือกผูกทำด้วยกระดาษ บัตรกระดาษแจ็คการ์ด กระดาษกันกรด กระดาษลูกฟูก สมุดอัลบั้ม บัตรการ์ดกระดาษ กระดาษที่มีเส้นบรรทัดที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสิ่งพิมพ์ สมุดร่างภาพ บัตรจดคะแนนทำด้วยกระดาษ สมุดจดคะแนน สมุดบัญชี สมุดบันทึกชนิดพกพา แผ่นใช้รองเขียนใบรายงาน กระดาษไขที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ้าลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดบันทึก สมุดฉีก ซองจดหมาย กระดาษกราฟที่ใช้ร่างแผนผังที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษทำนามบัตร(กึ่งสำเร็จรูป) กระดาษเขียนจดหมายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดฉีกแยกเป็นแผ่นๆได้ ดินสอ ที่ปิดป้องกันปลายดินสอ แท่งใช้เขียนทำด้วยกระดูกสัตว์ ปากกาเมจิใช้เขียน ดินสอกด ดินสอเขียนกระดานชนวน ปากกาหัวเหล็กเขียนลาย ชอล์ก ปากกาเมจิทำเครื่องหมาย ปลายปากกาที่เสียบปากกา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม พู่กันใช้เขียน ขาตั้งกระดานวาดรูป ผ้าใบผ้าไหมใช้วาดภาพ กระดานวาดงาน ผ้าใบใช้วาดภาพ สีวาดเขียนเครยอง แปรงทาสี(เครื่องเขียน) สีเทียน จานผสมสี ดินสอถ่าน น้ำหมึกใช้ในการเขียน ยางลบหมึก ขวดหมึก ตราประทับแสตมป์ ที่ใส่ตราประทับ แท่นวางตราประทับ เบาะหมึกตราประทับ หมุดกดติดกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ ยางลบ กระดานดำ ที่ลบกระดานดำ ตรายางที่คั่นหนังสือ แผ่นรองกระดาษเขียนหนังสือ น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่วางจดหมาย ปกแฟ้มกระดาษ จานฝนหมึก เบาะหมึก เครื่องเย็บกระดาษใช้ในสำนักงานชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า สติกเกอร์ (เครื่องเขียน) กระดานชนวนใช้ในการเขียน เทปกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน เครื่องจ่ายเทปกาวที่เป็นเครื่องใช้สำนักงาน ลูกโลกจำลอง ป้ายราคาทำด้วยกระดาษ ใบแจ้งรายการ ตราประทับตัวเลขใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ตราประทับวันที่ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่ตั้งปากกาและดินสอ กล่องใส่ปากกา ที่ทับกระดาษใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ไม้โปรแทรกเตอร์ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่เปิดจดหมายใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ปกเครื่องเขียน ที่ลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียน ชุดวาดเขียน ที่ใส่เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน แถบกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แฟ้มเก็บเอกสารใช้ใน สำนักงาน เครื่องห่อของใช้ในสำนักงาน ไส้ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ หนังสือเพลง ปฏิทิน นิตยสารที่ออกตาม กำหนดเวลา แผ่นตารางเวลา หนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ภูมิศาสตร์ จุลสาร บัตรแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกม โปสเตอร์ ภาพพิมพ์กราฟฟิค รูปภาพ ภาพพิมพ์จากลายแกะสลัก ภาพถ่าย ขาตั้งภาพถ่าย ทะเบียนเลขที่ 191119318 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เครื่องเล่นวีดีโอเกม เครื่องควบคุมใช้กับเครื่องเล่นเกม เครื่องและเครื่องกลไกใช้ในการเล่นโบว์ลิ่ง เครื่องให้ความบันเทิงชนิดอัตโนมัติและ ชนิดหยอดเหรียญ นาฬิกาของเล่น นาฬิกาข้อมือของเล่น ของเล่นไขลาน

/ของเล่น

300

ของเล่นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ยานพาหนะของเล่นชนิดใช้ล้อตุนกำลัง นกหวีดของเล่น ปืนยาวของเล่น บล็อกตัวต่อของเล่น แบบจำลองของเล่น ชนิดกลวงทำจากไม้อัดหรือแผ่นวีเนียร์ ลูกบอลลูนของเล่นทำด้วยกระดาษ ไพ่ใช้เล่นเกมจับคู่แบบญี่ปุ่น (ไพ่คารุตะ) ชุดตุ๊กตากระดาษชนิดแผ่นและชุดเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยนของเล่นยัดไส้ ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดเป็นชิ้นเดียว ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดกลวง ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกชนิดใช้แม่พิมพ์ แบบเป่า ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางชนิดใช้แม่พิมพ์หล่อ ลูกบอลยาง ของเล่นเป่าลมทำด้วยยางชนิดบาง ตัวละครแบบจำลองของเล่นแบบกลวงทำด้วยยางชนิดใช้การเชื่อม ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางแบบตันชนิดใช้ แม่พิมพ์หล่อ กล่องดนตรีที่เป็นของเล่น ระนาดกล็อกเคนสปิลของเล่น หีบเพลงปากของเล่น เปียโนของเล่น ระนาดฝรั่งของเล่น ชุดของเล่นก่อสร้าง ชุดเครื่องมือช่างไม้ของเล่น ชุดของเล่นแม่บ้าน ถุงถั่วใช้เล่นหมากเก็บ ลูกแก้วของเล่นใช้เล่นหมากเก็บ ปืนสั้นของเล่น หน้ากากของเล่น ดอกไม้ไฟของเล่น ต้นคริสต์มาสของเล่น เกมมือถือชนิดใช้จอแอลซีดีที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ธงปลาคาร์พของเล่น (โคอิโนะโบริ) รถสกู๊ตเตอร์ของเล่น เกมต่อภาพปริศนา ยานพาหนะของเล่นสี่ล้อ ชุดเป่าลูกโป่งฟองสบู่ ว่าวไม้ตีใช้กับเกมตีลูกขนไก่ (ฮาโงอิตะ) ลูกขนไก่ใช้กับเกมตีลูกขนไก่ ลูกปัดแก้วที่เป็นของเล่น ตุ๊กตาดารุมะชนิดยังไม่วาดนัยน์ตา ม้าโยก รถสามล้อสำหรับเด็กทารก สระว่ายน้ำเป่าลมที่เป็นของเล่น ตุ๊กตา ลูกเต๋า ถ้วยสำหรับเล่นลูกเต๋า เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมโดมิโน ไพ่ ไพ่นกกระจอก เกมแบ็คแกมมอน การ์ดเล่นเกมบิงโก้ เกมปาจิงโกะ ลูกดอกปาเป้า ไม้คิวบิลเลียด หัวไม้คิวบิลเลียด ชอล์คใช้กับไม้คิวบิลเลียด ลูกบิลเลียด ตัวหมายตำแหน่งลูกใช้ในการเล่นเกมบิลเลียด โต๊ะบิลเลียด ยางขอบโต๊ะบิลเลียด ถุงมือเบสบอล เครื่องยิงลูกเทนนิส ตาข่ายเทนนิส ไม้แร็กเก็ต เอ็นขึงไม้แร็กเก็ต โต๊ะปิงปอง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟที่มีหรือไม่มีล้อ อุปกรณ์ซ่อมรอยของสนามที่เกิดจากการตีกอล์ฟ ถุงมือเล่นกอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ เครื่องยิงลูกบอล จานขว้างจักร ไม้ค้ำสำหรับกีฬาค้ำถ่อ บล็อคสตาร์ทใช้เล่นกีฬา แคร่เลื่อนหิมะ สกี ส่วนขอบของสกี กระเป๋าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใส่สกีและกระดานโต้คลื่น ที่ขูดสกี ที่ปิดคลุมฝ่าเท้าใช้กับสกี สายรัดสกี สเก็ตน้ำแข็ง อุปกรณ์ช่วยในการเดินบนพื้นหิมะ กระดานหิมะ กระสอบทราย นวมชกมวย ชุดเป้าธนู หน้ากากกีฬาฟันดาบ ถุงมือกีฬาฟันดาบ อาวุธกีฬาฟันดาบ เครื่องเล่นยิมนาสติก ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ถุงลมลอยน้ำ กระจับสำหรับนักกีฬาชายที่เป็นอุปกรณ์กีฬา แผ่นกระดานช่วยพยุงตัวใช้ในการว่ายน้ำ ไม้คทาหมุน พาราไกลเดอร์ เครื่องร่อน กระดานโต้คลื่นแบบนอน ยางสนที่ใช้โดยนักกีฬา โรลเลอร์สเก็ต สเก็ตบอร์ด ชิงช้าที่เป็นอุปกรณ์กีฬา ที่จับช่วยในการไต่ขึ้นทางดิ่งใช้บีบจับเพื่อไต่ขึ้นไปตามเชือก(อุปกรณ์ปีนเขา) สายรัดนิรภัยใช้ใน การปีนเขา ตีนกบใส่ว่ายน้ำ กระดานโต้คลื่น สายรัดกระดานโต้คลื่นติดกับขาผู้เล่น สกีน้ำ สกีโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นติดใบ สายยึดรัดใช้กับกระดานโต้คลื่นติดใบ เสากระโดงของกระดานโต้คลื่นติดใบ สวิงจับผีเสื้อ และทะเบียนเลขที่ 181109466 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ การจัดและดำเนินการด้านคอนเสิร์ต การจัดการฉายภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์โฆษณา การทำคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์

/(ซับไตเติล)

(ซับไตเติล) บริการเขียนบท การผลิตมหรสพ บริการจัดแสดงออเคสตรา ให้บริการดนตรีทางออนไลน์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ละครสัตว์ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ บริการห้องสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ บริการห้องสตูดิโอเพื่อการบันทึก สวนสนุก สถานที่แสดงดนตรี ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่ต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม

แต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเพื่อประกอบการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 180103763 คำขอเลขที่ 180103765 คำขอเลขที่ 190120376 คำขอเลขที่ 190120729 คำขอเลขที่ 190120730 คำขอเลขที่ 190120731 คำขอเลขที่ 190120732 คำขอเลขที่ 190120733 คำขอเลขที่ 190121410 และคำขอเลขที่ 190124829 รวม 10 คำขอ โดยคำขอทั้ง 10 คำขอดังกล่าวมีคู่กรณีคือ ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้คัดค้าน โตโฮ โก.,แอลทีดี. ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน และเหตุที่ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเป็นประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคำอุทธรณ์รายนี้ จึงได้พิจารณาคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และเอกสารหลักฐานที่นำส่งทั้ง 10 คำขอในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ก็อตซิลลา และคำว่า Godzilla สำเนารายชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ที่ได้มีการสร้างในประเทศญี่ปุ่น สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโชว์ตัวของ GODZILLA ตามสถานที่ต่างๆ สำเนาภาพถ่ายปฏิทินขนาดพกพา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่แสดงการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า สำเนาภาพถ่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิลล่าตะลุยข้ามศตวรรษ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์ก็อตซิลล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่มีการกล่าวถึงภาพยนตร์และสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความที่มีการกล่าวถึง ชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโตโฮ โก.,แอลทีดี พร้อมคำแปล ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ゴジラ ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ คก131794

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในฮังการี จำพวกที่ 9, 16, 18, 28, 30, 41, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในเครือรัฐปวยร์โตรีโก จำพวกที่ 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไต้หวัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย จำพวกที่ 9, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 35, 40, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540

/ใน

ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA KING OF THE MONSTERS ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 คำว่า 酷斯拉 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2545 รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 คำว่า GODJIRA คำว่า GODJIRA (AKA GODZILLA) คำว่า MOTHRA TAI GODZILLA คำว่า KING KONG VS GODZILLA สำเนาภาพถ่ายปก DVD และภาพบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่องแรกที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างบริษัทของผู้คัดค้านในฐานะเจ้าของสิทธิและบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายตัวละคร GODZILLA ในรูปแบบต่างๆ สำเนาบทความและการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เดอะนิวยอร์คไทม์ เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ เดอะวอชิงตันโพสต์ นิวส์วีค พีเพิล เพลย์บอย ไทม์ฟอร์ทูน ยูเอสเอ ทูเดย์และเดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ เว็บไซต์ http://www.rialtopictures.com เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เป็นต้น สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความในเอกสาร Hollywood Reporter ฉบับวันที่ 13 -19 มีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีการกล่าวถึงบริษัทผู้คัดค้านและภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพข่าวการรับรางวัลด้านภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award ประจำปี พ.ศ.2542 จากเว็บไซต์ http://www.asiapacificscreenawards.com สำเนาภาพข่าวที่ผู้คัดค้านอนุญาตให้บริษัท Legendary Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ฮอลลีวู้ด ทำการพัฒนาและสร้างภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

/ใน

ในสหรัฐอเมริกา ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐอิตาลี ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า GODZILLA ในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการใช้การโฆษณาภาพยนตร์ที่มีคำว่า GODZILLA หรือรูป ทั้งที่ใช้ร่วมกันและแยกต่างหากจากกัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ในสื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ อันเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 64 ปี อีกทั้งมีการโฆษณาภาพยนตร์ก็อตซิลล่าผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA และยังปรากฏการใช้ชื่อ GODZILLA เป็นชื่อภาพยนตร์และเป็นชื่อเรียกตัวละคร โดยภาพยนตร์และชื่อตัวละคร GODZILLA ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศและประเทศไทยมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในปี พ.ศ. 2562 ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้คิดออกแบบรูปเครื่องหมายที่พิพาทนี้ และได้มีการใช้หรือการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทนี้มาก่อนผู้คัดค้านเลย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงแต่กล่าวอ้างสรุปได้ว่า ที่มาของคำว่า GODZILLA มีที่มาจากการผสมคำจากภาษาจีน คำว่า 格 (อ่านว่า เก๋อ) คำว่า 紫 (อ่านว่า จื่อ) และคำว่า 蜡 (อ่านว่า ล่า) (เก๋อ จื่อ ล่า) หมายถึง ยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่านและออกเสียงได้ยาก เพื่อง่ายต่อการจดจำและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้ง่ายและเป็นสากลจึงเลือกใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษ GODZILLA ที่ออกเสียงได้ง่ายเป็นชื่อรุ่นของยางรถยนต์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คิดประดิษฐ์คำว่า GODZILLA ขึ้นมาเอง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DCENT ทะเบียนเลขที่ 191110184 (คำขอเลขที่ 180104566) ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ เมื่อคำว่า GODZILLA ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและเป็นชื่อตัวละครในงานภาพยนตร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2497 และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2562 จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะต้องเคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านและภาพยนตร์ของผู้คัดค้านที่มีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย การเผยแพร่มาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งการที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

/หรือ

หรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 15015/2558 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 45/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า NEOGODZILLA

(คำขอเลขที่ 190120732)

บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า NEOGODZILLA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190120732

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 14 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ต่อมา บริษัท โตโฮ โก.,แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า

<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า NEOGODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญส่วนหนึ่งเป็นคำว่า GODZILLA เช่นเดียวกันและอาจเรียกขานได้เหมือนกันหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ GODZILLA หรือ MECHAGODZILLA ของผู้คัดค้านทั้งแปดคำขอที่จดทะเบียนแล้ว แม้ผู้ขอจดทะเบียนอ้างว่าจะนำเครื่องหมายที่พิพาทไปใช้กับสินค้ายางนอกของรถยนต์ในจำพวก 12 ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่อยู่ในจำพวกต่างกันและไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าและบริการของผู้คัดค้านที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวของผู้คัดค้านที่อ้างถึงได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2541 และวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ประมาณ 21 ปี นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานของผู้คัดค้านที่นำส่งเป็นเอกสารการเผยแพร่สินค้าของผู้คัดค้านในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.boxofficemojo.com , www.netflix.com , www.amazon.com ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้ การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจนน่าจะเป็นที่ยอมรับและรู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ประกอบกับอักษรโรมันคำว่า GODZILLA เป็นคำที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรมจึงนับเป็นคำประดิษฐ์ ส่วนผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้นำส่งหลักฐานใดเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการสร้างสรรค์คำดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใดหรือได้มีการใช้ การโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นย่อมน่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องเคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านมาก่อนและได้นำเครื่องหมายดังกล่าวมาดัดแปลงเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในครั้งนี้โดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า NEOGODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเพียงคำประดิษฐ์ที่ไม่มีหรือประกอบด้วยภาคส่วนคำบรรยายใด ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วย

/ลักษณะต้องห้าม

ลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190120732 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า NEOGODZILLA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) คำว่า MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 (คำขอเลขที่ 160103460) ทะเบียนเลขที่ 191120814 (คำขอเลขที่ 160103461) ทะเบียนเลขที่ 191119318 (คำขอเลขที่ 160103463) และทะเบียนเลขที่ 181109466 (คำขอเลขที่ 160103464) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า GODZILLA ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีอักษรโรมันคำว่า NEO ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 จะมีอักษรโรมันคำว่า MECHA ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า นีโอก็อดซิลล่า หรือก็อดซิลล่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ทะเบียนเลขที่ ค157702 ทะเบียนเลขที่ ค131794 ทะเบียนเลขที่ ค95081 เรียกขานได้ว่า กอดซิลลา ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 เรียกขานได้ว่า เมจากอดซิลลา หรือกอดซิลลา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่

ค114002 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว ออดิโอเทป วีดีโอเทป ออดิโอดิสค์ วีดีโอดิสค์ คอมแพ็คดิสค์ แผ่นเสียง ซอฟท์แวร์เกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แว่นตา แว่นกันแดด กล่องใส่แว่นตา กล่องใส่แว่นตากันแดด แผ่นดิสค์ซีดีรอมที่บันทึกไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า เกมวีดีโออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ทะเบียนเลขที่ ค157702 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า อัลบั้มใส่รูปถ่าย อัลบั้มใส่แสตมป์ อัลบั้มใส่สติกเกอร์ ซอง/ถุงทำด้วยกระดาษ หนังสือการ์ตูน สมุดระบายสี สมุดภาพที่ใช้เพื่อ การศึกษาของเด็ก ปฏิทิน บัตรแลกเปลี่ยน บัตรอวยพร บัตรบันทึก บัตรเปล่า ดินสอ กระดาษกันเปื้อน ปากกา ผลิตภัณฑ์ใช้ลบคำผิด สมุดบันทึก ไปรษณียบัตร รูปภาพ โปสเตอร์ หนังสือ หนังสือนิตยสาร ภาพถ่าย สติกเกอร์ไวนีลที่พองฟู ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับ ระบายสีตามตัวเลข ชุดระบายสีโปสเตอร์ สติกเกอร์ทำด้วยกระดาษ ที่สวมหัวดินสอ ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของและบรรจุหีบห่อ ทะเบียนเลขที่ ค131794 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ชุดชั้นใน ชุดนอน ถุงเท้า หมวก หมวกแก๊ป เสื้อใส่ซับเหงื่อ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น เสื้อชั้นนอก เสื้อคลุมกันหนาวชนิดมีที่คลุมศีรษะ ทะเบียนเลขที่ ค95081 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า คาร์ทริดจ์โปรแกรมวีดีโอสำหรับวีดีโอเกมใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอซึ่งเป็นของเล่นและที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์โปรแกรมวีดีโอเกมสำหรับใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอเกมซึ่งเป็นของเล่นและไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ซอฟท์แวร์วีดีโอเกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า รูปหุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดสี เกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่กับเครื่องรับโทรทัศน์ รูปหุ่นพลาสติก รูปหุ่นไวนีล รูปหุ่นของเล่น รูปหุ่นของเล่นสูบลม ถุงสูบลมใช้ชกหรือตีเล่น ของเล่นที่ทำงานด้วยการไขลาน รูปหุ่นไขลานเดินได้ เกมต่อภาพ เกมปริศนา เกมมือถือ เกมติดข้อมือ ของเล่นยัดไส้ ของเล่นทำด้วยผ้ากำมะหยี่ ชุดของเล่นแบบจำลองใช้ทำสัตว์ประหลาดของเล่น ดของเล่นที่มีรูปหุ่น อุปกรณ์ประกอบชุดของเล่นที่มีรูปหุ่น ชุดของเล่นเมืองที่ถูกทำลาย ของเล่นเคลื่อนไหวที่ควบคุมด้วยวิทยุ ของเล่นเคลื่อนไหวได้ที่ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล หน้ากากตัวละครสวมศรีษะ ชุดอุปกรณ์งานฝีมือทำด้วยไม้หรือพลาสติกที่ประกอบเป็นของเล่น ชุดของเล่นระบายสีตามหมายเลข รูปหุ่นหล่อของเล่นที่มีแขน ขา และหางต่อประกบกัน หุ่นยนต์ที่มีเสียงและไฟที่เป็นของเล่น รูปหุ่นหล่อที่มีมอเตอร์เชิงกลไฟฟ้าซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่และมีเสียงคำรามได้ที่เป็นของเล่น ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับใช้ทำรูปหุ่นของเล่นพร้อมอุปกรณ์ทำให้แห้งด้วยอากาศ ทะเบียนเลขที่ 181110088 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า บัตรหน่วยความจำของเครื่องเล่นวิดีโอเกม

/โทรศัพท์

โทรศัพท์เซลลูลาร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์แบบมีภาพ เครื่องตอบรับโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายทอดภาพทางโทรเลข เครื่องรับออดิโอและวีดีโอ เครื่องส่งสัญญาณเสียง เครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ เครื่องเฝ้าดูเด็กทารกแบบเห็นภาพ เครื่องระบบนำทางยานพาหนะใช้กับคอมพิวเตอร์บนยานพาหนะ เครื่องเรดาร์ เครื่องบอกพิกัดบนโลก (จีพีเอส) เครื่องติดตั้งไฟฟ้าใช้กับเครื่องรีโมทคอนโทรลเพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรม เครื่องทำซ้ำเสียง เครื่องเล่นดีวีดี กรอบรูปดิจิตอล กล้องถ่ายและบันทึกวีดีโอในเครื่องเดียว เครื่องบันทึกวีดีโอ ป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ เสาติดตั้งสายอากาศแบบไร้สายที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องส่งโทรศัพท์แฮนด์ฟรีสำหรับโทรศัพท์ ขดลวดไฟฟ้า ตัวยึดขดลวดไฟฟ้า เทปทำความสะอาดหัวอ่านที่ใช้ในการบันทึก ลำโพง ปากแตรของลำโพง ตู้ลำโพง เครื่องตอบรับสัญญาณ (ทรานสปอนเดอร์) จอภาพวิดีโอ หูฟังชนิดครอบศีรษะ ไมโครโฟน โทรโข่ง แขนของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องปรับควบคุมความเร็วของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องคู่ต่อทางเสียง เครื่องเข้ารหัสระบบแม่เหล็ก ลวดแม่เหล็ก เครื่องขยายเสียง แผ่นบันทึกชนิดอ่อน แผ่นดิสก์แม่เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลขชนิดพกพา กำไลข้อมือเข้ารหัสใช้ในการพิสูจน์ตัวตนระบบแม่เหล็ก ป้ายสินค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพา เครื่องบันทึกรายการอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์ บัตรประจำตัวระบบแม่เหล็ก หลอดเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ หลอดสุญญากาศใช้กับวิทยุ ไตรโอด หลอดเทอมิโอนิค หลอดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช่หลอดให้แสงสว่าง สารกึ่งตัวนำ วงจรรวม แผ่นซิลิคอนบาง (แผ่นเวเฟอร์) ใช้กับวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ โปรแกรมปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้แล้ว เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดไซโคลตรอน เครื่องและเครื่องติดตั้งใช้กำเนิดรังสีเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องโซนาร์ เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดเบตาตรอน เครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือใช้ทางการทหาร เครื่องเลเซอร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องวัดความลึกทางทะเล เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอม แว่นตา แว่นครอบตานิรภัยใส่เล่นกีฬา คอนแทคเลนส์ แว่นตากันแสง หน้ากากใส่ดำน้ำ กล่องใส่คอนแทคเลนส์ สายคล้องแว่นตา เลนส์แว่นตา โซ่คล้องแว่นตา กล่องใส่แว่นตา กรอบแว่นตา ตลับเกมวีดีโอ แผ่นเสียง แผ่นคอมแพ็คท์ดิสก์ [ออดิโอ-วีดีโอ] ไฟล์เพลงที่สามารถดาวน์โหลดได้ ภาพยนตร์การ์ตูน ไฟล์รูปภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ที่ถ่ายแล้ว ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ กรอบใช้กับแผ่นใสใช้ในการถ่ายภาพ ทะเบียนเลขที่ 191120814 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า กล่องทำด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษ ถุงกระดาษรูปกรวย กระดาษใช้ห่อของ กระดาษเพื่อสุขอนามัย กระดาษทิชชูสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง กระดาษเช็ดทำความสะอาด กระดาษเช็ดปากใช้บนโต๊ะอาหาร กระดาษเช็ดหน้า กระดาษใช้ในการพิมพ์ กระดาษใช้ในการวาดภาพ กระดาษเคลือบไข กระดาษใช้ทำสำเนา กระดาษเงิน กระดาษใช้ทำฉลาก กระดาษอินเดียเนื้อบางทึบเหนียว กระดาษคาร์บอน กระดาษกลาซีนเนื้อแน่นผิวเรียบมัน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษรองเขียนบนโต๊ะเขียนหนังสือ กระดาษใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด กระดาษชำระ

/กระดาษ

กระดาษใช้เขียน กระดาษสาใช้เขียนหรือห่อของ กระดาษพาร์ชเมนต์กันการซึมผ่านของไขมัน กระดาษใช้กรอง กระดาษการ์ดแข็งชนิดไอวอรีมานิลา กระดาษการ์ดแข็งที่มีสี กระดาษการ์ดแข็งผลิตจากฟางข้าว กระดาษการ์ดแข็งสีขาว กระดาษลอนลูกฟูก กระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนลูกฟูก กระดาษทำจากเศษไม้อัด กระดาษแข็งใช้ทำปกหนังสือ กระดาษใช้ทำไปรษณียบัตร กระดาษใช้คลุมดิน กระดาษห่อดินปืน กระดาษใช้ทำงานฝีมือของญี่ปุ่น กระดาษใช้กับงานศิลปะการเขียนอักขระ กระดาษเช็ดปาก เชือกผูกทำด้วยกระดาษ บัตรกระดาษแจ็คการ์ด กระดาษกันกรด กระดาษลูกฟูก สมุดอัลบั้ม บัตรการ์ดกระดาษ กระดาษที่มีเส้นบรรทัดที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสิ่งพิมพ์ สมุดร่างภาพ บัตรจดคะแนนทำด้วยกระดาษ สมุดจดคะแนน สมุดบัญชี สมุดบันทึกชนิดพกพา แผ่นใช้รองเขียนใบรายงาน กระดาษไขที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ้าลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดบันทึก สมุดฉีก ซองจดหมาย กระดาษกราฟที่ใช้ร่างแผนผังที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษทำนามบัตร(กึ่งสำเร็จรูป) กระดาษเขียนจดหมายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดฉีกแยกเป็นแผ่นๆได้ ดินสอ ที่ปิดป้องกันปลายดินสอ แท่งใช้เขียนทำด้วยกระดูกสัตว์ ปากกาเมจิใช้เขียน ดินสอกด ดินสอเขียนกระดานชนวน ปากกาหัวเหล็กเขียนลาย ชอล์ก ปากกาเมจิทำเครื่องหมาย ปลายปากกา ที่เสียบปากกา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม พู่กันใช้เขียน ขาตั้งกระดานวาดรูป ผ้าใบผ้าไหมใช้วาดภาพ กระดานวาดงาน ผ้าใบใช้วาดภาพ สีวาดเขียนเครยอง แปรงทาสี(เครื่องเขียน) สีเทียน จานผสมสี ดินสอถ่าน น้ำหมึกใช้ในการเขียน ยางลบหมึก ขวดหมึก ตราประทับแสตมป์ ที่ใส่ตราประทับ แท่นวางตราประทับ เบาะหมึกตราประทับ หมุดกดติดกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ ยางลบ กระดานดำ ที่ลบกระดานดำ ตรายางที่คั่นหนังสือ แผ่นรองกระดาษเขียนหนังสือ น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่วางจดหมาย ปกแฟ้มกระดาษ จานฝนหมึก เบาะหมึก เครื่องเย็บกระดาษใช้ในสำนักงานชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า สติกเกอร์ (เครื่องเขียน) กระดานชนวนใช้ในการเขียน เทปกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน เครื่องจ่ายเทปกาวที่เป็นเครื่องใช้สำนักงาน ลูกโลกจำลอง ป้ายราคาทำด้วยกระดาษ ใบแจ้งรายการ ตราประทับตัวเลขใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ตราประทับวันที่ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่ตั้งปากกาและดินสอ กล่องใส่ปากกา ที่ทับกระดาษใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ไม้โปรแทรกเตอร์ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่เปิดจดหมายใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ปกเครื่องเขียน ที่ลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียน ชุดวาดเขียน ที่ใส่เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน แถบกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แฟ้มเก็บเอกสารใช้ใน สำนักงาน เครื่องห่อของใช้ในสำนักงาน ไส้ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ หนังสือเพลง ปฏิทิน นิตยสารที่ออกตาม กำหนดเวลา แผ่นตารางเวลา หนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ภูมิศาสตร์ จุลสาร บัตรแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกม โปสเตอร์ ภาพพิมพ์กราฟฟิค รูปภาพ ภาพพิมพ์จากลายแกะสลัก ภาพถ่าย ขาตั้งภาพถ่าย ทะเบียนเลขที่ 191119318 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เครื่องเล่นวีดีโอเกม เครื่องควบคุมใช้กับเครื่องเล่นเกม เครื่องและเครื่องกลไกใช้ในการเล่นโบว์ลิ่ง เครื่องให้ความบันเทิงชนิดอัตโนมัติและ ชนิดหยอดเหรียญ นาฬิกาของเล่น นาฬิกาข้อมือของเล่น ของเล่นไขลาน

/ของเล่น

ของเล่นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ยานพาหนะของเล่นชนิดใช้ล้อตุนกำลัง นกหวีดของเล่น ปืนยาวของเล่น บล็อกตัวต่อของเล่น แบบจำลองของเล่น ชนิดกลวงทำจากไม้อัดหรือแผ่นวีเนียร์ ลูกบอลลูนของเล่นทำด้วยกระดาษ ไพ่ใช้เล่นเกมจับคู่แบบญี่ปุ่น (ไพ่คารุตะ) ชุดตุ๊กตากระดาษชนิดแผ่นและชุดเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยนของเล่นยัดไส้ ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดเป็นชิ้นเดียว ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดกลวง ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกชนิดใช้แม่พิมพ์ แบบเป่า ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางชนิดใช้แม่พิมพ์หล่อ ลูกบอลยาง ของเล่นเป่าลมทำด้วยยางชนิดบาง ตัวละครแบบจำลองของเล่นแบบกลวงทำด้วยยางชนิดใช้การเชื่อม ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางแบบตันชนิดใช้ แม่พิมพ์หล่อ กล่องดนตรีที่เป็นของเล่น ระนาดกล็อกเคนสปิลของเล่น หีบเพลงปากของเล่น เปียโนของเล่น ระนาดฝรั่งของเล่น ชุดของเล่นก่อสร้าง ชุดเครื่องมือช่างไม้ของเล่น ชุดของเล่นแม่บ้าน ถุงถั่วใช้เล่นหมากเก็บ ลูกแก้วของเล่นใช้เล่นหมากเก็บ ปืนสั้นของเล่น หน้ากากของเล่น ดอกไม้ไฟของเล่น ต้นคริสต์มาสของเล่น เกมมือถือชนิดใช้จอแอลซีดีที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ธงปลาคาร์พของเล่น (โคอิโนะโบริ) รถสกู๊ตเตอร์ของเล่น เกมต่อภาพปริศนา ยานพาหนะของเล่นสี่ล้อ ชุดเป่าลูกโป่งฟองสบู่ ว่าวไม้ตีใช้กับเกมตีลูกขนไก่ (ฮาโงอิตะ) ลูกขนไก่ใช้กับเกมตีลูกขนไก่ ลูกปัดแก้วที่เป็นของเล่น ตุ๊กตาดารุมะชนิดยังไม่วาดนัยน์ตา ม้าโยก รถสามล้อสำหรับเด็กทารก สระว่ายน้ำเป่าลมที่เป็นของเล่น ตุ๊กตา ลูกเต๋า ถ้วยสำหรับเล่นลูกเต๋า เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมโดมิโน ไพ่ ไพ่นกกระจอก เกมแบ็คแกมมอน การ์ดเล่นเกมบิงโก้ เกมปาจิงโกะ ลูกดอกปาเป้า ไม้คิวบิลเลียด หัวไม้คิวบิลเลียด ชอล์คใช้กับไม้คิวบิลเลียด ลูกบิลเลียด ตัวหมายตำแหน่งลูกใช้ในการเล่นเกมบิลเลียด โต๊ะบิลเลียด ยางขอบโต๊ะบิลเลียด ถุงมือเบสบอล เครื่องยิงลูกเทนนิส ตาข่ายเทนนิส ไม้แร็กเก็ต เอ็นขึงไม้แร็กเก็ต โต๊ะปิงปอง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟที่มีหรือไม่มีล้อ อุปกรณ์ซ่อมรอยของสนามที่เกิดจากการตีกอล์ฟ ถุงมือเล่นกอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ เครื่องยิงลูกบอล จานขว้างจักร ไม้ค้ำสำหรับกีฬาค้ำถ่อ บล็อคสตาร์ทใช้เล่นกีฬา แคร่เลื่อนหิมะ สกี ส่วนขอบของสกี กระเป๋าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใส่สกีและกระดานโต้คลื่น ที่ขูดสกี ที่ปิดคลุมฝ่าเท้าใช้กับสกี สายรัดสกี สเก็ตน้ำแข็ง อุปกรณ์ช่วยในการเดินบนพื้นหิมะ กระดานหิมะ กระสอบทราย นวมชกมวย ชุดเป้าธนู หน้ากากกีฬาฟันดาบ ถุงมือกีฬาฟันดาบ อาวุธกีฬาฟันดาบ เครื่องเล่นยิมนาสติก ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ถุงลมลอยน้ำ กระจับสำหรับนักกีฬาชายที่เป็นอุปกรณ์กีฬา แผ่นกระดานช่วยพยุงตัวใช้ในการว่ายน้ำ ไม้ตกหมุน พาราไกลเดอร์ เครื่องร่อน กระดานโต้คลื่นแบบนอน ยางสนที่ใช้โดยนักกีฬา โรลเลอร์สเก็ต สเก็ตบอร์ด ชิงช้าที่เป็นอุปกรณ์กีฬาที่จับช่วยในการไต่ขึ้นทางดิ่งใช้บีบจับเพื่อไต่ขึ้นไปตามเชือก(อุปกรณ์ปีนเขา) สายรัดนิรภัยใช้ใน การปีนเขา ตีนกบใส่ว่ายน้ำ กระดานโต้คลื่น สายรัดกระดานโต้คลื่นติดกับขาผู้เล่น สกีน้ำ สกีโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นติดใบ สายยึดรัดใช้กับกระดานโต้คลื่นติดใบ เสากระโดงของกระดานโต้คลื่นติดใบ สวิงจับผีเสื้อ และทะเบียนเลขที่ 181109466 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ การจัดและดำเนินการด้านคอนเสิร์ต การจัดการฉายภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์โฆษณา การทำคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์

/(ซับไตเติล)

(ซับไตเติล) บริการเขียนบท การผลิตมหรสพ บริการจัดแสดงออเคสตรา ให้บริการดนตรีทางออนไลน์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ละครสัตว์ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ บริการห้องสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ บริการห้องสตูดิโอเพื่อการบันทึก สวนสนุก สถานที่แสดงดนตรี ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่ต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม

แต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเพื่อประกอบการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 180103763 คำขอเลขที่ 180103765 คำขอเลขที่ 190120376 คำขอเลขที่ 190120729 คำขอเลขที่ 190120730 คำขอเลขที่ 190120731 คำขอเลขที่ 190120732 คำขอเลขที่ 190120733 คำขอเลขที่ 190121410 และคำขอเลขที่ 190124829 รวม 10 คำขอ โดยคำขอทั้ง 10 คำขอดังกล่าวมีคู่กรณีคือ ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้คัดค้าน โตโฮ โก.,แอลทีดี. ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน และเหตุที่ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเป็นประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคำอุทธรณ์รายนี้ จึงได้พิจารณาคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และเอกสารหลักฐานที่นำส่งทั้ง 10 คำขอในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ก็อตซิลลา และคำว่า Godzilla สำเนารายชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ที่ได้มีการสร้างในประเทศญี่ปุ่น สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโชว์ตัวของ GODZILLA ตามสถานที่ต่างๆ สำเนาภาพถ่ายปฏิทินขนาดพกพา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่แสดงการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า สำเนาภาพถ่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิลล่าตะลุยข้ามศตวรรษ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์ก็อตซิลล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่มีการกล่าวถึงภาพยนตร์และสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความที่มีการกล่าวถึง ชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโตโฮ โก.,แอลทีดี พร้อมคำแปล ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ゴジラ ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค131794

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในฮังการี จำพวกที่ 9, 16, 18, 28, 30, 41, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในเครือรัฐปวยร์โตรีโก จำพวกที่ 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไต้หวัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย จำพวกที่ 9, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 35, 40, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540

/ใน

315

ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA KING OF THE MONSTERS ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 คำว่า 酷斯拉 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2545 รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 คำว่า GODJIRA คำว่า GODJIRA (AKA GODZILLA) คำว่า MOTHRA TAI GODZILLA คำว่า KING KONG VS GODZILLA สำเนาภาพถ่ายปก DVD และภาพบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่องแรกที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างบริษัทของผู้คัดค้านในฐานะเจ้าของสิทธิและบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายตัวละคร GODZILLA ในรูปแบบต่างๆ สำเนาบทความและการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เดอะนิวยอร์คไทม์ เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ เดอะวอชิงตันโพสต์ นิวส์วีค พีเพิล เพลย์บอย ไทม์ฟอร์ทูน ยูเอสเอ ทูเดย์และเดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ เว็บไซต์ http://www.rialtopictures.com เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เป็นต้น สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความในเอกสาร Hollywood Reporter ฉบับวันที่ 13 -19 มีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีการกล่าวถึงบริษัทผู้คัดค้านและภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพข่าวการรับรางวัลด้านภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award ประจำปี พ.ศ.2542 จากเว็บไซต์ http://www.asiapacificscreenawards.com สำเนาภาพข่าวที่ผู้คัดค้านอนุญาตให้บริษัท Legendary Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ฮอลลีวู้ด ทำการพัฒนาและสร้างภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

/ใน

ในสหรัฐอเมริกา ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐอิตาลี ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า GODZILLA ในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการใช้การโฆษณาภาพยนตร์ที่มีคำว่า GODZILLA หรือรูป ทั้งที่ใช้ร่วมกันและแยกต่างหากจากกัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ในสื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ อันเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 64 ปี อีกทั้งมีการโฆษณาภาพยนตร์ก็อตซิลล่าผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA และยังปรากฏการใช้ชื่อ GODZILLA เป็นชื่อภาพยนตร์และเป็นชื่อเรียกตัวละคร โดยภาพยนตร์และชื่อตัวละคร GODZILLA ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศและประเทศไทยมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในปี พ.ศ. 2562 ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้คิดออกแบบรูปเครื่องหมายที่พิพาทนี้ และได้มีการใช้หรือการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทนี้มาก่อนผู้คัดค้านเลย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงแต่กล่าวอ้างสรุปได้ว่า ที่มาของคำว่า GODZILLA มีที่มาจากการผสมคำจากภาษาจีน คำว่า 格 (อ่านว่า เก๋อ) คำว่า 紫 (อ่านว่า จื่อ) และคำว่า 蜡 (อ่านว่า ล่า) (เก๋อ จื่อ ล่า) หมายถึง ยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่านและออกเสียงได้ยาก เพื่อง่ายต่อการจดจำและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้ง่ายและเป็นสากลจึงเลือกใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษ GODZILLA ที่ออกเสียงได้ง่ายเป็นชื่อรุ่นของยางรถยนต์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คิดประดิษฐ์คำว่า GODZILLA ขึ้นมาเอง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DCENIT ทะเบียนเลขที่ 191110184 (คำขอเลขที่ 180104566) ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ เมื่อคำว่า GODZILLA ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและเป็นชื่อตัวละครในงานภาพยนตร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2497 และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2562 จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะต้องเคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านและภาพยนตร์ของผู้คัดค้านที่มีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย การเผยแพร่มาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งการที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

/หรือ

หรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 15015/2558 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 46/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า DAGODZILLA

(คำขอเลขที่ 190120733)

บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า DAGODZILLA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190120733

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 15 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ต่อมา บริษัท โตโฮ โก.,แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า DAGODZILLA ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญส่วนหนึ่งเป็นคำว่า DAGODZILLA ซึ่งคำดังกล่าวมีรูปลักษณะการประดิษฐ์และเสียงเรียกขานคล้ายกับคำว่า GODZILLA ในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งแปดทะเบียน คือ เครื่องหมาย GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค 114002 ค 157702 ค 131794 ค 95081 และ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 191120814 191119318 181109466 เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงทั้งแปดคำขอได้จดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเมื่อปี 2562 ประมาณ 21 ปี ประกอบกับคำว่า GODZILLA เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลตามพจนานุกรมจึงเป็นคำประดิษฐ์ขึ้น โดยผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อแสดงถึงการคิดประดิษฐ์หรือใช้คำว่า DAGODZILLA มาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นย่อมเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาก่อนและนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ นั้น เห็นว่าเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15015/255/ ระหว่างอะเบอร์ครอมบี้ แอนด์ ฟิทช์ ยุโรป เอสอาร์ โจทก์ กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย ได้วินิจฉัยให้เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้น เห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวที่ผู้ขอจดทะเบียนอ้างถึงยังมีข้อเท็จจริงแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ จึงมิอาจใช้เป็นเหตุให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190120733 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DAGODZILLA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) คำว่า MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 (คำขอเลขที่ 160103460) ทะเบียนเลขที่ 191120814 (คำขอเลขที่ 160103461) ทะเบียนเลขที่ 191119318 (คำขอเลขที่ 160103463) และทะเบียนเลขที่ 181109466 (คำขอเลขที่ 160103464) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า GODZILLA ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีอักษรโรมันคำว่า DA ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 จะมีอักษรโรมันคำว่า MECHA ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า ดาก็อดซิลล่า หรือก็อดซิลล่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ทะเบียนเลขที่ ค157702 ทะเบียนเลขที่ ค131794 ทะเบียนเลขที่ ค95081 เรียกขานได้ว่า กอดซิลลา ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 เรียกขานได้ว่า เมจากอดซิลลา หรือกอดซิลลา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว ออดิโอเทป วีดีโอเทป ออดิโอดิสค์ วีดีโอดิสค์ คอมแพ็คดิสค์ แผ่นเสียง ซอฟท์แวร์เกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แว่นตา แว่นกันแดด กล่องใส่แว่นตา กล่องใส่แว่นตากันแดด แผ่นดิสค์ซีดีรอมที่บันทึกไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า เกมวีดีโออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์

/เกมคอมพิวเตอร์

เกมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ทะเบียนเลขที่ ค157702 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า อัลบั้มใส่รูปถ่าย อัลบั้มใส่แสตมป์ อัลบั้มใส่สติกเกอร์ ซอง/ถุงทำด้วยกระดาษ หนังสือการ์ตูน สมุดระบายสี สมุดภาพที่ใช้เพื่อ การศึกษาของเด็ก ปฏิทิน บัตรแลกเปลี่ยน บัตรอวยพร บัตรบันทึก บัตรเปล่า ดินสอ กระดาษกันเปื้อน ปากกา ผลิตภัณฑ์ใช้ลบคำผิด สมุดบันทึก ไปรษณียบัตร รูปภาพ โปสเตอร์ หนังสือ หนังสือนิตยสาร ภาพถ่าย สติกเกอร์ไวนีลที่พองฟู ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับ ระบายสีตามตัวเลข ชุดระบายสีโปสเตอร์ สติกเกอร์ทำด้วยกระดาษ ที่สวมหัวดินสอ ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของและบรรจุหีบห่อ ทะเบียนเลขที่ ค131794 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ชุดชั้นใน ชุดนอน ถุงเท้า หมวก หมวกแก๊ป เสื้อใส่ซับเหงื่อ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น เสื้อชั้นนอก เสื้อคลุมกันหนาวชนิดมีที่คลุมศีรษะ ทะเบียนเลขที่ ค95081 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า คาร์ทริดจ์โปรแกรมวีดีโอสำหรับวีดีโอเกมใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอซึ่งเป็นของเล่นและที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์โปรแกรมวีดีโอเกมสำหรับใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอเกมซึ่งเป็นของเล่นและไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ซอฟท์แวร์วีดีโอเกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า รูปหุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดสี เกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่กับเครื่องรับโทรทัศน์ รูปหุ่นพลาสติก รูปหุ่นไวนีล รูปหุ่นของเล่น รูปหุ่นของเล่นสูบลม ถุงสูบลมใช้ชกหรือตีเล่น ของเล่นที่ทำงานด้วยการไขลาน รูปหุ่นไขลานเดินได้ เกมต่อภาพ เกมปริศนา เกมมือถือ เกมติดข้อมือ ของเล่นยัดไส้ ของเล่นทำด้วยผ้ากำมะหยี่ ชุดของเล่นแบบจำลองใช้ทำสัตว์ประหลาดของเล่น ดของเล่นที่มีรูปหุ่น อุปกรณ์ประกอบชุดของเล่นที่มีรูปหุ่น ชุดของเล่นเมืองที่ถูกทำลาย ของเล่นเคลื่อนไหวที่ควบคุมด้วยวิทยุ ของเล่นเคลื่อนไหวได้ที่ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล หน้ากากตัวละครสวมศรีษะ ชุดอุปกรณ์งานฝีมือทำด้วยไม้หรือพลาสติกที่ประกอบเป็นของเล่น ชุดของเล่นระบายสีตามหมายเลข รูปหุ่นหล่อของเล่นที่มีแขน ขา และหางต่อประกบกันหุ่นยนต์ที่มีเสียงและไฟที่เป็นของเล่น รูปหุ่นหล่อที่มีมอเตอร์เชิงกลไฟฟ้าซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่และมีเสียงคำรามได้ที่เป็นของเล่น ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับใช้ทำรูปหุ่นของเล่นพร้อมอุปกรณ์ทำให้แห้งด้วยอากาศ ทะเบียนเลขที่ 181110088 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า บัตรหน่วยความจำของเครื่องเล่นวิดีโอเกม โทรศัพท์เซลลูลาร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์แบบมีภาพ เครื่องตอบรับโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายทอดภาพทางโทรเลข เครื่องรับออดิโอและวีดีโอ เครื่องส่งสัญญาณเสียง เครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ เครื่องเฝ้าดูเด็กทารกแบบเห็นภาพ เครื่องระบบนำทางยานพาหนะใช้กับคอมพิวเตอร์บนยานพาหนะ เครื่องเรดาร์ เครื่องบอกพิกัดบนโลก (จีพีเอส) เครื่องติดตั้งไฟฟ้าใช้กับเครื่องรีโมทคอนโทรลเพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรม เครื่องทำซ้ำเสียง เครื่องเล่นดีวีดี กรอบรูปดิจิตอล กล้องถ่ายและบันทึกวีดีโอในเครื่องเดียว เครื่องบันทึกวีดีโอ ป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ เสาติดตั้งสายอากาศแบบไร้สายที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องส่งโทรศัพท์แฮนด์ฟรีสำหรับโทรศัพท์ ขดลวดไฟฟ้า ตัวยึดขดลวดไฟฟ้า เทปทำความสะอาดหัวอ่านที่ใช้ในการบันทึก ลำโพง ปากแตรของลำโพง ตู้ลำโพง เครื่องตอบรับสัญญาณ

/(ทรานสปอนเดอร์)

(ทรานสปอนเดอร์) จอภาพวิดีโอ หูฟังชนิดครอบศีรษะ ไมโครโฟน โทรโข่ง แขนของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องปรับควบคุมความเร็วของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องคู่ต่อทางเสียง เครื่องเข้ารหัส ระบบแม่เหล็ก ลวดแม่เหล็ก เครื่องขยายเสียง แผ่นบันทึกชนิดอ่อน แผ่นดิสก์แม่เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลขชนิดพกพา กำไลข้อมือเข้ารหัสใช้ในการพิสูจน์ตัวตนระบบแม่เหล็ก ป้ายสินค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพา เครื่องบันทึกรายการอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์ บัตรประจำตัวระบบแม่เหล็ก หลอดเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ หลอดสุญญากาศใช้กับวิทยุ ไตรโอด หลอดเทอมิโอนิค หลอดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช่หลอดให้แสงสว่าง สารกึ่งตัวนำ วงจรรวม แผ่นซิลิคอนบาง (แผ่นเวเฟอร์) ใช้กับวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ โปรแกรมปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้แล้ว เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดไซโคลตรอน เครื่องและเครื่องติดตั้งใช้กำเนิดรังสีเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องโซนาร์ เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดเบตาตรอน เครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือใช้ทางการทหาร เครื่องเลเซอร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องวัดความลึกทางทะเล เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอม แว่นตา แว่นครอบตานิรภัยใส่เล่นกีฬา คอนแทคเลนส์ แว่นตากันแสง หน้ากากใส่ดำน้ำ กล่องใส่คอนแทคเลนส์ สายคล้องแว่นตา เลนส์แว่นตา โซ่คล้องแว่นตา กล่องใส่แว่นตา กรอบแว่นตา ตลับเกมวีดีโอ แผ่นเสียง แผ่นคอมแพ็คท์ดิสก์ [ออดิโอ-วีดีโอ] ไฟล์เพลงที่สามารถดาวน์โหลดได้ ภาพยนตร์การ์ตูน ไฟล์รูปภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ที่ถ่ายแล้ว ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ กรอบใช้กับแผ่นใสใช้ในการถ่ายภาพ ทะเบียนเลขที่ 191120814 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า กล่องทำด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษ ถุงกระดาษรูปกรวย กระดาษใช้ห่อของ กระดาษเพื่อสุขอนามัย กระดาษทิชชูสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง กระดาษเช็ดทำความสะอาด กระดาษเช็ดปากใช้บนโต๊ะอาหาร กระดาษเช็ดหน้า กระดาษใช้ในการพิมพ์ กระดาษใช้ในการวาดภาพ กระดาษเคลือบไข กระดาษใช้ทำสำเนา กระดาษเงิน กระดาษใช้ทำฉลาก กระดาษอินเดียเนื้อบางทึบเหนียว กระดาษคาร์บอน กระดาษกลาซีนเนื้อแน่นผิวเรียบมัน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษรองเขียนบนโต๊ะเขียนหนังสือ กระดาษใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด กระดาษชำระ กระดาษใช้เขียน กระดาษสาใช้เขียนหรือห่อของ กระดาษพาร์ชเมนต์กันการซึมผ่านของไขมัน กระดาษใช้กรอง กระดาษการ์ดแข็งชนิดไอวอรีมานิลา กระดาษการ์ดแข็งที่มีสี กระดาษการ์ดแข็งผลิตจากฟางข้าว กระดาษการ์ดแข็งสีขาว กระดาษลอนลูกฟูก กระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนลูกฟูก กระดาษทำจากเศษไม้อัด กระดาษแข็งใช้ทำปกหนังสือ กระดาษใช้ทำไปรษณียบัตร กระดาษใช้คลุมดิน กระดาษห่อดินปืน กระดาษใช้ทำงานฝีมือของญี่ปุ่น กระดาษใช้กับงานศิลปะการเขียนอักขระ กระดาษเช็ดปาก เชือกผูกทำด้วยกระดาษ บัตรกระดาษแจ็คการ์ด กระดาษกันกรด กระดาษลูกฟูก สมุดอัลบั้ม บัตรการ์ดกระดาษ กระดาษที่มีเส้นบรรทัดที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสิ่งพิมพ์ สมุดร่างภาพ บัตรจดคะแนนทำด้วยกระดาษ สมุดจดคะแนน สมุดบัญชี สมุดบันทึกชนิดพกพา แผ่นใช้รองเขียนใบรายงาน กระดาษไขที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ้าลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์

/สำเร็จรูป

สำเร็จรูป กระดาษลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดบันทึก สมุดฉีก ซองจดหมาย กระดาษกราฟที่ใช้ร่างแผนผังที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษทำนามบัตร(กึ่งสำเร็จรูป) กระดาษเขียนจดหมายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดฉีกแยกเป็นแผ่นๆได้ ดินสอ ที่ปิดป้องกันปลายดินสอ แท่งใช้เขียนทำด้วยกระดูกสัตว์ ปากกาเมจิใช้เขียนดินสอกด ดินสอเขียนกระดานชนวน ปากกาหัวเหล็กเขียนลาย ซอล์ก ปากกาเมจิทำเครื่องหมาย ปลายปากกาที่เสียบปากกา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม พู่กันใช้เขียน ขาตั้งกระดานวาดรูป ผ้าใบผ้าไหมใช้วาดภาพ กระดานวาดงาน ผ้าใบใช้วาดภาพ สีวาดเขียนเครยอง แปรงทาสี(เครื่องเขียน) สีเทียน จานผสมสี ดินสอถ่านน้ำหมึกใช้ในการเขียน ยางลบหมึก ขวดหมึก ตราประทับแสตมป์ ที่ใส่ตราประทับ แท่นวางตราประทับเบาะหมึกตราประทับ หมุดกดติดกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ ยางลบ กระดานดำ ที่ลบกระดานดำ ตรายางที่คั่นหนังสือ แผ่นรองกระดาษเขียนหนังสือ น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่วางจดหมาย ปกแฟ้มกระดาษ จานฝนหมึก เบาะหมึก เครื่องเย็บกระดาษใช้ในสำนักงานชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า สติกเกอร์ (เครื่องเขียน) กระดานชนวนใช้ในการเขียน เทปกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน เครื่องจ่ายเทปกาวที่เป็นเครื่องใช้สำนักงาน ลูกโลกจำลอง ป้ายราคาทำด้วยกระดาษ ใบแจ้งรายการ ตราประทับตัวเลขใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ตราประทับวันที่ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่ตั้งปากกาและดินสอ กล่องใส่ปากกา ที่ทับกระดาษใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ไม้โปรแทรกเตอร์ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่เปิดจดหมายใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ปกเครื่องเขียน ที่ลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียน ชุดวาดเขียน ที่ใส่เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน แถบกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แฟ้มเก็บเอกสารใช้ใน สำนักงาน เครื่องห่อของใช้ในสำนักงาน ไส้ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ หนังสือเพลง ปฏิทิน นิตยสารที่ออกตาม กำหนดเวลา แผ่นตารางเวลา หนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ภูมิศาสตร์ จุลสาร บัตรแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกม โปสเตอร์ ภาพพิมพ์กราฟฟิค รูปภาพ ภาพพิมพ์จากลายแกะสลัก ภาพถ่าย ขาตั้งภาพถ่าย ทะเบียนเลขที่ 191119318 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เครื่องเล่นวีดีโอเกม เครื่องควบคุมใช้กับเครื่องเล่นเกม เครื่องและเครื่องกลไกใช้ในการเล่นโบว์ลิ่ง เครื่องให้ความบันเทิงชนิดอัตโนมัติและ ชนิดหยอดเหรียญ นาฬิกาของเล่น นาฬิกาข้อมือของเล่น ของเล่นไขลาน ของเล่นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ยานพาหนะของเล่นชนิดใช้ล้อตุนกำลัง นกหวีดของเล่น ปืนยาวของเล่น บล็อกตัวต่อของเล่น แบบจำลองของเล่น ชนิดกลวงทำจากไม้อัดหรือแผ่นวีเนียร์ ลูกบอลลูนของเล่นทำด้วยกระดาษ ไพ่ใช้เล่นเกมจับคู่แบบญี่ปุ่น (ไพ่คารุตะ) ชุดตุ๊กตากระดาษชนิดแผ่นและชุดเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยน ของเล่นยัดไส้ ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดเป็นชิ้นเดียว ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดกลวง ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกชนิดใช้แม่พิมพ์ แบบเป่า ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางชนิดใช้แม่พิมพ์หล่อ ลูกบอลยาง ของเล่นเป่าลมทำด้วยยางชนิดบาง ตัวละครแบบจำลองของเล่นแบบกลวงทำด้วยยางชนิดใช้การเชื่อม ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางแบบตันชนิดใช้ แม่พิมพ์หล่อ กล่องดนตรีที่เป็นของเล่น ระนาดกล็อกเคนสปิลของเล่น หีบเพลงปากของเล่น

/เปียโน

เปียโนของเล่น ระนาดฝรั่งของเล่น ชุดของเล่นก่อสร้าง ชุดเครื่องมือช่างไม้ของเล่น ชุดของเล่นแม่บ้าน ถุงถั่วใช้เล่นหมากเก็บ ลูกแก้วของเล่นใช้เล่นหมากเก็บ ปืนสั้นของเล่น หน้ากากของเล่น ดอกไม้ไฟของเล่น ต้นคริสต์มาสของเล่น เกมมือถือชนิดใช้จอแอลซีดีที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ธงปลาคาร์พของเล่น (โคอิโนะโบริ) รถสกู๊ตเตอร์ของเล่น เกมต่อภาพปริศนา ยานพาหนะของเล่นสี่ล้อ ชุดเป่าลูกโป่งฟองสบู่ ว่าวไม้ตีใช้กับเกมตีลูกขนไก่ (ฮาโงอิตะ) ลูกขนไก่ใช้กับเกมตีลูกขนไก่ ลูกปัดแก้วที่เป็นของเล่น ตุ๊กตาดารุมะชนิดยังไม่วาดนัยน์ตา ม้าโยก รถสามล้อสำหรับเด็กทารก สระว่ายน้ำเป่าลมที่เป็นของเล่น ตุ๊กตา ลูกเต๋า ถ้วยสำหรับเล่นลูกเต๋า เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมโดมิโน ไพ่ ไพ่นกกระจอก เกมแบ็คแกมมอน การ์ดเล่นเกมบิงโก้ เกมปาจิงโกะ ลูกดอกปาเป้า ไม้คิวบิลเลียด หัวไม้คิวบิลเลียด ชอล์คใช้กับไม้คิวบิลเลียด ลูกบิลเลียด ตัวหมายตำแหน่งลูกใช้ในการเล่นเกมบิลเลียด โต๊ะบิลเลียด ยางขอบโต๊ะบิลเลียด ถุงมือเบสบอล เครื่องยิงลูกเทนนิส ตาข่ายเทนนิส ไม้แร็กเก็ต เอ็นขึงไม้แร็กเก็ต โต๊ะปิงปอง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟที่มีหรือไม่มีล้อ อุปกรณ์ซ่อมรอยของสนามที่เกิดจากการตีกอล์ฟ ถุงมือเล่นกอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ เครื่องยิงลูกบอล จานขว้างจักร ไม้ค้ำสำหรับกีฬาค้ำถ่อ บล็อคสตาร์ทใช้เล่นกีฬา แคร่เลื่อนหิมะ สกี ส่วนขอบของสกี กระเป๋าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใส่สกีและกระดานโต้คลื่น ที่ขูดสกี ที่ปิดคลุมฝ่าเท้าใช้กับสกี สายรัดสกี สเก็ตน้ำแข็ง อุปกรณ์ช่วยในการเดินบนพื้นหิมะ กระดานหิมะ กระสอบทราย นวมชกมวย ชุดเป้าธนู หน้ากากกีฬาฟันดาบ ถุงมือกีฬาฟันดาบ อาวุธกีฬาฟันดาบ เครื่องเล่นยิมนาสติก ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ถุงลมลอยน้ำ กระจับสำหรับนักกีฬาชายที่เป็นอุปกรณ์กีฬา แผ่นกระดานช่วยพยุงตัวใช้ในการว่ายน้ำ ไม้คทาหมุน พาราไกลเดอร์ เครื่องร่อน กระดานโต้คลื่นแบบนอน ยางสนที่ใช้โดยนักกีฬา โรลเลอร์สเก็ต สเก็ตบอร์ด ชิงช้าที่เป็นอุปกรณ์กีฬา ที่จับช่วยในการไต่ขึ้นทางดิ่งใช้บีบจับเพื่อไต่ขึ้นไปตามเชือก(อุปกรณ์ปีนเขา) สายรัดนิรภัยใช้ใน การปีนเขา ตีนกบใส่ว่ายน้ำ กระดานโต้คลื่น สายรัดกระดานโต้คลื่นติดกับขาผู้เล่น สกีน้ำ สกีโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นติดใบ สายยึดรัดใช้กับกระดานโต้คลื่นติดใบ เสากระโดงของกระดานโต้คลื่นติดใบ สวิงจับผีเสื้อ และทะเบียนเลขที่ 181109466 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ การจัดและดำเนินการด้านคอนเสิร์ต การจัดการฉายภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์โฆษณา การทำคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (ซับไตเติล) บริการเขียนบท การผลิตมหรสพ บริการจัดแสดงออเคสตรา ให้บริการดนตรีทางออนไลน์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ละครสัตว์ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ บริการห้องสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ บริการห้องสตูดิโอเพื่อการบันทึก สวนสนุก สถานที่แสดงดนตรี ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่ต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม

แต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเพื่อประกอบการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 180103763 คำขอเลขที่ 180103765 คำขอเลขที่ 190120376 คำขอเลขที่ 190120729 คำขอเลขที่ 190120730 คำขอเลขที่ 190120731 คำขอเลขที่ 190120732

/คำขอเลขที่

คำขอเลขที่ 190120733 คำขอเลขที่ 190121410 และคำขอเลขที่ 190124829 รวม 10 คำขอ โดยคำขอทั้ง 10 คำขอดังกล่าวมีคู่กรณีคือ ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้คัดค้าน โตโฮ โก.,แอลทีดี. ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน และเหตุที่ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเป็นประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคำอุทธรณ์รายนี้ จึงได้พิจารณาคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และเอกสารหลักฐานที่นำส่งทั้ง 10 คำขอในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ก็อตซิลลา และคำว่า Godzilla สำเนารายชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ที่ได้มีการสร้างในประเทศญี่ปุ่น สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโชว์ตัวของ GODZILLA ตามสถานที่ต่างๆ สำเนาภาพถ่ายปฏิทินขนาดพกพา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่แสดงการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า สำเนาภาพถ่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิลล่าตะลุยข้ามศตวรรษ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์ก็อตซิลล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่มีการกล่าวถึงภาพยนตร์และสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความที่มีการกล่าวถึง ชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโตโฮ โก.,แอลทีดี พร้อมคำแปล ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ゴジラ ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **GODZILLA** ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในฮังการี จำพวกที่ 9, 16, 18, 28, 30, 41, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541

/ใน

ในเครือรัฐปวยร์โตรีโก จำพวกที่ 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไต้หวัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย จำพวกที่ 9, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 35, 40, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA** ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี

พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA KING OF THE MONSTERS ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 คำว่า 酷斯拉 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2545 รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 คำว่า GODJIRA คำว่า GODJIRA (AKA GODZILLA) คำว่า MOTHRA TAI GODZILLA คำว่า KING KONG VS GODZILLA สำเนาภาพถ่ายปก DVD และภาพบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่องแรกที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างบริษัทของผู้คัดค้านในฐานะเจ้าของสิทธิและบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายตัวละคร GODZILLA ในรูปแบบต่างๆ สำเนาบทความและการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เดอะนิวยอร์คไทม์ เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ เดอะวอชิงตันโพสต์ นิวส์วีค พีเพิล เพลย์บอย ไทม์ฟอร์ทูน ยูเอสเอ ทูเดย์และเดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ เว็บไซต์ http://www.rialtopictures.com เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เป็นต้น สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความในเอกสาร Hollywood Reporter ฉบับวันที่ 13 -19 มีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีการกล่าวถึงบริษัทผู้คัดค้านและภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพข่าวการรับรางวัลด้านภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award ประจำปี พ.ศ.2542 จากเว็บไซต์ http://www.asiapacificscreenawards.com สำเนาภาพข่าวที่ผู้คัดค้านอนุญาตให้บริษัท Legendary Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ฮอลลีวู้ด ทำการพัฒนาและสร้างภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสหรัฐอเมริกา ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐอิตาลี ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า GODZILLA ในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการใช้การโฆษณาภาพยนตร์ที่มีคำว่า GODZILLA หรือรูป ทั้งที่ใช้ร่วมกันและแยกต่างหากจากกัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ในสื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ อันเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 64 ปี อีกทั้งมีการโฆษณาภาพยนตร์ก็อตซิลล่าผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA และยังปรากฏการใช้ชื่อ GODZILLA เป็นชื่อภาพยนตร์และเป็นชื่อเรียกตัวละคร โดยภาพยนตร์และชื่อตัวละคร GODZILLA ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก

/ใน

ในต่างประเทศและประเทศไทยมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในปี พ.ศ. 2562 ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้คิดออกแบบรูปเครื่องหมายที่พิพาทนี้ และได้มีการใช้หรือการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทนี้มาก่อนผู้คัดค้านเลย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงแต่กล่าวอ้างสรุปได้ว่า ที่มาของคำว่า GODZILLA มีที่มาจากการผสมคำจากภาษาจีน คำว่า 格 (อ่านว่า เก๋อ) คำว่า 紫 (อ่านว่า จื่อ) และคำว่า 蜡 (อ่านว่า ล่า) (เก๋อ จื่อ ล่า) หมายถึง ยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่านและออกเสียงได้ยาก เพื่อง่ายต่อการจดจำและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้ง่ายและเป็นสากลจึงเลือกใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษ GODZILLA ที่ออกเสียงได้ง่ายเป็นชื่อรุ่นของยางรถยนต์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คิดประดิษฐ์คำว่า GODZILLA ขึ้นมาเอง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DCENIT ทะเบียนเลขที่ 191110184 (คำขอเลขที่ 180104566) ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ เมื่อคำว่า GODZILLA ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและเป็นชื่อตัวละครในงานภาพยนตร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2497 และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2562 จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะต้องเคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านและภาพยนตร์ของผู้คัดค้านที่มีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย การเผยแพร่มาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งการที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าว แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 15015/2558 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 47/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า

(คำขอเลขที่ 190121410)

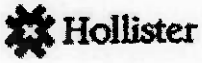
บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190121410

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ต่อมา บริษัท โตโฮ โก.,แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญส่วนหนึ่งเป็นคำว่า DAGODZILLA ซึ่งคำดังกล่าวมีรูปลักษณะการประดิษฐ์และเสียงเรียกขานคล้ายกับคำว่า GODZILLA ในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งแปดทะเบียน คือ เครื่องหมาย GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค 114002 ค 157702 ค 131794 ค 95081 และเครื่องหมาย MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 191120814 191119318 181109466 เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงทั้งแปดคำขอได้จดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเมื่อปี 2562 ประมาณ 21 ปี ประกอบกับคำว่า GODZILLA เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลตามพจนานุกรมจึงเป็นคำประดิษฐ์ขึ้น โดยผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อแสดงถึงการคิดประดิษฐ์หรือใช้คำว่า DAGODZILLA มาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นย่อมเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาก่อนและนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ นั้น เห็นว่าเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15015/255/ ระหว่างอะเบอร์ครอมบี้ แอนด์ ฟิทช์ ยุโรป เอสอาร์ โจทก์ กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย ได้วินิจฉัยให้เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า  ของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว นั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวที่ผู้ขอจดทะเบียนอ้างถึงยังมีข้อเท็จจริงแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ จึงมิอาจใช้เป็นเหตุให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190121410 เสีย

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) คำว่า MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 (คำขอเลขที่ 160103460) ทะเบียนเลขที่ 191120814 (คำขอเลขที่ 160103461) ทะเบียนเลขที่ 191119318 (คำขอเลขที่ 160103463) และทะเบียนเลขที่ 181109466 (คำขอเลขที่ 160103464) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า GODZILLA ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีอักษรโรมันคำว่า DA เลขโรมัน II และคำว่า DCENTI TIRES ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 จะมีอักษรโรมันคำว่า MECHA ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า ดาก็อดซิลล่า ทู ดีเซ็นติ ไทร์ หรือก็อดซิลล่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ทะเบียนเลขที่ ค157702 ทะเบียนเลขที่ ค131794 ทะเบียนเลขที่ ค95081 เรียกขานได้ว่า กอดซิลลา ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 เรียกขานได้ว่า เมจากอดซิลลา หรือกอดซิลลา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว ออดิโอเทป วีดีโอเทป ออดิโอดิสค์ วีดีโอดิสค์ คอมแพ็คดิสค์ แผ่นเสียง ซอฟท์แวร์เกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับ

/เครื่องรับโทรทัศน์

เครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แว่นตา แว่นกันแดด กล่องใส่แว่นตา กล่องใส่แว่นตากันแดด แผ่นดิสค์ซีดีรอมที่บันทึกไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า เกมวีดีโออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ทะเบียนเลขที่ ค157702 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า อัลบั้มใส่รูปถ่าย อัลบั้มใส่แสตมป์ อัลบั้มใส่สติกเกอร์ ซอง/ถุงทำด้วยกระดาษ หนังสือการ์ตูน สมุดระบายสี สมุดภาพที่ใช้เพื่อ การศึกษาของเด็ก ปฏิทิน บัตรแลกเปลี่ยน บัตรอวยพร บัตรบันทึก บัตรเปล่า ดินสอ กระดาษกันเปื้อน ปากกา ผลิตภัณฑ์ใช้ลบคำผิด สมุดบันทึก ไปรษณียบัตร รูปภาพ โปสเตอร์ หนังสือ หนังสือนิตยสาร ภาพถ่าย สติกเกอร์ไวนีลที่พองฟู ชุดอุปกรณ์งาน ฝีมือสำหรับ ระบายสีตามตัวเลข ชุดระบายสีโปสเตอร์ สติกเกอร์ทำด้วยกระดาษ ที่สวมหัวดินสอ ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของและบรรจุหีบห่อ ทะเบียนเลขที่ ค131794 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ชุดชั้นใน ชุดนอน ถุงเท้า หมวก หมวกแก๊ป เสื้อใส่ซับเหงื่อ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น เสื้อชั้นนอก เสื้อคลุมกันหนาวชนิดมีที่คลุมศีรษะ ทะเบียนเลขที่ ค95081 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า คาร์ทริดจ์โปรแกรมวีดีโอสำหรับวีดีโอเกมใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอซึ่งเป็นของเล่นและที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์โปรแกรมวีดีโอเกมสำหรับใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอเกมซึ่งเป็นของเล่นและไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ซอฟท์แวร์วีดีโอเกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า รูปหุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดสี เกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่กับเครื่องรับโทรทัศน์ รูปหุ่นพลาสติก รูปหุ่นไวนีล รูปหุ่นของเล่น รูปหุ่นของเล่นสูบลม ถุงสูบลมใช้ชกหรือตีเล่น ของเล่นที่ทำงานด้วยการไขลาน รูปหุ่นไขลานเดินได้ เกมต่อภาพ เกมปริศนา เกมมือถือ เกมติดข้อมือ ของเล่นยัดไส้ ของเล่นทำด้วยผ้ากำมะหยี่ ชุดของเล่นแบบจำลองใช้ทำสัตว์ประหลาดของเล่น ดของเล่นที่มีรูปหุ่น อุปกรณ์ประกอบชุดของเล่นที่มีรูปหุ่น ชุดของเล่นเมืองที่ถูกทำลาย ของเล่นเคลื่อนไหวที่ควบคุมด้วยวิทยุ ของเล่นเคลื่อนไหวได้ที่ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล หน้ากากตัวละครสวมศรีษะ ชุดอุปกรณ์งานฝีมือทำด้วยไม้หรือพลาสติกที่ประกอบเป็นของเล่น ชุดของเล่นระบายสีตามหมายเลข รูปหุ่นหล่อของเล่นที่มีแขน ขา และหางต่อประกบกัน หุ่นยนต์ที่มีเสียงและไฟที่เป็นของเล่น รูปหุ่นหล่อที่มีมอเตอร์เชิงกลไฟฟ้าซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่และมีเสียงคำรามได้ที่เป็นของเล่น ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับใช้ทำรูปหุ่นของเล่นพร้อมอุปกรณ์ทำให้แห้งด้วยอากาศ ทะเบียนเลขที่ 181110088 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า บัตรหน่วยความจำของเครื่องเล่นวิดีโอเกม โทรศัพท์เซลลูลาร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์แบบมีภาพ เครื่องตอบรับโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายทอดภาพทางโทรเลข เครื่องรับออดิโอและวีดีโอ เครื่องส่งสัญญาณเสียง เครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ เครื่องเฝ้าดูเด็กทารกแบบเห็นภาพ เครื่องระบบนำทางยานพาหนะใช้กับคอมพิวเตอร์บนยานพาหนะ เครื่องเรดาร์ เครื่องบอกพิกัดบนโลก (จีพีเอส) เครื่องติดตั้งไฟฟ้าใช้กับเครื่องรีโมทคอนโทรล

/เพื่อ

เพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรม เครื่องทำซ้ำเสียง เครื่องเล่นดีวีดี กรอบรูปดิจิตอล กล้องถ่ายและบันทึกวีดีโอในเครื่องเดียว เครื่องบันทึกวีดีโอ ป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ เสาติดตั้งสายอากาศแบบไร้สาย ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องส่งโทรศัพท์แฮนด์ฟรีสำหรับโทรศัพท์ ขดลวดไฟฟ้า ตัวยึดขดลวดไฟฟ้า เทปทำความสะอาดหัวอ่านที่ใช้ในการบันทึก ลำโพง ปากแตรของลำโพง ตู้ลำโพง เครื่องตอบรับสัญญาณ (ทรานสปอนเดอร์) จอภาพวิดีโอ หูฟังชนิดครอบศีรษะ ไมโครโฟน โทรโข่ง แขนของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องปรับควบคุมความเร็วของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องคู่ต่อทางเสียง เครื่องเข้ารหัสระบบแม่เหล็ก ลวดแม่เหล็ก เครื่องขยายเสียง แผ่นบันทึกชนิดอ่อน แผ่นดิสก์แม่เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลขชนิดพกพา กำไลข้อมือเข้ารหัสใช้ในการพิสูจน์ตัวตนระบบแม่เหล็ก ป้ายสินค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพา เครื่องบันทึกรายการอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์ บัตรประจำตัวระบบแม่เหล็ก หลอดเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ หลอดสุญญากาศใช้กับวิทยุ ไตรโอด หลอดเทอมิโอนิค หลอดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช่หลอดให้แสงสว่าง สารกึ่งตัวนำ วงจรรวม แผ่นซิลิคอนบาง (แผ่นเวเฟอร์) ใช้กับวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ โปรแกรมปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้แล้ว เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดไซโคลตรอน เครื่องและเครื่องติดตั้งใช้กำเนิดรังสีเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องโซนาร์ เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดเบตาตรอน เครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือใช้ทางการทหาร เครื่องเลเซอร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องวัดความลึกทางทะเล เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอม แว่นตา แว่นครอบตานิรภัยใส่เล่นกีฬา คอนแทคเลนส์ แว่นตากันแสง หน้ากากใส่ดำน้ำ กล่องใส่คอนแทคเลนส์ สายคล้องแว่นตา เลนส์แว่นตา โซ่คล้องแว่นตา กล่องใส่แว่นตา กรอบแว่นตา ตลับเกมวีดีโอ แผ่นเสียง แผ่นคอมแพ็คท์ดิสก์ [ออดิโอ-วีดีโอ] ไฟล์เพลงที่สามารถดาวน์โหลดได้ ภาพยนตร์การ์ตูน ไฟล์รูปภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ที่ถ่ายแล้ว ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ กรอบใช้กับแผ่นใสใช้ในการถ่ายภาพ ทะเบียนเลขที่ 191120814 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า กล่องทำด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษ ถุงกระดาษรูปกรวย กระดาษใช้ห่อของ กระดาษเพื่อสุขอนามัย กระดาษทิชชูสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง กระดาษเช็ดทำความสะอาด กระดาษเช็ดปากใช้บนโต๊ะอาหาร กระดาษเช็ดหน้า กระดาษใช้ในการพิมพ์ กระดาษใช้ในการวาดภาพ กระดาษเคลือบไข กระดาษใช้ทำสำเนา กระดาษเงิน กระดาษใช้ทำฉลาก กระดาษอินเดียเนื้อบางทึบเหนียว กระดาษคาร์บอน กระดาษกลาซีนเนื้อแน่นผิวเรียบมัน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษรองเขียนบนโต๊ะเขียนหนังสือ กระดาษใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด กระดาษชำระ กระดาษใช้เขียน กระดาษสาใช้เขียนหรือห่อของ กระดาษพาร์ชเมนต์กันการซึมผ่านของไขมัน กระดาษใช้กรอง กระดาษการ์ดแข็งชนิดไอวอรีมานิลา กระดาษการ์ดแข็งที่มีสี กระดาษการ์ดแข็งผลิตจากฟางข้าว กระดาษการ์ดแข็งสีขาว กระดาษลอนลูกฟูก กระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนลูกฟูก กระดาษทำจากเศษไม้อัด กระดาษแข็งใช้ทำปกหนังสือ กระดาษใช้ทำไปรษณียบัตร กระดาษใช้คลุมดิน กระดาษห่อดินปืน กระดาษใช้ทำงานฝีมือของญี่ปุ่น

/กระดาษ

กระดาษใช้กับงานศิลปะการเขียนอักขระ กระดาษเช็ดปาก เชือกผูกทำด้วยกระดาษ บัตรกระดาษแจ็คการ์ด กระดาษกันกรด กระดาษลูกฟูก สมุดอัลบั้ม บัตรการ์ดกระดาษ กระดาษที่มีเส้นบรรทัดที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสิ่งพิมพ์ สมุดร่างภาพ บัตรจดคะแนนทำด้วยกระดาษ สมุดจดคะแนน สมุดบัญชี สมุดบันทึกชนิดพกพา แผ่นใช้รองเขียนใบรายงาน กระดาษไขที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ้าลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดบันทึก สมุดฉีก ซองจดหมาย กระดาษกราฟที่ใช้ร่างแผนผังที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษทำนามบัตร(กึ่งสำเร็จรูป) กระดาษเขียนจดหมายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดฉีกแยกเป็นแผ่นๆได้ ดินสอ ที่ปิดป้องกันปลายดินสอ แท่งใช้เขียนทำด้วยกระดูกสัตว์ ปากกาเมจิใช้เขียนดินสอกด ดินสอเขียนกระดานชนวน ปากกาหัวเหล็กเขียนลาย ชอล์ก ปากกาเมจิทำเครื่องหมาย ปลายปากกาที่เสียบปากกา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม พู่กันใช้เขียน ขาตั้งกระดานวาดรูป ผ้าใบผ้าไหมใช้วาดภาพ กระดานวาดงาน ผ้าใบใช้วาดภาพ สีวาดเขียนเครยอง แปรงทาสี(เครื่องเขียน) สีเทียน จานผสมสี ดินสอถ่าน น้ำหมึกใช้ในการเขียน ยางลบหมึก ขวดหมึก ตราประทับแสตมป์ ที่ใส่ตราประทับ แท่นวางตราประทับ เบาะหมึกตราประทับ หมุดกดติดกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ ยางลบ กระดานดำ ที่ลบกระดานดำ ตรายางที่คั่นหนังสือ แผ่นรองกระดาษเขียนหนังสือ น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่วางจดหมาย ปกแฟ้มกระดาษ จานฝนหมึก เบาะหมึก เครื่องเย็บกระดาษใช้ในสำนักงานชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า สติกเกอร์ (เครื่องเขียน) กระดานชนวนใช้ในการเขียน เทปกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน เครื่องจ่ายเทปกาวที่เป็นเครื่องใช้สำนักงาน ลูกโลกจำลอง ป้ายราคาทำด้วยกระดาษ ใบแจ้งรายการ ตราประทับตัวเลขใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ตราประทับวันที่ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่ตั้งปากกาและดินสอ กล่องใส่ปากกา ที่ทับกระดาษใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ไม้โปรแทรกเตอร์ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่เปิดจดหมายใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ปกเครื่องเขียน ที่ลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียน ชุดวาดเขียน ที่ใส่เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน แถบกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แฟ้มเก็บเอกสารใช้ใน สำนักงาน เครื่องห่อของใช้ในสำนักงาน ไส้ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ หนังสือเพลง ปฏิทิน นิตยสารที่ออกตาม กำหนดเวลา แผ่นตารางเวลา หนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ภูมิศาสตร์ จุลสาร บัตรแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกม โปสเตอร์ ภาพพิมพ์กราฟฟิค รูปภาพ ภาพพิมพ์จากลายแกะสลัก ภาพถ่าย ขาตั้งภาพถ่าย ทะเบียนเลขที่ 191119318 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เครื่องเล่นวีดีโอเกม เครื่องควบคุมใช้กับเครื่องเล่นเกม เครื่องและเครื่องกลไกใช้ในการเล่นโบว์ลิ่ง เครื่องให้ความบันเทิงชนิดอัตโนมัติและ ชนิดหยอดเหรียญ นาฬิกาของเล่น นาฬิกาข้อมือของเล่น ของเล่นไขลาน ของเล่นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ยานพาหนะของเล่นชนิดใช้ล้อตุนกำลัง นกหวีดของเล่น ปืนยาวของเล่น บล็อกตัวต่อของเล่น แบบจำลองของเล่น ชนิดกลวงทำจากไม้อัดหรือแผ่นวีเนียร์ ลูกบอลลูนของเล่นทำด้วยกระดาษ ไพ่ใช้เล่นเกมจับคู่แบบญี่ปุ่น (ไพ่คารุตะ) ชุดตุ๊กตากระดาษชนิดแผ่นและชุดเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยน ของเล่นยัดไส้ ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลลอยด์ชนิดเป็นชิ้นเดียว ตัวละคร แบบจำลอง

/ของเล่น

ของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดกลวง ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกชนิดใช้ แม่พิมพ์แบบเป่า ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางชนิดใช้แม่พิมพ์หล่อ ลูกบอลยาง ของเล่นเป่าลมทำด้วยยางชนิดบาง ตัวละครแบบจำลองของเล่นแบบกลวงทำด้วยยางชนิดใช้การเชื่อม ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางแบบตันชนิดใช้ แม่พิมพ์หล่อ กล่องดนตรีที่เป็นของเล่น ระนาดกล็อกเคนสปิลของเล่น หีบเพลงปากของเล่น เปียโนของเล่น ระนาดฝรั่งของเล่น ชุดของเล่นก่อสร้าง ชุดเครื่องมือช่างไม้ของเล่น ชุดของเล่นแม่บ้าน ถุงถั่วใช้เล่นหมากเก็บ ลูกแก้วของเล่นใช้เล่นหมากเก็บ ปืนสั้นของเล่น หน้ากากของเล่น ดอกไม้ไฟของเล่น ต้นคริสต์มาสของเล่น เกมมือถือชนิดใช้จอแอลซีดีที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ธงปลาคาร์พของเล่น (โคอิโนะโบริ) รถสกู๊ตเตอร์ของเล่น เกมต่อภาพปริศนา ยานพาหนะของเล่นสี่ล้อ ชุดเป่าลูกโป่งฟองสบู่ ว่าวไม้ตีใช้กับเกมตีลูกขนไก่ (ฮาโงอิตะ) ลูกขนไก่ใช้กับเกมตีลูกขนไก่ ลูกปัดแก้วที่เป็นของเล่น ตุ๊กตาดารุมะชนิดยังไม่วาดนัยน์ตา ม้าโยก รถสามล้อสำหรับเด็กทารก สระว่ายน้ำเป่าลมที่เป็นของเล่น ตุ๊กตา ลูกเต๋า ถ้วยสำหรับเล่นลูกเต๋า เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมโดมิโน ไพ่ ไพ่นกกระจอก เกมแบ็คแกมมอน การ์ดเล่นเกมบิงโก้ เกมปาจิงโกะ ลูกดอกปาเป้า ไม้คิวบิลเลียด หัวไม้คิวบิลเลียด ชอล์คใช้กับไม้คิวบิลเลียด ลูกบิลเลียด ตัวหมายตำแหน่งลูกใช้ในการเล่นเกมบิลเลียด โต๊ะบิลเลียด ยางขอบโต๊ะบิลเลียด ถุงมือเบสบอล เครื่องยิงลูกเทนนิส ตาข่ายเทนนิส ไม้แร็กเก็ต เอ็นขึงไม้แร็กเก็ต โต๊ะปิงปอง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟที่มีหรือไม่มีล้อ อุปกรณ์ซ่อมรอยของสนามที่เกิดจากการตีกอล์ฟ ถุงมือเล่นกอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ เครื่องยิงลูกบอล จานขว้างจักร ไม้ค้ำสำหรับกีฬาค้ำถ่อ บล็อคสตาร์ทใช้เล่นกีฬา แคร่เลื่อนหิมะ สกี ส่วนขอบของสกี กระเป๋าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใส่สกีและกระดานโต้คลื่น ที่ขูดสกี ที่ปิดคลุมฝ่าเท้าใช้กับสกี สายรัดสกี สเก็ตน้ำแข็ง อุปกรณ์ช่วยในการเดินบนพื้นหิมะ กระดานหิมะ กระสอบทราย นวมชกมวย ชุดเป้าธนู หน้ากากกีฬาฟันดาบ ถุงมือกีฬาฟันดาบ อาวุธกีฬาฟันดาบ เครื่องเล่นยิมนาสติก ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ถุงลมลอยน้ำ กระจับสำหรับนักกีฬาชายที่เป็นอุปกรณ์กีฬา แผ่นกระดานช่วยพยุงตัวใช้ในการว่ายน้ำ ไม้คทาหมุน พาราไกลเดอร์ เครื่องร่อน กระดานโต้คลื่นแบบนอน ยางสนที่ใช้โดยนักกีฬา โรลเลอร์สเก็ต สเก็ตบอร์ด ชิงช้าที่เป็นอุปกรณ์กีฬา ที่จับช่วยในการไต่ขึ้นทางดิ่งใช้บีบจับเพื่อไต่ขึ้นไปตามเชือก(อุปกรณ์ปีนเขา) สายรัดนิรภัยใช้ใน การปีนเขา ตีนกบใส่ว่ายน้ำ กระดานโต้คลื่น สายรัดกระดานโต้คลื่นติดกับขาผู้เล่น สกีน้ำ สกีโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นติดใบ สายยึดรัดใช้กับกระดานโต้คลื่นติดใบ เสากระโดงของกระดานโต้คลื่นติดใบ สวิงจับผีเสื้อ และทะเบียนเลขที่ 181109466 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ การจัดและดำเนินการด้านคอนเสิร์ต การจัดการฉายภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์โฆษณา การทำคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (ซับไตเติล) บริการเขียนบท การผลิตมหรสพ บริการจัดแสดงออเคสตรา ให้บริการดนตรีทางออนไลน์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ละครสัตว์ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ บริการห้องสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ บริการห้องสตูดิโอเพื่อการบันทึก สวนสนุก สถานที่แสดงดนตรี ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่ต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม

/แต่เมื่อ

แต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเพื่อประกอบการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 180103763 คำขอเลขที่ 180103765 คำขอเลขที่ 190120376 คำขอเลขที่ 190120729 คำขอเลขที่ 190120730 คำขอเลขที่ 190120731 คำขอเลขที่ 190120732 คำขอเลขที่ 190120733 คำขอเลขที่ 190121410 และคำขอเลขที่ 190124829 รวม 10 คำขอ โดยคำขอทั้ง 10 คำขอดังกล่าวมีคู่กรณีคือ ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้คัดค้าน โตโฮ โก.,แอลทีดี. ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน และเหตุที่ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเป็นประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคำอุทธรณ์รายนี้ จึงได้พิจารณาคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และเอกสารหลักฐานที่นำส่งทั้ง 10 คำขอในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ก็อตซิลลา และคำว่า Godzilla สำเนารายชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ที่ได้มีการสร้างในประเทศญี่ปุ่น สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโชว์ตัวของ GODZILLA ตามสถานที่ต่างๆ สำเนาภาพถ่ายปฏิทินขนาดพกพา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่แสดงการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า สำเนาภาพถ่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิลล่าตะลุยข้ามศตวรรษ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์ก็อตซิลล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่มีการกล่าวถึงภาพยนตร์และสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความที่มีการกล่าวถึง ชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโตโฮ โก.,แอลทีดี พร้อมคำแปล ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ゴジラ ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **GODZILLA** ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่

9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในฮังการี จำพวกที่ 9, 16, 18, 28, 30, 41, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในเครือรัฐปวยร์โตรีโก จำพวกที่ 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไต้หวัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย จำพวกที่ 9, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 35, 40, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่

/และ

และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA** ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA KING OF THE MONSTERS** ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 คำว่า 酷斯拉 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2545 รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 คำว่า GODJIRA คำว่า GODJIRA (AKA GODZILLA) คำว่า MOTHRA TAI GODZILLA คำว่า KING KONG VS GODZILLA สำเนาภาพถ่ายปก DVD และภาพบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่องแรกที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างบริษัทของผู้คัดค้านในฐานะเจ้าของสิทธิและบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายตัวละคร GODZILLA ในรูปแบบต่างๆ สำเนาบทความและการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เดอะนิวยอร์คไทม์ เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ เดอะวอชิงตันโพสต์ นิวส์วีค พีเพิล เพลย์บอย ไทม์ฟอร์ทูน ยูเอสเอ ทูเดย์และเดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ เว็บไซต์ http://www.rialtopictures.com เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เป็นต้น สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความในเอกสาร Hollywood Reporter ฉบับวันที่ 13 -19 มีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีการกล่าวถึงบริษัทผู้คัดค้านและภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพข่าวการรับรางวัลด้านภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award ประจำปี พ.ศ.2542 จากเว็บไซต์ http://www.asiapacificscreenawards.com สำเนาภาพข่าวที่ผู้คัดค้านอนุญาตให้บริษัท Legendary Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ฮอลลีวู้ด ทำการพัฒนาและสร้างภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสหรัฐอเมริกา ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐอิตาลี ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า GODZILLA ในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547

/และ

และมีการใช้การโฆษณาภาพยนตร์ที่มีคำว่า GODZILLA หรือรูป ทั้งที่ใช้ร่วมกันและแยกต่างหากจากกัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ในสื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ อันเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 64 ปี อีกทั้งมีการโฆษณาภาพยนตร์ก็อตซิลล่าผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA และยังปรากฏการใช้ชื่อ GODZILLA เป็นชื่อภาพยนตร์และเป็นชื่อเรียกตัวละคร โดยภาพยนตร์และชื่อตัวละคร GODZILLA ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศและประเทศไทยมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในปี พ.ศ. 2562 ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้คิดออกแบบรูปเครื่องหมายที่พิพาทนี้ และได้มีการใช้หรือการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทนี้มาก่อนผู้คัดค้านเลย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงแต่กล่าวอ้างสรุปได้ว่า ที่มาของคำว่า GODZILLA มีที่มาจากการผสมคำจากภาษาจีน คำว่า 格 (อ่านว่า เก๋อ) คำว่า 紫 (อ่านว่า จื่อ) และคำว่า 蜡 (อ่านว่า ล่า) (เก๋อ จื่อ ล่า) หมายถึง ยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่านและออกเสียงได้ยาก เพื่อง่ายต่อการจดจำและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้ง่ายและเป็นสากลจึงเลือกใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษ GODZILLA ที่ออกเสียงได้ง่ายเป็นชื่อรุ่นของยางรถยนต์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คิดประดิษฐ์คำว่า GODZILLA ขึ้นมาเอง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DCENT ทะเบียนเลขที่ 191110184 (คำขอเลขที่ 180104566) ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ เมื่อคำว่า GODZILLA ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและเป็นชื่อตัวละครในงานภาพยนตร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2497 และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2562 จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะต้องเคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านและภาพยนตร์ของผู้คัดค้านที่มีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย การเผยแพร่มาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งการที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/สำหรับ

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 15015/2558 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 48/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GODXZILLA

(คำขอเลขที่ 190124829)

บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GODXZILLA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190124829

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ต่อมา บริษัท โตโฮ โก.,แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า GODXZILLA ของผู้ขอจดทะเบียน มีสาระสำคัญส่วนหนึ่งเป็นคำว่า GODXZILLA ซึ่งคำดังกล่าวมีรูปลักษณะการประดิษฐ์และเสียงเรียกขานคล้ายกับคำว่า GODZILLA ในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งแปดทะเบียน คือ เครื่องหมาย GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค 114002 ค 157702 ค 131794 ค 95081 และ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 191120814 191119318 181109466 เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงทั้งแปดคำขอได้จดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเมื่อปี 2562 ประมาณ 21 ปี ประกอบกับคำว่า GODZILLA เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลตามพจนานุกรมจึงเป็นคำประดิษฐ์ขึ้น โดยผู้ขอจดทะเบียนมิได้นำส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อแสดงถึงการคิดประดิษฐ์หรือใช้คำว่า DAGODZILLA มาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นย่อมเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องเคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาก่อนและนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่สุจริตตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ นั้น เห็นว่าเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15015/255/ ระหว่างอะเบอร์ครอมบี้ แอนด์ ฟิทช์ ยุโรป เอสอาร์ โจทก์ กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย ได้วินิจฉัยให้เครื่องหมายการค้า HOLLISTER CALIFORNIA ของโจทก์ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า Hollister ของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว นั้น เห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวที่ผู้ขอจดทะเบียนอ้างถึงยังมีข้อเท็จจริงแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ จึงมิอาจใช้เป็นเหตุให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190124829 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า GODXZILLA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) คำว่า MECHAGODZILLA ทะเบียนเลขที่ 181110088 (คำขอเลขที่ 160103460) ทะเบียนเลขที่ 191120814 (คำขอเลขที่ 160103461) ทะเบียนเลขที่ 191119318 (คำขอเลขที่ 160103463) และทะเบียนเลขที่ 181109466 (คำขอเลขที่ 160103464) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีคำว่า GODZILLA ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีอักษรโรมัน X ที่ประดิษฐ์ให้ปลายอักษรด้านล่างลากยาวเป็นเส้นตรงแนวนอนประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 จะมีอักษรโรมันคำว่า MECHA ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า ก็อดเอ็กซ์ซิลล่า หรือก็อดซิลล่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ทะเบียนเลขที่ ค157702 ทะเบียนเลขที่ ค131794 ทะเบียนเลขที่ ค95081 เรียกขานได้ว่า กอดซิลลา ทะเบียนเลขที่ 181110088 ทะเบียนเลขที่ 191120814 ทะเบียนเลขที่ 191119318 และทะเบียนเลขที่ 181109466 เรียกขานได้ว่า เมจากอดซิลลา หรือกอดซิลลา นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของรถยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค114002 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว ออดิโอเทป วีดีโอเทป ออดิโอดิสค์ วีดีโอดิสค์ คอมแพ็คดิสค์ แผ่นเสียง ซอฟท์แวร์เกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ คาร์ทริดจ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์วีดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แว่นตา แว่นกันแดด กล่องใส่แว่นตา กล่องใส่แว่นตากันแดด แผ่นดิสค์ซีดีรอมที่บันทึกไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า เกมวีดีโออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญ

/หรือ

หรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญหรือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ทะเบียนเลขที่ ค157702 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า อัลบั้มใส่รูปถ่าย อัลบั้มใส่แสตมป์ อัลบั้มใส่สติกเกอร์ ซอง/ถุงทำด้วยกระดาษ หนังสือการ์ตูน สมุดระบายสี สมุดภาพที่ใช้เพื่อ การศึกษาของเด็ก ปฏิทิน บัตรแลกเปลี่ยน บัตรอวยพร บัตรบันทึก บัตรเปล่า ดินสอ กระดาษกันเปื้อน ปากกา ผลิตภัณฑ์ใช้ลบคำผิด สมุดบันทึก ไปรษณียบัตร รูปภาพ โปสเตอร์ หนังสือ หนังสือนิตยสาร ภาพถ่าย สติกเกอร์ไวนีลที่พองฟู ชุดอุปกรณ์งาน ฝีมือสำหรับ ระบายสีตามตัวเลข ชุดระบายสีโปสเตอร์ สติกเกอร์ทำด้วยกระดาษ ที่สวมหัวดินสอ ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของและบรรจุหีบห่อ ทะเบียนเลขที่ ค131794 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ ชุดชั้นใน ชุดนอน ถุงเท้า หมวก หมวกแก๊ป เสื้อใส่ซับเหงื่อ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น เสื้อชั้นนอก เสื้อคลุมกันหนาวชนิดมีที่คลุมศีรษะ ทะเบียนเลขที่ ค95081 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า คาร์ทริดจ์โปรแกรมวีดีโอสำหรับวีดีโอเกมใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอซึ่งเป็นของเล่นและที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสค์โปรแกรมวีดีโอเกมสำหรับใช้กับเครื่องเล่นโปรแกรมวีดีโอเกมซึ่งเป็นของเล่นและไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ซอฟท์แวร์วีดีโอเกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ จำพวกที่ 28 รายการสินค้า รูปหุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดสี เกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่กับเครื่องรับโทรทัศน์ รูปหุ่นพลาสติก รูปหุ่นไวนีล รูปหุ่นของเล่น รูปหุ่นของเล่นสูบลม ถุงสูบลมใช้ชกหรือตีเล่น ของเล่นที่ทำงานด้วยการไขลาน รูปหุ่นไขลานเดินได้ เกมต่อภาพ เกมปริศนา เกมมือถือ เกมติดข้อมือ ของเล่นยัดไส้ ของเล่นทำด้วยผ้ากำมะหยี่ ชุดของเล่นแบบจำลองใช้ทำสัตว์ประหลาดของเล่น ดของเล่นที่มีรูปหุ่น อุปกรณ์ประกอบชุดของเล่นที่มีรูปหุ่น ชุดของเล่นเมืองที่ถูกทำลาย ของเล่นเคลื่อนไหวที่ควบคุมด้วยวิทยุ ของเล่นเคลื่อนไหวได้ที่ควบคุมด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล หน้ากากตัวละครสวมศรีษะ ชุดอุปกรณ์งานฝีมือทำด้วยไม้หรือพลาสติกที่ประกอบเป็นของเล่น ชุดของเล่นระบายสีตามหมายเลข รูปหุ่นหล่อของเล่นที่มีแขน ขา และหางต่อประกบกัน หุ่นยนต์ที่มีเสียงและไฟที่เป็นของเล่น รูปหุ่นหล่อที่มีมอเตอร์เชิงกลไฟฟ้าซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่และมีเสียงคำรามได้ที่เป็นของเล่น ชุดอุปกรณ์งานฝีมือสำหรับใช้ทำรูปหุ่นของเล่นพร้อมอุปกรณ์ทำให้แห้งด้วยอากาศ ทะเบียนเลขที่ 181110088 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า บัตรหน่วยความจำของเครื่องเล่นวิดีโอเกม โทรศัพท์เซลลูลาร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์แบบมีภาพ เครื่องตอบรับโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายทอดภาพทางโทรเลข เครื่องรับออดิโอและวีดีโอ เครื่องส่งสัญญาณเสียง เครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ เครื่องเฝ้าดูเด็กทารกแบบเห็นภาพ เครื่องระบบนำทางยานพาหนะใช้กับคอมพิวเตอร์บนยานพาหนะ เครื่องเรดาร์ เครื่องบอกพิกัดบนโลก (จีพีเอส) เครื่องติดตั้งไฟฟ้าใช้กับเครื่องรีโมทคอนโทรลเพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรม เครื่องทำซ้ำเสียง เครื่องเล่นดีวีดี กรอบรูปดิจิตอล กล้องถ่ายและบันทึกวีดีโอในเครื่องเดียว เครื่องบันทึกวีดีโอ ป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์ สายอากาศ เสาติดตั้งสายอากาศแบบไร้สายที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องส่งโทรศัพท์แฮนด์ฟรีสำหรับโทรศัพท์ ขดลวดไฟฟ้า ตัวยึดขดลวดไฟฟ้า เทปทำความสะอาดหัวอ่านที่ใช้ในการบันทึก ลำโพง ปากแตรของลำโพง ตู้ลำโพง เครื่องตอบรับสัญญาณ

/(ทรานสปอนเดอร์)

(ทรานสปอนเดอร์) จอภาพวิดีโอ หูฟังชนิดครอบศีรษะ ไมโครโฟน โทรโข่ง แขนของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องปรับควบคุมความเร็วของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องคู่ต่อทางเสียง เครื่องเข้ารหัสระบบแม่เหล็ก ลวดแม่เหล็ก เครื่องขยายเสียง แผ่นบันทึกชนิดอ่อน แผ่นดิสก์แม่เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลขชนิดพกพา กำไลข้อมือเข้ารหัสใช้ในการพิสูจน์ตัวตนระบบแม่เหล็ก ป้ายสินค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพา เครื่องบันทึกรายการอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์ บัตรประจำตัวระบบแม่เหล็ก หลอดเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ หลอดสุญญากาศใช้กับวิทยุ ไตรโอด หลอดเทอมิโอนิค หลอดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช่หลอดให้แสงสว่าง สารกึ่งตัวนำ วงจรรวม แผ่นซิลิคอนบาง (แผ่นเวเฟอร์) ใช้กับวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ โปรแกรมปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้แล้ว เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดไซโคลตรอน เครื่องและเครื่องติดตั้งใช้กำเนิดรังสีเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องโซนาร์ เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอมชนิดเบตาตรอน เครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือใช้ทางการทหาร เครื่องเลเซอร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องวัดความลึกทางทะเล เครื่องเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะตอม แว่นตา แว่นครอบตานิรภัยใส่เล่นกีฬา คอนแทคเลนส์ แว่นตากันแสง หน้ากากใส่ดำน้ำ กล่องใส่คอนแทคเลนส์ สายคล้องแว่นตา เลนส์แว่นตา โซ่คล้องแว่นตา กล่องใส่แว่นตา กรอบแว่นตา ตลับเกมวีดีโอ แผ่นเสียง แผ่นคอมแพ็คท์ดิสก์ [ออดิโอ-วีดีโอ] ไฟล์เพลงที่สามารถดาวน์โหลดได้ ภาพยนตร์การ์ตูน ไฟล์รูปภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้ว แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ที่ถ่ายแล้ว ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ กรอบใช้กับแผ่นใสใช้ในการถ่ายภาพ ทะเบียนเลขที่ 191120814 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า กล่องทำด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษ ถุงกระดาษรูปกรวย กระดาษใช้ห่อของ กระดาษเพื่อสุขอนามัย กระดาษทิชชูสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง กระดาษเช็ดทำความสะอาด กระดาษเช็ดปากใช้บนโต๊ะอาหาร กระดาษเช็ดหน้า กระดาษใช้ในการพิมพ์ กระดาษใช้ในการวาดภาพ กระดาษเคลือบไข กระดาษใช้ทำสำเนา กระดาษเงิน กระดาษใช้ทำฉลาก กระดาษอินเดียเนื้อบางทึบเหนียว กระดาษคาร์บอน กระดาษกลาซีนเนื้อแน่นผิวเรียบมัน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษรองเขียนบนโต๊ะเขียนหนังสือ กระดาษใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด กระดาษชำระ กระดาษใช้เขียน กระดาษสาใช้เขียนหรือห่อของ กระดาษพาร์ชเมนต์กันการซึมผ่านของไขมัน กระดาษใช้กรอง กระดาษการ์ดแข็งชนิดไอวอรีมานิลา กระดาษการ์ดแข็งที่มีสี กระดาษการ์ดแข็งผลิตจากฟางข้าว กระดาษการ์ดแข็งสีขาว กระดาษลอนลูกฟูก กระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนลูกฟูก กระดาษทำจากเศษไม้อัด กระดาษแข็งใช้ทำปกหนังสือ กระดาษใช้ทำไปรษณียบัตร กระดาษใช้คลุมดิน กระดาษห่อดินปืน กระดาษใช้ทำงานฝีมือของญี่ปุ่น กระดาษใช้กับงานศิลปะการเขียนอักขระ กระดาษเช็ดปาก เชือกผูกทำด้วยกระดาษ บัตรกระดาษแจ็คการ์ด กระดาษกันกรด กระดาษลูกฟูก สมุดอัลบั้ม บัตรการ์ดกระดาษ กระดาษที่มีเส้นบรรทัดที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสิ่งพิมพ์ สมุดร่างภาพ บัตรจดคะแนนทำด้วยกระดาษ สมุดจดคะแนน สมุดบัญชี

/สมุดบันทึก

สมุดบันทึกชนิดพกพา แผ่นใช้รองเขียนใบรายงาน กระดาษไขที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ้าลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษลอกลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดบันทึก สมุดฉีก ซองจดหมาย กระดาษกราฟที่ใช้ร่างแผนผังที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กระดาษทำนามบัตร(กึ่งสำเร็จรูป) กระดาษเขียนจดหมายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สมุดฉีกแยกเป็นแผ่นๆได้ ดินสอ ที่ปิดป้องกันปลายดินสอ แท่งใช้เขียนทำด้วยกระดูกสัตว์ ปากกาเมจิใช้เขียนดินสอกด ดินสอเขียนกระดานชนวน ปากกาหัวเหล็กเขียนลาย ชอล์ก ปากกาเมจิทำเครื่องหมาย ปลายปากกาที่เสียบปากกา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม พู่กันใช้เขียน ขาตั้งกระดานวาดรูป ผ้าใบผ้าไหมใช้วาดภาพ กระดานวาดงาน ผ้าใบใช้วาดภาพ สีวาดเขียนเครยอง แปรงทาสี(เครื่องเขียน) สีเทียน จานผสมสี ดินสอถ่านน้ำหมึกใช้ในการเขียน ยางลบหมึก ขวดหมึก ตราประทับแสตมป์ ที่ใส่ตราประทับ แท่นวางตราประทับ เบาะหมึกตราประทับ หมุดกดติดกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ ยางลบ กระดานดำ ที่ลบกระดานดำ ตรายางที่คั่นหนังสือ แผ่นรองกระดาษเขียนหนังสือ น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่วางจดหมาย ปกแฟ้มกระดาษ จานฝนหมึก เบาะหมึก เครื่องเย็บกระดาษใช้ในสำนักงานชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า สติกเกอร์ (เครื่องเขียน) กระดานชนวนใช้ในการเขียน เทปกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน เครื่องจ่ายเทปกาวที่เป็นเครื่องใช้สำนักงาน ลูกโลกจำลอง ป้ายราคาทำด้วยกระดาษ ใบแจ้งรายการ ตราประทับตัวเลขใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ตราประทับวันที่ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่ตั้งปากกาและดินสอ กล่องใส่ปากกา ที่ทับกระดาษใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ไม้โปรแทรกเตอร์ใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ที่เปิดจดหมายใช้เป็นเครื่องเขียนและใช้ในสำนักงาน ปกเครื่องเขียน ที่ลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียน ชุดวาดเขียน ที่ใส่เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน แถบกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แฟ้มเก็บเอกสารใช้ใน สำนักงาน เครื่องห่อของใช้ในสำนักงาน ไส้ดินสอ เครื่องเหลาดินสอ หนังสือเพลง ปฏิทิน นิตยสารที่ออกตาม กำหนดเวลา แผ่นตารางเวลา หนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ภูมิศาสตร์ จุลสาร บัตรแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกม โปสเตอร์ ภาพพิมพ์กราฟฟิค รูปภาพ ภาพพิมพ์จากลายแกะสลัก ภาพถ่าย ขาตั้งภาพถ่าย ทะเบียนเลขที่ 191119318 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า เครื่องเล่นวีดีโอเกม เครื่องควบคุมใช้กับเครื่องเล่นเกม เครื่องและเครื่องกลไกใช้ในการเล่นโบว์ลิ่ง เครื่องให้ความบันเทิงชนิดอัตโนมัติและ ชนิดหยอดเหรียญ นาฬิกาของเล่น นาฬิกาข้อมือของเล่น ของเล่นไขลาน ของเล่นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ยานพาหนะของเล่นชนิดใช้ล้อตุนกำลัง นกหวีดของเล่น ปืนยาวของเล่น บล็อกตัวต่อของเล่น แบบจำลองของเล่น ชนิดกลวงทำจากไม้อัดหรือแผ่นวีเนียร์ ลูกบอลลูนของเล่นทำด้วยกระดาษ ไพ่ใช้เล่นเกมจับคู่แบบญี่ปุ่น (ไพ่คารุตะ) ชุดตุ๊กตากระดาษชนิดแผ่นและชุดเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยนของเล่นยัดไส้ ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดเป็นชิ้นเดียว ตัวละคร แบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกเซลูลอยด์ชนิดกลวง ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยพลาสติกชนิดใช้ แม่พิมพ์แบบเป่า ตัวละครแบบจำลองของเล่นทำด้วยยางชนิดใช้แม่พิมพ์หล่อ ลูกบอลยาง ของเล่นเป่าลมทำด้วยยางชนิดบาง ตัวละครแบบจำลองของเล่นแบบกลวงทำด้วยยางชนิดใช้การเชื่อม ตัวละครแบบจำลองของเล่น

/ทำด้วยยาง

ทำด้วยยางแบบตันชนิดใช้ แม่พิมพ์หล่อ กล่องดนตรีที่เป็นของเล่น ระนาดกลือกเคนสปิลของเล่น หีบเพลงปากของเล่น เปียโนของเล่น ระนาดฝรั่งของเล่น ชุดของเล่นก่อสร้าง ชุดเครื่องมือช่างไม้ของเล่น ชุดของเล่นแม่บ้าน ถุงถั่วใช้เล่นหมากเก็บ ลูกแก้วของเล่นใช้เล่นหมากเก็บ ปืนสั้นของเล่น หน้ากากของเล่น ดอกไม้ไฟของเล่น ต้นคริสต์มาสของเล่น เกมมือถือชนิดใช้จอแอลซีดีที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ธงปลาคาร์พของเล่น (โคอิโนะโบริ) รถสกู๊ตเตอร์ของเล่น เกมต่อภาพปริศนา ยานพาหนะของเล่นสี่ล้อ ชุดเป่าลูกโป่งฟองสบู่ ว่าวไม้ตีใช้กับเกมตีลูกขนไก่ (ฮาโงอิตะ) ลูกขนไก่ใช้กับเกมตีลูกขนไก่ ลูกปัดแก้วที่เป็นของเล่น ตุ๊กตาดารุมะชนิดยังไม่วาดนัยน์ตา ม้าโยก รถสามล้อสำหรับเด็กทารก สระว่ายน้ำเป่าลมที่เป็นของเล่น ตุ๊กตา ลูกเต๋า ถ้วยสำหรับเล่นลูกเต๋า เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมโดมิโน ไพ่ ไพ่นกกระจอก เกมแบ็คแกมมอน การ์ดเล่นเกมบิงโก้ เกมปาจิงโกะ ลูกดอกปาเป้า ไม้คิวบิลเลียด หัวไม้คิวบิลเลียด ชอล์คใช้กับไม้คิวบิลเลียด ลูกบิลเลียด ตัวหมายตำแหน่งลูกใช้ในการเล่นเกมบิลเลียด โต๊ะบิลเลียด ยางขอบโต๊ะบิลเลียด ถุงมือเบสบอล เครื่องยิงลูกเทนนิส ตาข่ายเทนนิส ไม้แร็กเก็ต เอ็นขึงไม้แร็กเก็ต โต๊ะปิงปอง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟที่มีหรือไม่มีล้อ อุปกรณ์ซ่อมรอยของสนามที่เกิดจากการตีกอล์ฟ ถุงมือเล่นกอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ เครื่องยิงลูกบอล จานขว้างจักร ไม้ค้ำสำหรับกีฬาค้ำถ่อ บล็อคสตาร์ทใช้เล่นกีฬา แคร่เลื่อนหิมะ สกี ส่วนขอบของสกี กระเป๋าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใส่สกีและกระดานโต้คลื่น ที่ขูดสกี ที่ปิดคลุมฝ่าเท้าใช้กับสกี สายรัดสกี สเก็ตน้ำแข็ง อุปกรณ์ช่วยในการเดินบนพื้นหิมะ กระดานหิมะ กระสอบทราย นวมชกมวย ชุดเป้าธนู หน้ากากกีฬาฟันดาบ ถุงมือกีฬาฟันดาบ อาวุธกีฬาฟันดาบ เครื่องเล่นยิมนาสติก ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ถุงลมลอยน้ำ กระจับสำหรับนักกีฬาชายที่เป็นอุปกรณ์กีฬา แผ่นกระดานช่วยพยุงตัวใช้ในการว่ายน้ำ ไม้คทาหมุน พาราไกลเดอร์ เครื่องร่อน กระดานโต้คลื่นแบบนอน ยางสนที่ใช้โดยนักกีฬา โรลเลอร์สเก็ต สเก็ตบอร์ด ชิงช้าที่เป็นอุปกรณ์กีฬาที่จับช่วยในการไต่ขึ้นทางดิ่งใช้บีบจับเพื่อไต่ขึ้นไปตามเชือก(อุปกรณ์ปีนเขา) สายรัดนิรภัยใช้ใน การปีนเขา ตีนกบใส่ว่ายน้ำ กระดานโต้คลื่น สายรัดกระดานโต้คลื่นติดกับขาผู้เล่น สกีน้ำ สกีโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นติดใบ สายยึดรัดใช้กับกระดานโต้คลื่นติดใบ เสากระโดงของกระดานโต้คลื่นติดใบ สวิงจับผีเสื้อ และทะเบียนเลขที่ 181109466 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ การจัดและดำเนินการด้านคอนเสิร์ต การจัดการฉายภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์โฆษณา การทำคำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์ (ซับไตเติล) บริการเขียนบท การผลิตมหรสพ บริการจัดแสดงออเคสตรา ให้บริการดนตรีทางออนไลน์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ละครสัตว์ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ บริการห้องสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ บริการห้องสตูดิโอเพื่อการบันทึก สวนสนุก สถานที่แสดงดนตรี ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่ต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม

แต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเพื่อประกอบการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำขอเลขที่ 180103763 คำขอเลขที่ 180103765 คำขอเลขที่ 190120376 คำขอเลขที่ 190120729 คำขอเลขที่ 190120730 คำขอเลขที่ 190120731 คำขอเลขที่ 190120732

/คำขอเลขที่

คำขอเลขที่ 190120733 คำขอเลขที่ 190121410 และคำขอเลขที่ 190124829 รวม 10 คำขอ โดยคำขอทั้ง 10 คำขอดังกล่าวมีคู่กรณีคือ ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) บริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้คัดค้าน โตโฮ โก.,แอลทีดี. ซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกัน และเหตุที่ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเป็นประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคำอุทธรณ์รายนี้ จึงได้พิจารณาคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และเอกสารหลักฐานที่นำส่งทั้ง 10 คำขอในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org เว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า ก็อตซิลลา และคำว่า Godzilla สำเนารายชื่อภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ที่ได้มีการสร้างในประเทศญี่ปุ่น สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า ผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาภาพถ่ายการโชว์ตัวของ GODZILLA ตามสถานที่ต่างๆ สำเนาภาพถ่ายปฏิทินขนาดพกพา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่แสดงการโฆษณาภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า ก็อตซิลล่า สำเนาภาพถ่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง ก็อตซิลล่าตะลุยข้ามศตวรรษ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงถึงการจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์ก็อตซิลล่า อสูรพันธุ์นิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายนิตยสารที่มีการกล่าวถึงภาพยนตร์และสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความที่มีการกล่าวถึง ชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการด้านเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโตโฮ โก.,แอลทีดี พร้อมคำแปล ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณา และการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ゴジラ ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พร้อมคำแปล สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GODZILLA ทะเบียนเลขที่ ค131794 (คำขอเลขที่ 358138) ทะเบียนเลขที่ ค95081 (คำขอเลขที่ 358139) ทะเบียนเลขที่ ค114002 (คำขอเลขที่ 358136) ทะเบียนเลขที่ ค157702 (คำขอเลขที่ 358137) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า GODZILLA ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐคอสตาริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในฮังการี จำพวกที่ 9, 16, 18, 28, 30, 41, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541

/ใน

ในเครือรัฐปวยร์โตริโก จำพวกที่ 28, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในไต้หวัน ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย จำพวกที่ 9, 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในหมู่เกาะเคย์แมน จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐปานามา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสาธารณรัฐโปแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำพวกที่ 9, 16 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 จำพวกที่ 9, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2539 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในสาธารณรัฐตุรกี จำพวกที่ 9, 16, 18, 21, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 9, 35, 40, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสาธารณรัฐตูนิเซีย จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA** ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 28, 30, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า **GODZILLA** ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540

ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 คำว่า GODZILLA KING OF THE MONSTERS ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 เมื่อปี พ.ศ. 2539 คำว่า 酷斯拉 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2545 รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 คำว่า GODJIRA คำว่า GODJIRA (AKA GODZILLA) คำว่า MOTHRA TAI GODZILLA คำว่า KING KONG VS GODZILLA สำเนาภาพถ่ายปก DVD และภาพบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่องแรกที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างบริษัทของผู้คัดค้านในฐานะเจ้าของสิทธิและบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 – 2547 และ พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายตัวละคร GODZILLA ในรูปแบบต่างๆ สำเนาบทความและการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 - 2528 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เดอะนิวยอร์คไทม์ เดอะ ลอสแองเจลิสไทม์ เดอะวอชิงตันโพสต์ นิวส์วีค พีเพิล เพลย์บอย ไทม์ฟอร์ทูน ยูเอสเอ ทูเดย์และเดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ เว็บไซต์ http://www.rialtopictures.com เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เป็นต้น สำเนาโบรชัวร์และแคตตาล็อกภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพถ่ายบทความในเอกสาร Hollywood Reporter ฉบับวันที่ 13 -19 มีนาคม พ.ศ.2550 ที่มีการกล่าวถึงบริษัทผู้คัดค้านและภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA สำเนาภาพข่าวการรับรางวัลด้านภาพยนตร์ Asia Pacific Screen Awards (APSA) FIAPF Award ประจำปี พ.ศ.2542 จากเว็บไซต์ http://www.asiapacificscreenawards.com สำเนาภาพข่าวที่ผู้คัดค้านอนุญาตให้บริษัท Legendary Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ฮอลลีวู้ด ทำการพัฒนาและสร้างภาพยนตร์ที่ปรากฏชื่อตัวละครว่า GODZILLA นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสหรัฐอเมริกา ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐอิตาลี ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 9, 16, 25, 28, 41 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า GODZILLA ในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าและบริการจำพวกที่ 1 – 45 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการใช้การโฆษณาภาพยนตร์ที่มีคำว่า GODZILLA หรือรูป ทั้งที่ใช้ร่วมกันและแยกต่างหากจากกัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ในสื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ อันเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 64 ปี อีกทั้งมีการโฆษณาภาพยนตร์ก็อตซิลล่าผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า GODZILLA และยังปรากฏการใช้ชื่อ GODZILLA เป็นชื่อภาพยนตร์และ

/เป็น

เป็นชื่อเรียกตัวละคร โดยภาพยนตร์และชื่อตัวละคร GODZILLA ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศและประเทศไทยมาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในปี พ.ศ. 2562 ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้คิดออกแบบรูปเครื่องหมายที่พิพาทนี้ และได้มีการใช้หรือการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทนี้มาก่อนผู้คัดค้านเลย ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เพียงแต่กล่าวอ้างสรุปได้ว่า ที่มาของคำว่า GODZILLA มีที่มาจากการผสมคำจากภาษาจีน คำว่า 格 (อ่านว่า เก๋อ) คำว่า 紫 (อ่านว่า จื่อ) และคำว่า 蜡 (อ่านว่า ล่า) (เก๋อ จื่อ ล่า) หมายถึง ยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่านและออกเสียงได้ยาก เพื่อง่ายต่อการจดจำและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้ง่ายและเป็นสากลจึงเลือกใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษ GODZILLA ที่ออกเสียงได้ง่ายเป็นชื่อรุ่นของยางรถยนต์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คิดประดิษฐ์คำว่า GODZILLA ขึ้นมาเอง และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งก็เป็นเพียงสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า DCENT ทะเบียนเลขที่ 191110184 (คำขอเลขที่ 180104566) ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายกับที่พิพาทรายนี้ เมื่อคำว่า GODZILLA ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศและเป็นชื่อตัวละครในงานภาพยนตร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2497 และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2562 จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะต้องเคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายของผู้คัดค้านและภาพยนตร์ของผู้คัดค้านที่มีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย การเผยแพร่มาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งการที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด

/เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าว แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่ 15015/2558 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 49/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า BEABA

(คำขอเลขที่ 190140002)

ปี้ป้า (เจ้อเจียง) แคร์ โปรดักส์ โค., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า BEABA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า อาหารที่มีโอสถผสมใช้ในทางการแพทย์ แป้งน้ำนมที่เป็นอาหารสำหรับเด็กทารก สมุนไพรจีนใช้ในทางการแพทย์ ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำหรับผู้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อาหารสำหรับเด็กทารก กางเกงผ้าอ้อมอนามัยสำหรับเด็กทารก แผ่นชุบน้ำยาทากันยุง ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปปรากฏตามคำขอเลขที่ 190140002

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 48 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา เบียบา จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย BEABA ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า BEABA เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา เครื่องหมาย BEABA แม้ลักษณะการประดิษฐ์ตัวอักษรจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า เบบา หรือ เบียบา เช่นเดียวกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น เช่น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในต่างประเทศ สำเนาแสดงหลักฐานการใช้ จำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นต้น ส่วนหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งเป็น เช่น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในต่างประเทศเนื่องจากมีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาแสดงหลักฐานการใช้ จำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190140002 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า BEABA กับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า BÉABA และคำว่า BEABA แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า BEABA เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอ

/จดทะเบียน

จดทะเบียนไว้ เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า เบบา หรือเบียวบา เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนผู้คัดค้าน และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190140002 และคำขอเลขที่ 200123787 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www3.wipo.int/ แสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า BEABA ใน WIPO จำพวกที่ 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทเบียบา ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จากหน้าเว็บไซต์ https://www.beaba.com.hk สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์แสดงรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่างๆ สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย **BÉABA** สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.beaba.com/fr/content/49-club-beaba แสดงสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก " Club BÉABA สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://fda.report/Company/Biba-Zhejiang-Care-Products-Co-L-T-D แสดงข้อมูลการจดทะเบียนยารักษาโรคต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อผู้ขอจดทะเบียน เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://twitter.com/beabafrance แสดงการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.beaba.com/en/content/9-application-mobile แสดงการโฆษณาแอพพลิเคชั่น BÉABA & ME APP สำเนาหน้าเว็บไซต์ play.google.com/ และเว็บไซต์ apps.apple.com แสดงแอพพลิเคชั่น BEABA & ME สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.beaba.com/en เว็บไซต์ https://www.youtube.com/ เว็บไซต์ https://www.instagram.com/beaba/ เว็บไซต์ https://linkedin.com/company/béaba เว็บไซต์ https://www.amazon.com/ เว็บไซต์ https://www.potterybarnkids.com เว็บไซต์ kids-room.com เว็บไซต์ https://www.homepro.co.th เว็บไซต์ https://www.beabathailand.com เว็บไซต์ https://www.motherhood.co.th/brands/beaba เว็บไซต์ https://www.powerbuy.co.th เว็บไซต์ https://www.facebook.com/BeabaThailand/ เว็บไซต์ https://www.instagram.com/beabathailand/ เว็บไซต์ line.me/ti/p/@Beabathailand เว็บไซต์ https://www.lazada.co.th เว็บไซต์ https://shopee.co.th/beabathailand เว็บไซต์ https://www.robinson.co.th เว็บไซต์ https//www.babygiftretail.com เว็บไซต์ https://www.qdlittlethings.com เว็บไซต์ https://www.mommories-store.com เว็บไซต์ https://www.naturallybebe.com เว็บไซต์ https://www.pungklom.com เว็บไซต์ https://kidsociety.co.th แสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย **BÉABA** สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.central.co.th/th/beaba แสดงการโฆษณาและการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย **BÉABA** เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาเอกสารแสดง

/ข้อมูล

ข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า BEABA ในแคนาดา จำพวกที่ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 5, 35 เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำพวกที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ใน WIPO จำพวกที่ 8, 12, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2562 จำพวกที่ 7, 9, 10, 11, 20, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 8, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำพวกที่ 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2562 เครื่องหมายคำว่า BEABA ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2534 เครื่องหมายคำว่า BEABA ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21 ,24, 25, 27, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ใน WIPO จำพวกที่ 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2543เครื่องหมายคำว่า BEABA ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 10, 11, 20, 21, 7, 9 เมื่อปี พ.ศ. 2562 เครื่องหมายคำว่า BEABA BABYCOOK ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 7, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า BÉABA ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายของ Beaba Infant and Children Supplies Co., Ltd เครื่องหมายคำว่า BÉABA ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 5 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า BÉABA ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมายคำว่า BEABA ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 16, 24, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ปรากฏข้อมูลว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนไว้ สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมายคำว่า BEABA ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 7, 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2562 เครื่องหมายคำว่า BEABA ในสาธารณรัฐอิตาลี จำพวกที่ 3, 5, 16, 24, 25 เมื่อปี พ.ศ.2562 สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมายคำว่า BEABA ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 3, 5, 11, 21, 24, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2562 เครื่องหมายคำว่า BEABA ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 16, 24, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาเอกสารแสดงการคัดค้านเครื่องหมายคำว่า BEABA ของบุคคลอื่นโดยผู้อุทธรณ์ /(ผู้คัดค้าน)

(ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.homepro.co.th/ แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย BÉABA และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงการตรวจสอบสถานะเครื่องหมาย คำว่า BEABA คำขอเลขที่ 190140002 คำว่า BEABA คำขอเลขที่ 200123787 สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนของ Beaba Infant and Children Supplies Co., Ltd เครื่องหมาย คำว่า BÉABA ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 3, 5 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในประเทศนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 3, 5 เมื่อปี พ.ศ. 2559 และในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนของ SHANGHAI JIEQIAO ENTERPRISE CO., LTD เครื่องหมาย คำว่า BÉABA ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 5, 12 เมื่อปี พ.ศ. 2559 สำเนาหนังสือแจ้งคำสั่งไม่รับจดทะเบียนและปฏิเสธเครื่องหมายคำว่า BEABA ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาธารณรัฐอินเดีย ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในสหรัฐอเมริกา สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://shopee.co.th/adorbabyth แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Beaba: และ BEABA ผ่านทางหน้าเพจ Adorbaby Official Store สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://seller.shopee.co.th/portal/sale/order/68271544205562 แสดงการจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.lazada.co.th/shop/adorbaby-1610367193 แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย BEABA สำเนาเอกสารแสดงการสั่งซื้อสินค้าเมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำอุทธรณ์ ประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า BEABA ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 3, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2534 และเครื่องหมายคำว่า BEABA ในประเทศแคนาดา จำพวกที่ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2554 และมีการใช้การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า BÉABA และคำว่า BEABA ผ่านทางเว็บไซต์ https://twitter.com/beabafrance เมื่อปี พ.ศ. 2558 และสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ผ้าอ้อมสำเร็จรูปในกระดาษหรือเซลลูโลส ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้เครื่องหมายที่พิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2562 เมื่อผู้ขอจดทะเบียนอยู่ในวงการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและทารก และมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อีกทั้งผู้ขอจดทะเบียนไม่มีเอกสารหลักฐานใดที่แสดงได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายการค้ารายนี้มาก่อนผู้อุทธรณ์

/(ผู้คัดค้าน)

(ผู้คัดค้าน) เมื่อหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งเป็นเพียงสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมาย คำว่า BÉABA ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในประเทศนิวซีแลนด์ ในสหรัฐอเมริกา ของ Beaba Infant and Children Supplies Co., Ltd สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมาย คำว่า BÉABA ในสหรัฐอเมริกา ของ SHANGHAI JIEQIAO ENTERPRISE CO., LTD ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ชี้แจงว่าบริษัทดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับผู้ขอจดทะเบียนอย่างใด เมื่อผู้ขอจดทะเบียนไม่มีหลักฐานใดแสดงได้ว่าตนได้ใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้มาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงเป็นไปได้ยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันต่างฝ่ายต่างจะนำคำดังกล่าวที่มีลักษณะการประดิษฐ์คล้ายกันอย่างมากมาจดทะเบียนกับสินค้าที่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกันเช่นนี้ได้หากไม่เคยพบเห็นเครื่องหมายการค้าของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการใช้มาอยู่ก่อน ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ ประกอบกับหลักฐานจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องทราบและรู้จักเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้วนำเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า BEABA มาลอกเลียน ดัดแปลงและนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า BEABA (คำขอเลขที่ 200123787) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางทะเบียนว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้อุทธรณ์และมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วแต่กรณี และนายทะเบียนได้จำหน่ายคำขอดังกล่าวออกจากสารบบแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ตามมาตรา 19(7) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

/อาศัย

360

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 40/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 50/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า NIKO (คำขอเลขที่ 160113416)

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า NIKO เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160113416

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

ต่อมา นิคอน คอร์ปอเรชั่น จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน NIKO จะประกอบด้วยอักษรโรมัน N I K O เหมือนกันกับเครื่องหมาย Nikon ทะเบียนเลขที่ ค51265 ทะเบียนเลขที่ ค172846 และเครื่องหมาย Nikon ทะเบียนเลขที่ 221114152 ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่ตัวอักษรดังกล่าวในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ประดิษฐ์ ส่วนตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมเล็กที่ไม่มีการประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังมีอักษรโรมันตัว n เพิ่มขึ้นในตำแหน่งท้าย โดยเครื่องหมาย Nikon ได้จัดวางอักษรโรมันคำว่า Nikon ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยม

/ที่มี

ที่มีเส้นโปร่ง นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า นิโก้ หรือนิโค ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า นิคอน นับว่ารูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่ และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160113416 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า NIKO รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/คณะกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า NIKO กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า Nikon ทะเบียนเลขที่ ค51265 (คำขอเลขที่ 317291) คำว่า Nikon ทะเบียนเลขที่ ค172846 (คำขอเลขที่ 477830) และคำว่า Nikon ทะเบียนเลขที่ 221114152 (คำขอเลขที่ 170132848) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า NIKO ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่จำนวน 4 ตัว คือ N I K O โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้มีเส้นตรงแนวนอนพื้นโปร่งหลายเส้นพาดทับด้านบนของตัวอักษรประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นคำว่า Nikon ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กจำนวน 5 ตัวคือ N i k o และ n โดยมีอักษรโรมันที่ประกอบเป็นคำในพยางค์ที่สองระหว่าง KO กับ kon ยังมีลักษณะของคำที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า นิโก้ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า นิคอน นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะได้กล่าวอ้างว่า เครื่องหมายของตนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.blognone.com เว็บไซต์ www.ryt9.com เว็บไซต์ www.sanook.com เว็บไซต์ www.thairath.co.th เว็บไซต์ thaiware.com เว็บไซต์ www.zoomcamera.net เว็บไซต์ thestandard.co เว็บไซต์ mgronline.com เว็บไซต์ www.beartai.com แสดงข่าวเกี่ยวกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Nikon ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2564 สำเนาหน้าเว็บไซต์ thaiware.com เว็บไซต์ www.camerartmagazine.com เว็บไซต์ www.beartai.com เว็บไซต์ pantip.com เว็บไซต์ www.zoomcamera.net เว็บไซต์ www.photoschoolthailand.com เว็บไซต์ www.ec-mall.com เว็บไซต์ fotofile.co.th เว็บไซต์ tangthon.com และเว็บไซต์ thepeakfoto.com แสดงบทความเกี่ยวกับการรีวิวสินค้า

/กล้องถ่ายรูป

กล้องถ่ายรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า Nikon ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.bigocamera.com เว็บไซต์ ipricethailand.com เว็บไซต์ www.lazada.co.th เว็บไซต์ www.powerbuy.co.th เว็บไซต์ shopee.co.th เว็บไซต์ www.tookdeecamera.com แสดงการจำหน่ายสินค้าแบตเตอรี่กล้อง Nikon เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.nikon.co.th แสดงข้อมูลบริษัทในเครือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เกี่ยวกับแบตเตอรี่ สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท และการโฆษณาสินค้ากล้องถ่ายรูปผ่านบทความต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 – 2564 เท่านั้น ซึ่งยังมีปริมาณไม่มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นเวลากว่า 50 ปี ดังนั้น หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งหลักฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งในประเด็นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการใช้การโฆษณาเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไรหรือเคยเห็นหรือรู้จักเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาลอกเลียนดัดแปลงมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริต

/ลอกเลียน

ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 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 44/2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 51/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า 周六福 ZHOU LIU FU (คำขอเลขที่ 180100551)

โจว ลิ่ว ฝู จิวเวลรี่ โก., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า 周六福 ZHOU LIU FU เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ การส่งเสริมการขายให้แก่ผู้อื่น การจัดหาให้แก่ผู้อื่นในด้านการจัดซื้อสินค้าและบริการให้แก่ธุรกิจอื่น ให้บริการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าและบริการ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180100551

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 42 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562

ต่อมา ลุค ฟุค โฮลดิ้ง คอมพานี ลิมิเต็ด ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย 周六福 ZHOU LIU FU ประกอบด้วยอักษรจีน 3 ตัว คือ คำว่า โจวลิ่วฝู หรือ โจวลักหัก กับมีอักษรโรมันคำว่า ZHOU LIU FU ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า โจวลิ่วฝู /โจวลักหก ส่วนเครื่องหมายบริการ

/ของ

ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเป็นเครื่องหมาย 六福珠寶 LUKFOOK JEWELLERY ประกอบด้วยอักษรจีน 4 ตัว คือ คำว่า ลิ่วฝูจูเป่า หรือ ลักหกจูป้อ กับมีอักษรโรมันคำว่า LUKFOOK JEWELLERY ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ลิ่วฝูจูเป่า/ลักหกจูป้อ หรือ ลักฟุคจิวเวอร์รี่ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น 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 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำขอเลขที่ 180100551 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า 周六福 ZHOU LIU FU รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

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

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

/ประเด็นที่ 1

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า 周六福 ZHOU LIU FU กับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า 六福珠寶 LUKFOOK JEWELLERY ทะเบียนเลขที่ บ61001 (คำขอเลขที่ 823205) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรจีน จำนวน 3 ตัว คือ 周六福 และด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า ZHOU LIU FU ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรจีน จำนวน 4 ตัว คือ 六福珠寶 ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า LUKFOOK JEWELLERY ประกอบอยู่ด้วย และเมื่อพิจารณาคำโต้แย้งหน้าที่ 5 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ชี้แจงเปรียบเทียบตัวอักษรระหว่างเครื่องหมายผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยิ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งการเลือกใช้แบบอักษรและความหนาบางของตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานตามภาษจีนกลางหรือแต้จิ๋วได้ว่า โจวลิ่วฝู หรือโจวลักหัก ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานตามภาษาจีนกลางหรือแต้จิ๋วได้ว่า ลิ่วฝูจูเป่า หรือลักหกจูป้อ และอักษรโรมันเรียกขานได้ว่า ลักหก จิวเวอร์รี่ นับว่าเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความหมายของเครื่องหมายบริการทั้งสองฝ่ายโดยเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า 周六福 ZHOU LIU FU รายนี้ อักษรโรมันคำว่า ZHOU LIU FU เป็นคำที่เขียนเลียนเสียงอักษรจีนคำว่า 周六福 ซึ่งตามพจนานุกรมจีน - ไทย ฉบับใหม่ โดยเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ คำว่า 周 แปลว่า แซ่ หรือนามสกุลว่าโจว คำว่า 六 แปลว่า หก ลื่นไหล สบาย และคำว่า 福 แปลว่า มีความสุข วาสนา มงคล รวมกันแปลได้ว่า ความสุขราบรื่นของคนแซ่โจว ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า 六福珠寶 LUKFOOK JEWELLERY ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับเดียวกัน คำว่า 六 แปลว่า หก ลื่นไหล สบาย คำว่า 福 แปลว่า มีความสุข วาสนา มงคล คำว่า 珠 แปลว่า ไข่มุก ของที่กลมและเล็ก คำว่า 寶 แปลว่า ของล้ำค่า เลอค่า เพชรนิลจินดา และตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary คำว่า JEWELLERY แปลว่า ร้านจิลเวลลี่ เมื่อนำมาใช้ร่วมกับคำว่า LUKFOOK เป็นคำที่เขียนเลียนเสียงอักษรจีน 六福 รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ร้านจิลเวลลี่ที่เป็นมงคล ซึ่งเมื่อสาธารณชนพบเห็นเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายสามารถเห็นความแตกต่างของเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน

/และ

และสามารถแยกแยะความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.lukfook.com แสดงประวัติความเป็นมา ตัวอย่างสินค้า และการให้บริการภายใต้เครื่องหมาย 六福珠寶 LUKFOOK JEWELLERY ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายโรงงานผลิตสินค้า สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมาย 六福珠寶 LUKFOOK JEWELLERY ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2559 - 2561 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงรายชื่อรางวัลที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับ สำเนาเอกสาร Global Powers of Luxury Goods 2019 โดย Deloitte ที่จัดอันดับว่าแบรนด์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นแบรนด์ที่ทำรายได้สูงเป็นอันดับที่ 32 ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ สำเนาเอกสารจากสำนักเครื่องหมายการค้า คณะบริหารอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่แสดงว่าเครื่องหมาย 六福 เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป สำเนาเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในแต่ละปี พร้อมตัวอย่างใบเสร็จรับเงินของบริษัทในเครือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนารายงานประจำปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2561 - 2562 นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาการใช้และการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2557 และ พ.ศ. 2559 – 2561 สำเนาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณา การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ รายงานประจำปี การจัดอันดับเมื่อปี พ.ศ. 2562 รายชื่อรางวัลต่างๆ ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี ประกอบกับหลักฐานที่นำส่งมีปริมาณเพียงเล็กน้อย จึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการให้บริการ หรือผลตอบแทนจากการให้บริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายบริการ ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และให้บริการภายใต้เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชน

/ในสาขา

ในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการให้บริการหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

เมื่อเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น และหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้ การโฆษณาและการให้บริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนเคยเห็นหรือเคยรู้จักเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือลำพังแต่การกล่าวอ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลที่อยู่แวดวงธุรกิจเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบสำเนาเอกสารแสดงบทความในหัวข้อ A new gold shop opens in not so Golden Week ที่กล่าวถึงความสับสนระหว่างเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และผู้ขอจดทะเบียนในฮ่องกง เมื่อปี พ.ศ. 2559 เท่านั้น โดยมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดเพื่อนำสืบให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้น่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนกระทำการโดยไม่สุจริตในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมาย เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เห็นว่า เป็นเรื่องของกฎหมายหลักเกณฑ์และความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ในการพิจารณารับจดทะเบียน ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ไม่อาจนำมาเป็นเหตุให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน โดยไม่จำต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 44/2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 52/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SteriPlant
(คำขอเลขที่ 190134741)

บริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SteriPlant เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190134741

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า SteriPlant ของผู้ขอจดทะเบียน ประกอบด้วยคำว่า SteriPlant เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้า Steriplant N SWISS STERIPLANT ของผู้คัดค้านที่อ้างถึง เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานคล้ายระหว่าง สเตอไรแพลนท์ กับ สเตอไรแพลนท์ เอ็น หรือ สวิส สเตอไรแพลนท์ เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย

/ย่อมคล้ายกัน

ย่อมคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้คัดค้านจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563 ประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายที่นำส่งแล้ว เห็นว่าแม้ผู้คัดค้านจะมีหลักฐานเป็นเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงเมื่อปี 2549 ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สหภาพยุโรป เยอรมัน ฯลฯ ก็ตาม แต่ผู้คัดค้านมิได้นำส่งหลักฐานแสดงการใช้จำหน่าย หรือโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยมาก่อนผู้ขอจดทะเบียนแต่อย่างใด ส่วนหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตรายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2556 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2556 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2557 ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือทางการแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2563 ภาพตัวอย่างการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ย่อมรับฟังว่าผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้คัดค้าน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีลักษณะหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190134741 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า SteriPlant กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า Steriplant N (คำขอเลขที่ 200120315) และเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า Steriplant N รูปและคำว่า swiss แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า SteriPlant เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง แม้เครื่องหมายการค้าของ

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปโล่พื้นทึบด้านในมีรูปหยดน้ำประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจะมีอักษรโรมัน N ประกอบอยู่ด้วย และเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจะมีคำว่า SWISS และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า Steriplant เป็นที่ใช้ในการจดจำและเรียกขานได้ว่า สเตอริแพลนท์ เช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 เช่นเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช่นเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลสถานะการจดทะเบียนเครื่องหมาย Steriplant N ในจำพวกที่ 5, 37, 40 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลสถานะการจดทะเบียนเครื่องหมาย swiss ในจำพวกที่ 5, 37, 40 เมื่อ ปี พ.ศ. 2547 ในสมาพันธรัฐสวิสและในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลบริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด จาก DBD DataWarehouse สำเนาแผ่นพับของบริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด แสดงการใช้การโฆษณาเครื่องหมายการค้า Steriplant N คุณสมบัติและอ้างผลการทดสอบเมื่อ 28 มิถุนายน 2547 และมีการระบุว่าบริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหุ้นส่วนของ Actiwa Swiss and Swiss Steriplant ในสมาพันธรัฐสวิส สำเนาแผ่นพับแสดงการใช้การโฆษณาสินค้าสเปรย์ฆ่าเชื้ออเนกประสงค์เครื่องหมายการค้า **SteriPlant** ผลิตโดยบริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด สำเนาภาพหน้าจอจาก Presentation แสดงการใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า Steriplant และ Steriplant N และระบุว่าผู้ผลิตคือ Actiwa Swiss (Thailand) & Actiwa Swiss (Switzerland) จากเว็บไซต์ scribd.com สำเนาการอ้างอิงข้อมูลการขึ้นทะเบียน Steriplant N โดย Swiss Steriplant AG Herr Bruno Zeller เลขทะเบียน CHZN1017 ต่อ Federal Office of Public Health (FOPH) สมาพันธรัฐสวิส ในเฟจเฟสบุ๊ก Steriplant by Actiwa Swiss Thailand เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 และสำเนาภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Steriplant N ที่อ้างข้อมูลดังกล่าว สำเนารายงานผลการทดสอบ Steriplant N ของ Swiss Steriplant AG เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีลายน้ำว่า ACTIWA SWISS (THAILAND) CO., LTD. สำเนาอีเมลในภาษาเยอรมันพร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ [redacted] ส่งถึง [redacted] เรื่อง คุณไม่สามารถใช้ชื่อแบรนด์สเตอริแพลนท์ได้! เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

และเอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนกล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี [redacted] เป็นกรรมการ สำเนาอีเมลในภาษาเยอรมันพร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ [redacted] ส่งถึง [redacted] ตอบกลับเรื่อง “steriplant AGREEMENT” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 สำเนาอีเมลในภาษาเยอรมันพร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ [redacted] ส่งถึง [redacted] เรื่อง “ความเห็นที่ไม่เป็นไปตาม

/ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงของท่าน" เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 สำเนาใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ เลขที่ ฆพ.366/2563 ฆพ.367/2563 ฆพ.368/2563 ฆพ.750/2561 ฆพ.121/2563 และ ฆพ.995/2562 ที่ออกให้แก่ บริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ สเตอริแพลนท์ ทางสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร/หนังสือ แผ่นพับ รูปลอก แผ่นป้าย โปสเตอร์ อินเทอร์เน็ต Social Media ต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2563 และโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ SteriPlant ทางสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2561 พร้อมเอกสารแสดงการโฆษณาที่ปรากฏเครื่องหมายการค้า **SteriPlant** สำเนาผลการตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า **SteriPlant** (คำขอเลขที่ 190134741) จากเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำเนารูปและรหัสสีของเครื่องหมาย **SteriPlant** สำเนาใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่ สผ.32/2557 ที่ออกให้แก่ บริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ Materials Management (น้ำยาฆ่าเชื้อ) ออกให้เมื่อ 31 ตุลาคม 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใบต่ออายุ สำเนาแบบฟอร์ม M/1 ขอจดทะเบียนผู้เสียภาษีธุรกิจ ของ ACTIWA SWISS (MACAU) LIMITED ต่อ Financial Services Bureau เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ยื่นเมื่อ 23 ตุลาคม 2561 สำเนาเอกสารข้อตกลงของผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ของ Actiwa Swiss (Thailand) Co. Ltd. ระหว่าง Ostland Capital Co. Ltd. กับ [redacted] กับ [redacted] กับ [redacted] กับ [redacted] ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำเนาเอกสารข้อตกลงของผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ของ Actiwa Swiss Thailand ระหว่าง [redacted] / [redacted] กับ [redacted] กับ [redacted] ลงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำเนาหนังสือมอบอำนาจและใบเสร็จรับเงินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180104101 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำเนาใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย เลขที่ ตย.179/2556 ที่ออกให้แก่บริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อทางการค้า สเตอริแพลนท์ STERIPLANT ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่ กษ 0514 01 3 0022 56 ที่ออกให้แก่บริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตวัตถุอันตรายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ชื่อทางการค้า สเตอริแพลนท์ (Steriplant) ลงวันที่ 16 กันยายน 2556 และลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยกรมประมง และสำเนาตัวอย่างฉลาก สเตอริแพลนท์ STERIPLANT สำเนาภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า **SteriPlant** ที่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายในไทย เช่น ภาพถ่ายร่วมกับพรีเซ็นเตอร์ ภาพสินค้าบนชั้นวางสินค้า ภาพบูธออกงานแสดงสินค้า โปสเตอร์สินค้าและภาพลูกค้ากับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า **SteriPlant** ซึ่งโพสต์ทางออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 สำเนาภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า **SteriPlant** ที่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม อินเดีย ช่วงปี 2561 – 2563 สำเนาผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ SteriPlant ซึ่งบางส่วนส่งตรวจโดย บริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการโดยหน่วยงานหรือห้องทดลองในไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฮ่องกง ในช่วง

เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนกันยายน 2563 สำเนาหนังสือบริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2563 และฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 แจ้งว่าได้ยุติสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับ [redacted] และบริษัท ดีดี พรีเมี่ยม ซัพพลาย จำกัด และรายงานกระบวนพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในคดีหมายเลขดำที่ อ 279/2563 ระหว่างบริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์ กับ บริษัท ดีดี พรีเมี่ยม ซัพพลาย จำกัด กับ [redacted] จำเลย ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัท ดีดี พรีเมี่ยม ซัพพลาย จำกัด ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561

ประกอบข้อมูลทางทะเบียนที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 ผู้ขอจดทะเบียนเคยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า **Steriplant** สำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า น้ำที่ผ่านกระบวนการอิเล็คโทรไลท์ใช้ฆ่าเชื้อโรค ตามคำขอเลขที่ 886250 ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งจำหน่ายคำขอออกจากสารบบ ตามมาตรา 40 วรรคสอง และเมื่อปี พ.ศ. 2561 ผู้ขอจดทะเบียนเคยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า **SteriPlant** สำหรับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า น้ำเกลือใช้ในทางการแพทย์ ตามคำขอเลขที่ 180104101 ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (11) แล้วเห็นว่า

เอกสารและหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำส่งประกอบข้อมูลทางทะเบียนดังกล่าวรับฟังได้ว่า เครื่องหมายคำว่า Steriplant ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างเป็นเจ้าของได้รับการจดทะเบียนในสมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ EUIPO กับสินค้าและบริการจำพวกที่ 5, 37, 40 ในปี พ.ศ. 2547 โดย Swiss Steriplant AG และต่อมา Swiss Steriplant AG ได้โอนสิทธิเครื่องหมายให้กับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงเป็นผู้สืบสิทธิเครื่องหมายมาจาก Swiss Steriplant AG เมื่อเครื่องหมายดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับการจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นเวลากว่า 9 ปีก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะมีการใช้เครื่องหมายที่พิพาทในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 และก่อนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Steriplant ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 และในปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ตามลำดับ เมื่อคำว่า Steriplant เป็นคำประดิษฐ์ที่ไม่มีความหมายและคำแปลตามพจนานุกรม การที่ผู้ขอจดทะเบียนมีกรรมการบริษัท คือ [redacted] ซึ่งมีสัญชาติ [redacted] เช่นเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้ชี้แจงยอมรับในคำโต้แย้ง (แบบ ก.02) ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แผ่นที่ 2 สรุปได้ว่า “ในขณะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในเดือนตุลาคม 2012 (2555) ผู้ขอจดทะเบียนทราบว่า SteriPlant N ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์และสหภาพยุโรปเท่านั้น และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีอำนาจเหนือราชอาณาจักรไทย” ซึ่งการยอมรับของผู้ขอจดทะเบียนในส่วนนี้สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำส่ง คือ เอกสารแสดงการจดทะเบียนที่สมาพันธรัฐสวิสและในสหภาพยุโรป ดังนั้น จึงรับฟังตามคำรับของผู้ขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนทราบและรู้ถึงการมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการจดทะเบียนในต่างประเทศอยู่ก่อนแล้ว แต่กลับนำเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาลอกเลียน ดัดแปลง และนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน

/ซึ่ง

377

ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นที่ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 44/2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 กลับคำวินิจฉัยนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 53/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 200137091)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200137091

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 26, 26 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ต่อมา มอนสเตอร์ เอ็นเนอร์จี คอมพานี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยรูปขีดยาวมีจำนวน 3 เส้นเท่ากับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 412940 171129591 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปขีดยาว

/วางเอียง

วางเอียงคล้ายรูปพริก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นรูปขีดยาววางแนวตั้งคล้ายรูปรอยข่วน เครื่องหมายการค้าของของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้แตกต่างกันตามแต่จะเข้าใจ แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าว โอกาสทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200137091 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป /// 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป /// กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป /// ทะเบียนเลขที่ ค412940 (คำขอเลขที่ /898306)

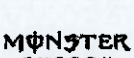
898306) เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปเส้นแถบขอบไม่เรียบสามแถบเอียงขึ้นไปทางขวาโดยให้ปลายทั้งสองข้างมีลักษณะบางกว่าส่วนตรงกลาง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นรูปเส้นแถบขอบไม่เรียบสามแถบคล้ายอักษรโรมัน M ในลักษณะประดิษฐ์แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ รูป ทะเบียนเลขที่ 171129591 (คำขอเลขที่ 1028486) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

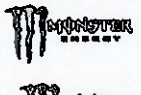
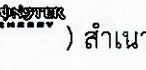
สำหรับประเด็นเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ รูป ทะเบียนเลขที่ 191100662 (คำขอเลขที่ 170124640) หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาตั้งแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

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

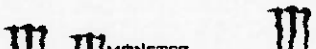
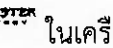
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป ในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายประกอบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าของของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย

สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://racerxonline.com เว็บไซต์ https://web.archive.org เว็บไซต์ http://www.motoxaddicts.com เว็บไซต์ http://www.vroom-magazine.com เว็บไซต์ http://www.mxgp.com เว็บไซต์ http://www.iamabiker.com เว็บไซต์ http://www.off-road.com เว็บไซต์ http://www.gettyimages.de เว็บไซต์ http://www.polygon.com เว็บไซต์ http://www.espon.com แสดงกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2550 พ.ศ. 2554 – 2559 สำเนาภาพถ่ายหมวกกันน็อคที่ปรากฏเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนารายงานการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน ปี พ.ศ. 2552 –2556 สำเนาเอกสารแสดงภาพสินค้าเสื้อของ [redacted] ที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารและภาพถ่ายแสดงข้อมูลผู้ชม MotorGP WORLD CHAMPIONSHIP AUDIENCE DATA ปี 2552 – 2555 และ พ.ศ. 2558 ที่ปรากฏเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.dakar.com แสดงจำนวนผู้ชมรายการ Dakar Rally ระหว่างปี 2555-2558 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://sportspain.blogspot.com เว็บไซต์ Youtube แสดงภาพยานพาหนะของการแข่งขัน X-Raid ที่ปรากฏเครื่องหมาย และ  ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ. 2555 - 2556 สำเนาเอกสารแสดงบทความในหัวข้อ Robby Gordon and Central Europe Rally on DIRECTV's The 101 เมื่อปี พ.ศ. 2551 และสำเนาตารางการแข่งขัน สำเนาภาพถ่ายนักกีฬาที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สนับสนุนซึ่งปรากฏเครื่องหมาย และ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามเสื้อผ้าและยานพาหนะที่ใช้ในการแข่งขันในรายการต่างๆ สำเนาเว็บไซต์ http://xgames.espn.go.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com/XGames แสดงภาพกิจกรรม X games สำเนารายงานการบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนในปี พ.ศ. 2551 – 2552 และ พ.ศ. 2557 – 2558 พร้อมคำแปลส่วนที่เกี่ยวข้อง สำเนาเอกสารแสดงภาพถ่ายชุดแข่งของ [redacted] และ [redacted] ที่ปรากฏเครื่องหมาย และ เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2556 สำเนาเอกสารแสดงการค้นหาคลิปในหัวข้อ jake brown x games fall สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.monsterenergy.com แสดงรายชื่อนักกีฬาที่บริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงภาพรถของ [redacted] นักกีฬา Motorcross ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.tigerwoods.com และสำเนาภาพถ่ายแสดงข่าวเกี่ยวกับ [redacted] นักกอล์ฟที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน

/(ปรากฏ

(ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.johnnyairtime.com และสำเนาภาพถ่ายข่าวเกี่ยวกับ [redacted] นักกีฬา Mororcross ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com และภาพถ่าย แสดงภาพ [redacted] นักกีฬา Motorcross ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน (ปรากฏเครื่องหมาย และ) สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.sports.espn.com แสดงบทความในหัวข้อ Flippin out: Metzger goes head over wheels at Caesars เมื่อปี พ.ศ. 2549 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่กล่าวถึงกิจกรรม Motocross ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.mxlarge.com แสดงบทความการตกลงระหว่าง FOX Sports กับ Youthstream ในการถ่ายทอดการแข่งขัน Motocross สำเนาเอกสารและภาพถ่ายแสดงการสนับสนุนวงดนตรีโดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปรากฏเครื่องหมาย , สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.monsterenergy.com แสดงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมาย , ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงหน้าเฟสบุ๊ค Monster, Monster Energy Gaming, Supercross, Monster Energy Music, Monster Army ที่ปรากฏเครื่องหมาย , , , , , ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเอกสารแสดงบทความที่กล่าวถึงผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.socialbakers.com แสดงจำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ facebook ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาจากเว็บไซต์และแคตตาล็อกของผู้ได้รับอนุญาตผลิตสินค้าที่มีเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปรากฏเครื่องหมาย , มีการใช้ร่วมกับเครื่องหมาย Kawasaki สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมแจกสินค้าที่มีเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ปรากฏเครื่องหมาย , สำเนาตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุมสินค้าลอกเลียนแบบในประเทศไทย สำเนาแมกกาซีน The Wall Street Journal และ Time Magazine แสดงบทความที่เกี่ยวกับรถไฟ MONSTER  เมื่อปี พ.ศ. 2546 สำเนาภาพถ่ายรถไฟและสถานีรถไฟที่ปรากฏ เครื่องหมาย MONSTER ENERGY () สำเนาโบรชัวร์เกี่ยวกับรถไฟรางเดี่ยวในลาสเวกัส ( ) สำเนาตารางแสดงรายชื่อบทความที่ถูกตีพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตและจำนวนผู้อ่านบทความ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.lvmonorail.com จากปี 2549 ที่มีการว่า 32,000 คนได้ใช้รถไฟรางเดียวที่โปรโมตเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังลาสเวกัส สำเนาเอกสารแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาลาสเวกัสและได้ใช้รถไฟรางเดี่ยว

/ใน

ในระหว่างท่องเที่ยว ในปี 2558 สำเนาตารางแสดงผลการวิเคราะห์มูลค่าการโฆษณาบนรถไฟรางเดี่ยวลาสเวกัส สำเนาตารางแสดงข้อมูลผู้เดินทางและรายรับในปี 2549 สำเนาตารางแสดงปริมาณนักท่องเที่ยวในลาสเวกัส ระหว่างปี 2547 - 2555 และสำเนาบทความที่แสดงเปอร์เซ็ตของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มายังลาสเวกัสในปี 2549 สำเนาภาพถ่ายสินค้าที่ปรากฏเครื่องหมาย  และ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.amazon.co.uk เว็บไซต์ http://www.avpgalaxy.com แสดงข้อมูลเกมที่บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นหุ้นส่วนกับนักพัฒนาเกม Aliens – Colonial Marines ที่ตัวละครในเกมใส่ชุดที่มีเครื่องหมาย สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในแคนาดา จำพวกที่ 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำพวกที่ 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 จำพวกที่ 5, 29, 30, 32, 33 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในเบอร์มิวดา จำพวกที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสหพันธรัฐรัสเซีย จำพวกที่ 5, 11, 12, 20, 28, 29, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 9, 16, 18, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในราชอาณาจักรโมร็อกโก จำพวกที่ 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2558 เครื่องหมายรูป ในEUIPO จำพวกที่ 5, 16, 18, 25, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 9, 25, 16, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 16, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2557 จำพวกที่ 9, 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ใน WIPO จำพวกที่ 9, 16, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2553 เครื่องหมายคำว่า ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 5, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ใน EUIPO จำพวกที่ 5, 16, 25, 30, 32 เมื่อปี พ.ศ. 2555 เครื่องหมายคำว่า  ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐเม็กซิโก จำพวกที่ 22 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์รูป และรูป ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าในญี่ปุ่น

/ได้หวัน

ไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเกาหลี สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.motogp.com แสดงกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ เอกสารแสดงการจับกุมสินค้าที่ลอกเลียน การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เอกสารบทความเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน และการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2550 พ.ศ. 2552 – 2558 และ พ.ศ. 2565 เท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

เมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียนการใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (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 46/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 54/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MUPA (คำขอเลขที่ 190129237)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า MUPA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า สเปรย์ไล่แมลง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190129237

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 7 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

ต่อมา พูม่า เอสอี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน MUPA มีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์คล้ายรูปหมูป่าในลักษณะกระโดดหรือวิ่ง และมีอักษรโรมันคำว่า MUPA เรียกขานได้ว่า หมูป่า แต่เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วคือ เครื่องหมาย PUMA ทะเบียนเลขที่ ค83794 ค177393 ค23217 ค178813 ค123290 ค95865 บ5464 มีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์คล้ายรูปเสือหรือแมวในลักษณะกระโดดหรือวิ่ง และมีอักษรโรมันคำว่า PUMA เรียกขานได้ว่า พูม่า นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นโอกาสที่สาธารณชน

/จะสับสน

จะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามที่กล่าวข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190129237 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค83794 (คำขอเลขที่ 341388) ทะเบียนเลขที่ ค177393 (คำขอเลขที่ 486689) ทะเบียนเลขที่ ค23217 (คำขอเลขที่ 276882) ทะเบียนเลขที่ ค178813 (คำขอเลขที่ 486690) ทะเบียนเลขที่ ค123290 (คำขอเลขที่ 431692) ทะเบียนเลขที่ ค95865 (คำขอเลขที่ 384941) และทะเบียนเลขที่ บ5464 (คำขอเลขที่ 302685) แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 7 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า MUPA และรูปประดิษฐ์คล้ายรูปหมูป่าประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 7 เครื่องหมายเป็นอักษรโรมันคำว่า PUMA และรูปเสือกระโจนประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า หมูป่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า พูม่า นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมาย

/ของ

ของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนสำเนาเอกสารแสดงข้อมูลสถานะเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA (คำขอเลขที่ 645784) ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีรูปลักษณะเครื่องหมายและมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

สำหรับสำเนาตารางตารางแสดงข้อมูลการคัดค้านและดำเนินคดีกับเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมาย PUMA ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2565 สำเนาคำพิพากษาของ German Federal Court of Justice ที่ I ZR 59/13 เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อื่นในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสหภาพยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า เป็นเรื่องของกฎหมายหลักเกณฑ์และความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ ในการพิจารณาไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายต่าง ๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนโดยไม่จำต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 46/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 56/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SOLDIER KNIFE

(คำขอเลขที่ 190109510)

บริษัท พีแอนด์วายเซ็นเตอร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SOLDIER KNIFE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 18 รายการ เป้ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190109510

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ต่อมา เวนเจอร์ เอส.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสมาพันธรัฐสวิส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย SOLDIER KNIFE ประกอบด้วยคำว่าSOLDER KNIFE กับรูปกากบาท และเรียกขานได้ว่า โซลเยอร์ ไนฟ์ โดยผู้ขอจดทะเบียนได้รับรองว่า จะไม่ใช้รูปกากบาทให้เป็นสีแดงหรือสีเขียวบนพื้นสีขาวหรือสีเงินหรือรูปกากบาทสีขาวหรือสีเงินบนพื้นสีแดง หรือสีอื่นที่คล้ายคลึงกับสีดังกล่าวไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้า

/ที่ผู้คัดค้าน

ที่ผู้คัดค้านอ้างถึงทั้งสิบคำขอ คือ เครื่องหมายลำดับที่ 1 WENGER เป็นอักษรโรมันคำว่า WENGER แต่เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า เวนเจอร์ เครื่องหมายลำดับที่ 2 WENGER ลำดับที่ 3 WENGER ลำดับที่ 4 WENGER ลำดับที่ 5 WENGER ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า WENGER กับรูปกากบาท และเรียกขานได้ว่า เวนเจอร์ เครื่องหมายลำดับที่ 6 SWISSGEAR ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า SWISSGEAR แต่เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า สวิสเกียร์ เครื่องหมายลำดับที่ 7 SWISSGEAR ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า SWISSGEAR กับรูปกากบาท และเรียกขานได้ว่า สวิสเกียร์ เครื่องหมายลำดับที่ 8 เป็นรูปกากบาทประดิษฐ์ และอาจเรียกขานได้ว่า กากบาท หรือเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ เครื่องหมายลำดับที่ 9 เป็นรูปกากบาทแต่เพียงอย่างเดียว และอาจเรียกขานได้ว่า กากบาท หรือเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ เครื่องหมายลำดับที่ 10 SWISS ARMY ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า SWISS ARMY แต่เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า สวิสอาร์มมี่ เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านจะนำไปใช้กับรายการสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือผู้คัดค้านได้มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวกับสินค้าต่างๆ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายเหล่านั้นในต่างประเทศและประเทศไทย ตลอดจนได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์รูปประดิษฐ์กากบาทในสหรัฐอเมริกาและจีน โดยงานดังกล่าวสร้างสรรค์เมื่อปี 2546ก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ย่อมรับฟังว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 รวมทั้ง เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190109510 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

/ในการ

ในการประชุมครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า SOLDIER KNIFE กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า WENGER ทะเบียนเลขที่ ค104653 (คำขอเลขที่ 396450) คำว่า WENGER ทะเบียนเลขที่ ค142757 (คำขอเลขที่ 434278) คำว่า WENGER ทะเบียนเลขที่ ค348312 (คำขอเลขที่ 704185) เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน รูปและคำว่า WENGER (คำขอเลขที่ 180134204) เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง รูปและคำว่า WENGER รูปและคำว่า SWISSGEAR รูปและคำว่า WENGER รูปและคำว่า WENGER รูป และงานลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง และงานลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า SOLDIER KNIFE และรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมบนพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค104653 ทะเบียนเลขที่ ค142757 ทะเบียนเลขที่ ค348312 เป็นอักษรโรมันคำว่า WENGER แต่เพียงอย่างเดียว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน (คำขอเลขที่ 180134204) เป็นอักษรโรมันคำว่า WENGER ด้านหลังมีรูปกากบาทที่วางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบนพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึงเครื่องหมายที่ 1 เป็นคำว่า WENGER ด้านบนมีรูปกากบาทที่วางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนพื้นทึบ ด้านซ้ายมีอักษรโรมันคำว่า SINCE ที่วางอยู่ระหว่างเส้นตรงแนวนอนสองเส้นและด้านขวามีเลขอารบิก 1893 วางอยู่ระหว่างเส้นตรงแนวนอนสองเส้นประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายที่ 2 ที่อ้างถึงเป็นคำว่า SWISSGEAR ด้านบนมีรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายที่ 3 ที่อ้างถึงเป็นรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบ ด้านขวามีอักษรโรมันคำว่า WENGER และอักษร R ในวงกลม ด้านซ้ายมีอักษรโรมันคำว่า SINCE 1893 วางเป็นสองบรรทัด โดยระหว่างบรรทัดมีเส้นตรงแนวนอนประกอบอยู่และมีอักษรโรมันคำว่า MAKER OF THE GENUINE SWISS ARMY KNIFE TM วางอยู่ด้านล่างประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายที่ 4 ที่อ้างถึงเป็นรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบนพื้นทึบ ด้านขวามีอักษรโรมันคำว่า WENGER และอักษร R ในวงกลม ด้านซ้ายมีอักษรโรมันคำว่า SINCE 1893 วางเป็นสองบรรทัด โดยระหว่างบรรทัดมีเส้นตรงแนวนอนประกอบอยู่และมีอักษรโรมันคำว่า THE GENUINE SWISS ARMY KNIFE วางอยู่ด้านล่างประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายที่ 5 ที่อ้างถึงเป็นรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบ

/แต่เพียงอย่างเดียว

แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนงานลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึงเป็นรูปกากบาทอยู่ในรูปประดิษฐ์แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า โซลเยอร์ ไนฟ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค104653 ทะเบียนเลขที่ ค142757 ทะเบียนเลขที่ ค348312 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน (คำขอเลขที่ 180134204) เรียกขานได้ว่า เวนเจอร์ ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงอาจเรียกขานในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า รูปกากบาทเวนเจอร์ รูปกากบาทสวิสเกียร์ รูปกากบาท และงานลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อาจเรียกขานได้ว่า รูปกากบาท นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

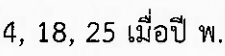
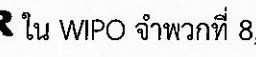
ส่วนเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (สวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า SWISS ARMY ทะเบียนเลขที่ ค137809 (คำขอเลขที่ 422642) และคำว่า **SWISS ARMY** ทะเบียนเลขที่ ค111715 (คำขอเลขที่ 261472) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (สวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า SOLDIER KNIFE และรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (สวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ทะเบียนเลขที่ ค137809 ทะเบียนเลขที่ ค111715 เป็นอักษรโรมันคำว่า SWISS ARMY แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า โซลเยอร์ ไนฟ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (สวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ทะเบียนเลขที่ ค137809 ทะเบียนเลขที่ ค111715 เรียกขานได้ว่า สวิส อาร์มี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

สำหรับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า WENGER ทะเบียนเลขที่ ค104654 (คำขอเลขที่ 396449) หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

/ส่วน

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริต ลอกเลียนดัดแปลงเครื่องหมายการค้า และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในสหรัฐอเมริกาและในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำมาจดทะเบียนเป็นของตนนั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง งานลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (สวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร เมื่อไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

และเมื่อพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงการใช้และการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า WENGER คำว่า SWISSGEAR คำว่า WENGER สำเนาหนังสือสัญญาข้อตกลงระหว่างสมาพันธรัฐสวิสส์ และสวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี. ที่อนุญาตให้สิทธิบริษัทต่างๆ ในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้า SWISS ARMY สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า Swiss Army knife สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.swissarmy.com แสดงการใช้และการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VICTORINOX คำว่า VICTORINOX SWISS ARMY และรูป สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้คำว่า VICTORINOX ให้กับลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2553 สำเนาหน้าแคตตาล็อกแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VICTORINOX คำว่า VICTORINOX คำว่า VICTORINOX SWISS ARMY และรูป เมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2553 สำเนาภาพถ่ายเคาน์เตอร์ของร้านที่จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VICTORINOX คำว่า VICTORINOX SWISS ARMY และรูป สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.wenger.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า WENGER /คำว่า WENGER

คำว่า และคำว่า สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22 เมื่อปี พ.ศ. 2554 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ใน OMPI จำพวกที่ 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ใน WIPO จำพวกที่ 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายรูป ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ใน WIPO จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า ใน WIPO จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2562 เครื่องหมายรูป ใน WIPO จำพวกที่ 8, 9, 14, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2562 จำพวกที่ 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในแคนาดา จำพวกที่ 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2556 จำพวกที่ 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2556 จำพวกที่ 18, 20, 22 เมื่อปี พ.ศ. 2553 เครื่องหมายคำว่า  ใน WIPO จำพวกที่ 8, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2563 เครื่องหมายคำว่า  ใน WIPO จำพวกที่ 8, 9, 14, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า SWISS ARMY ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2534 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2535 จำพวกที่ 3, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ใน WIPO จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า ใน WIPO จำพวกที่ 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2553 เครื่องหมายคำว่า SWISS ARMY KNIFE ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 18, 20, 21, 22, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 6, 9, 16, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมาย

คำว่า SWISSGEAR ใน WIPO จำพวกที่ 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมายคำว่า SWISS GEAR ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 18, 20, 22, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย รูป คำขอเลขที่ 887202 กับจำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2556 เครื่องหมายคำว่า SWISS ARMY คำขอเลขที่ 422642 กับจำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2533 คำขอเลขที่ 261472 กับจำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนรูป เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2558 และรูป ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2546 สำเนาเอกสารจาก WIPO เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่แสดงการเพิกถอนโดเมนเนมที่นำเอาเครื่องหมายคำว่า SWISSGEAR มายื่นขอจด เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา การโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2553 การจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2553 การจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ และการจดลิขสิทธิ์ เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

/แต่เนื่องจาก

แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า SOLDIER KNIFE รายนี้ มีภาคส่วนรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบ แม้ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยได้รับรองว่าจะไม่ใช้รูปกากบาทให้เป็นสีแดงหรือสีเขียวบนพื้นสีขาวหรือสีเงิน หรือรูปกากบาทสีขาวหรือสีเงินบนพื้นสีแดง หรือสีอื่นที่คล้ายคลึงกับสีดังกล่าวไว้แล้วก็ตาม แต่รูปกากบาทดังกล่าวยังเป็นรูปที่คล้ายเครื่องหมายกาชาด และคล้ายกับธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(6) (7) ประกอบ (11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น

เมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อครบกำหนดเวลาผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นคำชี้แจงและหลักฐานแต่อย่างใด

แต่ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนว่า

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นหนังสือนำส่งเอกสารและคำชี้แจง (แบบ ก.20) และคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (แบบ ก.06) ต่อนายทะเบียนเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมาย โดยตัดรูปกากบาทออก (SOLDIER KNIFE) แต่เนื่องจากไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (แบบ ก.06) เข้ามา กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534) ข้อ 2 ประกอบมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงหนังสือนำส่งเอกสารและคำชี้แจง (แบบ ก.20) และคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (แบบ ก.06) ต่อนายทะเบียนเพื่อขอแก้ไขรูปเครื่องหมายอีกครั้ง พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมาย

ที่ประชุมจึงพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า SOLDIER KNIFE กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า WENGER

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค104653 (คำขอเลขที่ 396450) คำว่า WENGER ทะเบียนเลขที่ ค142757 (คำขอเลขที่ 434278) คำว่า WENGER ทะเบียนเลขที่ ค348312 (คำขอเลขที่ 704185) เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน รูปและคำว่า WENGER (คำขอเลขที่ 180134204) เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง รูปและคำว่า WENGER รูปและคำว่า SWISSGEAR รูปและคำว่า WENGER รูปและคำว่า WENGER รูป และงานลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง และงานลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า SOLDIER KNIFE และรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมบนพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค104653 ทะเบียนเลขที่ ค142757 ทะเบียนเลขที่ ค348312 เป็นอักษรโรมันคำว่า WENGER แต่เพียงอย่างเดียว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน (คำขอเลขที่ 180134204) เป็นอักษรโรมันคำว่า WENGER ด้านหลังมีรูปกากบาทที่วางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบนพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึงเครื่องหมายที่ 1 เป็นคำว่า WENGER ด้านบนมีรูปกากบาทที่วางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนพื้นทึบ ด้านซ้ายมีอักษรโรมันคำว่า SINCE ที่วางอยู่ระหว่างเส้นตรงแนวนอนสองเส้นและด้านขวามีเลขอารบิก 1893 วางอยู่ระหว่างเส้นตรงแนวนอนสองเส้นประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายที่ 2 ที่อ้างถึงเป็นคำว่า SWISSGEAR ด้านบนมีรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายที่ 3 ที่อ้างถึงเป็นรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบ ด้านขวามีอักษรโรมันคำว่า WENGER และอักษร R ในวงกลม ด้านซ้ายมีอักษรโรมันคำว่า SINCE 1893 วางเป็นสองบรรทัด โดยระหว่างบรรทัดมีเส้นตรงแนวนอนประกอบอยู่และมีอักษรโรมันคำว่า MAKER OF THE GENUINE SWISS ARMY KNIFE TM วางอยู่ด้านล่างประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายที่ 4 ที่อ้างถึงเป็นรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบนพื้นทึบด้านขวามีอักษรโรมันคำว่า WENGER และอักษร R ในวงกลม ด้านซ้ายมีอักษรโรมันคำว่า SINCE 1893 วางเป็นสองบรรทัด โดยระหว่างบรรทัดมีเส้นตรงแนวนอนประกอบอยู่และมีอักษรโรมันคำว่า THE GENUINE SWISS ARMY KNIFE วางอยู่ด้านล่างประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายที่ 5 ที่อ้างถึงเป็นรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนงานลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึงเป็นรูปกากบาทอยู่ในรูปประดิษฐ์แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า โซลเยอร์ ไนฟ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค104653 ทะเบียนเลขที่ ค142757 ทะเบียนเลขที่ ค348312 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน (คำขอเลขที่ 180134204) เรียกขานได้ว่า เวนเจอร์ ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงอาจเรียกขานในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายได้ว่า รูปกากบาทเวนเจอร์ รูปกากบาทสวิสเกียร์ รูปกากบาท และงานลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อาจเรียกขานได้ว่า รูปกากบาท นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ส่วนเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (สวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า SWISS ARMY ทะเบียนเลขที่ ค137809 (คำขอเลขที่ 422642) และคำว่า **SWISS ARMY** ทะเบียนเลขที่ ค111715 (คำขอเลขที่ 261472) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (สวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า SOLDIER KNIFE และรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (สวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ทะเบียนเลขที่ ค137809 ทะเบียนเลขที่ ค111715 เป็นอักษรโรมันคำว่า SWISS ARMY แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า โซลเยอร์ ไนฟ์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (สวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ทะเบียนเลขที่ ค137809 ทะเบียนเลขที่ ค111715 เรียกขานได้ว่า สวิส อาร์มี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

สำหรับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า WENGER ทะเบียนเลขที่ ค104654 (คำขอเลขที่ 396449) หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริต ลอกเลียนดัดแปลงเครื่องหมายการค้า และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในสหรัฐอเมริกาและในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำมาจดทะเบียนเป็นของตนนั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า

/ของ

ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง งานลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่อ้างถึง และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (สวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร เมื่อไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

และเมื่อพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงการใช้และการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า WENGER คำว่า SWISSGEAR คำว่า WENGER สำเนาหนังสือสัญญาข้อตกลงระหว่างสมาพันธรัฐสวิสส์ และสวิสส์ อาร์มี แบรนด์ แอลทีดี. ที่อนุญาตให้สิทธิบริษัทต่างๆ ในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้า SWISS ARMY สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org แสดงประวัติความเป็นมาของคำว่า Swiss Army knife สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.swissarmy.com แสดงการใช้และการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VICTORINOX คำว่า VICTORINOX SWISS ARMY และรูป สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้คำว่า VICTORINOX ให้กับลูกค้าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2553 สำเนาหน้าแคตตาล็อกแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VICTORINOX คำว่า VICTORINOX คำว่า VICTORINOX SWISS ARMY และรูป เมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2553 สำเนาภาพถ่ายเคาน์เตอร์ของร้านที่จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า VICTORINOX คำว่า VICTORINOX SWISS ARMY และรูป สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.wenger.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า WENGER คำว่า WENGER และคำว่า SWISSGEAR สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 8,

/9, 11

400

9, 11, 14, 16, 18, 20, 22 เมื่อปี พ.ศ. 2554 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ใน OMPI จำพวกที่ 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ใน WIPO จำพวกที่ 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสมาพันธรัฐสวิส จำพวกที่ 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมายคำว่า SWISSGEAR ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายคำว่า SWISSGEAR ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายรูป ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ใน WIPO จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า AIRFLOW ใน WIPO จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2562 เครื่องหมายรูป ใน WIPO จำพวกที่ 8, 9, 14, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2562 จำพวกที่ 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในแคนาดา จำพวกที่ 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2556 จำพวกที่ 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหภาพยุโรป จำพวกที่ 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2556 จำพวกที่ 18, 20, 22 เมื่อปี พ.ศ. 2553 เครื่องหมายคำว่า SWISS GEAR ใน WIPO จำพวกที่ 8, 14, 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2563 เครื่องหมายคำว่า WENGER ใน WIPO จำพวกที่ 8, 9, 14, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า SWISS ARMY ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในแคนาดา จำพวกที่ 9, 16, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2534 จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2535 จำพวกที่ 3, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ใน WIPO จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2560 เครื่องหมายคำว่า ใน WIPO จำพวกที่ 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 เมื่อปี พ.ศ. 2553 เครื่องหมายคำว่า SWISS ARMY KNIFE ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า WENGER ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 18, 20, 21, 22, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2551 จำพวกที่ 6, 9, 16, 18 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เครื่องหมายคำว่า SWISSGEAR ใน WIPO จำพวกที่ 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เครื่องหมายคำว่า SWISSGEAR ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 9, 16, 18, 20, 22, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2550 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย รูป คำขอเลขที่ 887202 กับจำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2556

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายคำว่า SWISS ARMY คำขอเลขที่ 422642 กับจำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2533 คำขอเลขที่ 261472 กับจำพวกที่ 14 เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนรูป เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2558 และรูป ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2546 สำเนาเอกสารจาก WIPO เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่แสดงการเพิกถอนโดเมนเนมที่นำเอาเครื่องหมายคำว่า SWISSGEAR มายื่นขอจด เป็นต้นนั้น หลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา การโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2553 การจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2553 การจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ และการจดลิขสิทธิ์ เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำบรรยายอย่างใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

แต่เนื่องจากที่ประชุมพิจารณาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน แบบ ก.06 ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแล้วเห็นว่าคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายทะเบียนได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาต

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูป ดังนั้น การพิจารณาเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องพิจารณาเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SOLDIER KNIFE ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า SOLDIER KNIFE รายนี้ มีภาคส่วนรูปกากบาทวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนพื้นทึบ แม้ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยได้รับรองว่าจะไม่ใช้รูปกากบาทให้เป็นสีแดงหรือสีเขียวบนพื้นสีขาวหรือสีเงินหรือรูปกากบาทสีขาวหรือสีเงินบนพื้นสีแดง หรือสีอื่นที่คล้ายคลึงกับสีดังกล่าวไว้แล้วก็ตาม แต่รูปกากบาทดังกล่าวยังเป็นรูปที่คล้ายเครื่องหมายกาชาด และคล้ายกับธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(6) (7) ประกอบ (11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 54/2566 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 57/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป

(คำขอเลขที่ 180125814)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า กางเกงยีนส์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180125814

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ต่อมา ลีวาย สเตราส์ส แอนด์ โก. จดทะเบียนนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะเป็นรูปประดิษฐ์เส้นโค้งสองเส้นเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค75056 ค147037 ก็ตาม แต่ลวดลายยังแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของ

/ผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนเป็นแถบเส้นโค้งสองเส้นคู่ขนานที่มีรอยหยักตรงกลางคล้ายอักษรโรมัน W จัดวางอยู่ในรูปกระเป๋า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค75056 เป็นเส้นประโค้งสองเส้นที่มีปลายด้านหนึ่งติดกันลักษณะคล้ายปีกนกเพียงอย่างเดียว เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค147037 เป็นเส้นประโค้งสองเส้นที่มีปลายด้านหนึ่งติดกันลักษณะคล้ายปีกนกจัดวางอยู่ในรูปกระเป๋า และมีอักษรโรมันคำว่า Levi's ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค75056 อาจเรียกขานได้ว่า ตราเส้นโค้งปีกนก หรือ ตราปีกนก ทะเบียนเลขที่ ค147037 อาจเรียกขานได้ว่า ตราลีวาย หรือ ตราเส้นโค้งปีกนกลีวาย นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ หรือผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180125814 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูป รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

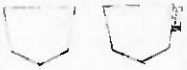
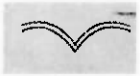
/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

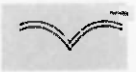
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ รูป ทะเบียนเลขที่ ค75056 (คำขอเลขที่ 358875) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค147037 (คำขอเลขที่ 461419) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปทรงกระเป๋ากางเกงห้าเหลี่ยมด้านในมีรูปเส้นคู่ที่มีลักษณะการบรรจบกันตรงกลางในลักษณะคล้ายรูปปีกนกเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะเป็นแถบเส้นโค้งสองเส้นคู่ขนานที่มีรอยหยักตรงกลางประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนแล้วทะเบียนเลขที่ ค147037 จะมีคำว่า Levi's ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการที่ผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำรูปเส้นโค้งสองเส้นมาจัดวางในลักษณะคล้ายรูปปีกนกเช่นเดียวกัน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 25 และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้ากางเกงเช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้แล้วในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูป รูป และรูป หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสองเครื่องหมายตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับในวันที่มีการคัดค้านและยื่นอุทธรณ์เครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้แล้วในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2523 เครื่องหมายการค้า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 ปี พ.ศ. 2546 เครื่องหมายการค้า ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2545 สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค75056 (คำขอเลขที่ 358875) เครื่องหมายการค้า ยื่นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2524 เครื่องหมายการค้า  คำขอเลขที่ 1035248 ยื่นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค9431 (คำขอเลขที่ 258839) ยื่นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2517 และเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค147037(คำขอเลขที่ 401419) ยื่นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2524 สำเนาเอกสาร “JEANS LEVIS STORY ” ที่แสดงการก่อตั้ง LS&Co. เริ่มผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าในช่วงปี พ.ศ. 2396 เมืองซานฟรานซิสโก รัฐเคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สำเนาเอกสารรายงานการเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายใต้ชื่อ “A Short History of Denim” จากเว็บไซต์ Levi & Strauss แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของ LS&Co. สำเนาหนังสือ “Levis Vintage Clothing ” แสดงจุดเริ่มต้นของ LS&Co. สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า รูป  และรูป ที่แสดงข้อมูลว่าตราสัญลักษณ์บริเวณกระเป๋าหลังที่ใช้บ่งบอกถึงความเป็นกางเกงยีนส์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2486 เว็บไซต์ https//www.levistrauss.com/2018/11/15/happy-75th-amniversary-arcuate-5-facts-pocket-design/ สำเนาเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของแบรนด์ Levi’s ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ https://www.levis.co.th/about-us สำเนาเอกสารแสดงรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมาย เครื่องหมาย และเครื่องหมาย ในต่างประเทศ เช่น เครื่องหมาย ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2546 เครื่องหมาย ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2522 เครื่องหมาย ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 เมื่อปี /พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2522 เครื่องหมาย ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 ปี พ.ศ. 2523 เครื่องหมาย ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2521 เครื่องหมาย ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2516 ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำพวกที่ 25, 10 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐโปรตุเกส จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2532 เครื่องหมาย ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จำพวกที่ 45 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในสาธารณรัฐสิงค์โปร์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2516 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2520 และปี พ.ศ. 2522 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2517 ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2501 ในสาธารณรัฐบัลแกเรีย เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในไต้หวัน จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2522 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ 2522 ในประเทศไลบีเลีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2523 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐเชค จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2532 ในโครเอเชีย จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2532 ในกรีซ จำพวกที่ 18, 25 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในราชอาณาจักรโรมาเนีย จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในราชรัฐอันดอร์รา จำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2540 เครื่องหมาย ในญี่ปุ่น จำพวกที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2542 เครื่องหมาย **LEVI'S** ในฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 9, 14, 18, 25, 26 เมื่อปี พ.ศ. 2542 เครื่องหมาย ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จำพวกที่ 45 เมื่อปี พ.ศ. 2537 สำเนาภาพถ่ายสินค้ากางเกงยีนส์สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผ่านเว็บไซต์ https://www.facebook.com/levi สำเนาภาพถ่ายตัวอย่างของผู้ได้รับอนุญาตจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากลีวายส์อย่างเป็นทางการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนานิตยสารแสดงบทความ ภาพถ่ายสินค้า และการโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า Levi's รูป รูป และรูป ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537- 2539 พ.ศ. 2541 - 2548 พ.ศ. 2550 - 2557 และ พ.ศ. 2559 - 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ryt9.com เว็บไซต์ https://www.positiongmag.com เว็บไซต์ https://www.hiclasssociety.com เว็บไซต์ https://www.ryt9.com เว็บไซต์ https://www.thailand4.com เว็บไซต์ https//www.sanook.com เว็บไซต์ https://www.thailand4.com เว็บไซต์ https://www.mgronline.com เว็บไซต์ https://www.thairath.co.th เว็บไซต์ https://www.thailand4.com เว็บไซต์ https://www.posttoday.com เว็บไซต์ https://www.positioningmag.com เว็บไซต์ https://levisthailand เว็บไซต์ https://www.facebook.com/levis เว็บไซต์ /https://praew.com

https://praew.com เว็บไซต์ https://www.thaipr.net เว็บไซต์ https://longtunman.com เว็บไซต์ https://www.jeanza501.com เว็บไซต์ https://www.mthai.com เว็บไซต์ https://www.bangkokbiznews.com เว็บไซต์ https://www.lokwaannee.com เว็บไซต์ https://www.thaimediapr.com เว็บไซต์ https://www.pinnsewing.com เว็บไซต์ https://komchadluek.net เว็บไซต์ https://www.maneedee.com สำเนาตารางแสดงยอดขายและรายได้จากการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Levi's รูป รูป  และรูป เมื่อปี พ.ศ. 2550 – 2556 สำเนาตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2562 สำเนาเอกสารแสดงสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยที่มีมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ เว็บไซต์ https://www.levis.co.th/store สำเนาประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้สินค้าที่เป็นของแท้ในประเทศฟิลิปินส์และหลายประเทศทั่วโลก สำเนาคำวินิจฉัยของศาลต่างประเทศวินิจฉัยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลีวายส์ และรับรองความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า สำนาคำพิพากษาศาลกรุงโรมเลขที่ 17737/2017 และที่ศาลอุทธรณ์กรุงโรมมีคำพิพากษาเลขที่ 2641/2020 (100) สำเนาคำพิพากษาศาลการค้ากรุงบรัสเซลส์ที่ 002640 คำพิพากษาเลขที่ 6209/2011 และคำพิพากษา เอ/10/01949 สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมืองฮัมบวร์ค เลขที่ 3 ยู 96/12 สำเนาคำวินิจฉัยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป เลขที่ 5995 ซี สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมืองอาลีคานเต้ เลขที่ 332/2013 และคำพิพากษาเลขที่ 00702/2011 ซี สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงปารีส เลขที่ 05/19242 เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท การจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและต่างประเทศ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตารางแสดงยอดจำหน่าย และสำเนาคำพากษาของศาลในต่างประเทศที่แสดงถึงการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ซึ่งยังมีปริมาณไม่มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2416 และ พ.ศ. 2479 เป็นเวลากว่า 147 ปี และ 84 ปี ดังนั้น หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างส่งหลักฐานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงเท่านี้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม

/หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

และเมื่อหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดง การใช้และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3498/2561 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีเครื่องหมายที่พิพาทและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

สำหรับคำวินิจฉัยของศาลต่างประเทศวินิจฉัยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลีวายส์ และรับรองความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า สำนาคำพิพากษาศาลกรุงโรมเลขที่ 17737/2017 และที่ศาลอุทธรณ์กรุงโรมมีคำพิพากษาเลขที่ 2641/2020 (100) สำเนาคำพิพากษาศาลการค้ากรุงบรัสเซลส์ที่ 002640 คำพิพากษาเลขที่ 6209/2011 และคำพิพากษา เอ/10/01949 สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมืองฮัมบวร์ค เลขที่ 3 ยู 96/12 สำเนาคำวินิจฉัยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป เลขที่ 5995 ซี สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมืองอาลีคานเต้ เลขที่ 332/2013 และคำพิพากษาเลขที่ 00702/2011 ซี สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงปารีส เลขที่ 05/19242 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า เป็นเรื่องของกฎหมาย หลักเกณฑ์และความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายต่างๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน โดยไม่จำต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนอ้างว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมายรูปเส้นโค้งด้านสองเส้นมีจุดตัดกันคล้ายปีกนก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2538 และได้ต่ออายุเรื่อยมานั้น เมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลการจดทะเบียนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยระบุชื่อของผู้ขอจดทะเบียน [redacted] แล้ว กลับไม่พบ

/หรือ

หรือปรากฏข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในชื่อผู้ขอจดทะเบียน ([redacted]) เลย ดังนั้น คำกล่าวอ้างของผู้ขอจดทะเบียนในส่วนนี้จึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าตนได้ใช้เครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนรายนี้มาโดยสุจริตและเป็นเวลานาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 54/2565 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 58/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 190117163)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า กางเกงยีนส์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190117163

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า หน้าที่ 10 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

ต่อมา ลีวาย สเตราส์ส แอนด์ โก. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า

ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นเส้นโค้งประดิษฐ์สองเส้นโค้งลงด้านล่างและโค้งขึ้นด้านบนคล้ายอักษร V และมีอักษรโรมันคำว่า LEVANT'S JEANS วางอยู่ด้านบน นอกจากนั้น ยังมีคำบรรยายสินค้า

/คำว่า ORGANIC

412

คำว่า ORGANIC COTTON ประกอบอยู่ด้วย โดยองค์ประกอบดังกล่าวทั้งหมดวางในกรอบแผ่นหนังสี่เหลี่ยม ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค75056 มีสาระสำคัญเป็นเส้นโค้งประดิษฐ์สองเส้นเชื่อมกันคล้ายปีกนกเพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค147037 มีสาระสำคัญเป็นเส้นโค้งประดิษฐ์สองเส้นเชื่อมกันคล้ายปีกนกวางในกรอบรูปกระเป๋ากางเกงและมีป้ายอักษรโรมันคำว่า LEVI'S กำกับไว้ ทะเบียนเลขที่ ค55753 มีสาระสำคัญเป็นรูปคนบังคับม้าดึงกางเกงเพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค95308 มีสาระสำคัญเป็นรูปคนบังคับม้าดึงกางเกงกับอักษรโรมันคำว่า LEVI STRAUSS & CO และเส้นโค้งประดิษฐ์สองเส้นเชื่อมกันคล้ายปีกนกวางอยู่ด้านบน นอกจากนั้น ยังมีคำบรรยายสินค้าคำว่า QUALITY CLOTHING ประกอบอยู่ด้วย โดยองค์ประกอบดังกล่าวทั้งหมดวางในกรอบแผ่นหนังสี่เหลี่ยม รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ลีแวนท์ หรือ ลีแวนท์ ยีนส์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า ลีวาย หรือ ลีวาย เตราส์ส แอนด์ โก.หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 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 190117163 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค95308 (คำขอเลขที่ 383151) รูป ทะเบียนเลขที่ ค75056 (คำขอเลขที่ 358875) รูปคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค147037 (คำขอเลขที่ 461419) และรูป ทะเบียนเลขที่ ค55753 (คำขอเลขที่ 321851) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเส้นปะคู่สองเส้นประดิษฐ์ในลักษณะเส้นโค้งและหยักลงและตวัดขึ้นคล้ายอักษรตัว V ด้านบนมีอักษรโรมันคำว่า LEVANT'S JEANS และด้านล่างมีคำว่า ORGANIC COTTON ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค95308 เป็นรูปม้าลักษณะยืนหันหลังให้กันและมีคนถือแส้คุมม้าดึงกางเกง และมีภาคส่วนคำว่า LEVI STRAUSS & CO ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค.75056 เป็นรูปลายเส้นปะคู่คล้ายอักษรตัว V แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค.147037 เป็นรูปลายเส้นปะคู่อยู่ในกรอบเส้นทึบรูปกระเป๋าหลังกางเกงทรงห้าเหลี่ยมและมีคำว่า Levi's ประกอบอยู่ และทะเบียนเลขที่ ค.55753 เป็นรูปม้าลักษณะยืนหันหลังให้กันและมีคนถือแส้คุมม้าดึงกางเกงประกอบอยู่ด้วยก็ตาม รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ ลีแวนท์ จีนส์ ออแกนิค คอตตอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค95308 เรียกขานได้ว่า ลีวาย สเตราส์ส แอนด์ โก ควอลิตี้ โคลธชิ่ง เทรดมาร์ค ดับบิวแอล ทะเบียนเลขที่ ค75056 เรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ทะเบียนเลขที่ ค147037 เรียกขานได้ว่า ลีวายส์ และทะเบียนเลขที่ ค.55753 เรียกขานได้ว่า ตราม้าดึงกางเกง นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 54/2566 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 59/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษร (คำขอเลขที่ 200107958)

บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษร เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ตู้เซฟ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200107958

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

ต่อมา บริษัท ลีรุ่งเรือง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นรูปประดิษฐ์หรือตัวอักษรประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายอักษร LC หรือ LE วางซ้อนกัน ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค85120 ประกอบด้วยภาคส่วนกรอบรูปสี่เหลี่ยมวางซ้อนกันกับภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า LEECO รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า แอลซี หรือ แอลอี หรือตามแต่จะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า ลีโก้ นับว่ายังมี

/เสียงเรียกขาน

เสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนข้อกล่าวอ้างและหลักฐานนำส่งของผู้คัดค้านเกี่ยวกับพฤติกรรมการโฆษณาสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนโดยการนำสินค้าของทั้งสองฝ่ายวางคู่กันในเว็บไซต์หรือการนำเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายวางคู่กันในนามบัตรพนักงานอาจจะทำให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ นั้น เห็นว่าเมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้นแล้ว ย่อมไม่อาจทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ คำกล่าวอ้างของผู้คัดค้านจึงไม่อาจรับฟังและใช้เป็นเหตุให้นายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้แต่อย่างใด จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200107958 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอักษร รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน อักษร กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค85120 (คำขอเลขที่ 348913) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นตัวอักษรโรมัน L และ C ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้ตัวอักษรมีลักษณะหนา ปลายอักษรโค้งมน โดยมีรูปสี่เหลี่ยมพื้นทึบที่มุมล่างด้านขวามีลักษณะมนวางอยู่ด้านในของอักษร C และทั้งหมดวางซ้อนอักษร L

/ประกอบ

ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสามรูปวางซ้อนกัน โดยมีรูปครึ่งวงกลมวางอยู่มุมบนด้านขวาและมีอักษรโรมันคำว่า LEECO ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า แอลซี หรืออาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ลีโก้ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่ง เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LEECO ทะเบียนเลขที่ คม85120 (คำขอเลขที่ 348913) สำเนาภาพตู้เซฟภายใต้เครื่องหมายการค้า และ LEECO สำเนาภาพหน้าเว็บเพจเฟซบุ๊ก LEECO SAFES ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้เปิดเพจ ซึ่งแสดงข้อมูลประวัติและภาพสินค้าตู้เซฟนิรภัย LEECO และภาพโฆษณาสินค้าตู้เซฟนิรภัยกันไฟ LEECO ทางรายการทุบโต๊ะข่าว ช่องอมรินทร์ สำเนาภาพหน้าเว็บไซต์ lcsafes.com ของ SRISOPON แสดงสินค้าตู้เซฟในกลุ่ม LEECO SERIES กับเครื่องหมาย LEECO ทางด้านซ้าย และกลุ่ม LC SERIES กับเครื่องหมาย ทางด้านขวา วางจำหน่ายด้วยกัน สำเนานามบัตรของ [redacted] พนักงานฝ่ายขาย บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ที่ปรากฏเครื่องหมาย อยู่ด้านล่างเครื่องหมาย LEECO สำเนาหนังสือลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 จาก [redacted] ทนายความบริษัท ลีโก้ โคเงียว จำกัด ถึงกรรมการบริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เรื่อง ขอให้ยุติการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิและบิดเบือนข้อเท็จจริงในการลงโฆษณาที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยขอให้ลบภาพตู้เซฟยี่ห้อ LEECO โลโก้ และภาพการโฆษณาทางทีวีอัมรินทร์ที่เป็นของบริษัท ลีโก้ โคเงียว จำกัด ออกจากเว็บไซต์ www.lcsafes.com สำเนาหนังสือลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จากบริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ถึง [redacted] เรื่อง รับทราบการขอให้แก้ไขข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยแจ้งว่าบริษัทฯ ยินดีลบภาพตู้เซฟและโลโก้ และการโฆษณาทางทีวีอัมรินทร์ที่เป็นของบริษัท ลีโก้ โคเงียว จำกัด ออกภายใน 7 วัน สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.leecosafes.com ของ LC SAFES OFFICIAL สำเนาภาพหน้าเว็บไซต์ www.thedechome.com แสดงการวางจำหน่ายสินค้าตู้นิรภัย LEECO โดยใช้รหัสสินค้า LC นั้น

/ซึ่งหลักฐาน

ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และของผู้ขอจดทะเบียน เอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้า LEECO เอกสารแสดงการตรวจสอบสถานะคำขอของผู้ขอจดทะเบียน และเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และผู้ขอจดทะเบียนในการลบภาพการโฆษณาสินค้าตู้เซฟ LEECO ออกจากเว็บไซต์ www.lcsafes.com เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ประกอบกับเมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 แล้ว 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 54/2566 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 60/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 190117368)

เด็ลล์ อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องกลไกคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) เครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ตัวประมวลผลจุลภาค แผงหน่วยความจำ จอมอนิเตอร์ เครื่องแสดงผลข้อมูล คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลไฟฟ้า สายเคเบิลเส้นใยนำแสง สายเคเบิลสำหรับโทรคมนาคม สายเคเบิลเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โมเด็ม เครื่องโทรศัพท์ชนิดเห็นภาพ หน่วยขับจานบันทึกข้อมูลออพติคอลดิสก์ไดร์ฟ หน่วยขับวีดีโอดิจิตอล กล้องถ่ายรูป หูฟัง แฟลชไดร์ฟ ชุดเครื่องเล่นโฮมเธียเตอร์ด้วยระบบดิจิตอล กระเป๋าใส่ตัวเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เคสคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ที่หุ้มคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

และจำพวกที่ 25 รายการสินค้า หมวกแก๊ป หมวก เสื้อเชิ้ต เสื้อแจ๊คเก็ต ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190117368

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 26, 42 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2564

/นายทะเบียน

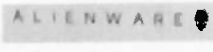
420

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะเป็นรูปหัวมนุษย์ต่างดาวเช่นเดียวกันและอาจเรียกขานได้ว่ามนุษย์ต่างดาว เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วหรืออยู่ระหว่างการคัดค้านก็ตาม แต่รูปมนุษย์ต่างดาวในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นหัวรูปทรงรีพื้นทึบและมีเพียงตาขนาดใหญ่สีขาว ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นหัวรูปทรงหยดน้ำพื้นโปร่งและมีตาจมูกปากขนาดเล็กสีดำประกอบอยู่ด้วย แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกันดังกล่าวแล้ว โอกาสจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 และไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190117368 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค94733 (คำขอเลขที่ 319089) และรูป ทะเบียนเลขที่ 231112763 (คำขอเลขที่ 200120885) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปหน้ากากพื้นทึบด้านในมีรูปวงรีปลายแหลมพื้นโปร่งสองวงประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค94733 เป็นรูปคล้ายหน้าคนพื้นโปร่งด้านในมีดวงตาพื้นทึบจมูก ปาก และด้านล่างของรูปมีอักษรโรมันคำว่า ALIEN WORLD ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่

231112763 เป็นรูปคล้ายหน้าคนพื้นโปร่งด้านในมีดวงตาพื้นทึบ จมูก และปากแต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน จนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

และเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาคำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 172/2565 เครื่องหมายการค้ารูป (คำขอเลขที่ 190117368) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.coom เว็บไซต์ https://www.flashfly.net เว็บไซต์ https://news.siamphone.com เว็บไซต์ https://www.zazzle.com เว็บไซต์ https://www.mobileedge.com เว็บไซต์ https://coregamingusa.com เว็บไซต์ https://www.teez.in แสดงการโฆษณาสินค้าเครื่องหมายรูป และ  เมื่อปี พ.ศ. 2559 - 2560 และ พ.ศ.2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ Google แสดงการค้นหารูปภายใต้คำว่า Alienware shirt สำเนาคำคัดค้านคำขอเลขที่ 200120885 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เครื่องหมายรูป สำเนาเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำพวกที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาเอกสารปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศจีนที่ถูกพิจารณาว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นรวมถึงเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนฉบับภาษาจีน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การค้นหารูปภายใต้เครื่องหมาย Alienware shirt สำเนาคำคัดค้านในเครื่องหมายการค้าอื่นและเอกสารการถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ยอมรับว่าเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และผู้ขอจดทะเบียนคล้ายคลึงกันจนสามารถทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ โดยการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้นำส่งสำเนาคำคัดค้านเครื่องหมายรูป คำขอเลขที่ 200120885 ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นั้น เห็นว่า คำคัดค้านดังกล่าว

/ต่อมา

ต่อมานายทะเบียนได้มีคำวินิจฉัยที่ 178/2565 วินิจฉัยว่า เครื่องหมายรูป (คำขอเลขที่ 200120885) มีรูปลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกับเครื่องหมายรูป (คำขอเลขที่ 190117368) ของผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนโดยไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่อาจนำคำคัดค้านดังกล่าวมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

สำหรับกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าเครื่องหมายการค้า ALIEN WORLD ของตนได้ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนในประเทศจีน เพราะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้นั้น เห็นว่า เป็นเรื่องของกฎหมายหลักเกณฑ์และความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ในการพิจารณาไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายต่างๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าต้องระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน โดยไม่จำต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 54/2566 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 61/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า FORTEZZA

(คำขอเลขที่ 190125143)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า FORTEZZA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า สเกิร์ตสำหรับตกแต่งของยานพาหนะ

และจำพวกที่ 37 รายการบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190125143

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 6, 14 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ต่อมา บริษัท ฟอร์เต้ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย FORTEZZA ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า FORTEZZA เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึง เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงจะมีรูปโล่ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของ

/ทั้งสองฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ฟอร์เทซ่า เช่นเดียวกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและบริการดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาสัญญาจ้างออกแบบเครื่องหมาย สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2563 สำเนารายชื่อลูกค้าของบริษัท สำเนาประวัติการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ประจำปี 2562 – 2563 เห็นว่าเป็นหลักฐานการใช้ จำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านเองเท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ คำขอเลขที่ 190125143 ต่อไป

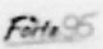
ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า FORTEZZA กับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า

แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า FORTEZZA ซึ่งเป็นคำ ๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง แม้เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจะมีรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ฟอร์เตซซา หรือฟอร์เทซ่า เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ก็ตาม

แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียน

ในประเทศไทย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้และที่ให้นำส่งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เช่น สำเนาหนังสือรับรอง บริษัท ฟอร์เต้ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยมี [redacted] และ [redacted] เป็นกรรมการบริษัท สำเนาสัญญาว่าจ้างให้คิดค้นและออกแบบเครื่องหมายระหว่าง [redacted] กับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับตัวอักษรและความหมายของเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูปและคำว่า รูปและคำว่า และรูปและคำว่า สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย เครื่องหมาย เครื่องหมาย เครื่องหมาย และเครื่องหมาย ผ่านสื่อออนไลน์และภาพกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนารายชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ. 2563 สำเนาตารางแสดงประวัติการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ประจำปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ www.google.co.th แสดงการค้าหาคำว่า FORTEZZA และคำว่า FORTE MOTOR สำเนาตารางรายการสั่งซื้อที่แสดงการจดโดเมนเนมภายใต้ชื่อ forte95.com และ Fortezza.asia เมื่อปี พ.ศ. 2562 และการต่ออายุเมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาตารางแสดงยอดขายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าที่แสดงการจำหน่ายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และปรากฏรูป บนหัวเอกสารเมื่อเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 สำเนาใบสั่งซื้อสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย และเครื่องหมาย เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใช้บริการของบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด ที่แสดงค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนม forte95.com เมื่อเดือนเมษายน 2562 จดโดเมนเนมและต่ออายุโดเมนเนม fortezza.asia เมื่อเดือนเมษายน 2562 และ 2563 จดโดเมนเนม fortemotorthailand.com เมื่อเดือนเมษายน 2563 จดโดเมนเนมและต่ออายุโดเมนเนม fmt.asia เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563, 2564 และ 2565 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย และเครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2564 - 2565 ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook สำเนาสรุปรายงานประวัติการขายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2564 - 2565 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.youtube.com ช่อง Forte Motor /Thailand

Thailand แสดงสื่อโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า  และคำว่า Foresta เป็นต้น นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง แม้ปรากฏการใช้คำว่า FORTE และคำว่า FORTEZZA ตามเอกสารแสดงการยื่นขอจดโดเมนเนมโดยการใช้บริการบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 สัญญาการจ้างออกแบบเครื่องหมายฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และการโฆษณาผ่านทาง Facebook เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการรายนี้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ก็ตาม แต่การใช้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเวลาใกล้เคียงกับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีระยะเวลาห่างกันเพียง 4 เดือนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาเพียงเท่านี้ประกอบกับเอกสารการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ข้างต้นที่มีการโฆษณาผ่านทาง Facebook ในเดือนมิถุนายน 2562 ก็เป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเพียง 1 เดือนเท่านั้น เมื่อหลักฐานของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงมีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 อีกทั้ง ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดอันจะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนรู้จักหรือเคยเห็นเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงมาก่อน และเมื่อคำว่า FORTEZZA เป็นคำที่มีความหมายและคำแปลมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนรู้จักหรือเคยพบเห็นเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และพยายามลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานอื่นใดนอกจากที่นำส่งข้างต้น หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งดังกล่าวจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้และยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุม

/ครั้งที่

ครั้งที่ 58/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 62/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า
(คำขอเลขที่ 190125141)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า สเกิร์ตสำหรับตกแต่งของยานพาหนะ

และจำพวกที่ 37 รายการบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190125141

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4, 12 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ต่อมา บริษัท ฟอร์เต้ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า FORTEZZA เหมือนกันกับ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึง เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปดอกไม้ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงจะมีรูปโล่ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ฟอร์เทซ่า เช่นเดียวกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและบริการดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาสัญญาจ้างออกแบบเครื่องหมาย สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2563 สำเนารายชื่อลูกค้าของบริษัท สำเนาประวัติการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ประจำปี 2562 – 2563 เห็นว่าเป็นหลักฐานการใช้ จำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านเองเท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ คำขอเลขที่ 190125141 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนคำว่า FORTEZZA เป็นสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ฟอร์เตซซา หรือฟอร์เทซ่า เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ก็ตาม

แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้และที่ให้นำส่งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เช่น สำเนาหนังสือรับรอง บริษัท ฟอร์เต้ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยมี [redacted] และ [redacted] เป็นกรรมการบริษัท สำเนาสัญญาว่าจ้างให้คิดค้นและออกแบบเครื่องหมายระหว่าง [redacted] กับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับตัวอักษรและความหมายของเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูปและคำว่า รูปและคำว่า และรูปและคำว่า สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย เครื่องหมาย เครื่องหมาย เครื่องหมาย และเครื่องหมาย ผ่านสื่อออนไลน์และภาพกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนารายชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ. 2563 สำเนาตารางแสดงประวัติการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ประจำปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ www.google.co.th แสดงการค้าหาคำว่า FORTEZZA และคำว่า FORTE MOTOR สำเนาตารางรายการสั่งซื้อที่แสดงการจดโดเมนเนมภายใต้ชื่อ forte95.com และ Fortezza.asia เมื่อปี พ.ศ. 2562 และการต่ออายุเมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาตารางแสดงยอดขายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าที่แสดงการจำหน่ายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และปรากฏรูป บนหัวเอกสารเมื่อเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 สำเนาใบสั่งซื้อสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย และเครื่องหมาย เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใช้บริการของบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด ที่แสดงค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนม forte95.com เมื่อเดือนเมษายน 2562 จดโดเมนเนมและต่ออายุโดเมนเนม fortezza.asia เมื่อเดือนเมษายน 2562 และ 2563 จดโดเมนเนม fortemotorthailand.com เมื่อเดือนเมษายน 2563 จดโดเมนเนมและต่ออายุโดเมนเนม fmt.asia เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563, 2564 และ 2565 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย

FORTEZZA เครื่องหมาย FORTEZZA และเครื่องหมาย FORTE MOTOR เมื่อปี พ.ศ. 2564 - 2565 ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook สำเนาสรุปรายงานประวัติการขายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2564 - 2565 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.youtube.com ช่อง Forte Motor Thailand แสดงสื่อโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Forte และคำว่า Foresta เป็นต้น นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง แม้ปรากฏการใช้คำว่า FORTE และคำว่า FORTEZZA ตามเอกสารแสดงการยื่นขอจดโดเมนเนมโดยการใช้บริการบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 สัญญาการจ้างออกแบบเครื่องหมายฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และการโฆษณาผ่านทาง Facebook เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการรายนี้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ก็ตาม แต่การใช้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเวลาใกล้เคียงกับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีระยะเวลาห่างกันเพียง 4 เดือนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาเพียงเท่านี้ประกอบกับเอกสารการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ข้างต้นที่มีการโฆษณาผ่านทาง Facebook ในเดือนมิถุนายน 2562 ก็เป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเพียง 1 เดือนเท่านั้น เมื่อหลักฐานของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงมีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 อีกทั้ง ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดอันจะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนรู้จักหรือเคยเห็นเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงมาก่อน และเมื่อคำว่า FORTEZZA เป็นคำที่มีความหมายและคำแปลมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนรู้จักหรือเคยพบเห็นเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และพยายามลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานอื่นใดนอกจากที่นำส่งข้างต้น หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งดังกล่าวจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้และยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 58/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 63/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า FORTE

(คำขอเลขที่ 190125144)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า FORTE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า สเกิร์ตสำหรับตกแต่งของยานพาหนะ

และจำพวกที่ 37 รายการบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190125144

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 7, 15 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ต่อมา บริษัท ฟอร์เต้ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย FORTE ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า FORTE เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึง เครื่องหมาย FORTE MOTOR แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงจะมีคำว่า MOTOR และรูปรถประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ฟอร์เท ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึง เรียกขานได้ว่า ฟอร์เท มอร์เตอร์ หรือ ฟอร์เท นับว่าเครื่องหมายของทั้งฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและบริการดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาสัญญาจ้างออกแบบเครื่องหมาย สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2563 สำเนารายชื่อลูกค้าของบริษัท สำเนาประวัติการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ประจำปี 2562 – 2563 เห็นว่าเป็นหลักฐานการใช้ จำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านเองเท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ คำขอเลขที่ 190125144 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า FORTE กับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า FORTE MOTOR แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า FORTE ซึ่งเป็นคำ ๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง แม้เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจะมีอักษรโรมันคำว่า MOTOR FORTE MOTOR (THAILAND) และรูปรถยนต์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟอร์เต้ ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงอาจเรียกขานได้ว่า ฟอร์เต้ มอเตอร์ หรือ ฟอร์เต้ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ก็ตาม

/แต่เมื่อ

แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้และที่ให้นำส่งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เช่น สำเนาหนังสือรับรอง บริษัท ฟอร์เต้ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยมี [redacted] และ [redacted] เป็นกรรมการบริษัท สำเนาสัญญาว่าจ้างให้คิดค้นและออกแบบเครื่องหมายระหว่าง [redacted] กับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับตัวอักษรและความหมายของเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูปและคำว่า รูปและคำว่า และรูปและคำว่า สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย เครื่องหมาย และเครื่องหมาย ผ่านสื่อออนไลน์และภาพกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนารายชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ. 2563 สำเนาตารางแสดงประวัติการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ประจำปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ www.google.co.th แสดงการค้าหาคำว่า FORTEZZA และคำว่า FORTE MOTOR สำเนาตารางรายการสั่งซื้อที่แสดงการจดโดเมนเนมภายใต้ชื่อ forte95.com และ Fortezza.asia เมื่อปี พ.ศ. 2562 และการต่ออายุเมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาตารางแสดงยอดขายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าที่แสดงการจำหน่ายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และปรากฏรูป บนหัวเอกสารเมื่อเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 สำเนาใบสั่งซื้อสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย และเครื่องหมาย เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใช้บริการของบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด ที่แสดงค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนม forte95.com เมื่อเดือนเมษายน 2562 จดโดเมนเนมและต่ออายุโดเมนเนม fortezza.asia เมื่อเดือนเมษายน 2562 และ 2563 จดโดเมนเนม fortemotorthailand.com เมื่อเดือนเมษายน 2563 จดโดเมนเนมและต่ออายุโดเมนเนม fmt.asia เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563, 2564 และ 2565 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย และเครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2564 - 2565

/ผ่านทาง

ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook สำเนาสรุปรายงานประวัติการขายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2564 - 2565 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.youtube.com ช่อง Forte Motor Thailand แสดงสื่อโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า และคำว่า Foresta เป็นต้น นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง แม้ปรากฏการใช้คำว่า FORTE และคำว่า FORTEZZA ตามเอกสารแสดงการยื่นขอจดโดเมนเนมโดยการใช้บริการบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 สัญญาการจ้างออกแบบเครื่องหมายฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และการโฆษณาผ่านทาง Facebook เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการรายนี้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ก็ตาม แต่การใช้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเวลาใกล้เคียงกับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีระยะเวลาห่างกันเพียง 4 เดือนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาเพียงเท่านี้ประกอบกับเอกสารการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ข้างต้นที่มีการโฆษณาผ่านทาง Facebook ในเดือนมิถุนายน 2562 ก็เป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเพียง 1 เดือนเท่านั้น เมื่อหลักฐานของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงมีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 อีกทั้ง ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดอันจะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนรู้จักหรือเคยเห็นเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงมาก่อน และเมื่อคำว่า FORTE เป็นคำที่มีความหมายและคำแปลมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนรู้จักหรือเคยพบเห็นเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และพยายามลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานอื่นใดนอกจากที่นำส่งข้างต้น หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งดังกล่าวจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้และยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

407

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 58/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 64/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า Forte

(คำขอเลขที่ 190125142)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า Forte เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า สเกิร์ตสำหรับตกแต่งของยานพาหนะ

และจำพวกที่ 37 รายการบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190125142

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5, 13 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ต่อมา บริษัท ฟอร์เต้ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย Forte ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า FORTE เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึง เครื่องหมาย FORTE MOTOR แม้เครื่องหมายการค้าของ

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านที่อ้างถึงจะมีคำว่า MOTOR และรูปรถประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ฟอร์เท ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึง เรียกขานได้ว่า ฟอร์เท มอร์เตอร์ หรือ ฟอร์เท นับว่าเครื่องหมายของทั้งฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและบริการดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาสัญญาจ้างออกแบบเครื่องหมาย สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2563 สำเนารายชื่อลูกค้าของบริษัท สำเนาประวัติการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ประจำปี 2562 – 2563 เห็นว่าเป็นหลักฐานการใช้ จำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านเองเท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตและยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ คำขอเลขที่ 190125142 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า Forte กับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า FORTE MOTOR แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า FORTE ซึ่งเป็นคำ ๆ เดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง แม้เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจะมีอักษรโรมันคำว่า MOTOR FORTE MOTOR (THAILAND) และรูปรถยนต์ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟอร์เต้ ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงอาจเรียกขานได้ว่า ฟอร์เต้ มอเตอร์ หรือ ฟอร์เต้ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ก็ตาม

/แต่เมื่อ

แต่เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้และที่ให้นำส่งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เช่น สำเนาหนังสือรับรอง บริษัท ฟอร์เต้ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยมี [redacted] และ [redacted] เป็นกรรมการบริษัท สำเนาสัญญาว่าจ้างให้คิดค้นและออกแบบเครื่องหมายระหว่าง [redacted] กับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับตัวอักษรและความหมายของเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูปและคำว่า รูปและคำว่า และรูปและคำว่า สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย เครื่องหมาย และเครื่องหมาย ผ่านสื่อออนไลน์และภาพกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนารายชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในปี พ.ศ. 2563 สำเนาตารางแสดงประวัติการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ประจำปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ www.google.co.th แสดงการค้าหาคำว่า FORTEZZA และคำว่า FORTE MOTOR สำเนาตารางรายการสั่งซื้อที่แสดงการจดโดเมนเนมภายใต้ชื่อ forte95.com และ Fortezza.asia เมื่อปี พ.ศ. 2562 และการต่ออายุเมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาตารางแสดงยอดขายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าที่แสดงการจำหน่ายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และปรากฏรูป บนหัวเอกสารเมื่อเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 สำเนาใบสั่งซื้อสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย FORTEZZA และเครื่องหมาย เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ใช้บริการของบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด ที่แสดงค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนม forte95.com เมื่อเดือนเมษายน 2562 จดโดเมนเนมและต่ออายุโดเมนเนม fortezza.asia เมื่อเดือนเมษายน 2562 และ 2563 จดโดเมนเนม fortemotorthailand.com เมื่อเดือนเมษายน 2563 จดโดเมนเนมและต่ออายุโดเมนเนม fmt.asia เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563, 2564 และ 2565 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย FORTEZZA เครื่องหมาย FORTEZZA และเครื่องหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2564 - 2565

/ผ่านทาง

ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook สำเนาสรุปรายงานประวัติการขายสินค้าสเกิร์ตรถยนต์ FORTEZZA ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2564 - 2565 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.youtube.com ช่อง Forte Motor Thailand แสดงสื่อโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า และคำว่า Foresta เป็นต้น นั้น ซึ่งหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง แม้ปรากฏการใช้คำว่า FORTE และคำว่า FORTEZZA ตามเอกสารแสดงการยื่นขอจดโดเมนเนมโดยการใช้บริการบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 สัญญาการจ้างออกแบบเครื่องหมายฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และการโฆษณาผ่านทาง Facebook เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการรายนี้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ก็ตาม แต่การใช้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นเวลาใกล้เคียงกับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีระยะเวลาห่างกันเพียง 4 เดือนเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาเพียงเท่านี้ประกอบกับเอกสารการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ข้างต้นที่มีการโฆษณาผ่านทาง Facebook ในเดือนมิถุนายน 2562 ก็เป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเพียง 1 เดือนเท่านั้น เมื่อหลักฐานของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงมีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงจนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 อีกทั้ง ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดอันจะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนรู้จักหรือเคยเห็นเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงมาก่อน และเมื่อคำว่า FORTE เป็นคำที่มีความหมายและคำแปลมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนรู้จักหรือเคยพบเห็นเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และพยายามลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตน เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานอื่นใดนอกจากที่นำส่งข้างต้น หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งดังกล่าวจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนได้และยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 58/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 65/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า มานี มี หนม

(คำขอเลขที่190129958)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า มานี มี หนม เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า สังขยา ขนมปังปิ้ง ชา กาแฟ โกโก้ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190129958

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อมา บริษัท มานี มีนม จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย มานี มี หนม เป็นคำว่า มานี เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปเด็กผู้หญิงและ

/รูปตะกร้าใส่ขนม

รูปตะกร้าใส่ขนม และมีคำว่า มี หนม ประกอบอยู่ด้วย โดยผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า มี หนม และรูปขนม ไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณาจะมีรูปผู้หญิงถือกล่องนม มงกุฎ และคำว่า มีนม Menom ประกอบอยู่ด้วย โดยผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า มีนม Menom และรูปภาชนะบรรจุเครื่องดื่มไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มานี มี หนม หรือ มานี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณาอาจเรียกขานได้ว่า มานี มีนม หรือ มานี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานคล้ายกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาแสดงหลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต การออกงานแสดงสินค้า เห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190129958 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน

รูปและคำว่า มานี มี หนม กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 200115418) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเด็กผู้หญิงมัดผมสองข้างผูกโบว์ใส่ที่คาดผมใส่เสื้อแขนกุดอยู่ในลักษณะท่านั่งเอามือทั้งสองข้างมือเท้าคางวางบนตะกร้าที่ใส่ขนมซึ่งทั้งหมดวางอยู่ภายในกรอบรูปวงรีและมีภาคส่วนอักษรภาษาไทย คำว่า มานี มี หนม ประกอบอยู่ด้านล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นรูปผู้หญิงถักเปียสองข้างผูกโบว์ยืนถือแก้วน้ำอยู่ในรูปวงกลมด้านใน และอักษรไทยคำว่า มานี มีนม รูปมงกุฎ อักษรโรมันคำว่า Manee Menom ทั้งหมดอยู่ภายในรูปวงกลมด้านนอก รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย

/จึงแตกต่างกัน

จึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ประกอบกับข้อมูลทางสารบบจดทะเบียนว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้รับจดทะเบียนภาคส่วนรูปเด็กผู้หญิงมัดผมสองข้างผูกโบว์ และคำว่า มานี มีหม้อ ไว้ในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏตามคำขอเลขที่ 931780 และคำขอเลขที่ 936803 ดังนั้น จึงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้มีที่มาจากการได้รับจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2563 หรือที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายเมื่อปี พ.ศ. 2558 เมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งมีเพียงสำเนาหนังสือรับรองบริษัท มานี มีนม จำกัด โดยมี [redacted] เป็นกรรมการ

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านที่ปรากฏชื่อร้าน มานี มีนม และรูปของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค ราชาบะหมี่เป็ดย่างซอยมังกร ที่ปรากฏการโฆษณาร้าน “มานี มีนม” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า “ มานี มีนม ” ปรากฏรูป เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาภาพถ่ายการออกแบบเคาเตอร์ของที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าได้ทำช่วงปี พ.ศ. 2558 สำเนาภาพถ่ายการออกร้านแสดงสินค้าและออกรายการโทรทัศน์ภายใต้เครื่องหมายการค้ารูป รูป และรูป เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 - 2562 และพ.ศ. 2564 สำเนาภาพถ่ายสาขาแฟรนไชส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายของ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เจ้าของร้าน “ มานี มีหม้อ ” ปรากฏทางหนังสือพิมพ์ มติชนออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค มานี มี หนม และรูป ที่ปรากฏวันสร้างเพจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้าน รูป ที่มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายรูป สำเนาภาพถ่ายหน้าเฟซบุ๊ค มานี มี หนม ที่ปรากฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค มานีมีนมและรูป รูป และรูป ที่ปรากฏวันสร้างอัลบั้ม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาบทความในหัวข้อปลุกสังขยาโบราณ “ มานีมีนม ” คาเฟ่คลาสสิกยุค 90 ที่ปรากฏภาพถ่ายหน้าร้านและการจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ผ่านทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและสำเนาภาพถ่ายการออกบูธสินค้าและกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการโฆษณาและหนังสือรับรองบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ประกอบกับ

446

เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 58/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 66/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า มานี มี หนม

(คำขอเลขที่ 190129960)

- -

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า มานี มี หนม เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการร้านขายเบเกอรี่ บริการร้านน้ำชาและเค้ก ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190129960

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อมา บริษัท มานี มีนม จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย มานี มี หนม เป็นคำว่า มานี เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน จะมีรูปเด็กผู้หญิง

/และ

และรูปตะกร้าใส่ขนม และมีคำว่า มี หนม ประกอบอยู่ด้วย โดยผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า มี หนม และรูปขนม ไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณาจะมีรูปผู้หญิงถือกล่องนม มงกุฎ และคำว่า มีนม Menom ประกอบอยู่ด้วย โดยผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า มีนม Menom และรูปภาชนะบรรจุเครื่องดื่มไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มานี มีหนม หรือ มานี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณาอาจเรียกขานได้ว่า มานี มีนม หรือ มานี นับว่าเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานคล้ายกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาแสดงหลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต การออกงานแสดงสินค้า เห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 190129960 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 200115418) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเด็กผู้หญิงมัดผมสองข้างผูกโบว์ใส่ที่คาดผมใส่เสื้อแขนกุดอยู่ในลักษณะท่านั่งเอามือทั้งสองข้างมือเท้าคางวางบนตะกร้าที่ใส่ขนมซึ่งทั้งหมดวางอยู่ภายในกรอบรูปวงรีและมีภาคส่วนอักษรภาษาไทย คำว่า มานี มี หนม ประกอบอยู่ด้านล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นรูปผู้หญิงถักเปียสองข้างผูกโบว์ยืนถือแก้วน้ำอยู่ในรูปวงกลมด้านใน และอักษรไทยคำว่า มานี มีนม รูปมงกุฎ อักษรโรมันคำว่า

/Manee

Manee Menom ทั้งหมดอยู่ภายในรูปวงกลมด้านนอก รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ ประกอบกับข้อมูลทางสารบบจดทะเบียนว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้รับจดทะเบียนภาคส่วนรูปเด็กผู้หญิงมัดผมสองข้างผูกโบว์ และคำว่า มานี มีหม้อ ไว้ในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏตามคำขอเลขที่ 931780 และคำขอเลขที่ 936803 ดังนั้น จึงเชื่อว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้มีที่มาจากการได้รับจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2563 หรือที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายเมื่อปี พ.ศ. 2558 เมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งมีเพียงสำเนาหนังสือรับรองบริษัท มานี มีนม จำกัด โดยมี [redacted] เป็นกรรมการ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านที่ปรากฏชื่อร้าน มานี มีนม และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค ราชาบะหมี่เป็ดย่างซอยมังกร ที่ปรากฏการโฆษณาร้าน “มานี มีนม” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า “ มานี มีนม ” ปรากฏรูป เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาภาพถ่ายการออกแบบเคาเตอร์ของที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าได้ทำช่วงปี พ.ศ. 2558 สำเนาภาพถ่ายการออกร้านแสดงสินค้าและออกรายการโทรทัศน์ ภายใต้เครื่องหมายการค้ารูป รูป และรูป เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 - 2562 และพ.ศ. 2564 สำเนาภาพถ่ายสาขาแฟรนไชส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายของ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เจ้าของร้าน “ มานี มีหม้อ ” ปรากฏทางหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค มานี มี หนม และรูป ที่ปรากฏวันสร้างเพจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้าน รูป ที่มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายรูป สำเนาภาพถ่ายหน้าเฟซบุ๊ค มานี มี หนม ที่ปรากฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค มานีมีนม และรูป รูป และรูป ที่ปรากฏวันสร้างอัลบั้ม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาบทความในหัวข้อปลุกสังขยาโบราณ “ มานีมีนม ” คาเฟ่คลาสสิกยุค 90 ที่ปรากฏภาพถ่ายหน้าร้านและการจำหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ผ่านทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและสำเนาภาพถ่ายการออกบูธสินค้าและกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ

/เท่านั้น

เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการโฆษณาและหนังสือรับรองบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (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 3) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 58/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 67 /2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า มานี มี หนม

(คำขอเลขที่190129961)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า มานี มี หนม เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำกีวี่ น้ำเก็กฮวย น้ำเฉาก๊วย น้ำแตงโม น้ำผลไม้ น้ำแอปเปิ้ล น้ำสับปะรด น้ำสตรอเบอร์รี่ สมูธตี้ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190129961

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อมา บริษัท มานี มีนม จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย มานี มี หนม มีคำว่า มานี เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน จะมีรูปเด็กผู้หญิง

/และ

และรูปตะกร้าใส่ขนม และมีคำว่า มี หนม ประกอบอยู่ด้วย โดยผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า มี หนม และรูปขนม ไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณาจะมี รูปผู้หญิงถือกล่องนม มงกุฎ และคำว่า มีนม Menom ประกอบอยู่ด้วย โดยผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า มีนม Menom และรูปภาชนะบรรจุเครื่องดื่มไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มานี มี หนม หรือ มานี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา เรียกขานได้ว่า มานี มีนม หรือ มานี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานคล้ายกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาแสดงหลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต การออกงานแสดงสินค้า เห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 190129961 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน

รูปและคำว่า มานี มี หนม กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 200115418) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเด็กผู้หญิงมัดผมสองข้างผูกโบว์ใส่ที่คาดผมใส่เสื้อแขนกุดอยู่ในลักษณะท่านั่งเอามือทั้งสองข้างมือเท้าคางวางบนตะกร้าที่ใส่ขนมซึ่งทั้งหมดวางอยู่ภายในกรอบรูปวงรีและมีภาคส่วนอักษรภาษาไทย คำว่า มานี มี หนม ประกอบอยู่ด้านล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นรูปผู้หญิงถักเปียสองข้างผูกโบว์ยืนถือแก้วน้ำอยู่ในรูปวงกลมด้านใน และอักษรไทยคำว่า มานี มีนม รูปมงกุฎ อักษรโรมันคำว่า Manee Menom ทั้งหมดอยู่ภายในรูปวงกลมด้านนอก รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน

/อย่างชัดเจน

อย่างชัดเจน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ประกอบกับข้อมูลทางสารบบจดทะเบียนว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้รับจดทะเบียนภาคส่วนรูปเด็กผู้หญิงมัดผมสองข้างผูกโบว์ และคำว่า มานี มีหม้อ ไว้ในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏตามคำขอเลขที่ 931780 และ คำขอเลขที่ 936803 ดังนั้น จึงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้มีที่มาจากการได้รับจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2563 หรือที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายเมื่อปี พ.ศ. 2558 เมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งมีเพียงสำเนาหนังสือรับรองบริษัท มานี มีนม จำกัด โดยมี [redacted] เป็นกรรมการ

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านที่ปรากฏชื่อร้าน มานี มีนม และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค ราชาบะหมี่เป็ดย่างซอยมังกร ที่ปรากฏการโฆษณาร้าน “มานี มีนม” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า “มานี มีนม” ปรากฏ

รูป เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาภาพถ่ายการออกแบบเคาเตอร์ของที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าได้ทำช่วงปี พ.ศ. 2558 สำเนาภาพถ่ายการออกร้านแสดงสินค้าและออกรายการโทรทัศน์ ภายใต้

เครื่องหมายการค้ารูป รูป

และรูป

เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 - 2562 และ

พ.ศ. 2564 สำเนาภาพถ่ายสาขาแฟรนไชส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายของ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เจ้าของร้าน “ มานี มีหม้อ ” ปรากฏทางหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค มานี มี หนม และ

รูป ที่ปรากฏวันสร้างเพจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้าน รูป

ที่มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายรูป

สำเนาภาพถ่ายหน้าเฟซบุ๊ค มานี มี หนม ที่ปรากฏ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค มานีมีนมและรูป

รูป

และ

รูป ที่ปรากฏวันสร้างอัลบั้ม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาบทความในหัวข้อปลุกสังขยาโบราณ “ มานีมีนม ” คาเฟ่คลาสสิกยุค 90 ที่ปรากฏภาพถ่ายหน้าร้านและการจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า

ผ่านทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและสำเนาภาพถ่ายการออกบูธสินค้าและกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการโฆษณาและหนังสือรับรองบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เอง เท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียน

/เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 58/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 68/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 190129959)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ขนมปังสังขยา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190129959

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อมา บริษัท มานี มีนม จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย มีคำว่า MANEE เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปเด็กผู้หญิงและรูปตะกร้าใส่ขนม และมีคำว่า ME NHOM ประกอบอยู่ด้วย โดยผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า ME NHOM และรูปขนม ไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้า

/ของ

ของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณาจะมี รูปผู้หญิงถือกล่องนม มงกุฎ และคำว่า มีนม Menom ประกอบอยู่ด้วย โดยผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า มีนม Menom และรูปภาชนะบรรจุเครื่องดื่มไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มานี มี หนม หรือ มานี ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา อาจเรียกขานได้ว่า มานี มีนม หรือ มานี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานคล้ายกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาแสดงหลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต การออกงานแสดงสินค้า เห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190129959 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน . รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 200115418) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปเด็กผู้หญิงมัดผมสองข้างผูกโบว์ใส่ที่คาดผมใส่เสื้อแขนกุดอยู่ในลักษณะท่านั่งเอามือทั้งสองข้างมือเท้าคางวางบนตะกร้าที่ใส่ขนมซึ่งทั้งหมดวางอยู่ภายในกรอบรูปวงรีและมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า MANEE ME NHOM ประกอบอยู่ด้านล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นรูปผู้หญิงถักเปียสองข้างผูกโบว์ยืนถือแก้วน้ำอยู่ในรูปวงกลมด้านใน และอักษรไทยคำว่า มานี มีนม รูปมงกุฎ อักษรโรมันคำว่า Manee Menom ทั้งหมดอยู่ภายในรูปวงกลมด้านนอก รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ประกอบกับข้อมูลทางสารบบจดทะเบียนว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้รับจดทะเบียน

/ภาคส่วน

ภาคส่วนรูปเด็กผู้หญิงมัดผมสองข้างผูกโบว์ และคำว่า มานี มีหม้อ ไว้ในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏตามคำขอเลขที่ 931780 และคำขอเลขที่ 936803 ดังนั้น จึงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้มีที่มาจากการได้รับจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2563 หรือที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายเมื่อปี พ.ศ. 2558 เมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งมีเพียงสำเนาหนังสือรับรองบริษัท มานี มีนม จำกัด โดยมี [redacted] เป็นกรรมการ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านที่ปรากฏชื่อร้าน มานี มีนม และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค ราชาบะหมี่เป็ดย่างซอยมังกร ที่ปรากฏการโฆษณาร้าน “มานี มีนม” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า “ มานี มีนม ”ปรากฏรูป เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาภาพถ่ายการออกแบบเคาเตอร์ของที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าได้ทำช่วงปี พ.ศ. 2558 สำเนาภาพถ่ายการออกร้านแสดงสินค้าและออกรายการโทรทัศน์ ภายใต้เครื่องหมายการค้ารูป รูป และรูป เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 - 2562 และพ.ศ. 2564 สำเนาภาพถ่ายสาขาแฟรนไชส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายของ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เจ้าของร้าน “มานี มีหม้อ” ปรากฏทางหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค มานี มี หนม และรูป ที่ปรากฏวันสร้างเพจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้าน รูป ที่มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายรูป สำเนาภาพถ่ายหน้าเฟซบุ๊ค มานี มี หนม ที่ปรากฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค มานีมีนมและรูป รูป และรูป ที่ปรากฏวันสร้างอัลบั้ม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาบทความในหัวข้อปลุกสังขยาโบราณ “มานีมีนม” คาเฟ่คลาสสิกยุค 90 ที่ปรากฏภาพถ่ายหน้าร้านและการจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ผ่านทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและสำเนาภาพถ่ายการออกบูธสินค้าและกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการโฆษณาและหนังสือรับรองบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัย

/ไว้ข้างต้น

ไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 58/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 69/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า MANEE

(คำขอเลขที่ 160116309)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ รูปและคำว่า MANEE เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการ ขายอาหารและเครื่องดื่ม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 160116309

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

ต่อมา บริษัท มานี มีนม จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย MANEE เป็นคำว่า MANEE เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา เครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณาจะมี รูปผู้หญิงถือกล่องนม มงกุฎ และคำว่า มีนม Menom ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า มีนม Menom และรูปภาชนะบรรจุเครื่องดื่มไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มานี

/ส่วน

400

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างพิจารณา อาจเรียกขานได้ว่า มานี มีนม หรือ มานี นับว่าเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานคล้ายกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเป็นฝ่ายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาแสดงหลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต การออกงานแสดงสินค้า เห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 160116309 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 200115418) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า MANEE และรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นรูปผู้หญิงถักเปียสองข้างผูกโบว์ยืนถือแก้วน้ำอยู่ในรูปวงกลมด้านใน และอักษรไทยคำว่า มานี มีนม รูปมงกุฎ อักษรโรมันคำว่า Manee Menom ทั้งหมดอยู่ภายในรูปวงกลมด้านนอก รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ ประกอบกับข้อมูลทางสารบบจดทะเบียนว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้รับจดทะเบียนภาคส่วนรูปเด็กผู้หญิงมัดผมสองข้างผูกโบว์ และคำว่า มานี มีหม้อ ไว้ในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏตามคำขอเลขที่ 931780 และ คำขอเลขที่ 936803 ดังนั้น จึงเชื่อว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้มีที่มาจากการได้รับจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนในปี พ.ศ. 2563 หรือที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายเมื่อปี พ.ศ. 2558 เมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งมีเพียง

/สำเนา

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท มานี มีนม จำกัด โดยมี [redacted] เป็นกรรมการ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้านที่ปรากฏชื่อร้าน มานี มีนม และรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค ราชาบะหมี่เป็ดย่างซอยมังกร ที่ปรากฏการโฆษณาร้าน “มานี มีนม” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า “มานี มีนม” ปรากฏรูป เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาภาพถ่ายการออกแบบเคาเตอร์ของที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าได้ทำช่วงปี พ.ศ. 2558 สำเนาภาพถ่ายการออกร้านแสดงสินค้าและออกรายการโทรทัศน์ภายใต้เครื่องหมายการค้ารูป รูป และรูป เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 - 2562 และพ.ศ. 2564 สำเนาภาพถ่ายสาขาแฟรนไชส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายของ [redacted] (ผู้ขอจดทะเบียน) เจ้าของร้าน “ มานี มีหม้อ ” ปรากฏทางหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค มานี มี หนม และรูป ที่ปรากฏวันสร้างเพจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำเนาภาพถ่ายหน้าร้าน รูป ที่มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายรูป สำเนาภาพถ่ายหน้าเฟซบุ๊ค มานี มี หนม ที่ปรากฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สำเนาภาพถ่ายหน้าเพจเฟซบุ๊ค มานีมีนมและรูป รูป และรูป ที่ปรากฏวันสร้างอัลบั้ม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำเนาบทความในหัวข้อปลุกสังขยาโบราณ “มานีมีนม” คาเฟ่คลาสสิกยุค 90 ที่ปรากฏภาพถ่ายหน้าร้านและการจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ผ่านทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและสำเนาภาพถ่ายการออกบูธสินค้าและกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการโฆษณาและหนังสือรับรองบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

462

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 58/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 แก้คำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 70/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 200107930)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป
เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำมันนวดเพื่อผ่อนคลาย ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200107930

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 30 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

ต่อมา โฮ้ว ป่า คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า
ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นรูปหัวเสือ และอาจเรียกขานได้ว่า หัวเสือ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งเจ็ดคำขอ คือ เครื่องหมายการค้า

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค158962 มีสาระสำคัญเป็นรูปเสือกระโจนไปทางซ้ายหนึ่งตัวและอาจเรียกขานได้ว่า ตราเสือ เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค41862 มีสาระสำคัญเป็นรูปเสือกระโจนไปทางซ้ายหนึ่งตัว และมีอักษรโรมันคำว่า TIGER รวมทั้งมีอักษรจีนคำว่า โฮ้ว ประกอบอยู่ด้วย และอาจเรียกขานได้ว่า ตราเสือ หรือตราไทเกอร์ หรือ ตราโฮ้ว เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค154867 ค154870 และ ค153919 ตามลำดับ เป็นใบฉลากที่มีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า ตราเสือ อักษรโรมันคำว่า TIGER BRAND อักษรจีนคำว่า โฮ้วเพียว และรูปเสือกระโจนไปทางซ้ายหนึ่งตัวและอาจเรียกขานได้ว่า ตราเสือ หรือตราไทเกอร์ หรือ โฮ้วเพียว เครื่องหมายการค้า TIGER BALM ทะเบียนเลขที่ ค145246 มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า TIGER BALM และเรียกขานได้ว่าไทเกอร์ บาล์ม เครื่องหมายการค้า **ยาหม่องตราเสือ** ทะเบียนเลขที่ ค308667 มีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า ยาหม่องตราเสือ และเรียกขานได้ว่า ยาหม่องตราเสือ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ นั้น เห็นว่าเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 200107930 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค158962 (คำขอเลขที่ 467538) รูป ทะเบียนเลขที่ 161111741 (คำขอเลขที่ 924006) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค41862 (คำขอเลขที่ 300914) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค154867 (คำขอเลขที่ 467541) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค154870 (คำขอเลขที่ 467543) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค154871 (คำขอเลขที่ 467544) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค153919 (คำขอเลขที่ 467546) คำว่า TIGER BALM ทะเบียนเลขที่ ค145246 (คำขอเลขที่ 443987) และคำว่า ยาหม่องตราเสือ ทะเบียนเลขที่ ค308667 (คำขอเลขที่ 705495) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 9 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นภาพวาดรูปหัวเสือมีรูปลวดลายล้อมรอบรูปหัวเสือทั้งหมดอยู่ภายในรูปวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค158962 ทะเบียนเลขที่ 161111741 เป็นรูปเสือเต็มตัวเพียงหนึ่งตัวกระโจนไปทางซ้าย ทะเบียนเลขที่ ค41862 เป็นรูปเสือเต็มตัวกระโจนไปทางซ้าย มีอักษรจีน 虎 จัดวางอยู่ด้านบนและอักษรโรมันคำว่า TIGER จัดวางอยู่ด้านล่างของรูปเสือทั้งหมดอยู่ภายในรูปวงกลม ทะเบียนเลขที่ ค154867 ทะเบียนเลขที่ ค154870 ทะเบียนเลขที่ ค154871 ทะเบียนเลขที่ ค153919 เป็นใบฉลากที่มีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า “ตราเสือ” อักษรโรมันคำว่า “TIGER BALM” และรูปเสือเต็มตัวกระโจนไปทางซ้าย ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค145246 เป็นอักษรโรมันคำว่า TIGER BLAM แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค308667 เป็นอักษรไทยคำว่า ยาหม่องตราเสือ แต่เพียงอย่างเดียว เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน แม้ต่างฝ่ายต่างใช้รูปเสือเป็นเครื่องหมายแต่เสือเป็นสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สมควรให้บุคคลใดหวงกันไว้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ผู้เดียว บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายของตนได้ ถ้าได้ประดิษฐ์รูปเสือให้มีความแตกต่างจากเครื่องหมายของบุคคลอื่นก็มีการใช้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายรูปเสือของตนให้มีความแตกต่างจากรูปเสือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่มีสิทธิที่จะหวงกันที่จะใช้

/รูปเสือ

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

สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและคำพิพากษาฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง นั้น เห็นว่าคำวินิจฉัยและคำพิพากษาดังกล่าวมีรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 58/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 71/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า KRAFT 100% GRATED PARMESAN CHEESE

(คำขอเลขที่ 979023)

คราฟ ฟู้ดส์ กรุ๊ป แบรนด์ส แอลแอลซี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า KRAFT 100% GRATED PARMESAN CHEESE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า เนยแข็ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 979023

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 24 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ต่อมา คอนซอร์ซิโอ เดล ฟอร์มัจจิโอ พาร์มิจิอาโน-เร็จจิอาโน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอิตาลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ตามมาตรา 8 (12) หรือไม่นั้น เห็นว่า ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงวันที่ 1 กันยายน 2559 ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นคำว่า “พาร์มิจิอาโน-เร็จจิอาโน (Parmigiano-Reggiano)” ตามคำขอเลขที่ 54200076 ทะเบียนเลขที่ สช 59200079 โดยไม่ปรากฏการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำว่า PARMESAN ในประเทศไทย ประกอบกับคำว่า PARMESAN ตามพจนานุกรม Oxford River Books English – Thai Dictionary มีความหมายว่า เนยแข็งพาร์มิซาน ซึ่งเป็นชื่อเนยแข็งชนิดหนึ่ง จึงเป็นคำที่บุคคลทั่วไปสามารถหยิบยกมาใช้ประกอบในเครื่องหมายการค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิได้มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (12) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อพิจารณาหลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่นำส่ง ซึ่งผู้คัดค้านนำส่งเป็น สำเนาบทความจากเว็บไซต์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก สำเนาบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย สำเนาบทความจากเว็บไซต์ของนิตยสารฟอบส์ สำเนาบทความจากเว็บไซต์ Cooking At CASA สำเนาบทความจากเว็บไซต์ NESCOOUTLET สำเนาบทความจากเว็บไซต์ BlogGang สำเนาบทความจากเว็บไซต์ Pantip สำเนาบทความจากเว็บไซต์ Food Network Solution สำเนาบทความจากเว็บไซต์ Share Knowledge Milk สำเนาคำแปลเนื้อหาเพียงบางส่วนคำพิพากษาของศาลคดี C-132/05 ส่วนหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งเป็น สำเนาเอกสารแสดงการใช้คำว่า PARMESAN ในการเรียกเนยแข็งเชนิดหนึ่งในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงผลการสืบค้นสูตรอาหารที่มีคำว่า PARMESAN บนอินเตอร์เน็ต สำเนาตารางแสดงพิกัดภาษีนำเข้าที่ระบุประเภทของสินค้าเป็นคำว่า PARMESAN ข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีคำว่า PAMESAN ประกอบอยู่ด้วย เห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 979023 ต่อไป

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า คราฟ ฟู้ดส์ กรุ๊ป แบรนด์ส แอลแอลซี (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้มีหนังสือขอถอนคำขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเนื่องจากไม่ประสงค์จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนนี้อีกต่อไป ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนตามหนังสือขอถอนฉบับดังกล่าว และได้จำหน่ายคำขอดังกล่าวออกจากสารบบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงให้ยกอุทธรณ์เสีย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ให้ยกอุทธรณ์

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 72/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **SMARTMI**

(คำขอเลขที่ 200116063)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **SMARTMI** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 8 รายการสินค้า เนยแข็ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200116063

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 7 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ต่อมา เสี่ยวมี่ อิงค์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

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

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า SMARTMI ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วย คำว่า SMART แปลว่า ฉลาด หรือ ฉัจฉริยะ แต่เมื่อนำคำว่า MI ที่ไม่มีความหมายมาวางเรียงต่อท้ายคำดังกล่าวทำให้กลายเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรม ฉะนั้น เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ไปใช้กับสินค้าเครื่องมือหนีบผมชนิดไฟฟ้า, เครื่องม้วนผมไฟฟ้า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนย่อมไม่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนโดยตรงนับว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 มาตรา 8 (9) และ มาตรา8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า SMARTMI ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและบริการ mi ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 5 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ 201101856 171125494 171125494 171125704 211112217 และที่อยู่ระหว่างพิจารณาจำนวน 1 คำขอ คือ คำขอเลขที่ M200111012 แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน คือ คำว่า MI ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสองพยางค์ คือ คำว่า SMART กับคำว่า MI ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านเป็นเพียงคำพยางค์เดียว คือ MI ในลักษณะประดิษฐ์ รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สมาร์ทมี่ หรือ สมาร์ทมิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้าน เรียกขานได้ว่า มี่ หรือ มิ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอ

/จดทะเบียน

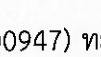
จดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 200116063 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า SMARTMI กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า mi ทะเบียนเลขที่ 201101856 (คำขอเลขที่ 900947) ทะเบียนเลขที่ 171125494 (คำขอเลขที่ 900948) ทะเบียนเลขที่ 171125496 (คำขอเลขที่ 900949) ทะเบียนเลขที่ 171125704 (คำขอเลขที่ 900950) ทะเบียนเลขที่ 211112217 (คำขอเลขที่ 200115218) และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า mi (คำขอเลขที่ 200111012) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน จำนวน 6 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า SMARTMI ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัว คือ S M A R T M และ I ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนทั้งหกเครื่องหมายเป็นอักษรโรมันคำว่า MI ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 2 ตัว คือ M และ I โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์ให้อักษร M มีลักษณะเป็นเส้นโค้งหนาทึบด้านในมีเส้นตรงจัดวางอยู่ในลักษณะ m และอักษร I เป็นเส้นตรงหนาทึบ รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สมาร์ทมิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนทั้งหกเครื่องหมายอาจเรียกขานได้ว่า มี่ หรือ ไม หรืออาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือ

/แหล่งกำเนิด

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

ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com เว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com แสดงภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและบริการ คำว่า และคำว่า Mi ที่ใช้ร่วมกับคำอื่น สำเนาตาราง แสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 38, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 8, 9, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2564 ใน WIPO จำพวกที่ 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2562 จำพวกที่ 7, 11, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 7, 9, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเนอการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 36 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายคำว่า  ทะเบียนเลขที่ 201101856 (คำขอเลขที่ 900947) ทะเบียนเลขที่ 171125494 (คำขอเลขที่ 900948) ทะเบียนเลขที่ 171125496 (คำขอเลขที่ 900949) ทะเบียนเลขที่ 171125704 (คำขอเลขที่ 900950) ทะเบียนเลขที่ 211112217 (คำขอเลขที่ 200115218) (คำขอเลขที่ 200111012) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ คำว่า **REDMI** ทะเบียนเลขที่ 171106406

/(คำขอเลขที่

(คำขอเลขที่ 926129) ทะเบียนเลขที่ บ73093 (คำขอเลขที่ 926130) เครื่องหมายคำว่า MIHOME ทะเบียนเลขที่ 201103224 (คำขอเลขที่ 160114641) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com/th แสดงรายชื่อร้านค้าในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า mi สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com/th เว็บไซต์ https://jd.co.th เว็บไซต์ https://shopee.co. เว็บไซต์ https://www.lazada.co.th แสดงช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและคำว่า mi ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.xiaomishopth.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com/XiaomiThailand เว็บไซต์ https://specphone.com เว็บไซต์ https://www.techoffside.com เว็บไซต์ https://www.mobileocta.com เว็บไซต์ https://www.whatphone.net เว็บไซต์ https://trends.acommerce.asia เว็บไซต์ https://tech.thaivisa.com เว็บไซต์ https://www.ryt9.com เว็บไซต์ https://startuptalky.com เว็บไซต์ https://droidsans.com เว็บไซต์ https://kaohoon.com เว็บไซต์ https://brandinside.asia เว็บไซต์ https://news.thaiware.com เว็บไซต์ https://www.longtunman.com แสดงการโฆษณาสินค้าและบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย mi เมื่อปี พ.ศ. 2560 - 2564 สำเนาหนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสินค้าและบริการระหว่างบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd (บริษัทในเครือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)) กับ บริษัท GroupM (Thaiiland) Limited – m/Six สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd เมื่อปี พ.ศ. 2563 - 2564 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามสถานที่ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า mi ผ่านรายการทุบโต๊ะข่าว เมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd คำว่า smartmi ใน EUIPO จำพวกที่ 7,9,10,11 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 7,11 เมื่อปี พ.ศ. 2565 เครื่องหมายคำว่า SMARTMI ใน WIPO จำพวกที่ 7, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2565 จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 7, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า smartmi ในมาเลเซีย จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2564 จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2565 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://us.smartmiglobal.com แสดงประวัติความเป็นมาและการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า smartmi สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ http://www.gongniu.cn/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า 公牛 เว็บไซต์ http://cn.shinco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Shinco เว็บไซต์ https://www.kingsmithfitness.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายคำว่า KING SMITH เว็บไซต์ https://zhenmi.jd.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ZHENMI เว็บไซต์ https://roidmi.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ROIDMI เว็บไซต์ https://en.moco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า MO&Co. เว็บไซต์ https://us.nuby.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Nuby เว็บไซต์ http://www.langpailantai.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า 中路路牌 เว็บไซต์ https://www.flyco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า FLYCO เว็บไซต์ https://www.jahwa.com.cn/herborist แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า 佰草集 HERBORIST เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ รายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย การโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2564 และเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2563 – 2564 เท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมาย ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ การให้บริการหรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต จนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ลำพังแต่การกล่าวอ้างว่า “ผู้ขอจดทะเบียนได้นำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในนามตนเองอีกเป็นจำนวนมาก" เท่านั้น โดยมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดเพื่อนำสืบให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้น่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนกระทำการโดยไม่สุจริตในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า mi หรือไม่นั้น เห็นว่า ไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

สำหรับประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า Mi (คำขอเลขที่ 190121742) เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า Mi และเครื่องหมายของบุคคลอื่น (Beijing Smartmi Technology Co., Ltd.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า SMARTMI และคำว่า smartmi นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 73/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SMARTMI

(คำขอเลขที่ 200116064)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SMARTMI เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 11 รายการสินค้า หม้อตุ๋นอาหารไฟฟ้า หม้อนึ่งไฟฟ้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200116064

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 17 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ต่อมา เสี่ยวมี่ อิงค์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า SMARTMI ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและบริการ Mi ของผู้คัดค้านที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คำขอเลขที่ M190121712 และเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่อ้างถึงในต่างประเทศ แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน คือ คำว่า MI ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสองพยางค์ คือ คำว่า SMART กับคำว่า MI ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านเป็นเพียงคำพยางค์เดียว

/คือ

คือ MI ในลักษณะประดิษฐ์ รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สมาร์ทมี่ หรือ สมาร์ทมิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้าน เรียกขานได้ว่า มี่ หรือ มิ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200116064 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า SMARTMI กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า Mi (คำขอเลขที่ 190121742) และเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนและเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า SMARTMI ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัว คือ S M A R T M และ I ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนและเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงทั้งสองเครื่องหมายเป็นอักษรโรมันคำว่า MI ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 2 ตัว คือ M และ I รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

/ถึงการเรียกขาน

ถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สมาร์ทมิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนและเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงทั้งสองเครื่องหมายอาจเรียกขานได้ว่า มี่ หรือ ไม หรือ อาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขานนับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนและเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียน และเมื่อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com เว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com แสดงภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและบริการ คำว่า และคำว่า Mi ที่ใช้ร่วมกับคำอื่น สำเนาตารางแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 38, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 8, 9, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2564 ใน WIPO จำพวกที่ 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2562 จำพวกที่ 7, 11, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 7, 9, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเนอการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 36 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34,

35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายคำว่า mi ทะเบียนเลขที่ 201101856 (คำขอเลขที่ 900947) ทะเบียนเลขที่ 171125494 (คำขอเลขที่ 900948) ทะเบียนเลขที่ 171125496 (คำขอเลขที่ 900949) ทะเบียนเลขที่ 171125704 (คำขอเลขที่ 900950) ทะเบียนเลขที่ 211112217 (คำขอเลขที่ 200115218) (คำขอเลขที่ 200111012) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ คำว่า REDMI ทะเบียนเลขที่ 171106406 (คำขอเลขที่ 926129) ทะเบียนเลขที่ บ73093 (คำขอเลขที่ 926130) เครื่องหมายคำว่า MIHOME ทะเบียนเลขที่ 201103224 (คำขอเลขที่ 160114641) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com/th แสดงรายชื่อร้านค้าในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า mi สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com/th เว็บไซต์ https://jd.co.th เว็บไซต์ https://shopee.co. เว็บไซต์ https://www.lazada.co.th แสดงช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและคำว่า mi ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.xiaomishopth.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com/XiaomiThailand เว็บไซต์ https://specphone.com เว็บไซต์ https://www.techoffside.com เว็บไซต์ https://www.mobileocta.com เว็บไซต์ https://www.whatphone.net เว็บไซต์ https://trends.acommerce.asia เว็บไซต์ https://tech.thaivisa.com เว็บไซต์ https://www.ryt9.com เว็บไซต์ https://startuptalky.com เว็บไซต์ https://droidsans.com เว็บไซต์ https://kaohoon.com เว็บไซต์ https://brandinside.asia เว็บไซต์ https://news.thaiware.com เว็บไซต์ https://www.longtunman.com แสดงการโฆษณาสินค้าและบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย mi เมื่อปี พ.ศ. 2560 - 2564 สำเนาหนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสินค้าและบริการระหว่างบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd (บริษัทในเครือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)) กับ บริษัท GroupM (Thaiiland) Limited – m/Six สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd เมื่อปี พ.ศ. 2563 - 2564 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามสถานที่ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า mi ผ่านรายการทุบโต๊ะข่าว เมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd คำว่า smartmi ใน EUIPO จำพวกที่ 7,9,10,11 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 7,11 เมื่อปี พ.ศ. 2565 เครื่องหมายคำว่า SMARTMI ใน WIPO จำพวกที่ 7, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2565 จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 7, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า smartmi ในมาเลเซีย จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2564 จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2565 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://us.smartmiglobal.com

/แสดงประวัติ

แสดงประวัติความเป็นมาและการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า smartmi สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ http://www.gongniu.cn/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า 公牛 เว็บไซต์ http://cn.shinco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Shinco เว็บไซต์ https://www.kingsmithfitness.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า KING SMITH เว็บไซต์ https://zhenmi.jd.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ZHENMI เว็บไซต์ https://roidmi.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ROIDMI เว็บไซต์ https://en.moco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า MO&Co. เว็บไซต์ https://us.nuby.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Nuby เว็บไซต์ http://www.langpailantai.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า เว็บไซต์ https://www.flyco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า FLYCO เว็บไซต์ https://www.jahwa.com.cn/herborist แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า 佰草集 HERBORIST เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ รายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย การโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2564 และเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2563 – 2564 เท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมาย ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ การให้บริการหรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/และเมื่อ

และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียน การใช้และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ลำพังแต่การกล่าวอ้างว่า "ผู้ขอจดทะเบียนได้นำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในนามตนเองอีกเป็นจำนวนมาก" เท่านั้น โดยมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดเพื่อนำสืบให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้น่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนกระทำการโดยไม่สุจริตในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า mi ทะเบียนเลขที่ 201101856 (คำขอเลขที่ 900947) ทะเบียนเลขที่ 171125494 (คำขอเลขที่ 900948) ทะเบียนเลขที่ 171125496 (คำขอเลขที่ 900949) ทะเบียนเลขที่ 171125704 (คำขอเลขที่ 900950) ทะเบียนเลขที่ 211112217 (คำขอเลขที่ 200115218) และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า mi (คำขอเลขที่ 200111012) เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า Mi และเครื่องหมายของบุคคลอื่น (Beijing Smartmi Technology Co., Ltd.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า SMARTMI และคำว่า smartmi นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 74/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **SMARTMI**

(คำขอเลขที่ 200116065)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **SMARTMI** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 21 รายการสินค้า ชามสำหรับใส่อาหาร หม้อสแตนเลส กาน้ำชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200116065

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 20 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ต่อมา เสี่ยวมี่ อิงค์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า **SMARTMI** ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า mi ของผู้คัดค้านอ้างถึงในต่างประเทศ แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน คือ คำว่า MI ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสองพยางค์ คือ คำว่า SMART กับคำว่า MI ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึงเป็นเพียงคำพยางค์เดียว

/คือ

คือ MI ในลักษณะประดิษฐ์ รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สมาร์ทมี่ หรือ สมาร์ทมิ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่อ้างถึง เรียกขานได้ว่า มี่ หรือ มิ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน นอกจากนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200116065 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า SMARTMI กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า (คำขอเลขที่ 200111012) และเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนและเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า SMARTMI ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัว คือ S M A R T M และ I ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนและเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงทั้งสองเครื่องหมายเป็นอักษรโรมันคำว่า MI ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 2 ตัว คือ M และ I โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์ให้อักษร M มีลักษณะเป็นเส้นโค้งหนาทึบด้านในมีเส้นตรงจัดวางอยู่ในลักษณะ และอักษร I เป็นเส้นตรงหนาทึบ

/รูปลักษณะ

รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สมาร์ทมิ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนและเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงทั้งสองเครื่องหมายอาจเรียกขานได้ว่า มี่ หรือ ไม หรืออาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ประกอบผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนและเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียน และเมื่อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com เว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com แสดงภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและบริการ คำว่า mi และคำว่า Mi ที่ใช้ร่วมกับคำอื่น สำเนาตารางแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า mi ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 38, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 8, 9, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2564 ใน WIPO จำพวกที่ 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2562 จำพวกที่ 7, 11, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 7, 9, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเนอการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 36 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า mi ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 เมื่อปี

/พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555 สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายคำว่า mi ทะเบียนเลขที่ 201101856 (คำขอเลขที่ 900947) ทะเบียนเลขที่ 171125494 (คำขอเลขที่ 900948) ทะเบียนเลขที่ 171125496 (คำขอเลขที่ 900949) ทะเบียนเลขที่ 171125704 (คำขอเลขที่ 900950) ทะเบียนเลขที่ 211112217 (คำขอเลขที่ 200115218) (คำขอเลขที่ 200111012) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ คำว่า REDMI ทะเบียนเลขที่ 171106406 (คำขอเลขที่ 926129) ทะเบียนเลขที่ บ73093 (คำขอเลขที่ 926130) เครื่องหมายคำว่า MIHOME ทะเบียนเลขที่ 201103224 (คำขอเลขที่ 160114641) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com/th แสดงรายชื่อร้านค้าในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า mi สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com/th เว็บไซต์ https://jd.co.th เว็บไซต์ https://shopee.co. เว็บไซต์ https://www.lazada.co.th แสดงช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและคำว่า mi ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.xiaomishopth.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com/XiaomiThailand เว็บไซต์ https://specphone.com เว็บไซต์ https://www.techoffside.com เว็บไซต์ https://www.mobileocta.com เว็บไซต์ https://www.whatphone.net เว็บไซต์ https://trends.acommerce.asia เว็บไซต์ https://tech.thaivisa.com เว็บไซต์ https://www.ryt9.com เว็บไซต์ https://startuptalky.com เว็บไซต์ https://droidsans.com เว็บไซต์ https://kaohoon.com เว็บไซต์ https://brandinside.asia เว็บไซต์ https://news.thaiware.com เว็บไซต์ https://www.longtunman.com แสดงการโฆษณาสินค้าและบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย mi เมื่อปี พ.ศ. 2560 - 2564 สำเนาหนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสินค้าและบริการระหว่างบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd (บริษัทในเครือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)) กับ บริษัท GroupM (Thaiiland) Limited – m/Six สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd เมื่อปี พ.ศ. 2563 - 2564 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามสถานที่ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า mi ผ่านรายการทุบโต๊ะข่าว เมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd คำว่า smartmi ใน EUIPO จำพวกที่ 7,9,10,11 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 7,11 เมื่อปี พ.ศ. 2565 เครื่องหมายคำว่า SMARTMI ใน WIPO จำพวกที่ 7, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2565 จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 7, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า smartmi ในมาเลเซีย จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2564 จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2565 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://us.smartmiglobal.com แสดงประวัติความเป็นมาและการโฆษณา

/สินค้า

สินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า smartmi สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ http://www.gongniu.cn/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า 公牛 เว็บไซต์ http://cn.shinco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Shinco เว็บไซต์ https://www.kingsmithfitness.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า KING SMITH เว็บไซต์ https://zhenmi.jd.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ZHENMI เว็บไซต์ https://roidmi.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ROIDMI เว็บไซต์ https://en.moco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า MO&Co. เว็บไซต์ https://us.nuby.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Nuby เว็บไซต์ http://www.langpailantai.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า 中绿蓝牌 เว็บไซต์ https://www.flyco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า FLYCO เว็บไซต์ https://www.jahwa.com.cn/herborist แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า 佰草集 HERBORIST เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ รายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย การโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2564 และเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2563 – 2564 เท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมาย ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ การให้บริการหรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/และ

และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียน การใช้และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ลำพังแต่การกล่าวอ้างว่า "ผู้ขอจดทะเบียนได้นำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในนามตนเองอีกเป็นจำนวนมาก" เท่านั้น โดยมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดเพื่อนำสืบให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้น่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนกระทำการโดยไม่สุจริตในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า mi ทะเบียนเลขที่ 201101856 (คำขอเลขที่ 900947) ทะเบียนเลขที่ 171125494 (คำขอเลขที่ 900948) ทะเบียนเลขที่ 171125496 (คำขอเลขที่ 900949) ทะเบียนเลขที่ 171125704 (คำขอเลขที่ 900950) ทะเบียนเลขที่ 211112217 (คำขอเลขที่ 200115218) และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า Mi (คำขอเลขที่ 190121742) เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า Mi และเครื่องหมายของบุคคลอื่น (Beijing Smartmi Technology Co., Ltd.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า SMARTMI และคำว่า smartmi นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 75/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า **SMARTMI**

(คำขอเลขที่ 200116066)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า **SMARTMI** เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200116066

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 39 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ต่อมา เสี่ยวมี่ อิงค์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

<u>ประเด็นที่ 1</u> เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

/เห็นว่า

เห็นว่า เครื่องหมายการค้า SMARTMI ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วย คำว่า SMART แปลว่า ฉลาด หรือ ฉัจฉริยะ แต่เมื่อนำคำว่า MI ที่ไม่มีความหมายมาวางเรียงต่อท้ายคำดังกล่าวทำให้กลายเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรม ฉะนั้น เมื่อผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายบริการตามคำขอนี้ไปใช้กับบริการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนย่อมไม่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนโดยตรงนับว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

<u>ประเด็นที่ 2</u> เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 มาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายบริการ SMARTMI ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและบริการ ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 5 คำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ 171125494 201101856 171125496 171125704 211112217 แม้จะมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน คือ คำว่า MI ก็ตาม แต่เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสองพยางค์ คือ คำว่า SMART กับคำว่า MI ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านเป็นเพียงคำพยางค์เดียว คือ MI ในลักษณะประดิษฐ์ รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สมาร์ทมี่ หรือ สมาร์ทมิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้าน เรียกขานได้ว่า มี่ หรือ มิ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำขอเลขที่ 200116066 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า SMARTMI กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า mi ทะเบียนเลขที่ 201101856 (คำขอเลขที่ 900947) ทะเบียนเลขที่ 171125494 (คำขอเลขที่ 900948) ทะเบียนเลขที่ 171125496 (คำขอเลขที่ 900949) ทะเบียนเลขที่ 171125704 (คำขอเลขที่ 900950) ทะเบียนเลขที่ 211112217 (คำขอเลขที่ 200115218) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 5 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการาของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า SMARTMI ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 7 ตัว คือ S M A R T M และ I ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งห้าเครื่องหมายเป็นอักษรโรมันคำว่า MI ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ประกอบด้วยอักษรโรมัน 2 ตัว คือ M และ I โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์ให้อักษร M มีลักษณะเป็นเส้นโค้งหนาทึบด้านในมีเส้นตรงจัดวางอยู่ในลักษณะ m และอักษร I เป็นเส้นตรงหนาทึบ รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า สมาร์ทมิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งห้าเครื่องหมายอาจเรียกขานได้ว่า มี่ หรือ ไม หรืออาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขานนับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com เว็บไซต์ https://en.wikipedia.org แสดงประวัติ

/และ

และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com แสดงภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและบริการ คำว่า และคำว่า Mi ที่ใช้ร่วมกับคำอื่น สำเนาตารางแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า ในสาธารณรัฐอินเดีย จำพวกที่ 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2558 จำพวกที่ 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 38, 41, 42, 43 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในมาเลเซีย จำพวกที่ 8, 9, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำพวกที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในรัฐอิสราเอล จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2564 ใน WIPO จำพวกที่ 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 28 เมื่อปี พ.ศ. 2562 จำพวกที่ 7, 11, 37 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 8, 24 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในไต้หวัน จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2555 จำพวกที่ 7, 9, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเนอการาบรูไนดารุสซาลาม จำพวกที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 11, 21 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 36 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในประเทศเกาหลี จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เครื่องหมายคำว่า ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายคำว่า ทะเบียนเลขที่ 201101856 (คำขอเลขที่ 900947) ทะเบียนเลขที่ 171125494 (คำขอเลขที่ 900948) ทะเบียนเลขที่ 171125496 (คำขอเลขที่ 900949) ทะเบียนเลขที่ 171125704 (คำขอเลขที่ 900950) ทะเบียนเลขที่ 211112217 (คำขอเลขที่ 200115218) (คำขอเลขที่ 200111012) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ คำว่า **REDMI** ทะเบียนเลขที่ 171106406 (คำขอเลขที่ 926129) ทะเบียนเลขที่ บ73093 (คำขอเลขที่ 926130) เครื่องหมายคำว่า MIHOME ทะเบียนเลขที่ 201103224 (คำขอเลขที่ 160114641) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com/th แสดงรายชื่อร้านค้าในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.mi.com/th เว็บไซต์ https://jd.co.th เว็บไซต์ https://shopee.co. เว็บไซต์ https://www.lazada.co.th แสดงช่องทางการจำหน่าย

/สินค้า

สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าและคำว่า mi ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.xiaomishopth.com เว็บไซต์ https://www.facebook.com/XiaomiThailand เว็บไซต์ https://specphone.com เว็บไซต์ https://www.techoffside.com เว็บไซต์ https://www.mobileocta.com เว็บไซต์ https://www.whatphone.net เว็บไซต์ https://trends.acommerce.asia เว็บไซต์ https://tech.thaivisa.com เว็บไซต์ https://www.ryt9.com เว็บไซต์ https://startuptalky.com เว็บไซต์ https://droidsans.com เว็บไซต์ https://kaohoon.com เว็บไซต์ https://brandinside.asia เว็บไซต์ https://news.thaiware.com เว็บไซต์ https://www.longtunman.com แสดงการโฆษณาสินค้าและบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมาย mi เมื่อปี พ.ศ. 2560 - 2564 สำเนาหนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสินค้าและบริการระหว่างบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd (บริษัทในเครือของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)) กับ บริษัท GroupM (Thaiiland) Limited – m/Six สำเนาเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd เมื่อปี พ.ศ. 2563 - 2564 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามสถานที่ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า mi ผ่านรายการทุบโต๊ะข่าว เมื่อปี พ.ศ. 2564 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของบริษัท Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,Ltd คำว่า smartmi ใน EUIPO จำพวกที่ 7,9,10,11 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำพวกที่ 7,11 เมื่อปี พ.ศ. 2565 เครื่องหมายคำว่า SMARTMI ใน WIPO จำพวกที่ 7, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2565 จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในนิวซีแลนด์ จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในเครือรัฐออสเตรเลีย จำพวกที่ 7, 11 เมื่อปี พ.ศ. 2561 เครื่องหมายคำว่า smartmi ในมาเลเซีย จำพวกที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2564 จำพวกที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2565 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://us.smartmiglobal.com แสดงประวัติความเป็นมาและการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย คำว่า smartmi สำเนาเอกสารหน้าเว็บไซต์ http://www.gongniu.cn/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า 公牛 เว็บไซต์ http://cn.shinco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Shinco เว็บไซต์ https://www.kingsmithfitness.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า KING SMITH เว็บไซต์ https://zhenmi.jd.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ZHENMI เว็บไซต์ https://roidmi.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ROIDMI เว็บไซต์ https://en.moco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า MO&Co. เว็บไซต์ https://us.nuby.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Nuby

/เว็บไซต์

เว็บไซต์ http://www.langpailantai.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า เว็บไซต์ https://www.flyco.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า เว็บไซต์ https://www.jahwa.com.cn/herborist แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ รายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย การโฆษณาสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2560 – 2564 และเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2563 – 2564 เท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมาย ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะรู้จักเป็นอย่างดีในระดับที่มีการรับรู้หรือยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่ายหรือการใช้ การให้บริการหรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต จนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังนั้น เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานดังกล่าวที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอย่างไร ลำพังแต่การกล่าวอ้างว่า “ผู้ขอจดทะเบียนได้นำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในนามตนเองอีกเป็นจำนวนมาก” เท่านั้น โดยมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดเพื่อนำสืบให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเมื่อผู้อุทธรณ์

/(ผู้คัดค้าน)

(ผู้คัดค้าน) ไม่มีหลักฐานใดที่จะนำสืบให้น่าเชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนกระทำการโดยไม่สุจริตในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า mi และคำว่า Mi หรือไม่นั้น เห็นว่า ไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

สำหรับประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า mi (คำขอเลขที่ 200111012) คำว่า Mi (คำขอเลขที่ 190121742) และเครื่องหมายของบุคคลอื่น (Beijing Smartmi Technology Co., Ltd.) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า SMARTMI และคำว่า smartmi นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยกเครื่องหมายดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างมาแต่ชั้นนายทะเบียน ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงในคำอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 61/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 76/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 1019354)

บริษัท ฟูลมูนบริวเวอร์ค จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ เบียร์เอล ปรากฏตามคำขอเลขที่ 1019354

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ต่อมา บริษัท รอยัล เกทเวย์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย เป็นคำว่า CHA LA WAN จัดวางเป็นสามบรรทัด และคำว่า PALE ALE วางอยู่ใต้คำดังกล่าว โดยทั้งหมดจัดวางอยู่บนรูปจระเข้ประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่หันหน้าไปทางด้านขวาที่มีรูปผู้หญิงโอบกอดคอของจระเข้ กับมีคำว่า FULL MOON BREWWORKS อยู่ในกรอบวงกลมพื้นทึบ และคำว่า ชาลาวัน เพล เอล อยู่บนหางของจระเข้ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านอ้างถึง เป็นคำว่า FULL MOON จัดวางอยู่ในกรอบริบบิ้น โดยมีรูปพระจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่จัดวางอยู่ด้านบนประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ชาลาวัน หรือชาลาวัน เพล เอล ฟูล มูน บรูวเวอร์ค ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านที่อ้างถึงเรียกขานได้ว่า ฟูลมูน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 773/2563 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 791/2563 ที่ผู้คัดค้านอ้างถึงนั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนในคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้านี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนครั้งนี้ได้ เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 1019354 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (บริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว

ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค311522 (คำขอเลขที่ 730709) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (บริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า CHA LA WAN จัดวางเป็นสามบรรทัด โดยมีเส้นขีดและคำว่า PALE ALE วางอยู่ใต้คำดังกล่าว ทั้งหมดจัดวางอยู่บนรูปจระเข้ประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่หันหน้าไปทางด้านขวามีรูปผู้หญิงเกาะจระเข้และมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า FULL MOON BREWWORKS อยู่ในกรอบวงกลมพื้นทึบ และอักษรไทยคำว่า ชาลาวัน เพล เอล อยู่บนหางของจระเข้ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (บริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงทะเบียนเลขที่ ค311522 เป็นคำว่า FULL MOON จัดวางอยู่ในกรอบริบบิ้น โดยมีรูปพระจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่จัดวางอยู่ด้านบนประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ชาลาวัน หรือชาลาวัน เพล เอล ฟูล มูน บริวเวอร์ค ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (บริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ทะเบียนเลขที่ ค311522 เรียกขานได้ว่า ฟูลมูน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (บริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงเพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (บริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการกล่าวอ้างดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งสำเนาคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 791/2563 เครื่องหมายคำว่า (คำขอเลขที่ 1042515) นั้น เห็นว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยความเหมือนคล้ายระหว่างเครื่องหมายคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค311522 (คำขอเลขที่ 730709) ของบริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ดซึ่งมีรายละเอียดในการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้ และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนา

/ไม่สุจริต

ไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (บริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (บริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (บริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 993096) และคำว่า **FULL MOON** (คำขอเลขที่ 993096) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางทะเบียนว่า เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (บริษัท นาธ โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงทั้งนั้น นายทะเบียนมีคำสั่งจำหน่ายเครื่องหมายทั้งสองออกจากสารบบตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามลำดับแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 65/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 77/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **EAGLEHAWK**

(คำขอเลขที่ 200125358)

บริษัท ดับบลิว.วี. เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **EAGLEHAWK** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของยานพาหนะ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200125358

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 8 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ต่อมา เดอะ กู๊ดเยียร์ ทาร์ย แอนด์ รับเบอร์ คัมปะนี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย **EAGLEHAWK** แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า EAGLE เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีคำว่า HAWK ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า อีเกิลฮอว์ก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมาย **EAGLE** มีคำว่า EAGLE แต่เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า อีเกิล รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของ

/ทั้งสองฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน 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 200125358 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **EAGLEHAWK** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **EAGLE** ทะเบียนเลขที่ ค36629 (คำขอเลขที่ 292505) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำสามพยางค์ ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 9 ตัว คือ E A G L E H A W และ K โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้อักษรมีลักษณะเป็นตัวหนา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า EAGLE เป็นคำสองพยางค์ ที่ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 5 ตัว คือ E A G L และ E รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า อีเกิลฮวอก ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า อีเกิล นับว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีความหมายและคำแปล ซึ่งเมื่อสาธารณชนพบเห็นเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายได้จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

/และ

และเมื่อพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.sgcamart.com เว็บไซต์ https://www.youtube.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า GOODYEAR เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.facebook.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้า Goodyear Eagle F1 Asia-Pacific Launch เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาภาพถ่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://shopee.co.th เว็บไซต์ https://www.lazada.co.th แสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า GOODYEAR EAGLE - F1 SPORT คำว่า GOODYEAR EAGLE - F1 ASYMMETRIC 5 คำว่า GOODYEAR สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.toptyreonline.com เว็บไซต์ https://www.tyrepac.co.th เว็บไซต์ https://www.stwautoservices.net เว็บไซต์ https://www.central.co.th เว็บไซต์ www.ud-max.com เว็บไซต์ https://www.officemate.co.th เว็บไซต์ https://www.robinson.co.th เว็บไซต์ www.goodyear.co.th เว็บไซต์ https://www.yellowtire.com/ แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า Goodyear Eagle สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://es-la.facebook.com เว็บไซต์ https://www.bangkokbiznews.com เว็บไซต์ https://pantip.com เว็บไซต์ https://www.ryt9.com เว็บไซต์ https://www.brandage.com เว็บไซต์ https://twitter.com เว็บไซต์ https://www.grandprix.co.th เว็บไซต์ https://www.thereporter.asia/en/ เว็บไซต์ https://www.autotirechecking.com เว็บไซต์ www.srrwheelstires.com เว็บไซต์ https://www.autoinfo.co.th เว็บไซต์ carvariety.com เว็บไซต์ https://www.checkraka.com เว็บไซต์ https://functionalmat.wordpress.com เว็บไซต์ https://www.naewna.com เว็บไซต์ www.carreportthailand.com เว็บไซต์ https://www.autospinn.com เว็บไซต์ www.ramindhra-uhu.com เว็บไซต์ https://www.24andlife.com เว็บไซต์ https://www.autowoke.com/ เว็บไซต์ www.acnews.net เว็บไซต์ https://community.headlightmag.com เว็บไซต์ https://www.thairath.co.th เว็บไซต์ https://www.autostation.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2559 - 2560 พ.ศ. 2563 สำเนาตัวอย่างสื่อโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายการเข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.goodyearstores.ei/ แสดงข้อมูลและภาพสินค้าที่ระลึกของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2559 – 2562 และ พ.ศ. 2563 เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนมีระดับของ

การรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต จนทำให้สาธารณชนทั่วไป 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

เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นเพียงเอกสารแสดงการใช้และการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและคำพิพากษาฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง นั้น เห็นว่าคำวินิจฉัยและคำพิพากษาดังกล่าวมีรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 65/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 78/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า LANLANA (คำขอเลขที่ 200105630)

บริษัท เดอะวิทช์ แอนด์ เจ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า LANLANA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าใส่ของ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200105630

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 9 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

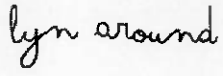
ต่อมา บริษัท ยัสปาล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2564

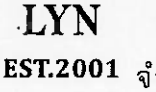
ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า LANLANA ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันประดิษฐ์ LN วางซ้อนกันและมีอักษรโรมันคำว่า LANLANA วางกำกับอยู่ด้านล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 30 คำขอ คือ เครื่องหมาย LYN จำนวน 7 คำขอ มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันประดิษฐ์ LYN วางต่อกันเป็นขั้นบันได

/เท่านั้น

เท่านั้น เครื่องหมาย จำนวน 3 คำขอ มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันประดิษฐ์ LYN วางอยู่ภายในวงกลม

เครื่องหมาย  จำนวน 2 คำขอ มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน คำว่า LYN AROUND เท่านั้น

เครื่องหมาย จำนวน 6 คำขอ เครื่องหมาย  จำนวน 3 คำขอ เครื่องหมาย

จำนวน 2 คำขอ มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน คำว่า LYN เท่านั้น และเครื่องหมาย จำนวน 7 คำขอ มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน คำว่า LYN AROUND วางอยู่ในรูปดอกไม้ เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แอลเอ็น ลานลานา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ลิน หรือ ลิน อราวด์ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าประกอบอยู่ด้วย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200105630 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า LANLANA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า LYN ทะเบียนเลขที่ 181117085 (คำขอเลขที่ 170102018) ทะเบียนเลขที่ 191105553 (คำขอเลขที่ 170102013) ทะเบียนเลขที่ 181126881 (คำขอเลขที่ 170102015) ทะเบียนเลขที่ 181117089 (คำขอเลขที่ 170102016) ทะเบียนเลขที่ 181126934 (คำขอเลขที่ 170102017) ทะเบียนเลขที่ 181121083 (คำขอเลขที่ 170102019) ทะเบียนเลขที่ 181117086 (คำขอเลขที่ 170102020) รูปและคำว่า LYN ทะเบียนเลขที่ ค176572 (คำขอเลขที่ 453992) ทะเบียนเลขที่ ค176571 (คำขอเลขที่ 453991) ทะเบียนเลขที่ บ42850 (คำขอเลขที่ 676231) คำว่า lyn around ทะเบียนเลขที่ ค350698 (คำขอเลขที่ 782990) ทะเบียนเลขที่ 181126903 (คำขอเลขที่ 170102034) คำว่า Lyn ทะเบียนเลขที่ 181124263 (คำขอเลขที่ 170102023) ทะเบียนเลขที่ 181120549 (คำขอเลขที่ 170102024) ทะเบียนเลขที่ 181126898 (คำขอเลขที่ 170102025) ทะเบียนเลขที่ 171101854 (คำขอเลขที่ 977505) ทะเบียนเลขที่ 161113518 (คำขอเลขที่ 977506) ทะเบียนเลขที่ 181126476 (คำขอเลขที่ 170102026) รูปและคำว่า lyn and arow ทะเบียนเลขที่ 181124475 (คำขอเลขที่ 170102038) ทะเบียนเลขที่ 181126906 (คำขอเลขที่ 170102039) ทะเบียนเลขที่ 181126440 (คำขอเลขที่ 170102040) ทะเบียนเลขที่ 181125256 (คำขอเลขที่ 170102041) รูปและคำว่า lyn and arow ทะเบียนเลขที่ 181125061 (คำขอเลขที่ 170102049) ทะเบียนเลขที่ 181127381 (คำขอเลขที่ 170102050) **LYN** ทะเบียนเลขที่ 181115892 (คำขอเลขที่ 170102053) คำว่า **EST.2001** ทะเบียนเลขที่ 191101491 (คำขอเลขที่ 170102031) ทะเบียนเลขที่ 161108566 (คำขอเลขที่ 977509) ทะเบียนเลขที่ 161108667 (คำขอเลขที่ 977510) คำว่า **LYN ACCS. EST.2001** ทะเบียนเลขที่ 161107580 (คำขอเลขที่ 977507) และทะเบียนเลขที่ 161104821 (คำขอเลขที่ 977508) แล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 30 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมัน L และ N ที่ประดิษฐ์ให้อักษรสองตัววางซ้อนทับกันเล็กน้อย และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า LANLANA วางอยู่ด้านล่างประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181117085 ทะเบียนเลขที่ 191105553 ทะเบียนเลขที่ 181126881 ทะเบียนเลขที่ 181117089 ทะเบียนเลขที่ 181126934 ทะเบียนเลขที่

181121083 และทะเบียนเลขที่ 181117086 เป็นอักษรโรมันคำว่า LYN ที่จัดวางในลักษณะไล่ระดับลงทางด้านขวา ทะเบียนเลขที่ ค176572 ทะเบียนเลขที่ ค176571 และทะเบียนเลขที่ บ42850 เป็นอักษรโรมันคำว่า LYN พื้นโปร่งวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นทึบ ทะเบียนเลขที่ ค350698 และทะเบียนเลขที่ 181126903 เป็นอักษรโรมันคำว่า lyn around ในลักษณะตัวเขียน ทะเบียนเลขที่ 181124263 ทะเบียนเลขที่ 181120549 ทะเบียนเลขที่ 181126898 ทะเบียนเลขที่ 171101854 ทะเบียนเลขที่ 161113518 และทะเบียนเลขที่ 181126476 เป็นอักษรโรมันคำว่า Lyn ในลักษณะตัวเขียน ทะเบียนเลขที่ 181124475 ทะเบียนเลขที่ 181126906 ทะเบียนเลขที่ 181126440 ทะเบียนเลขที่ 181125256 ทะเบียนเลขที่ 181125061 ทะเบียนเลขที่ 181127381 และทะเบียนเลขที่ 181115892 เป็นอักษรโรมันคำว่า lyn around ในลักษณะตัวเขียนที่จัดวางอยู่ในกรอบรูปวงรีในลักษณะประดิษฐ์ ทะเบียนเลขที่ 191101491 ทะเบียนเลขที่ 161108566 และทะเบียนเลขที่ 161108667 เป็นอักษรโรมันและตัวเลขอารบิก คำว่า LYN EST.2001 จัดวางเป็นสองบรรทัด และทะเบียนเลขที่ 161107580 และทะเบียนเลขที่ 161104821 เป็นอักษรโรมันและตัวเลขอารบิก คำว่า LYN ACCS. EST.2001 จัดวางเป็นสองบรรทัด รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แอลเอ็น ลานลานา ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181117085 ทะเบียนเลขที่ 191105553 ทะเบียนเลขที่ 181126881 ทะเบียนเลขที่ 181117089 ทะเบียนเลขที่ 181126934 ทะเบียนเลขที่ 181121083 ทะเบียนเลขที่ 181117086 ทะเบียนเลขที่ ค176572 ทะเบียนเลขที่ ค176571 ทะเบียนเลขที่ บ42850 ทะเบียนเลขที่ 181124263 ทะเบียนเลขที่ 181120549 ทะเบียนเลขที่ 181126898 ทะเบียนเลขที่ 171101854 ทะเบียนเลขที่ 161113518 และทะเบียนเลขที่ 181126476 เรียกขานได้ว่า ลิน ทะเบียนเลขที่ ค350698 ทะเบียนเลขที่ 181126903 ทะเบียนเลขที่ 181124475 ทะเบียนเลขที่ 181126906 ทะเบียนเลขที่ 181126440 ทะเบียนเลขที่ 181125256 ทะเบียนเลขที่ 181125061 ทะเบียนเลขที่ 181127381 และทะเบียนเลขที่ 181115892 เรียกขานได้ว่า ลิน อะราวนด์ ทะเบียนเลขที่ 191101491 ทะเบียนเลขที่ 161108566 และทะเบียนเลขที่ 161108667 เรียกขานได้ว่า ลิน เอสท์ สองพันหนึ่ง และทะเบียนเลขที่ 161107580 และทะเบียนเลขที่ 161104821 เรียกขานได้ว่า ลิน แอ็คซ์ เอสท์ สองพันหนึ่ง นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ส่วน

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว รวมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า เครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว รวมทั้งคำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ของจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 65/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 79/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 200105629)

บริษัท เดอะวิทช์ แอนด์ เจ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200105629

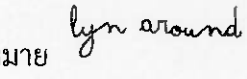
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 14 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ต่อมา บริษัท ยัสปาล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันประดิษฐ์ LN วางซ้อนกันและมีอักษรโรมัน คำว่า LANLANA วางกำกับอยู่ด้านล่างอักษรทั้งหมดวางอยู่ในรูปสามเหลี่ยม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 29 คำขอ คือ เครื่องหมาย จำนวน 6 คำขอ มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันประดิษฐ์ LYN

/วางต่อกัน

วางต่อกันเป็นขั้นบันได เท่านั้น เครื่องหมาย จำนวน 3 คำขอ มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันประดิษฐ์ LYN วางอยู่ภายในวงกลม เครื่องหมาย  จำนวน 2 คำขอ มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน คำว่า LYN AROUND เท่านั้น เครื่องหมาย จำนวน 6 คำขอ เครื่องหมาย จำนวน 3 คำขอ เครื่องหมาย จำนวน 2 คำขอ มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน คำว่า LYN เท่านั้น และเครื่องหมาย จำนวน 7 คำขอ มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมัน คำว่า LYN AROUND วางอยู่ในรูปดอกไม้ เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แอลเอ็น ลานลานา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ลิน หรือ ลิน อราวด์ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้นเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่นั้น เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าประกอบอยู่ด้วย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200105629 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า LYN ทะเบียนเลขที่ 181121083 (คำขอเลขที่ 170102019) ทะเบียนเลขที่ 191105553 (คำขอเลขที่ 170102013) ทะเบียนเลขที่ 181126881 (คำขอเลขที่ 170102015) ทะเบียนเลขที่ 181117089 (คำขอเลขที่ 170102016) ทะเบียนเลขที่ 181126934 (คำขอเลขที่ 170102017) ทะเบียนเลขที่ 181117086 (คำขอเลขที่ 170102020) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค176571 (คำขอเลขที่ 453991) ทะเบียนเลขที่ บ42850 (คำขอเลขที่ 676231) ทะเบียนเลขที่ ค176572 (คำขอเลขที่ 453992) คำว่า lyn around ทะเบียนเลขที่ ค350698 (คำขอเลขที่ 782990) ทะเบียนเลขที่ 181126903 (คำขอเลขที่ 170102034) คำว่า Lyn ทะเบียนเลขที่ 181124263 (คำขอเลขที่ 170102023) ทะเบียนเลขที่ 181120549 (คำขอเลขที่ 170102024) ทะเบียนเลขที่ 181126898 (คำขอเลขที่ 170102025) ทะเบียนเลขที่ 171101854 (คำขอเลขที่ 977505) ทะเบียนเลขที่ 161113518 (คำขอเลขที่ 977506) ทะเบียนเลขที่ 181126476 (คำขอเลขที่ 170102026) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 181124475 (คำขอเลขที่ 170102038) ทะเบียนเลขที่ 181126906 (คำขอเลขที่ 170102039) ทะเบียนเลขที่ 181126440 (คำขอเลขที่ 170102040) ทะเบียนเลขที่ 181125256 (คำขอเลขที่ 170102041) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 181125061 (คำขอเลขที่ 170102049) ทะเบียนเลขที่ 181127381 (คำขอเลขที่ 170102050) ทะเบียนเลขที่ 181115892 (คำขอเลขที่ 170102053) คำว่า LYN EST.2001 ทะเบียนเลขที่ 191101491 (คำขอเลขที่ 170102031) ทะเบียนเลขที่ 161108566 (คำขอเลขที่ 977509) ทะเบียนเลขที่ 161108667 (คำขอเลขที่ 977510) คำว่า LYN ACCS. EST.2001 ทะเบียนเลขที่ 161107580 (คำขอเลขที่ 977507) และทะเบียนเลขที่ 161104821 (คำขอเลขที่ 977508) แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 29 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนอักษรโรมัน L และ N ที่ประดิษฐ์ให้อักษรสองตัววางซ้อนทับกันเล็กน้อย และมีอักษรโรมันคำว่า LANLANA วางอยู่ด้านล่างซึ่งทั้งหมดจัดวางอยู่ด้านในรูปสามเหลี่ยม ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181121083 ทะเบียนเลขที่ 191105553 ทะเบียนเลขที่ 181126881 ทะเบียนเลขที่ 181117089 ทะเบียนเลขที่ 181126934 และทะเบียนเลขที่

181117086 เป็นอักษรโรมันคำว่า LYN ที่จัดวางในลักษณะไล่ระดับลงทางด้านขวา ทะเบียนเลขที่ ค176571 ทะเบียนเลขที่ บ42850 และทะเบียนเลขที่ ค176572 เป็นอักษรโรมันคำว่า LYN พื้นโปร่งวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นทึบ ทะเบียนเลขที่ ค350698 และทะเบียนเลขที่ 181126903 เป็นอักษรโรมันคำว่า lyn around ในลักษณะตัวเขียน ทะเบียนเลขที่ 181124263 ทะเบียนเลขที่ 181120549 ทะเบียนเลขที่ 181126898 ทะเบียนเลขที่ 171101854 ทะเบียนเลขที่ 161113518 และทะเบียนเลขที่ 181126476 เป็นอักษรโรมันคำว่า Lyn ในลักษณะตัวเขียน ทะเบียนเลขที่ 181124475 ทะเบียนเลขที่ 181126906 ทะเบียนเลขที่ 181126440 ทะเบียนเลขที่ 181125256 ทะเบียนเลขที่ 181125061 ทะเบียนเลขที่ 181127381 และทะเบียนเลขที่ 181115892 เป็นอักษรโรมันคำว่า lyn around ในลักษณะตัวเขียนที่จัดวางอยู่ในกรอบรูปวงรีในลักษณะประดิษฐ์ ทะเบียนเลขที่ 191101491 ทะเบียนเลขที่ 161108566 และทะเบียนเลขที่ 161108667 เป็นอักษรโรมันและตัวเลขอารบิก คำว่า LYN EST.2001 จัดวางเป็นสองบรรทัด และทะเบียนเลขที่ 161107580 และทะเบียนเลขที่ 161104821 เป็นอักษรโรมันและตัวเลขอารบิก คำว่า LYN ACCS. EST.2001 จัดวางเป็นสองบรรทัด รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า แอลเอ็น ลานลานา ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 181121083 ทะเบียนเลขที่ 191105553 ทะเบียนเลขที่ 181126881 ทะเบียนเลขที่ 181117089 ทะเบียนเลขที่ 181126934 ทะเบียนเลขที่ 181117086 ทะเบียนเลขที่ ค176571 ทะเบียนเลขที่ บ42850 ทะเบียนเลขที่ ค176572 ทะเบียนเลขที่ 181124263 ทะเบียนเลขที่ 181120549 ทะเบียนเลขที่ 181126898 ทะเบียนเลขที่ 171101854 ทะเบียนเลขที่ 161113518 และทะเบียนเลขที่ 181126476 เรียกขานได้ว่า ลิน ทะเบียนเลขที่ ค350698 ทะเบียนเลขที่ 181126903 ทะเบียนเลขที่ 181124475 ทะเบียนเลขที่ 181126906 ทะเบียนเลขที่ 181126440 ทะเบียนเลขที่ 181125256 ทะเบียนเลขที่ 181125061 ทะเบียนเลขที่ 181127381 และทะเบียนเลขที่ 181115892 เรียกขานได้ว่า ลิน อะราวนด์ ทะเบียนเลขที่ 191101491 ทะเบียนเลขที่ 161108566 และทะเบียนเลขที่ 161108667 เรียกขานได้ว่า ลิน เอสท์ สองพันหนึ่ง และทะเบียนเลขที่ 161107580 และทะเบียนเลขที่ 161104821 เรียกขานได้ว่า ลิน แอ๊คซ์ เอสท์ สองพันหนึ่ง นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ส่วน

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว รวมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า เครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว รวมทั้งคำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ของจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 65/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 80/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PREME PRIVE (คำขอเลขที่ 200104219)

บริษัท พรีเว่ คอสเมติคส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PREME PRIVE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมรองพื้นก่อนแต่งหน้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200104219

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 36 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อมา บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า PREME และเรียกขานได้ว่า พรีม เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า PRIVE และอักษรประดิษฐ์ PP ประกอบอยู่ด้วยและเรียกขานได้ว่า พรีมไพรฟว์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วเครื่องหมาย PREME NOBU พรีม โนบุ มีอักษรโรมันและอักษรไทยคำว่า NOBU โนบุ ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า พรีมโนบุ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมาย

/ของ

ของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน คำขอเลขที่ 200104219 ต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้สั่งนายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดจดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า PREME NOBU พรีม โนบุ ทะเบียนเลขที่ ค289539 (คำขอเลขที่ 678145) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค333238 (คำขอเลขที่ 740876) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค333239 (คำขอเลขที่ 740877) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค333240 (คำขอเลขที่ 740878) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค333241 (คำขอเลขที่ 740879) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค333242 (คำขอเลขที่ 740880) และคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค333243 (คำขอเลขที่ 740881) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้จำนวน 7 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมี 2 ภาคส่วน ภาคส่วนแรก ซึ่งมีลักษณะคล้ายอักษร P โดยอักษร P ตัวแรกผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้กลับหัวลงด้านล่างและอักษร P ตัวที่สองจัดวางในลักษณะปกติซึ่งอักษร P ทั้งสองตัวมีเส้นโค้งลากยาวทับอักษร P แต่ละตัวและมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า PREME PRIVE ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์

/(ผู้คัดค้าน)

(ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค289539 เป็นอักษรโรมันคำว่า PREME NOBU ด้านล่างมีอักษรไทยคำว่า พรีม โนบุ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค333238 จะมีรูปประดิษฐ์ และอักษรโรมันขนาดใหญ่คำว่า preme และมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า NOBU วางอยู่ด้านล่างประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค333239 จะมีอักษรโรมันขนาดใหญ่คำว่า preme และมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า NOBU NATURAL E PLUS และอักษรโรมัน E ในลักษณะประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค333240 จะมีอักษรโรมันขนาดใหญ่คำว่า preme และมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า NOBU NATURAL CLEANSING GEL และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค333241 จะมีอักษรโรมันขนาดใหญ่คำว่า preme และมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า NOBU UV SPORT SPF 58 PA+++ และรูปประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค333242 จะมีอักษรโรมันขนาดใหญ่คำว่า preme และมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า NOBU NATURAL C WHITE และอักษรโรมัน C ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ ค333243 จะมีอักษรโรมันขนาดใหญ่คำว่า preme และมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า NOBU NATURAL BALANCING ESSENCE และรูปใบไม้ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า พีพี พรีม ไพรฟว์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค289539 ทะเบียนเลขที่ ค333238 เรียกขานได้ว่า พรีม โนบุ ทะเบียนเลขที่ ค333239 เรียกขานได้ว่า พรีม โนบุ เนเชอรัล อีพลัส ทะเบียนเลขที่ ค333240 เรียกขานได้ว่า พรีม โนบุ เนอเชอรัล คลีนซิ่ง เจล ทะเบียนเลขที่ ค333241 เรียกขานได้ว่า พรีม โนบุ ยู วี สปอตร์ ทะเบียนเลขที่ ค333242 เรียกขานได้ว่า พรีม โนบุ ซี ไวท์ ทะเบียนเลขที่ ค333243 เรียกขานได้ว่า พรีม โนบุ เนอเชอรัล บาลานซ์ ซิ่ง เอสเซนส์ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 65/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

521

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 81/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า Vee Rubber TAIGA

(คำขอเลขที่ 200108816)

บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำว่า Vee Rubber TAIGA เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า ยางนอกของยานพาหนะ ยางในของยานพาหนะ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200108816

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564

ต่อมา [redacted] ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า Vee Rubber TAIGA ของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมัน คำว่า TAIGA เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าและบริการ TAIGA TAIGA café TAIGA TAIGA coffee TAIGA tea TAIGA chocolate ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว

/และ

523

และเครื่องหมายการค้าและบริการ TAIGA TAIGA ของบุคคลอื่นที่ผู้คัดค้านอ้างถึง แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า Vee Rubber ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านและของบุคคลอื่นที่ผู้คัดค้านอ้างถึงมีรูปต้นไม้ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะการประดิษฐ์เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า วี รับเบอร์ ไทก้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้และของบุคคลอื่นที่ผู้คัดค้านอ้างถึง เรียกขานได้ว่า ไทก้า นับว่ายังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านหรือของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200108816 ต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้สั่งนายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า Vee Rubber TAIGA กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า TAIGA ทะเบียนเลขที่ 221104136 (คำขอเลขที่ 200143823) ทะเบียนเลขที่ 221104130 (คำขอเลขที่ 200143821) ทะเบียนเลขที่ 221103480 (คำขอเลขที่ 200143208) ทะเบียนเลขที่ 221103517 (คำขอเลขที่ 200143822) ทะเบียนเลขที่ 221104123 (คำขอเลขที่ 200144990) ทะเบียนเลขที่ 221104124 (คำขอเลขที่ 200144991) รูปและคำว่า TAIGA ทะเบียนเลขที่ 221111113 (คำขอเลขที่ 210119618) ทะเบียนเลขที่ 201126631 (คำขอเลขที่ 190136536) ทะเบียนเลขที่ 221111120 (คำขอเลขที่ 210119619) รูปและคำว่า TAIGA ทะเบียนเลขที่ 201125285 (คำขอเลขที่ 200100008) รูปและคำว่า TAIGA café ทะเบียนเลขที่ 201125282 (คำขอเลขที่ 200100005) ทะเบียนเลขที่ 201125283 (คำขอเลขที่ /200100006)

200100006) และเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น (บริษัท ไทก้า เทคโนโลยี จำกัด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง รูปและคำว่า TAIGA ทะเบียนเลขที่ 221103485 (คำขอเลขที่ 200143209) ทะเบียนเลขที่ 221103516 (คำขอเลขที่ 200143210) ทะเบียนเลขที่ 221104121 (คำขอเลขที่ 200144992) รูปและคำว่า TAIGA ทะเบียนเลขที่ 201125418 (คำขอเลขที่ 190128585) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 201126632 (คำขอเลขที่ 190136537) และรูปและคำว่า TAIGA ทะเบียนเลขที่ 201104122 (คำขอเลขที่ 200146150) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น (บริษัท ไทก้า เทคโนโลยี จำกัด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 22 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า Vee Rubber TAIGA แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น (บริษัท ไทก้า เทคโนโลยี จำกัด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง ทะเบียนเลขที่ 221104136 ทะเบียนเลขที่ 221104130 ทะเบียนเลขที่ 221103480 ทะเบียนเลขที่ 221103517 ทะเบียนเลขที่ 221104123 และทะเบียนเลขที่ 221104124 ทะเบียนเลขที่ 221103485 ทะเบียนเลขที่ 221103516 ทะเบียนเลขที่ 221104121 ทะเบียนเลขที่ 221111113 ทะเบียนเลขที่ 201126631 ทะเบียนเลขที่ 221111120 ทะเบียนเลขที่ 201125418 มีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 201125285 มีภาคส่วนคำว่า tea และรูปประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 201125282 ทะเบียนเลขที่ 201125283 มีภาคส่วนคำว่า café และรูปประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 201126632 มีภาคส่วนคำว่า Global.com และรูปประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ 201104122 มีภาคส่วนคำว่า TECHNOLOGY และรูปประดิษฐ์ ประกอบอยู่ด้วย ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า วี รับเบอร์ ไทก้า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น (บริษัท ไทก้า เทคโนโลยี จำกัด) ที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ 221104136 ทะเบียนเลขที่ 221104130 ทะเบียนเลขที่ 221103480 ทะเบียนเลขที่ 221103517 ทะเบียนเลขที่ 221104123 และทะเบียนเลขที่ 221104124 ทะเบียนเลขที่ 221103485 ทะเบียนเลขที่ 221103516 ทะเบียนเลขที่ 221104121 ทะเบียนเลขที่ 221111113 ทะเบียนเลขที่ 201126631 ทะเบียนเลขที่ 221111120 ทะเบียนเลขที่ 201125418 เรียกขานได้ว่า ไทก้า ทะเบียนเลขที่ 201125285 เรียกขานได้ว่า ไทก้า ที ทะเบียนเลขที่ 201125282 ทะเบียนเลขที่ 201125283 เรียกขานได้ว่า ไทก้า คาเฟ่ ทะเบียนเลขที่ 201126632 เรียกขานได้ว่า ไทก้าโกลบอล ดอทคอม และทะเบียนเลขที่ 201104122 เรียกขานได้ว่า ไทก้า เทคโนโลยี นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขาแตกต่างกัน ประกอบกับคำว่า Taiga ปรากฏความหมายตามพจนานุกรม เช่น พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับซุปเปอร์ไมโครซอฟท์ ของศ.ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม มีความหมายว่า “ป่าเขียวชอุ่มในตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและ Eurasia” Oxford Advanced Learner’s Dictionary มีความหมายว่า “forest that grows in wet ground in far northern regions of the earth” และ Colling Compact English Dictionary มีความหมายว่า “forest extending across much of subarctic North America, Europe, and Asia” คำดังกล่าวจึงเป็น คำที่ปรากฏในพจนานุกรมและไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น บุคคลอื่นก็ย่อมนำมาใช้และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนได้ตราบเท่าที่มิได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายของบุคคลอื่น ซึ่งเมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายของตนให้มีความแตกต่างจากของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่มีสิทธิที่จะหวงกันที่จะใช้คำว่า Taiga แต่เพียงผู้เดียว และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ 211102725 (คำขอเลขที่ 200100004) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ 201125284 (คำขอเลขที่ 200100007) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ 201125286 (คำขอเลขที่ 200100009) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ 191115262 (คำขอเลขที่ 180102289) หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมายนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามลำดับแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

/อาศัย

526

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 65/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงให้นายทะเบียนรอการดำเนินการไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 82/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 200139707)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200139707

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 41 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ต่อมา คร็อคส์, อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและบริการ ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้งหกคำขอ ทะเบียนเลขที่ ค305971 ค303693 ค285356 ค280965 ค275298 บ37576 แม้จะมีสาระสำคัญเป็นรูปจระเข้ครึ่งตัวเหมือนกันและอาจเรียกขานได้เช่นเดียวกันก็ตาม แต่รูปดังกล่าวยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปจระเข้ใส่เสื้ออ้าปากชูนิ้วโป้งกดไลค์ ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นรูปจระเข้วางมือข้างลำตัวอยู่ในรูปวงกลมพื้นทึบ แม้จะนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้า

/และ

528

และบริการของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายการค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 200139707 ต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้สั่งนายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูป กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ รูป ทะเบียนเลขที่ ค305971 (คำขอเลขที่ 661488) คำขอเลขที่ 658536 (คำขอเลขที่ 658536) ทะเบียนเลขที่ ค285356 (คำขอเลขที่ 658537) ทะเบียนเลขที่ ค280965 (คำขอเลขที่ 658538) ทะเบียนเลขที่ ค275298 (คำขอเลขที่ 658539) และทะเบียนเลขที่ บ37576 (คำขอเลขที่ 658540) แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ทั้ง 6 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปการ์ตูนจระเข้ครึ่งตัวเอียงไปทางด้านซ้าย อ้าปากเห็นฟันใส่เสื้อคอปกยกมือข้างขวาชูนิ้วโป้ง ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ทั้งหกเครื่องหมายเป็นรูปจระเข้ครึ่งตัววางมือทั้งสองข้างอยู่ข้างลำตัวซึ่งอยู่ภายในรูปวงกลมพื้นทึบโดยมีขอบวงกลมพื้นโปร่งและพื้นทึบสลับกัน แม้ต่างฝ่ายต่างใช้รูปจระเข้เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของตน แต่จระเข้เป็นสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สมควรให้บุคคลใดหวงกันไว้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ผู้เดียว บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายของตนได้ ถ้าได้ประดิษฐ์รูปจระเข้ให้มีความแตกต่างจากรูปจระเข้ของบุคคลอื่นที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายรูปจระเข้ของตนให้มีความแตกต่างจากรูปจระเข้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่มีสิทธิที่จะหวงกันที่จะใช้รูปจระเข้แต่เพียงผู้เดียว เมื่อรูปจระเข้ในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

/พ.ศ. 2534

529

พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของ ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 65/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 83/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า นกคู่ TWIN BIRD

(คำขอเลขที่ 200131575)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า นกคู่ TWIN BIRD เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อยืด ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200131575

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 26 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ต่อมา บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า นกคู่ TWIN BIRD ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า นกคู่ อักษรโรมันคำว่า TWIN BIRD และรูปนกสองตัวกำลังว่ายน้ำหันหน้าเข้าหา ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว

/ทั้งสิบสองคำขอ

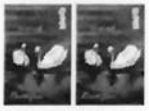
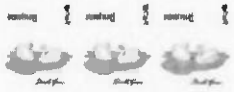
ทั้งสิบสองคำขอ คือ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค53121 มีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า ตราห่านคู่ อักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อหรือซังง้อ กับมีรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน ประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายการค้า **ตราห่านคู่** ทะเบียนเลขที่ ค311019 มีสาระสำคัญเป็นอักษรไทย คำว่า ตราห่านคู่ เพียงอย่างเดียว เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค311088 มีสาระสำคัญเป็นอักษรไทย คำว่า ตราห่านคู่และมีอักษรจีน คำว่า ซวงเอ๋อหรือซังง้อ กับมีรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน ประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค7949 มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE กับมีรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันโดยภาคส่วนทั้งหมดวางอยู่ในรูปวงกลม เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค308451 เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค308452 เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค308453 เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค308513 เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค308514 เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค354920 มีสาระสำคัญเป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันแต่เพียงอย่างเดียว เครื่องหมายการค้า *Double Goose* ทะเบียนเลขที่ ค308449 และเครื่องหมายการค้า DOUBLE GOOSE ทะเบียนเลขที่ ค308516 มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE แต่เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า นกคู่ หรือ ทวินเบิร์ด แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสิบสองคำขออาจเรียกขานได้ว่า ตราห่านคู่ หรือ ตราดับเบิ้ล กูส หรือ ตราซวงเอ๋อ หรือซังง้อ นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียน

/ได้ยื่นคำขอ

ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่และไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200131575 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.marketthink.co/10749 เว็บไซต์ https://thepeople.co/double-goose-t-shirt-since-1953/ เว็บไซต์ https://www.smethailandclub.com/ เว็บไซต์ https://marketeeronline.co/ เว็บไซต์ http://m.prachachat.net แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 สำเนาคำฟ้อง คำพิพากษาตามยอม และสัญญาประนีประนอมยอมความ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.126/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.54/2562 ระหว่าง บริษัทโรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด โจทก์ กับ [redacted] จำเลยที่ 1 [redacted] จำเลยที่ 2 เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดเครื่องหมายการค้า เรียกค่าเสียหาย 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 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 ตราห่านคู่ 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 DOUBLE GOOSE ตราห่านคู่ 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 สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2561 - 2562 และ พ.ศ. 2564 - 2566 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://doublegoose.com/ แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายป้ายแสดงการโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามสถานที่ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2565 สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ให้การสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. 2565 สำเนาบทความ หัวข้อ ขายดีไม่ตกยุค!สุดยอดแบรนด์ไทยคงกระพันบนหน้าเว็บไซต์ http://m.prachachat.net/news ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และบทความหัวข้อ ทำไม ตราห่านคู่จึงเป็นตำนาน บนหน้าเว็บไซต์ http://marketeeronline.co/archives ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 สำเนาสัญญาข้อตกลงซื้อขาย ใบกำกับสินค้าระหว่างผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กับลูกค้าในประเทศไทย สำเนาเอกสารแสดงกิจกรรมทางสังคมและการบริจาคของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนางบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาตารางแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการโฆษณาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิ

/โดย

โดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปนกสอง ด้านบนมีอักษรไทยคำว่า นกคู่ และด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า TWIN BIRD ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค7949 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันมีลายเส้นในลักษณะคล้ายคลื่นน้ำด้านล่าง และมีคำว่า DOUBLE GOOSE THAILAND KNITTING FACTORY CO,LTD. ซึ่งภาคส่วนทั้งหมดจัดวางอยู่ในรูปวงกลมประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค53121 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีคำว่า ตราห่านคู่ Double Goose อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค311019 เป็นอักษรภาษาไทยคำว่า ตราห่านคู่แต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308449 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE ในลักษณะตัวอักษรเขียนแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308451 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน จัดวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค308452 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากัน โดยมีเส้นโค้งจัดวางอยู่ด้านบนและมีลายเส้นประดิษฐ์ลักษณะคล้ายคลื่นน้ำจัดวางอยู่ด้านล่าง ประกอบอยู่ทะเบียนเลขที่ค308453 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันวางอยู่ในรูปวงกลม ซึ่งภาคส่วนดังกล่าววางซ้อนทับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นทึบ ประกอบอยู่ ทะเบียนเลขที่ ค308513 เป็นรูปห่านสองตัววางอยู่ในรูปวงรีพื้นสีเขียว ซึ่งภาคส่วนดังกล่าววางซ้อนทับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทะเบียนเลขที่ค308514 เป็นรูปห่านสองตัวหันหน้าเข้าหากันแต่เพียงอย่างเดียว ทะเบียนเลขที่ ค311088 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากันและมีอักษรภาษาไทยคำว่า ตราห่านคู่ อักษรจีนคำว่า ซวงเอ๋อ หรือ ซังง้อ ประกอบอยู่ด้วยทะเบียนเลขที่ ค308516 เป็นอักษรโรมันคำว่า DOUBLE GOOSE แต่เพียงอย่างเดียว และทะเบียนเลขที่ ค354920 เป็นรูปห่านสองตัวว่ายน้ำเข้าหากัน จัดวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า นกคู่ ทวินเบิร์ด 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 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

/ส่วนคำฟ้อง

ส่วนคำฟ้อง คำพิพากษาตามยอม และสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.126/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.54/2562 ระหว่าง บริษัทโรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด โจทก์ กับ [redacted] จำเลยที่ 1 [redacted] จำเลยที่ 2 ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวเป็นการพิจารณาระหว่างเครื่องหมาย รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 160111791) รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 160111792) รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 160113616) รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 160113617) ของ [redacted] กับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค7949 (คำขอเลขที่ 241740) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค53121 (คำขอเลขที่ 257357) คำว่า ตราห่านคู่ ทะเบียนเลขที่ ค311019 (คำขอเลขที่ 711378) คำว่า Double Goose ทะเบียนเลขที่ ค308449 (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) ซึ่งมีเครื่องหมายที่พิพาทและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนนี้ได้ ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) หรือไม่นั้น เห็นว่า ไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 71/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ผู้คัดค้าน

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 84/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษร (คำขอเลขที่ 190145195)

บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษร เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ลูกอมที่ไม่มีโอสถผสม ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190145195

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 25 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ต่อมา มาร์ส, อินคอร์ปอเรเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ประดิษฐ์ MM สองตัววางติดกัน ส่วนเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งแปดคำขอ คือ ทะเบียนเลขที่ ค52736 ค233366 ค233367 ค234193 191114893 มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์เล็กประดิษฐ์ m&m's ทะเบียนเลขที่ ค44346 ค55209 มีสาระสำคัญเป็นอักษรไทย คำว่า เอ็ม&เอ็ม ทะเบียนเลขที่ ค48108 มีสาระสำคัญเป็นอักษรไทยคำว่า เอ็มแอนด์เอ็ม รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอ็ม หรือ เอ็มเอ็ม

/ส่วนเครื่องหมาย

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว เรียกขานได้ว่า เอ็มแอนด์เอ็ม นับว่ายังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายตามคำขอนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190145195 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอักษร กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค52736 (คำขอเลขที่ 317068) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค233366 (คำขอเลขที่ 568093) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค233367 (คำขอเลขที่ 568094) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค234193 (คำขอเลขที่ 568099) คำว่า ทะเบียนเลขที่ 191114893 (คำขอเลขที่ 170144767) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค44346 (คำขอเลขที่ 241649) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค48108 (คำขอเลขที่ 296340) และคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค55209 (คำขอเลขที่ 321206) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน M ตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว วางทับซ้อนกัน โดยอักษร M ด้านซ้ายมีลักษณะเป็นพื้นทึบ และอักษร M ด้านขวามีลักษณะเป็นพื้นโปร่งที่มีเส้นตรงแนวนอนพื้นทึบหลายเส้นพาดทับตัวหนังสือ ส่วนเครื่องหมายการค้า

/ของผู้อุทธรณ์

ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค52736 ทะเบียนเลขที่ ค233366 ทะเบียนเลขที่ ค233367 ทะเบียนเลขที่ ค234193 ทะเบียนเลขที่ 191114893 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์เล็กและสัญลักษณ์ m&m's โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ประดิษฐ์อักษร m ทั้งสองตัวให้มีขนาดใหญ่ มีสัญลักษณ์ & ที่มีขนาดเล็กวางอยู่ระหว่างอักษร m ทั้งสองตัว และมีตัว 's มีขนาดเล็กวางอยู่ด้านท้าย ทะเบียนเลขที่ ค44346 ทะเบียนเลขที่ ค48108 และทะเบียนเลขที่ ค55209 เป็นอักษรภาษาไทย คำว่า เอ็ม&เอ็ม หรือ เอ็ม แอนด์ เอ็ม ซึ่งคำว่า เอ็ม มีขนาดใหญ่กว่าสัญลักษณ์ & หรือคำว่า แอนด์ รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอ็มเอ็ม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 8 เครื่องหมาย เรียกขานได้ว่า เอ็ม แอนด์ เอ็ม นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งนั้น เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นผู้มีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแต่อย่างใด เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 71/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 85/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 200104322)

บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 33 รายการสินค้า สุราแช่ สุราผสม สุราสมุนไพรจีน สุราแต่งกลิ่นด้วยสมุนไพร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำจากผลไม้ น้ำผลไม้หมักที่มีแอลกอฮอล์ ไวน์ ไวน์ผลไม้ สปาร์คกิ้งไวน์ สุราผลไม้ สาโท ไวน์ทำจากข้าว ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200104322

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ต่อมา บริษัท มงคลสมัย จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้าน

/ที่จดทะเบียนแล้ว

ที่จดทะเบียนแล้วทั้งสี่คำขอ คือ ค361049 201106784 201106785 201116041 ประกอบด้วยภาคส่วนคำและภาคส่วนรูปที่ใช้ในการสังเกตและจดจำแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยอักษรไทยคำว่า พญานาคา วางอยู่ใต้รูปนาคพ่นน้ำขดตัวหันซ้ายในวงกลมพื้นทึบ โดยมีคำว่า เพ็ญภาค ที่มีขนาดเล็กวางอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านประกอบด้วยอักษรไทยคำว่า พญานาค วางอยู่เหนือรูปนาคครึ่งตัวหันขวาโดยมีคำบรรยายที่มีขนาดเล็กวางอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า พญานาคา หรือ พญานาคาเพ็ญภาค นับว่ามีเสียงเรียกขานต่างกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านว่า พญานาค แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200104322 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน

รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค361049 (คำขอเลขที่ 818627) รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ 201106784 (คำขอเลขที่ 180138635) และทะเบียนเลขที่ 201106785 (คำขอเลขที่ 180138636) และรูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ 201116041 (คำขอเลขที่ 190114007) แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปพญานาคทั้งตัวม้วนพันกันที่กำลังพ่นไฟจัดวางอยู่ในภาคส่วนรูปวงกลมพื้นทึบ โดยมีคำว่า เพ็ญภาค ขนาดเล็กอยู่ด้านบนและคำว่า พญานาคา วางอยู่ด้านล่างของรูปพญานาคในรูปวงกลมดังกล่าวประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค361049 เป็นคำว่า พญานาค อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเว้าเข้า และคำบรรยายอื่น ๆ โดยมีภาคส่วนรูปหัวและหางพญานาคที่ด้านหลังมีรูปคลื่นประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 201106784 และทะเบียนเลขที่

201106785 เป็นคำว่า พญานาค อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเว้าเข้า โดยมีภาคส่วนรูปหัวและหางพญานาคที่ด้านหลังมีรูปคลื่นประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ 201116041 เป็นคำว่า พญานาค อยู่ด้านบน โดยมีภาคส่วนรูปหัวและหางพญานาค และมีรูปวงกลมอยู่ด้านหลังส่วนหัวของพญานาคประกอบอยู่ด้วย แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะประกอบด้วยภาคส่วนของรูปพญานาคเช่นเดียวกัน แต่รูปพญานาคถือเป็นตัวแทนความเชื่อความศรัทธาของบุคคลทั่วไปที่สนใจในตำนานพญานาค ไม่สมควรให้บุคคลใดหวงกันไว้ใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายของตนได้ถ้าได้ประดิษฐ์รูปพญานาคให้มีความแตกต่างจากรูปพญานาคของบุคคลอื่นที่มีการใช้อยู่ก่อนแล้ว เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์เครื่องหมายรูปพญานาคของตนให้แตกต่างจากรูปพญานาคของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แล้ว ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่มีสิทธิจะหวงกันที่จะใช้รูปพญานาคแต่เพียงผู้เดียว เมื่อรูปพญานาคของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เพ็ญภาค พญานาคา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 4 เครื่องหมายเรียกขานได้ว่า พญานาค นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 71/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 86/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SOLEX (คำขอเลขที่ 170144106)

จอห์น ชิงค์ คอมพานี, แอลแอลซี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SOLEX เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 11 รายการสินค้า หัวเตา ปรากฏตามคำขอเลขที่ 170144106

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 19 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อมา บริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2562

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า SOLEX ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า SOLEX เหมือนกันและเรียกขานได้ว่า โซเลกซ์ เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป SOLEX ของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปทะเบียนเลขที่ คชพ 32 หากผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าของตนในท้องตลาดแล้ว โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของ

/สินค้า

สินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้าน ซึ่งต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้ง 27 คำขอหรือไม่นั้นเห็นว่าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปกรณีนี้จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาเนื่องจากไม่ทำให้ผลคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9)แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 170144106 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาข้อมูลบริษัท โซเล็กซ์เมทัล อินดัสเทรียล จำกัด บริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากเว็บไซต์ http://datawarehouse.dbd.go.th หนังสือ SOLEX The Crafts master และหนังสือ SOLEX TOP SECURITY & HIGH QUALITY PRODUCTS THE FIRST OF YOUR CHOICE แสดงประวัติของผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.solexonline.com เว็บไซต์ https://www.faceboo.com/ solexThailand เว็บไซต์ https://facebook.com/ solextoplock หน้าเว็บไซต์ Youtube Channel : Solex Thailand แสดงการโฆษณาสินค้ากุญแจคล้องภายใต้เครื่องหมาย SOLEX และ SOLEX ของผู้คัดค้านในประเทศไทย สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.solextoplock.com แสดงการโฆษณาสินค้ากุญแจคล้องภายใต้เครื่องหมาย SOLEX ของผู้คัดค้านในต่างประเทศ แผ่นพับ SOLEX TRAVEL LOCK แผ่นพับ SOLEX TOP SECURITY LOCK หนังสือ SOLEX TOP SECURITY LOCKS หนังสือ SOLEX NEWKEYS TO SUCCESS แสดงรายละเอียดสินค้ากุญแจคล้องภายใต้เครื่องหมาย SOLEX และ SOLEX ของผู้คัดค้าน แผ่นพับ SOLEX TOP QUALITY TOOLS หนังสือ SOLEX TOP QUALITY TOOLS ใบปลิว SOLEX TILE CUTTING MACHINE แสดงรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือภายใต้เครื่องหมาย SOLEX และ SOLEX ของผู้คัดค้าน ใบปลิวแสดงการโฆษณาสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ประดับยนต์ภายใต้เครื่องหมาย SOLEX ของผู้คัดค้านเมื่อปี พ.ศ. 2550 ใบปลิวแสดงการโฆษณาสินค้าตู้เซฟภายใต้เครื่องหมาย SOLEX ของผู้คัดค้าน แผ่นพับ ใบปลิวและหนังสือแสดงการโฆษณาสินค้าดิจิตอลล็อค

ภายใต้เครื่องหมาย SOLEX ของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารและภาพถ่ายแสดงกิจกรรมงานจัดแสดงขายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย SOLEX ของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ. 2562 งานแสดงสินค้า ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อปี พ.ศ. 2561 งานแสดงสินค้าที่ไบเทคบางนา, งานบ้านและสวนแฟร์ 2018 เมื่อปี พ.ศ. 2560 งาน Thailand Mega Show, งานบ้านและสวนแฟร์ 2017 เมื่อปี พ.ศ. 2559 งาน Homeworks Expo 2016 ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, งานบ้านและสวนแฟร์ 2016 เมื่อปี พ.ศ. 2558 งานไทยแลนด์ เบส ช้อปปิ้ง แฟร์, งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36, งาน Homeworks Expo 2015 เมื่อปี พ.ศ. 2557 งาน Motor Expo 2014 ณ เมืองทองธานี เมื่อปี พ.ศ. 2555 งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อปี พ.ศ. 2553 งาน Homeworks Expo 2010 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สำเนาภาพถ่ายชั้นวางสินค้าภายใต้เครื่องหมาย SOLEX คำว่า SOLEX และ SOLEX ของผู้คัดค้าน สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาภายใต้เครื่องหมาย SOLEX เมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2558 และ พ.ศ. 2560 ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป้ายโฆษณาหน้าร้าน ส.เจริญชัยประดับยนต์ จังหวัดชลบุรี ร้านโยธินการไฟฟ้า ดอนเมือง ร้านศรีอำพล บางปู ร้าน ท.ไทยสแตนดาร์ด ปากน้ำ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ นครชัยศรี หจกวิริยะระนอง ร้านพรพิพัฒน์วัสดุก่อสร้าง สุพรรณบุรี ร้านช่างนะโลหะกิจ ร้านท่าทรายลิ้มวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น สำเนาเอกสารแสดงการจัดทำสื่อโฆษณาภายใต้เครื่องหมาย SOLEX บนรถประจำทางสาธารณ เมื่อปี พ.ศ. 2560 - 2561 สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมที่ปรากฏสินค้าคำว่า SOLEX ของผู้คัดค้าน เมื่อปี พ.ศ. 2528 - 2531 และ พ.ศ. 2533 สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ปรากฏเครื่องหมาย SOLEX คำว่า SOLEX ของผู้คัดค้านเมื่อปี พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 นิตยสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย SOLEX คำว่า SOLEX คำว่า SOLEX ของผู้คัดค้านเมื่อปี พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2555 - 2558 เช่น นิตยสารรถ carmagazine นิตยสารฟอร์มูลา นิตยสาร Hardwares นิตยสาร GRAND PRIX นิตยสาร ผู้ส่งออก InterTrade นิตยสารนักเลงรถภาคเหนือ นิตยสาร OFF ROAD นิตยสาร 4WHEELS สำเนาภาพถ่ายรายการต่างๆ ที่ผู้คัดค้านให้การสนับสนุน เช่น รายการช่างประจำบ้าน ช่องอัมรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 รายการศึกช้างมวยไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 รายการ WORLD BOXING CHAMPIONSHIP เมื่อปี พ.ศ.2553 รายการ Pick up Digest ปิ๊กอัพ ไดเจสท์ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ภาพยนต์แอบจ้องรอเชือดของสหมงคลฟิล์ม เมื่อปี พ.ศ. 2554 และสนับสนุนคอนเสิร์ต หากหัวใจยังรักควาย ร่วมกับวงคาราบาว เมื่อปี พ.ศ. 2561 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้คัดค้านตามสื่อต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2552 - 2559 สำเนาใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศของกรมส่งเสริมระหว่างประเทศที่บริษัทของผู้คัดค้านได้สมัครเข้าร่วมเมื่อปี พ.ศ. 2556 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำเนาเอกสารและภาพถ่ายการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Automechanika Ho Chi Minh City ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 งานแสดงสินค้า Automechanika Shanghai

/ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 งานแสดงสินค้า Automechanika Moscow ปี พ.ศ. 2560 งานแสดงสินค้า Myanmar International Show ปี พ.ศ. 2556 สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2560 สำเนาตารางแสดงงบกำไรขาดทุนของบริษัทผู้คัดค้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2556 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้าของบริษัทผู้คัดค้านที่ส่งให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าของผู้คัดค้านเมื่อปี พ.ศ. 2554 - 2560 ใบกำกับภาษีของบริษัทผู้คัดค้านที่ส่งให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2554 ใบขนส่งสินค้าขาออกเมื่อปี พ.ศ. 2551 - 2558 สำเนาภาพถ่ายหัวเตาและมือจับทำด้วยโลหะ ตัวอย่างรูปสินค้าของผู้คัดค้านตามใบกำกับภาษีภายใต้เครื่องหมาย **SOLEX** สำเนาภาพถ่ายรางวัลต่างๆ ที่ผู้คัดค้านได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543 – 2544 พ.ศ. 2546 – 2548 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 – 2556 เป็นต้นนั้น ซึ่งจากเอกสารหลักฐานข้างต้นรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SOLEX ในประเทศไทย สำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ เครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะและที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ เช่น กุญแจ สปริง มือจับประตู เครื่องเหล็กใช้กับหน้าต่าง มือจับประตูทำจากเครื่องเคลือบ กรรไกร มีด สว่านมือ เป็นต้น โดยได้รับจดทะเบียนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 และยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมอีกในปี พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2541 โดยปรากฏการใช้การโฆษณาเครื่องหมาย คำว่า **SOLEX** คำว่า SOLEX คำว่า SOLEX คำว่า SOLEX คำว่า **SOLEX** กับสินค้าต่าง ๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะและไม่ได้ทำด้วยโลหะ เช่น กุญแจ เมื่อปี พ.ศ. 2528 มียอดการจำหน่ายสินค้าแต่ละปีเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาท มีการเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางนิตยสาร เว็บไซต์ และป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2561 รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมการต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2561 มีการใช้งบประมาณในการโฆษณาและส่งเสริมการขายในประเทศเป็นจำนวนหลายพันล้านบาท นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลแสดงเกียรติคุณต่าง ๆ มากมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เรื่อยมาในหลาย ๆ ปี ซึ่งเครื่องหมายคำว่า SOLEX ของผู้คัดค้านได้มีการใช้ การโฆษณา การจำหน่าย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางธุรกิจภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวต่างๆ มากมายมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปีในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย อันแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจำหน่าย ระยะเวลา พื้นที่และระดับการใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านจนเป็นที่รับรู้หรือยอมรับและทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในกลุ่มสินค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะและไม่ได้ทำด้วยโลหะในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายของผู้คัดค้านคำว่า SOLEX จึงนับว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547

/และ

และเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า SOLEX กับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้าน คำว่า SOLEX แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นคำว่า SOLEX เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้าน แม้รูปแบบของตัวอักษรจะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเพียงความหนาบางของตัวอักษรซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยและเมื่อเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านจะมีกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทึบประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า โซเล็กซ์ เช่นเดียวกัน ประกอบกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านสะสมความมีชื่อเสียงโดยใช้มานานจนเป็นที่แพร่หลายทั่วไปและต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างสูงในการดำเนินกิจการตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์จนทำให้เครื่องหมายนั้นเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ดังนั้น หากมีการนำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันอย่างมากกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อผู้คัดค้านจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นระยะเวลานานกว่า 36 ปี อีกทั้งยังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า SOLEX ไว้อีกหลายเครื่องหมายกับกลุ่มสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ทั้งที่ทำด้วยโลหะและไม่ได้ทำด้วยโลหะมีสินค้าที่มีความหลากหลายชนิด ซึ่งรายการสินค้าหัวเตาของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ถือเป็นสินค้าที่สามารถอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มสินค้าหรือบริการของผู้คัดค้านได้ ดังนั้น ย่อมเป็นไปได้ว่าสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเริ่มรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านแล้ว เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สาธารณชนจะนึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายของผู้คัดค้านและสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าประเภทหัวเตาภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า SOLEX ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้าน จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า SOLEX ทะเบียนเลขที่ ค49336 (คำขอเลขที่ 312628) ทะเบียนเลขที่ ค48236 (คำขอเลขที่ 312630) ทะเบียนเลขที่ ค57457 (คำขอเลขที่ 328917) ทะเบียนเลขที่ ค57352 (คำขอเลขที่ 328919) ทะเบียนเลขที่ ค56178 (คำขอเลขที่ 328921) ทะเบียนเลขที่ ค56179 (คำขอเลขที่ 328922) ทะเบียนเลขที่ ค56177 (คำขอเลขที่ 328923) ทะเบียนเลขที่ ค56176 (คำขอเลขที่ 328924) ทะเบียนเลขที่ ค59369 (คำขอเลขที่ 328925) ทะเบียนเลขที่ ค95627 (คำขอเลขที่ 367079)

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค88955 (คำขอเลขที่ 367081) ทะเบียนเลขที่ ค49345 (คำขอเลขที่ 312627) ทะเบียนเลขที่ ค30911 (คำขอเลขที่ 269555) ทะเบียนเลขที่ 171134042 (คำขอเลขที่ 1046369) ทะเบียนเลขที่ ค145977 (คำขอเลขที่ 456260) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค51469 (คำขอเลขที่ 267703) คำว่า **SOLEX** ทะเบียนเลขที่ ค45994 (คำขอเลขที่ 267704) คำว่า **SOLEX** ทะเบียนเลขที่ ค255972 (คำขอเลขที่ 619892) คำว่า **SOLEX** ทะเบียนเลขที่ ค331200 (คำขอเลขที่ 758179) ทะเบียนเลขที่ บ49786 (คำขอเลขที่ 756537) ทะเบียนเลขที่ บ50884 (คำขอเลขที่ 756536) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค157882 (คำขอเลขที่ 446422) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค331199 (คำขอเลขที่ 754204) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค123724 (คำขอเลขที่ 430290) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค123755 (คำขอเลขที่ 430291) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค102145 (คำขอเลขที่ 371795) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค116923 (คำขอเลขที่ 371796) หรือไม่ นั้น เห็นว่า เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีจึงไม่มีเหตุจำต้องพิจารณาแต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 75/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 87/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า TWITTER

(คำขอเลขที่ 961090)

เหวินโจว, ฟู จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า TWITTER เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า รถจักรยานไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถสกู๊ตเตอร์ รถราง รถเข็นเด็ก ยางล้อรถจักรยาน เรือใบ สัญญาณกันขโมยสำหรับยานพาหนะทางบก ปรากฏตามคำขอเลขที่ 961090

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3659 หน้า 101 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

ต่อมา ทวิตเตอร์, อิงค์. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า TWITTER ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายบริการ TWITTER ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ บ55453 (คำขอเลขที่ 759951) ทะเบียนเลขที่ บ53745 (คำขอเลขที่ 759952) และทะเบียนเลขที่

/บ54354

บ54354 (คำขอเลขที่ 759953) แม้จะมีรูปลักษณะการประดิษฐ์ที่ต่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างมีอักษรโรมันคำว่า TWITTER เป็นภาคส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายเหมือนกัน และเรียกขานได้ว่า "ทวิตเตอร์" เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้าน แต่นำไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่ต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสสาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริการของผู้คัดค้านบนหน้าเว็บไซต์ เอกสารข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สำเนาเอกสารคำวินิจฉัยคำคัดค้านการจดทะเบียนในต่างประเทศ ข้อมูลแสดงการติดตามทวีตของดารา นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในต่างประเทศ เอกสารแสดงการนำทวิตเตอร์ไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในการค้า การตลาด และการส่งเสริมการขาย และเอกสารเกี่ยวกับข่างการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทวิตเตอร์ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เมื่อพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่า เครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนโดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และยังไม่ต้องห้ามตามาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 961090 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า (คำขอเลขที่ 961090) รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

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

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า TWITTER ทะเบียนเลขที่ บ55453 (คำขอเลขที่ 759951) ทะเบียนเลขที่ บ53745 (คำขอเลขที่ 759952) และทะเบียนเลขที่ บ54354 (คำขอเลขที่ 759953) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาพส่วนคำว่า TWITTER เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีรูปโล่ที่ด้านในมีภาพประดิษฐ์และคำว่า TWITTER ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ทวิตเตอร์ เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า รถจักรยานไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถสกู๊ตเตอร์ รถราง รถเข็นเด็ก ยางล้อรถจักรยาน เรือใบ สัญญาณกันขโมยสำหรับยานพาหนะทางบก ส่วนเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ บ55453 ยื่นขอจดทะเบียนกับบริการจำพวกที่ 38 รายการบริการ บริการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริการส่งข้อความอิเล็กทรอนิก บริการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมโดยการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคมทางออนไลน์สำหรับการสนทนาแบบเวลาจริงระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์สื่อสารแบบมีสายและไร้สาย การจัดให้มีการส่งและรับข้อความผ่านทางอีเมล์ การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือทางเว็บไซด์บนอินเทอร์เนตส่วนบุคคล จัดให้มีห้องสนทนาออนไลน์ (แชทรูม) และกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกสำหรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ จัดให้มีการติดต่อสื่อสารผ่านพื้นที่สังคมทางออนไลน์สำหรับผู้ใช้แบ่งปันข้อมูล รูปภาพ เสียงและวีดีโอที่เกี่ยวกับตัวเองเพื่อได้รับการตอบรับจากผู้ใช้อื่น ๆ เพื่อการสร้างสังคมเสมือนจริง และเพื่อการมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทะเบียนเลขที่ บ53745 ยื่นขอจดทะเบียนกับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ การจัดให้มีบทความทางออนไลน์ในรูปแบบบล็อก การจัดให้มีบทความทางออนไลน์ในรูปแบบบล็อกที่มีเนื้อหาที่ถูกกำหนดโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวกับเครือข่ายสังคม ทะเบียนเลขที่ บ54354 ยื่นขอจดทะเบียนกับบริการจำพวกที่ 42 รายการบริการ บริการเครือข่ายสังคมทางออนไลน์ บริการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ทางออนไลน์และฐานข้อมูลที่ตรวจค้นได้ทางออนไลน์เกี่ยวกับเครือข่ายสังคม ซึ่งเป็นสินค้าและบริการจำพวกต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ รายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นยานพาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ มีลักษณะของวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเดินทาง ส่วนรายการบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและโทรคมนาคมผ่านทางออนไลน์ การจัดให้มีบทความทางออนไลน์และเครือข่ายสังคมทางออนไลน์มีลักษณะของวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งมีผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้า

/และบริการ

และบริการเป็นคนละกลุ่มกัน และเชื่อว่าผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการเพื่อให้เป็นไปตามประสงค์ของตนได้ ดังนั้น รายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า TWITTER ทะเบียนเลขที่ บ55453 (คำขอเลขที่ 759951) ทะเบียนเลขที่ บ53745 (คำขอเลขที่ 759952) และทะเบียนเลขที่ บ54354 (คำขอเลขที่ 759953) ที่ผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) ใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนนั้น ถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) หรือไม่

เมื่อพิจารณาข้อกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ ได้แก่

1. สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศ ดังต่อไปนี้

เครื่องหมาย	รายชื่อประเทศ	จดทะเบียนเมื่อ	จำพวกสินค้า/บริการ
TWITTER	ประเทศไทย	15 สิงหาคม 2555	จำพวกที่ 35, 9
		24 กุมภาพันธ์ 2553	จำพวกที่ 38, 41, 42
TWITTER	ประเทศอาร์เจนตินา	6 พฤศจิกายน 2551	จำพวกที่ 38, 45
		11 พฤษภาคม 2556	จำพวกที่ 9, 35
	ประเทศอาเซอร์ไบจาน	7 กรกฎาคม 2558	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
	สหราชอาณาจักร	14 ตุลาคม 2559	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
	ประเทศโบลิเวีย	26 พฤศจิกายน 2558	จำพวกที่ 9
		25 พฤศจิกายน 2558	จำพวกที่ 35
		2 มีนาคม 2559	จำพวกที่ 38
		29 มีนาคม 2559	จำพวกที่ 41
		26 พฤศจิกายน 2558	จำพวกที่ 42
		26 พฤศจิกายน 2558	จำพวกที่ 45

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย	รายชื่อประเทศ	จดทะเบียนเมื่อ	จำพวกสินค้า/บริการ
TWITTER	ประเทศอินเดีย	26 ตุลาคม 2550	จำพวกที่ 38,42
		21 กุมภาพันธ์ 2554	จำพวกที่ 9, 35
		20 กรกฎาคม 2559	จำพวกที่ 35, 38, 41, 42, 45
		24 กรกฎาคม 2559	จำพวกที่ 9
	ประเทศคอสตาริกา	20 เมษายน 2559	จำพวกที่ 9, 38, 41, 42, 45
	ประเทศโดมินิกัน	15 กันยายน 2558	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
	ประเทศอียิปต์	24 กุมภาพันธ์ 2554	จำพวกที่ 38, 41, 45
	สาธารณรัฐประชาชนจีน	28 มีนาคม 2553	จำพวกที่ 45
		28 พฤษภาคม 2553	จำพวกที่ 38
		28 มิถุนายน 2553	จำพวกที่ 41
		7 เมษายน 2557	จำพวกที่ 35
		21 กุมภาพันธ์ 2559	จำพวกที่ 9
	สหภาพยุโรป	25 ตุลาคม 2550	จำพวกที่ 38, 42, 45
		27 มกราคม 2554	จำพวกที่ 9, 35, 41
		19 มิถุนายน 2557	จำพวกที่ 9, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45
	ฮ่องกง	25 ตุลาคม 2550	จำพวกที่ 38, 41, 45
		11 กรกฎาคม 2555	จำพวกที่ 9
		29 ธันวาคม 2557	จำพวกที่ 36, 42
	ประเทศจาไมกา	23 มิถุนายน 2558	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
	ประเทศคาซัคสถาน	7 กรกฎาคม 2558	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
	ประเทศเคนยา	16 มกราคม 2558	จำพวกที่ 9, 41
	ประเทศคูเวต	13 มีนาคม 2557	จำพวกที่ 9, 35, 41
	ประเทศเลบานอน	15 กรกฎาคม 2558	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	25 กุมภาพันธ์ 2559	จำพวกที่ 9, 12, 42, 45

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย	รายชื่อประเทศ	จดทะเบียนเมื่อ	จำพวกสินค้า/บริการ
TWITTER	ประเทศมาเลเซีย	18 มีนาคม 2553	จำพวกที่ 38, 41, 45
		5 กันยายน 2555	จำพวกที่ 9, 35
		10 กันยายน 2558	จำพวกที่ 42
	ประเทศเม็กซิโก	16 กรกฎาคม 2555	จำพวกที่ 9, 35
		26 ตุลาคม 2550	จำพวกที่ 38, 45
	ประเทศโมร็อกโก	14 มีนาคม 2557	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
	OAPI	16 มกราคม 2558	จำพวกที่ 9, 35, 36, 41, 42, 45
	ประเทศปานามา	15 ธันวาคม 2557	จำพวกที่ 9, 35, 36, 38, 41, 42, 45
	ประเทศแทนซาเนีย	31 กรกฎาคม 2558	จำพวกที่ 9, 35, 38, 42, 45
	ประเทศฟิลิปปินส์	22 กรกฎาคม 2553	จำพวกที่ 38, 41, 45
		8 กุมภาพันธ์ 2556	จำพวกที่ 9, 35
		10 กันยายน 2558	จำพวกที่ 42
	ประเทศสิงคโปร์	29 มกราคม 2553	จำพวกที่ 38, 41, 45
		29 มิถุนายน 2555	จำพวกที่ 9, 35
		7 กันยายน 2558	จำพวกที่ 42
	ประเทศแอฟริกาใต้	25 ตุลาคม 2550	จำพวกที่ 38
		25 ตุลาคม 2557	จำพวกที่ 38, 45
		10 มีนาคม 2557	จำพวกที่ 9, 35
	สาธารณรัฐเกาหลี	13 กุมภาพันธ์ 2552	จำพวกที่ 38, 41, 45
		19 มกราคม 2554	จำพวกที่ 9
	ประเทศตูนิเซีย	24 มิถุนายน 2558	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
	ประเทศตุรกี	27 กรกฎาคม 2552	จำพวกที่ 38, 42, 45
		21 กุมภาพันธ์ 2554	จำพวกที่ 9, 35
		23 มิถุนายน 2558	จำพวกที่ 41
	ประเทศญี่ปุ่น	26 ตุลาคม 2550	จำพวกที่ 38, 42, 45
		9 มิถุนายน 2552	จำพวกที่ 38
		25 กุมภาพันธ์ 2554	จำพวกที่ 9, 35

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย	รายชื่อประเทศ	จดทะเบียนเมื่อ	จำพวกสินค้า/บริการ
TWITTER	ประเทศออสเตรเลีย	25 ตุลาคม 2550	จำพวกที่ 38, 41, 42, 45
		21 กุมภาพันธ์ 2554	จำพวกที่ 9, 35
	ประเทศบราซิล	8 กรกฎาคม 2557	จำพวกที่ 9, 35
		10 เมษายน 2555	จำพวกที่ 38
		26 ธันวาคม 2555	จำพวกที่ 45
	ประเทศแคนาดา	2 กันยายน 2552	จำพวกที่ 38
	ประเทศชิลี	3 พฤษภาคม 2556	จำพวกที่ 9
		29 เมษายน 2557	จำพวกที่ 35
		11 มกราคม 2554	จำพวกที่ 38, 41, 42, 45
	ประเทศโคลัมเบีย	26 เมษายน 2556	จำพวกที่ 9, 35, 38, 42, 45
	ประเทศคอสตาริกา	4 กุมภาพันธ์ 2556	จำพวกที่ 35
	ประเทศเอกวาดอร์	26 กุมภาพันธ์ 2556	จำพวกที่ 9, 35, 38, 42, 45
	ประเทศอินโดนีเซีย	11 ตุลาคม 2554	จำพวกที่ 38, 41, 45
	ประเทศอิสราเอล	25 ตุลาคม 2550	จำพวกที่ 38, 45
	ประเทศนิวซีแลนด์	26 เมษายน 2550	จำพวกที่ 38
		13 กรกฎาคม 2555	จำพวกที่ 9, 35
	ประเทศนอร์เวย์	24 กันยายน 2552	จำพวกที่ 38, 41, 42, 45
	ประเทศเปรู	7 มีนาคม 2556	จำพวกที่ 9, 35, 38, 42, 45
	ประเทศรัสเซีย	22 มิถุนายน 2555	จำพวกที่ 9, 35
		8 พฤศจิกายน 2553	จำพวกที่ 38, 41, 42
	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	25 ตุลาคม 2550	จำพวกที่ 38, 41, 45
	สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)	16 สิงหาคม 2557	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
	สหรัฐอเมริกา	22 ตุลาคม 2556	จำพวกที่ 9, 35
		12 พฤษภาคม 2552	จำพวกที่ 38, 41, 45
		9 กรกฎาคม 2556	จำพวกที่ 6, 16, 21, 22, 25
	ประเทศอุรุกวัย	30 ตุลาคม 2557	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
	ประเทศเวเนซุเอลา	11 กันยายน 2556	จำพวกที่ 9, 42, 45
	ประเทศเวียดนาม	2 พฤศจิกายน 2555	จำพวกที่ 9, 38, 41, 45

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย	รายชื่อประเทศ	จดทะเบียนเมื่อ	จำพวกสินค้า/บริการ
	สหรัฐอเมริกา	24 มีนาคม 2558	จำพวกที่ 35, 42
	สหภาพยุโรป	15 สิงหาคม 2557	จำพวกที่ 35, 42, 45
twitter	สหรัฐอเมริกา	24 กรกฎาคม 2555	จำพวกที่ 38, 41, 45
twitter	สหรัฐอเมริกา	24 กรกฎาคม 2555	จำพวกที่ 38, 41, 45
ТВИТТЕР	ประเทศรัสเซีย	22 กุมภาพันธ์ 2555	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
ツイッター	ประเทศญี่ปุ่น	31 สิงหาคม 2555	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
推特	ประเทศจีน	7 กรกฎาคม 2554	จำพวกที่ 35, 45
		28 พฤษภาคม 2554	จำพวกที่ 41

2. สำเนาหน้าเว็บไซต์แสดงการจดทะเบียนและการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในประเทศต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เครื่องหมาย	เว็บไซต์	รายชื่อประเทศ	จดทะเบียนและยื่นขอจดทะเบียน	จำพวกสินค้า/บริการ
TWITTER	http://www.patent.go.kr	ประเทศเกาหลี	13 กุมภาพันธ์ 2552 19 มกราคม 2554	จำพวกที่ 38, 41, 45, 9, 35
TWITTER	https://www.wipo.int	ประเทศมาเลเซีย	10 กันยายน 2558	จำพวกที่ 42
		ประเทศสิงคโปร์	7 กันยายน 2558	จำพวกที่ 42
		ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	29 มิถุนายน 2558	จำพวกที่ 9
		ประเทศฟิลิปปินส์	10 กันยายน 2558	จำพวกที่ 42
		ประเทศตูนีเซีย	24 มิถุนายน 2558	จำพวกที่ 9, 35, 38, 41, 42, 45
TWITTER	https://www.wipo.int	ประเทศอิสราเอล	19 พฤษภาคม 2558	จำพวกที่ 9, 35, 41, 42
		ประเทศเวียดนาม	22 เมษายน 2558	จำพวกที่ 42
		สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)	19 มิถุนายน 2557	จำพวกที่ 9, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45

/เครื่องหมาย

เครื่องหมาย	เว็บไซต์	รายชื่อประเทศ	จดทะเบียนและยื่นขอจดทะเบียน	จำพวกสินค้า/บริการ
TWITTER	https://www.wipo.int	ประเทศชิลี	14 สิงหาคม 2555	จำพวกที่ 9
		ประเทศเม็กซิโก	16 กรกฎาคม 2555	จำพวกที่ 9
		ประเทศนิวซีแลนด์	13 กรกฎาคม 2555	จำพวกที่ 9, 35
		ประเทศแคนาดา	20 เมษายน 2559	จำพวกที่ 9, 35, 42
TWITTER	https://www.wipo.int	ประเทศอินโดนีเซีย	1 มิถุนายน 2553	จำพวกที่ 45
		ประเทศจอร์แดน	1 กรกฎาคม 2558	จำพวกที่ 9
		ประเทศไอซ์แลนด์	7 สิงหาคม 2557	จำพวกที่ 9, 35, 38, 42
		ประเทศออสเตรเลีย	25 ตุลาคม 2550	จำพวกที่ 38, 41, 42, 45
		ประเทศสหรัฐอเมริกา	26 สิงหาคม 2553	จำพวกที่ 9, 35
تـويتـر TWITTER		ประเทศอียิปต์	29 มีนาคม 2554	จำพวกที่ 30

3. สำเนาเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้

เว็บไซต์	รายละเอียด
เว็บไซต์ https://twitter.com เว็บไซต์ https://about.twitter.com เว็บไซต์ https://business.twitter.com เว็บไซต์ https://marketing.twitter.com	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)
เว็บไซต์ https://th.wikipedia.org	แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)
เว็บไซต์ http://www.recode.net เว็บไซต์ http://www.nytimes.com เว็บไซต์ http://appadvice.com เว็บไซต์ http://depauliaonline.com เว็บไซต์ https://www.journalism.co.uk เว็บไซต์ http://www.imediaconnection.com	แสดงการกล่าวถึงบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า Twitter ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2558-2559

/เว็บไซต์

เว็บไซต์	รายละเอียด
เว็บไซต์ http://bits.blogs.nytimes.com เว็บไซต์ http://www.gpb.org เว็บไซต์ http://www.adweek.com เว็บไซต์ http://techcrunch.com เว็บไซต์ http://www.usatoday.com เว็บไซต์ http://www.consumerreports.org เว็บไซต์ https://medium.com	แสดงการกล่าวถึงบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า Twitter ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2558-2559
เว็บไซต์ http://english.alarabiya.net เว็บไซต์ http://www.vanityfair.com เว็บไซต์ http://www.pcmag.com เว็บไซต์ https://www.engadget.com เว็บไซต์ https://www.fastcompany.com เว็บไซต์ http://www.politico.com	แสดงการกล่าวถึงบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า Twitter ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2558-2559
เว็บไซต์ https://www.socialbakers.com	แสดงจำนวนยอดผู้ติดตามบัญชี Twitter ของผู้ที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย เช่น นักร้องและนักแต่งเพลง [redacted] มีผู้ติดตามจำนวน 94 ล้านราย นักร้องและนักแต่งเพลง [redacted] มีผู้ติดตามจำนวน 90 ล้านราย นักร้องและนักแต่งเพลง [redacted] มีผู้ติดตามจำนวน 82 ล้านราย ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา [redacted] มีผู้ติดตามจำนวน 80 ล้านราย นักร้องและนักแสดง [redacted] มีผู้ติดตามจำนวน 4,504,999 ราย พิธีกรและนักแสดง [redacted] มีผู้ติดตามจำนวน 2,722,888 ราย นักร้อง [redacted] มีผู้ติดตามจำนวน 2,495,692 ราย เป็นต้น
เว็บไซต์ https://www. socialbakers.com	แสดงจำนวนยอดผู้ติดตามบัญชี Twitter ของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย เช่น BTS Sky Train มีผู้ติดตามจำนวน 1,465,463 ราย The Pizza Company มีผู้ติดตามจำนวน 488,135 ราย MRT มีผู้ติดตามจำนวน 483,506 ราย เป็นต้น

/เว็บไซต์

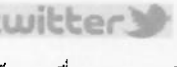
เว็บไซต์	รายละเอียด
เว็บไซต์ https://www.appannie.com	แสดงการจัดอันดับ "iOS Top App Charts" ในประเทศปากีสถาน ที่ปรากฏเครื่องหมายบริการคำว่า TWITTER ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อยู่ในอันดับที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2558

4. สำเนาเอกสารแสดงการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า TWITTER ในประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

5. สำเนาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสำนักงานประสานตลาดภายในยุโรป (เครื่องหมายการค้าและแบบผลิตภัณฑ์) (OHIM) ที่ได้วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า TWITTER ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

6. สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] รองประธานบริษัท ฝ่ายกฎหมาย ของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) พร้อมคำแปลที่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการดำเนินธุรกิจของบริษัท นั้น หลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายบริการ คำว่า TWITTER ของผู้อุทธรณ์ (คัดค้าน) มีการใช้ การโฆษณา หรือการให้บริการ หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต จนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547 แต่จากหลักฐานข้างต้นสามารถรับฟังได้ว่า บริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นบริการที่ดำเนินธุรกิจด้านเครือข่ายออนไลน์ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่มีสำนักงานสาขาอยู่ทั่วโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35 แห่งทั่วโลก มีการให้บริการมากกว่า 40 ภาษา โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านระบบมากกว่า 500 ล้านคน รวมทั้งมีผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มากกว่า 1,600 ล้านครั้งต่อวัน และเป็นเว็บไซต์ 1 ใน 10 อันดับที่มีผู้เข้าใช้งานมากที่สุดในโลก อีกทั้งผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ยังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า TWITTER และรูป ไว้มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ส่วนในประเทศไทยได้รับจดทะเบียนทะเบียนเครื่องหมายคำว่า TWITTER ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 นอกจากนี้บริการภายใต้เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีผู้ใช้บริการในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนหลายสิบล้านราย ในประเทศไทยเป็นจำนวนหลายล้านราย ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ และยังได้รับการวินิจฉัยให้เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากหน่วยงาน

/ในต่างประเทศ

ในต่างประเทศหลายประเทศ ประกอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ ที่สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้และยังเป็นสื่อกลางให้บุคคลทั่วไปได้มีการแบ่งปันเนื้อหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ แสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูปและคำว่า รูปและคำว่า  ได้มีการใช้ การโฆษณา การให้บริการ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย และยังได้รับการวินิจฉัยให้เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากหน่วยงานในต่างประเทศหลายประเทศเป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปีในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย อันแสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้ระยะเวลา พื้นที่และระดับการใช้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จนเป็นที่รับรู้หรือยอมรับและทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านเครือข่ายออนไลน์ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูปและคำว่า รูปและคำว่า จึงนับว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า กับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูปและคำว่า และรูปและคำว่า แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า TWITTER ในลักษณะตัวอักษรโค้งมนซึ่งจัดวางอยู่ด้านหลังรูป ส่วนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์เล็กคำว่า twitter ในลักษณะโค้งมน โดยตัวอักษร t ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ประดิษฐ์ให้มีลักษณะเป็น และมีรูป ประกอบอยู่ด้วย เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วรูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) รูปและคำว่า และรูปและคำว่า ที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป อีกทั้ง เมื่อเครื่องหมายบริการคำว่า TWITTER ไม่ใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วในประเด็นที่ 2 ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 75/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 88/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SANY (คำขอเลขที่ 860369)

ซานี่ กรุ๊ป โก., แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SANY เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 4 รายการสินค้า จารบีหล่อลื่นใช้ในอุตสาหกรรม ไขปิโตรเลียมใช้ในอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่นใช้ในทางอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น แร่กราไฟที่ใช้ในการหล่อลื่น จารบีหล่อลื่นแห้ง สารหล่อลื่น (ที่ไม่ใช่สารเคมี) ขี้ผึ้ง ขี้ผึ้งใช้ในทางอุตสาหกรรม ก๊าซโซลีนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 860369

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3477 หน้า 30 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ต่อมา เดมเลอร์ เอจี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เห็นว่า เครื่องหมายการค้า SANY ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญในเครื่องหมายเป็นรูปประดิษฐ์วางอยู่ในวงกลมเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ. 40 (คำขอเลขที่ 0129) ก็ตาม แต่รูปประดิษฐ์ของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปตัวเลขอารบิค 1 จำนวนสามตัววางเชื่อมต่อกันวางอยู่ในวงกลมและมีอักษรโรมันคำว่า SANY ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านเป็นรูปดาวมีสามแฉกวางอยู่ในวงกลม สำหรับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ. 39 (คำขอเลขที่ 0128) เป็นอักษรโรมันคำว่า BENZ เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ซานี่ ส่วนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ. 40 (คำขอเลขที่ 0129) อาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ และเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ. 39 (คำขอเลขที่ 0128) อาจเรียกขานได้ว่า เบนซ์ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ประกอบกับยังไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่อาจแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เห็นว่า เครื่องหมายการค้า SANY ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะมีสาระสำคัญในเครื่องหมายเป็นรูปประดิษฐ์วางอยู่ในวงกลมเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่รูปประดิษฐ์ของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน

/เป็น

564

เป็นรูปตัวเลขอารบิค 1 จำนวนสามตัววางเชื่อมต่อกันวางอยู่ในวงกลมและมีอักษรโรมันคำว่า SANY ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นรูปดาวมีสามแฉกวางอยู่ในวงกลม นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 176444 ค 54749 ค 54742 ค 12980 และ ค 176444 มีอักษรโรมันคำว่า MERCEDEZ BENZ ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า ซานี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน อาจเรียกขานได้ว่า เมอร์ซีเดส เบนซ์ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ประกอบกับยังไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่อาจแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) มาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 860369 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า SANY รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

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

ประเด็นที่ 3. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูป ทะเบียนเลขที่ คชพ 40 (คำขอเลขที่ 0129) ตามมาตรา 8(10) และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(13) หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า SANY กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ คม95535 (คำขอเลขที่ 383927) รูป ทะเบียนเลขที่ คม360421 (คำขอเลขที่ 793650) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเลขอารบิค 1 จำนวน 3 ตัว มาวางเชื่อมต่อกันเป็นสามด้านและมีช่องรูตรงกลางซ้อนทับรูปวงกลม และด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า SANY ประกอบอยู่ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสองเครื่องหมายเป็นรูปแฉกสามแฉกที่ส่วนตรงกลางเชื่อมติดกันจนเป็นเนื้อเดียวกันและเส้นแฉกแต่ละเส้นมีการไล่ขนาดจากกว้างไปจนเกิดมุมแหลมวางอยู่ภายในรูปวงกลม เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนสามารถเรียกขานตามคำที่ปรากฏได้ว่า ซานี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

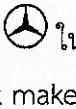
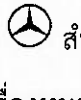
สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คม54742 (คำขอเลขที่ 317523) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คม12980 (คำขอเลขที่ 262175) และรูป ทะเบียนเลขที่ คม23747 (คำขอเลขที่ 262179) หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 และวันที่ 24 มีนาคม 2557 ตามลำดับแล้ว กรณีจึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คม176444 (คำขอเลขที่ 468178) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คม54749 (คำขอเลขที่ 317522) รูป ทะเบียนเลขที่ คม62581 (คำขอเลขที่ 337050)

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ ค96119 (คำขอเลขที่ 383933) รูป ทะเบียนเลขที่ ค305811 (คำขอเลขที่ 695576) รูป ทะเบียนเลขที่ ค12149 (คำขอเลขที่ 262177) รูป ทะเบียนเลขที่ ค62566 (คำขอเลขที่ 337055) รูป ทะเบียนเลขที่ ค87273 (คำขอเลขที่ 375990) รูป ทะเบียนเลขที่ 221111743 (คำขอเลขที่ 793658) และเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป คำว่า BENZ ทะเบียนเลขที่ คชพ 39 (คำขอเลขที่ 0128) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานต่างๆ ที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาเอกสารแสดงข้อมูลของบริษัท Beijing Benz Automotive Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) BAIC Motor, Daimler AG และ Daimler Greater China Ltd. เพื่อลงทุนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหุ่นยนต์และยานพาหนะ ภายใต้เครื่องหมาย ในประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2555 สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้ายานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ชื่อว่า DENZA ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ซึ่งมีวางจำหน่ายในประเทศจีน สำเนาเอกสารในหัวข้อ DAIMLER and Nissan confirm Mexico joint venture แสดงข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่างบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กับบริษัท Nissan เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้ายานพาหนะในประเทศเม็กซิโก สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.kamaz.ru แสดงบทความในหัวข้อ DAIMLER-KAMAZ JV STARTS ASSEMBLING MERCEDES-BENZ TRUCKS IN RUSSIA ที่กล่าวถึงการร่วมทุนระหว่างบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กับ OJSC KAMAZ เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้ารถบรรทุกและยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะภายใต้เครื่องหมาย  ในประเทศรัสเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2553 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.reuter.com แสดงบทความในหัวข้อ Truck maker Daimler signs agreement return to Iran ที่กล่าวถึงการร่วมทุนระหว่างบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กับหุ้นส่วนในประเทศอิหร่านในการผลิตและจำหน่ายสินค้ารถบรรทุกซึ่งใช้เครื่องหมาย  สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.mercedes-benz.co.th แสดงการใช้การโฆษณาสินค้าน้ำมันหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่เผยแพร่ในประเทศไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการจากผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาเว็บไซต์ www.mercedes-benz.com.au แสดงการใช้การโฆษณาสินค้าน้ำมันหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมาย ของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่เผยแพร่ในต่างประเทศ ผ่านตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการจากผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.ebay.com แสดงการจำหน่ายสินค้าน้ำมันหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาเครื่องหมายการค้าของบริษัท เดมเลอร์ เอจี ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณาสินค้ารถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลม และการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนานิตยสาร THE WORLD'S GREATEST BRANDS โดย Nicholas Kochan และ Bussiness Week สำเนาหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่แสดงรายละเอียดการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจของบริษัท เดมเลอร์ ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำเนาโบรชัวร์ฉบับภาษาไทยแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย และ Mercedes-Benz ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาภาพถ่ายโชว์รูมและศูนย์บริการภายใต้เครื่องหมายรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาคำวินิจฉัยของศาลท้องถิ่นแห่งนครมิวนิค คำวินิจฉัยของศาลสิทธิบัตรแห่งสหพันธ์ ที่มีคำพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วย สำเนาคำพิพากษาศาลในประเทศเยอรมันที่มีคำพิพากษาให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายรูป SANY เป็นต้นนั้น รับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีการใช้เครื่องหมายรูปสามแฉกอยู่ในวงกลมและได้จดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 โดยมีการพัฒนาเครื่องหมายเรื่อยมาแต่ยังคงเอกลักษณ์รูปสามแฉกอยู่ในวงกลม และมีการใช้เครื่องหมาย การโฆษณา การจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากและอย่างยาวนาน ประกอบกับในประเด็นนี้ปรากฏตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป. 117/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.43/2562 ซึ่งต่อมามีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 2078/2563 และคำสั่งศาลฎีกาที่ ครพ. ทกป.6616/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ไม่อนุญาตให้ผู้ขอจดทะเบียนหรือจำเลยที่ 1 ในคดีฎีกา และยกคำร้องขออนุญาตฎีกา ซึ่งเป็นคดีที่พิพาทระหว่างเครื่องหมายการค้า รูป ของผู้ขอจดทะเบียนหรือจำเลยที่ 1 ในคดีกับเครื่องหมายรูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) หรือโจทก์ในคดี โดยในชั้นพิจารณาของศาลรับฟังยุติตามคำพิพากษาศาลดังกล่าวว่า "เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยทั่วไปโดยมีการเริ่มต้นใช้กับสินค้าประเภทยานยนต์และมีการโฆษณาอย่างต่อเนื่องในประเทศต่างๆ รวมทั้งในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่ากว่า 100 ปี จนเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วโลกและมีการจดทะเบียนเครื่องหมายเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวกสากลที่ 12 ในหลายประเทศทั่วโลก โจทก์มีรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์ประเภทต่างๆ ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2553 ถึง 97,761 ล้านยูโร นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ถูกจัดเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าระดับโลกรวมทั้งเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดของโลก" นั้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐาน

/ที่

ที่แสดงประวัติความเป็นมา การใช้ การจำหน่าย การโฆษณา การจดทะเบียน และคำพิพากษาศาลที่ได้วินิจฉัยไว้ดังกล่าวประกอบกันแล้ว จึงรับฟังได้ว่าเครื่องหมาย รูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการใช้ การโฆษณา การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายร้อยปี ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย จนได้รับการจัดอันดับเป็นเครื่องหมายการค้าชั้นนำของโลกจากนิตยสารชื่อดังต่างๆ อันแสดงให้เห็นถึงการรับรู้หรือยอมรับในชื่อเสียงเกียรติคุณของเครื่องหมายดังกล่าวจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมาย รูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูป ทะเบียนเลขที่ คชพ 40 (คำขอเลขที่ 0129) ตามมาตรา 8(10) และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(13) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า SANY กับเครื่องหมาย รูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูป ทะเบียนเลขที่ คชพ 40 (คำขอเลขที่ 0129) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ 40 ตามที่ได้วินิจฉัยเรื่องความเหมือนหรือคล้ายไว้แล้วในประเด็นที่ 1 เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือไม่นั้น เห็นว่า ไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าวเพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

/สำหรับ

สำหรับคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ ทป. 117/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป. 145/2562 ซึ่งต่อมามีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 2078/2563 และคำสั่งศาลฎีกาที่ ครพ. ทกป.6616/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เครื่องหมายการค้ารูป ระหว่าง เดมเลอร์ เอจี โจทก์ กับซานี่ กรุ๊ป โค., แอลทีดี ที่ 1 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 2 จำเลย ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ขอให้คณะกรรมการรอจนคดีถึงที่สุดนั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวเป็นคนละเครื่องหมายและมีความแตกต่างกับเครื่องหมายที่พิพาทรายนี้ จึงทำให้มีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ ดังนั้น จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 79/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 89/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SANY (คำขอเลขที่ 190150065)

ซานี่ กรุ๊ป โก., แอลทีดี.จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า SANY เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้า รถบรรทุก รถพ่วง รถตู้ มอเตอร์รถยนต์ โครงรถยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190150065

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 14 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

ต่อมา เดมเลอร์ เอจี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

571

ประเด็นที่ 1 เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้า SANY ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ. 40 (คำขอแจ้งเลขที่ 0129) อาจเรียกขานได้เหมือนหรือต่างกันตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นรูปประดิษฐ์ วางอยู่ในวงกลมเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านที่อ้างถึง ฉะนั้น หากนำเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไปใช้กับสินค้าของตนในท้องตลาดแล้ว โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้เคยมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 831030 โดยวินิจฉัยว่า เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนมีฐานของเส้นแฉกสามเส้นอยู่กลางวงกลม เส้นแฉกทั้งสามแฉกเรียวแคบ ส่วนปลายแยกกันไปสัมผัสกับเส้นรอบวงกลม โดยเส้นที่หนึ่งชี้ขึ้นด้านบน อีกสองเส้นสีชี้ลงด้านล่างซ้ายและขวา ส่วนปลายแต่ละเส้นมีระยะห่างเท่าๆ กัน อันเป็นลักษณะทำนองเดียวกัน แม้รูปเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 (ผู้ขอจดทะเบียน) ส่วนปลายของรูปมุมแหลมทั้งสามชี้ทะลุออกนอกวงกลมทำให้ไม่เป็นวงกลมที่สมบูรณ์ต่างจากของโจทก์ (ผู้คัดค้าน) แต่ศาลเห็นว่าความแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย สำหรับการเปรียบเทียบเสียงเรียกขานศาลเห็นว่ารูปประดิษฐ์ดังกล่าวไม่มีภาคส่วนอักษรหรือคำ จึงอาจเรียกขานเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ และจากการนำสืบของทั้งสองฝ่ายระบุว่า อาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ ย่อมแสดงในตัวว่าเสียงเรียกขานอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ จึงรับฟังไม่ได้ว่าทั้งสองฝ่ายเรียกขานต่างกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายได้ขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวก 12 เหมือนกัน สินค้าประเภทรถเหมือนกัน ช่องทางการจำหน่ายของทั้งสองฝ่ายไม่ได้แยกจากกัน และมีกลุ่มผู้บริโภคเดียวกัน สาธารณชนจึงอาจสับสนหลงผิดว่าสินค้าโจทก์ (ผู้คัดค้าน) และจำเลย (ผู้ขอจดทะเบียน) มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การที่สินค้าราคาสูงผู้ซื้อย่อมต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีจึงไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าสาธารณชนไม่เกิดการสับสนหลงผิด ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ 30/2559 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า 149/2560 และห้ามจำเลยที่ 1 (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย ตามคำขอ 831030 เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (ผู้คัดค้าน) ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ปรากฏรายละเอียดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ 2087/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 และคำสั่งศาลฎีกา ที่ ครพ. ทกป.6616/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ระหว่าง เดมเลอร์ เอจี โจทก์ (ผู้คัดค้าน) และ ซานี่ กรุ๊ป โค., แอลทีดี จำเลยที่ 1 (ผู้ขอจดทะเบียน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ. 40 (คำขอแจ้งเลขที่ 0129) จึงต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10)

/แห่ง

572

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทยไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 ตามทะเบียนเลขที่ ค176444 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 12 รวมทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก และผู้คัดค้านยังได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าโดยนำออกจำหน่ายเผยแพร่ในหลายประเทศมานานหลายสิบปีและส่งสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายในไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในครั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 88 ปี เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้นำรูปประดิษฐ์เส้นแฉกสามเส้นอยู่กลางวงกลมมาจัดเรียงในลักษณะเดียวกันกับการออกแบบเครื่องหมายของผู้คัดค้านและเพิ่มคำว่า SANY ในภายหลัง อันแสดงให้เห็นถึงความพยายามจะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านโดยไม่สุจริต ดังนั้น เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ประเด็นที่ 2 เห็นว่า เครื่องหมายการค้า SANY ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันก็ตาม โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า ซานี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ว่า เมอร์ซีเดส เบนซ์ หรือตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจ แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีภาคส่วนรูปประดิษฐ์ เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมาย และมีการจัดวางตำแหน่งของรูปในลักษณะเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีรูปลักษณะคล้ายกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ 2087/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 และคำสั่งศาลฎีกา ที่ ครพ.ทกป.6616/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยได้วินิจฉัยและพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน และห้ามผู้ขอจดทะเบียนใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ โดยขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190150065 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

/คณะกรรมการ

573

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า SANY รายนี้ มีประเด็นต้องพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูป ทะเบียนเลขที่ คชพ 40 (คำขอเลขที่ 0129) ตามมาตรา 8 (10) และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า SANY กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คน54749 (คำขอเลขที่ 317522) รูป ทะเบียนเลขที่ คน12149 (คำขอเลขที่ 262177) รูป ทะเบียนเลขที่ คน62581 (คำขอเลขที่ 337050) รูป ทะเบียนเลขที่ คน62566 (คำขอเลขที่ 337055) รูป ทะเบียนเลขที่ คน87273 (คำขอเลขที่ 375990) รูป ทะเบียนเลขที่ คน96119 (คำขอเลขที่ 383933) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ คน176444 (คำขอเลขที่ 468178) รูป ทะเบียนเลขที่ คน305811 (คำขอเลขที่ 695576) และรูป ทะเบียนเลขที่ 221111743 (คำขอเลขที่ 793658) แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 9 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเลขอารบิก 1 จำนวน 3 ตัว มาวางเชื่อมต่อกันเป็นสามด้านและมีช่องรูตรงกลางซ้อนทับรูปวงกลม และด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า SANY ประกอบอยู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ คน12149 ทะเบียนเลขที่ คน62581 ทะเบียนเลขที่ คน62566 ทะเบียนเลขที่ คน87273 ทะเบียนเลขที่ คน96119 ทะเบียนเลขที่ คน305811

/และ

และทะเบียนเลขที่ 221111743 เป็นรูปแฉกสามแฉกที่ส่วนตรงกลางเชื่อมติดกันจนเป็นเนื้อเดียวกันและเส้นแฉกแต่ละเส้นมีการไล่ขนาดจากกว้างไปจนเกิดมุมแหลมวางอยู่ภายในรูปวงกลม ทะเบียนเลขที่ ค54749 และทะเบียนเลขที่ ค176444 เป็นรูปแฉกสามแฉกที่ส่วนตรงกลางเชื่อมติดกันจนเป็นเนื้อเดียวกันและเส้นแฉกแต่ละเส้นมีการไล่ขนาดจากกว้างไปจนเกิดมุมแหลมวางอยู่ภายในรูปวงกลมด้านบนมีคำว่า MERCEDES ด้านล่างมีคำว่า BENZ ด้านซ้ายและด้านขวามีรูปช่อใบไม้ประดิษฐ์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายในรูปวงกลมอีกรูปหนึ่ง เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สามารถเรียกขานตามคำที่ปรากฏได้ว่า ซานี่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า เมอร์เซเดส เบนซ์ หรืออาจเรียกขานได้ตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูป ทะเบียนเลขที่ ค23747 (คำขอเลขที่ 262179) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค12980 (คำขอเลขที่ 262175) หรือไม่นั้น เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ผู้คัดค้านมิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 แล้ว กรณีจึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป คำว่า BENZ ทะเบียนเลขที่ คชพ 39 (คำขอเลขที่ 0128) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้คัดค้านนำส่งไว้ ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.mercedes-benz.co.th และเว็บไซต์ www.mercedes-benz.com แสดงข้อมูลประวัติผู้คัดค้าน ความเป็นมาของเครื่องหมายการค้ารูปดาวสามแฉกในวงกลม ข่าวกิจกรรม และการใช้การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณาสินค้ารถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลม และการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาหนังสือ THE WORLD'S GREATEST BRANDS

/โดย

โดย Nicholas Kochan ระบุว่า Mercedes-Benz เป็นอันดับที่ 7 ในกลุ่ม The World's Top 100 Brands และอันดับที่ 1 ในกลุ่ม Automotive and Oil และสำเนานิตยสาร BusinessWeek ฉบับวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2547 แสดงบทความเรื่อง CULT BRANDS สำเนาหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ที่แสดงรายละเอียดการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำเนาโบรชัวร์ฉบับภาษาไทยแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย และ ของผู้คัดค้าน สำเนาภาพถ่ายโชว์รูมและศูนย์บริการภายใต้เครื่องหมายรูป ของผู้คัดค้านซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.elleroom.com แสดงบทความเรื่อง ความเป็นมาของ Mercedes-Benz สำเนาหน้าเว็บไซต์ topicstock.pantip.com แสดงการตอบกระทู้เกี่ยวกับรถยนต์พระที่นั่งของรัชกาลที่ 5 ที่เป็นรถ Mercedes สำเนารูปถ่ายสินค้าเครื่องแต่งกายชุดนักแข่งทีม McLaren Mercedes ที่ใช้เครื่องหมาย Mercedes และ สำเนาข่าวจากเว็บไซต์ mediathai และเว็บไซต์ www.naewna.com เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 เกี่ยวกับการจัดแสดงรถต้นแบบฟอร์มูล่า 1 ของทีม McLaren Mercedes ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำเนาวารสาร Mercedes Card เมื่อปี พ.ศ. 2551 แสดงการใช้การโฆษณาสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมาย Mercedes, Mercedes-Benz, และ สำเนานิตยสาร Mercedes magazine เมื่อเดือนมีนาคม 2546 เดือนมกราคม 2549 เดือนมีนาคม 2549 เดือนมกราคม 2550 และเดือนเมษายน 2550 แสดงข้อมูลสินค้า บทความการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการใช้การโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย สำเนาภาพถ่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและสินค้าที่ระลึกภายใต้เครื่องหมาย Mercedes-Benz, และ สำเนาคำวินิจฉัยของ Federal Patent Court แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2550 ที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นต้นนั้น รับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านมีการใช้เครื่องหมายรูปสามแฉกอยู่ในวงกลมและได้จดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 โดยมีการพัฒนาเครื่องหมายเรื่อยมาแต่ยังคงเอกลักษณ์รูปสามแฉกอยู่ในวงกลมและมีการใช้เครื่องหมาย การโฆษณา การจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากและอย่างยาวนาน ประกอบกับในประเด็นนี้ปรากฏตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป.117/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ทป.43/2562 ซึ่งต่อมามีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 2078/2563 และคำสั่งศาลฎีกาที่ ครพ.ทกป.6616/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ไม่อนุญาตให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) หรือจำเลยที่ 1 ในคดีฎีกา และยกคำร้องขออนุญาตฎีกา ซึ่งเป็นคดีที่พิพาทระหว่างเครื่องหมายการค้า รูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) หรือจำเลยที่ 1 ในคดีกับเครื่องหมาย รูป ของผู้คัดค้านหรือโจทก์ในคดี โดยในชั้นพิจารณาของศาลรับฟังยุติตามคำพิพากษาศาลดังกล่าวว่า "เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

/โดย

โดยทั่วไปโดยมีการเริ่มต้นใช้กับสินค้าประเภทยานยนต์และมีการโฆษณาอย่างต่อเนื่องในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 100 ปี จนเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วโลกและมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวกสากลที่ 12 ในหลายประเทศทั่วโลก โจทก์มีรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2553 ถึง 97,761 ล้านยูโร นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ถูกจัดเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าระดับโลกรวมทั้งเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดของโลก" นั้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่แสดงประวัติความเป็นมา การใช้ การจำหน่าย การโฆษณา การจดทะเบียน และคำพิพากษาศาลที่ได้วินิจฉัยไว้ดังกล่าวประกอบกันแล้ว จึงรับฟังได้ว่าเครื่องหมาย รูป ของผู้คัดค้าน ได้มีการใช้ การโฆษณา การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายร้อยปี ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย จนได้รับการจัดอันดับเป็นเครื่องหมายการค้าชั้นนำของโลกจากนิตยสารชื่อดังต่าง ๆ อันแสดงให้เห็นถึงการรับรู้หรือยอมรับในชื่อเสียงเกียรติคุณของเครื่องหมายดังกล่าวจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมาย รูป ของผู้คัดค้าน จึงเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูป ทะเบียนเลขที่ คชพ 40 (คำขอเลขที่ 0129) ตามมาตรา 8 (10) และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า SANY กับเครื่องหมาย รูป ของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูป ทะเบียนเลขที่ คชพ 40 (คำขอเลขที่ 0129) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ 40 ตามที่ได้วินิจฉัยเรื่องความเหมือนหรือคล้ายไว้แล้วในประเด็นที่ 1 เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ไม่คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ส่วนประเด็น

ส่วนประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือไม่นั้น เห็นว่า ไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลของการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 79/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 90/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป (คำขอเลขที่ 906371)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูป เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า แป้งข้าวเหนียว ปรากฏตามคำขอเลขที่ 906371

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 3503 หน้า 150 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ต่อมา เดมเลอร์ เอจี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2559

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

/ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 1 เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นรูปดาวพื้นทึบสีดำ มีสามแฉกวางอยู่ในวงกลมสีดำ ส่วนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป **BENZ** ของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ. 39 (คำขอเลขที่ 0128) เป็นอักษรโรมัน คำว่า BENZ รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า ตราดาวสามแฉก ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านเรียกขานได้ว่า เบนซ์ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ. 39 (คำขอเลขที่ 0128) จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ส่วนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ. 40 (คำขอเลขที่ 0129) กับเครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นรูปดาวพื้นทึบสีดำมีสามแฉกวางอยู่ในวงกลมสีดำเหมือนกันและอาจเรียกขานได้ว่า ตราดาวสามแฉก เช่นเดียวกัน ฉะนั้น หากนำเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไปใช้กับสินค้าของตนในท้องตลาดแล้ว โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้านตามหนังสือแสดงการรับแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทะเบียนเลขที่ คชพ. 40 (คำขอเลขที่ 0129) แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะเคยได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ ค 4416 (คำขอเลขที่ 246172) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2526 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 รายการสินค้า แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว ซึ่งเป็นรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกับคำขอจดทะเบียนรายนี้ก็ตาม แต่ได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และโดยประการสำคัญไม่ปรากฏหลักฐานที่อาจแสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนในช่วงเวลาที่ขาดต่ออายุมาจนถึงปัจจุบันแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏข้างต้นจึงยังไม่เพียงพอที่จะนำมาอ้างเพื่อให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้โดยอาศัยพฤติการณ์พิเศษ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้คัดค้าน ซึ่งต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะเป็นรูปดาวมีสามแฉกวางอยู่ในวงกลมและอาจเรียกขานได้ว่า ตราดาวสามแฉก เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค 352815 ค 360421 ค 363582 ค352814 ค 368434 ค 354924 ค 352816 ค 12149 ค 176444 ค 54749 ค 54742 และคำขอเลขที่ 793658 ก็ตาม แต่รูปของทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปดาวพื้นทึบสีดำมีสามแฉกวางอยู่ในวงกลมสีดำ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นรูปดาวมีสามแฉกในลักษณะภาพสามมิติวางอยู่ในวงกลม นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน ทะเบียนเลขที่ ค176444 ค54749 ค54742 ยังมีอักษรโรมันคำว่า MERCEDES BENZ และรูปกิ่งไม้ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค62581 ค95535 ค96119 ค305811 ค305404 กับเครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะเป็นรูปดาวพื้นทึบสีดำมีสามแฉกวางอยู่ในวงกลมสีดำเหมือนกันและอาจเรียกขานได้ว่า ตราดาวสามแฉกเช่นเดียวกันก็ตาม แต่นำไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันและรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วและที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 906371 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง ได้แก่ สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.mercedes-benz.co.th/ แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท ประวัติการใช้เครื่องหมายและการโฆษณาสินค้ารถยนต์ของผู้คัดค้าน สำเนาหนังสือถ้อยแถลงของ [redacted] หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาเครื่องหมายการค้าของบริษัท เดมเลอร์ เอจี ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การใช้การโฆษณาสินค้ารถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลม และการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาแคตตาล็อกแสดงการโฆษณาสินค้ารถยนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศ สำเนาภาพถ่ายรถยนต์ที่ปรากฏเครื่องหมายรูป สำเนาหนังสือ THE WORLD'S

/GREATEST BRANDS

GREATEST BRANDS Edited by Nicholas Kochan แสดงการจัดอันดับเครื่องหมาย Mercedes-Benz ของผู้คัดค้าน สำเนาหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่แสดงรายละเอียดการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำเนาโบรชัวร์ฉบับภาษาไทยแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย และ Mercedes-Benz ของผู้คัดค้าน สำเนาภาพถ่ายโชว์รูมและศูนย์บริการภายใต้เครื่องหมายรูป ของผู้คัดค้านซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548 สำเนาหน้าเว็บไซต์ http://www.mercedes-benz.co.th แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้ารถยนต์ของผู้คัดค้าน สำเนาเอกสารบทความที่มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ Mercedes-Benz สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายคำว่า Mercedes คำว่า Mercedes-Benz สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้คัดค้าน สำเนาโบรชัวร์แสดงการโฆษณาสินค้าของผู้คัดค้านในประเทศไทย สำเนาภาพถ่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมาย Mercedes และงานแสดงรถยนต์ที่จัดขึ้นในประเทศไทย สำเนาหนังสือ BEST GLOBAL BRANDS 2010 โดย Interbrand ที่จัดอันดับเครื่องหมาย Mercedes-Benz และ ของผู้คัดค้าน อยู่ในอันดับที่ 12 ของจำนวน 100 อันดับ สำเนางบการเงินของบริษัทผู้คัดค้านในปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นนั้น รับฟังได้ว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านมีการใช้เครื่องหมายรูปสามแฉกอยู่ในวงกลมและได้จดทะเบียนเครื่องหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445 โดยมีการพัฒนาเครื่องหมายเรื่อยมาแต่ยังคงเอกลักษณ์รูปสามแฉกอยู่ในวงกลม และมีการใช้เครื่องหมาย การโฆษณา การจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากและอย่างยาวนาน ประกอบกับในขณะพิจารณาอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ปรากฏข้อเท็จจริงตามคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ พป. 117/2560 คดีหมายเลขแดงที่ พป.พป.43/2562 และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 2078/2563 ที่คดีถึงที่สุด ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่วินิจฉัยรับรองความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า รูป ของผู้คัดค้านที่ระบุว่า “เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยทั่วไปโดยมีการเริ่มต้นใช้กับสินค้าประเภทยานยนต์และมีการโฆษณาอย่างต่อเนื่องในประเทศต่างๆ รวมทั้งในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 100 ปี จนเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วโลกและมีการจดทะเบียนเครื่องหมายเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวกสากลที่ 12 ในหลายประเทศทั่วโลก โจทก์มีรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์ประเภทต่างๆ ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2553 ถึง 97,761 ล้านยูโร นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ถูกจัดเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าระดับโลกรวมทั้งเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดของโลก” ดังนั้นเมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่แสดงประวัติความเป็นมา การใช้ การจำหน่าย การโฆษณา การจดทะเบียน และเอกสารตามศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ได้วินิจฉัยไว้ดังกล่าวประกอบกันแล้ว

/รับฟังได้ว่า

รับฟังได้ว่าเครื่องหมาย รูป ของผู้คัดค้านได้มีการใช้ การโฆษณา การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายร้อยปี ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย จนได้รับการจัดอันดับเป็นเครื่องหมายการค้าชั้นนำของโลกจากนิตยสารชื่อดังต่างๆ อันแสดงให้เห็นถึงการรับรู้หรือยอมรับในชื่อเสียงเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมาย รูป ของผู้คัดค้านจึงเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547

และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูป กับเครื่องหมาย รูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รูป ทะเบียนเลขที่ คชพ 40 (คำขอเลขที่ 0129) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีรูปเส้นแฉกสามแฉกจัดวางอยู่ด้านในรูปวงกลม โดยฐานของเส้นแฉกทั้งสามอยู่บริเวณกลางวงกลม และให้ส่วนปลายของเส้นแฉกทั้งสามแยกกันไปสัมผัสกับเส้นรอบวงกลม โดยมีเส้นแฉกเส้นหนึ่งชี้ขึ้นด้านบน ส่วนเส้นแฉกอีกสองแฉกชี้ลงด้านล่างทางซ้ายและขวา ซึ่งปลายของเส้นแฉกแต่ละเส้นมีระยะห่างๆ เท่ากันเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งหากมีการนำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ และเมื่อผู้คัดค้านมีการใช้เครื่องหมายรูปเส้นแฉกสามแฉกจัดวางอยู่ด้านในรูปวงกลมและได้จดทะเบียนเครื่องหมายในต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 สำหรับในประเทศไทยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมาย รูป เมื่อปี พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2499 และรูป เมื่อปี พ.ศ. 2502 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างมากกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายรูป ตามคำขอเลขที่ 246172 เมื่อปี พ.ศ. 2526 อีกทั้ง ผู้คัดค้านยังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการรูปเส้นแฉกสามแฉกจัดวางอยู่ด้านในรูปวงกลมไว้อีกหลายเครื่องหมายกับกลุ่มสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายและยังได้รับการจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า แป้งทำอาหาร ฯลฯ ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ปรากฏตามคำขอเลขที่ 793676 ทะเบียนเลขที่ ค352815 ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารเช่นเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าแป้งข้าวเหนียว ย่อมเป็นไปได้ว่าสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเริ่มรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายของ

/ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านแล้ว เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สาธารณชนจะนึกถึงและเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายของผู้คัดค้านและสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าแป้งข้าวเหนียวภายใต้เครื่องหมายการค้ารูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้าน จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) กล่าวอ้างว่าตนได้ใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายนี้ตั้งแต่ปี 2526 และต่ออายุมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ในปี พ.ศ. 2556 ต่ออายุไม่ทันจึงได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตนไม่มีเจตนาที่จะละทิ้งเครื่องหมายโดยการกล่าวอ้างดังกล่าวผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) นำส่งเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารคำขอต่ออายุคำขอเลขที่ 246172 เมื่อปี พ.ศ. 2546 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย รูป คำขอเลขที่ 246172 จำพวกที่ 30 ภาพถ่ายสินค้าและสถานที่ผลิต สำเนาหนังสือรับรองบริษัท เปล่งวิเชียร จำกัด โดยมี [redacted] เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย สำเนางบกำไรขาดทุน ของบริษัท เปล่งวิเชียร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จนถึง 2559 สำเนาใบส่งของชั่วคราวที่ปรากฏสินค้าแป้งข้าวเหนียวตราเบ็นซ์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำเนาภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ( ) สำเนาเอกสารแสดงการจ้างผลิตสินค้าระหว่างบริษัท ควอลิตี้ ฟลุ๊คแพ็ค จำกัด กับ บริษัท เปล่งวิเชียร จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 นั้น เห็นว่า หลักฐานแสดงการใช้ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ที่นำส่งนั้นเป็นเอกสารหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมาย ซึ่งเป็นเครื่องหมายคนละเครื่องหมายกับที่ยื่นขอจดทะเบียน หลักฐานดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้มีการใช้เครื่องหมายตามที่ยื่นขอจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในส่วนนี้จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะรับฟังได้

ส่วนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน รูป ทะเบียนเลขที่ ค352815 (คำขอเลขที่ 793676) ทะเบียนเลขที่ ค352814 (คำขอเลขที่ 793675) ทะเบียนเลขที่ ค368434 (คำขอเลขที่ 793677) ทะเบียนเลขที่ ค354924 (คำขอเลขที่ 793678) ทะเบียนเลขที่ ค352816 (คำขอเลขที่ 793679) ทะเบียนเลขที่ ค363582 (คำขอเลขที่ 793651) ทะเบียนเลขที่ ค360421 (คำขอเลขที่ 793650) (คำขอเลขที่ 793658) รูป ทะเบียนเลขที่ ค305404 (คำขอเลขที่ 695573) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค176444 (คำขอเลขที่

468178) ทะเบียนเลขที่ ค54749 (คำขอเลขที่ 317522) รูป ทะเบียนเลขที่ ค12149 (คำขอเลขที่ 262177) รูป ทะเบียนเลขที่ ค62581 (คำขอเลขที่ 337050) ทะเบียนเลขที่ ค95535 (คำขอเลขที่ 383927) ทะเบียนเลขที่ ค96119 (คำขอเลขที่ 383933) รูป ทะเบียนเลขที่ ค305811 (คำขอเลขที่ 695576) และเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป คำว่า BENZ คชพ.39 (คำขอเลขที่ 0128) และเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นที่จำต้องพิจารณา

สำหรับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค12980 (คำขอเลขที่ 262175) ทะเบียนเลขที่ ค54742 (คำขอเลขที่ 317523) รูป ทะเบียนเลขที่ ค23747 (คำขอเลขที่ 262179) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมายดังกล่าว ผู้คัดค้านมิได้ยื่นขอต่ออายุทะเบียนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จำต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 79/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 91/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า AURA-THAI

(คำขอเลขที่ 200105563)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า AURA-THAI เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ก้านที่มีน้ำหอมใช้ปรับอากาศ ก้านสำลีใช้เสริมสวย เกล็ดสบู่ใช้อาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ ขี้ผึ้งขัดผิว ขี้ผึ้งใช้เสริมสวย ขี้ผึ้งทาปาก ขี้ผึ้งทาผิว ขี้ผึ้งลอกหน้า ครีมกระชับขอบตา ครีมกระชับตัว ครีมกัดสีผม ครีมกันแดด ครีมกำจัดขน ครีมกำจัดรังแค ครีมโกนหนวด ครีมขจัดคราบบนหัวนม ครีมขัดตัว ครีมขัดนวดหน้า ครีมขัดเปลี่ยนสีผิว ครีมขัดผิวหน้า ครีมจัดแต่งทรงผม ครีมดัดผม ครีมแต่งสีบนใบหน้า ครีมแต้มกระ ครีมทากระชับผิว ครีมทาก่อนโกนหนวด ครีมทากันผิวแตก ครีมทาขาหนีบ ครีมทาผิวให้ชุ่มชื้น ครีมทารักแร้ขาว ครีมทาลดริ้วรอย ครีมทาเล็บ ครีมทาหลังการถอนขน ครีมทำความสะอาดผิว ครีมนวดกระชับทรวงอก ครีมนวดตัว ครีมนวดผม ครีมนวดผิว ครีมบำรุงปาก ครีมบำรุงผิวพรรณ ครีมบำรุงผิวรอบดวงตา ครีมบำรุงมือ ครีมบำรุงรักษาเส้นผม ครีมปลูกผม ครีมปลูกหนวด ครีมผสมน้ำอาบ ครีมพอกผิว ครีมพอกและลอกหน้า ครีมมาส์กหน้าขาว ครีมรองพื้นก่อนแต่งหน้า ครีมระงับกลิ่นกาย ครีมลดจุดหยาบกร้าน ครีมลดน้ำหนัก ครีมลบรอยแผลเป็น ครีมลอกผิว ครีมลอกฝ้า ครีมล้างมือ ครีมล้างหน้า ครีมสมานผิว ครีมสระผม ครีมสีทาเปลือกตา ครีมหมักผม ครีมอาบน้ำ คลีนซิ่งล้างเครื่องสำอาง ดินพอกหน้า โคลนพอกตัว โคลนพอกหน้า โคลนหมักผม โคโลญ โคโลญใช้ผสมน้ำอาบ โคโลญใส่ผม โคโลญหลังอาบน้ำ เจลโกนหนวด เจลขัดผิว เจลดับกลิ่นตัว เจลทาก่อนโกนหนวด เจลทากันแดด เจลทาขอบตา เจลทาคอ เจลทามือ เจลทาริมฝีปาก เจลทาลดความอ้วน เจลทาหน้า เจลทาหลังโกนหนวด เจลนวดผิว เจลนวดไม่ใช้ในทางการแพทย์ เจลนวดหน้า เจลบำรุงขนตา-คิ้ว เจลบำรุงผม เจลบำรุงผิว เจลบำรุงผิวรอบดวงตา เจลบำรุงผิวหน้า เจลปรับสภาพผิว เจลเปลี่ยนสีผม เจลพอกหน้า เจลลบริ้วรอย เจลลอกผิว เจลลอกหน้า

/เจล

เจลล้างเครื่องสำอาง เจลล้างมือ เจลล้างหน้า เจลใส่ผม เจลอาบน้ำ ชุดเครื่องสำอางใช้แต่งหน้า ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวกาย ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้า แชมพูใช้ทำความสะอาดเส้นผม แชมพูขจัดรังแค แชมพูใช้ทำความสะอาดร่างกาย แชมพูเด็ก แชมพูแห้ง เซรั่มบำรุงผิว ดอกไม้แห้งอบน้ำหอม ถุงเครื่องหอม ถุงบุหงาเครื่องหอม ทรายใช้ในการขัดผิว ทรีทเมนท์บำรุงผม โทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้า โทนิคเช็ดหน้า โทนิคทาถนอมผิว โทนิคสมานผิว น้ำนมใช้ทาหน้า น้ำนมใช้ล้างหน้า น้ำนมถนอมผิว น้ำนมหอมทาตัว น้ำนมอัลมอนด์ใช้เป็นเครื่องสำอาง น้ำมันขัดผิว น้ำมันเคลือบผม น้ำมันจัดแต่งทรงผม น้ำมันใช้เช็ดเครื่องสำอาง น้ำมันใช้ทารองพื้น น้ำมันใช้ผสมน้ำอาบ น้ำมันทาขนตา น้ำมันทาบำรุงผิว น้ำมันนวดเพื่อผ่อนคลาย น้ำมันเปลี่ยนสีผม น้ำมันฟื้นคืนสภาพผม น้ำมันมะกรูด น้ำมันย้อมผม น้ำมันยืดผม น้ำมันใส่ผม น้ำมันหอมผสมน้ำอาบ น้ำมันหอมระเหยใช้กับร่างกาย น้ำยากระชับรูขุมขน น้ำยาเคลือบเงาผม น้ำยาเคลือบเล็บ น้ำยาเคลือบสีเล็บ น้ำยาทาหลังโกนหนวด น้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นไม่ใช้ในทางการแพทย์ น้ำยาทำความสะอาดมือ น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ น้ำยาปรับสภาพผม น้ำยาปลูกผม น้ำยาป้องกันผมร่วง น้ำยาย้อมสีผม น้ำยาย้อมหนวดเครา น้ำยาระงับกลิ่นกาย น้ำยาล้างเครื่องสำอาง น้ำยาสมุนไพรปลูกผม น้ำแร่ใช้ผสมอาบน้ำ น้ำแร่บำรุงผิวหน้า น้ำหอม น้ำหอมใช้อาบน้ำ น้ำหอมทาหลังโกนหนวด น้ำหอมออดิโคโลญ น้ำหอมโอเดอทอยเลท น้ำอบ บรัชออน บาล์มทาหลังโกนหนวด บาล์มทาหลังถูกแดด บาล์มไม่ใช้ในทางการแพทย์ทาบำรุงริมฝีปาก บาล์มใส่ผม บุหงารำไป ปิโตรเลียมเจลลี่ใช้เป็นเครื่องสำอาง แป้งแข็งผัดหน้า แป้งแข็งรองพื้น แป้งใช้ผสมน้ำอาบ แป้งเด็ก แป้งทัลคัม แป้งทาตัว แป้งทารองพื้น แป้งทาหน้า แป้งน้ำ แป้งประทินผิว แป้งปัดแก้ม แป้งผสมครีมรองพื้น แป้งผัดหน้า แป้งฝุ่นใช้ทาหน้า แป้งฝุ่นใช้โรยตัว แป้งฝุ่นทำความสะอาด แป้งฝุ่นหอม แป้งพัฟใช้แต่งหน้า แป้งรองพื้น แป้งระงับกลิ่นกาย ผงขัดผิว ผงขัดฟัน ผงขัดเล็บ ผงขัดหน้า ผงผสมน้ำอาบถนอนผิว ผงล้างมือ ผงสมุนไพรใช้ขัดตัว ผงสมุนไพรใช้ขัดหน้า ผงสมุนไพรใช้พอกตัว ผงสมุนไพรใช้พอกหน้า แผ่นน้ำหอม แผ่นมาส์กหน้า โฟมขัดหน้า โฟมจัดแต่งทรงผม โฟมใช้ทาก่อนโกนหนวด โฟมใช้ทาหลังโกนหนวด โฟมดับกลิ่นตัว โฟมผสมน้ำอาบ แว็กซ์ขจัดขน โฟมล้างหน้า มอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงผิว มาสคาร่า มิ้นท์ใช้ผสมเครื่องหอม มูสจัดแต่งทรงผม มูสปรับสภาพเส้นผม ไม้ที่มีกลิ่นหอม ยาสีฟันชนิดครีม ยาสีฟันชนิดเจล ยาสีฟันชนิดน้ำ ยาสีฟันชนิดผง รังไหมใช้ขัดผิวหน้า รูจทาแก้ม รูจทาปาก รูปรอยสักชั่วคราวใช้ตกแต่งร่างกาย รูปลอกสำหรับติดเล็บ โรลออน ลิปกลอส ลิปครีม ลิปคัลเลอร์ ลิปบาล์ม ลิปมัน ลิปสติก ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย โลชั่นกันแดด โลชั่นขจัดกลิ่นตัว โลชั่นขจัดรังแค โลชั่นขัดผิว โลชั่นจัดแต่งทรงผม โลชั่นเช็ดทาตัวเด็ก โลชั่นเช็ดบำรุงผิว โลชั่นเช็ดหน้า โลชั่นใช้นวดลำตัว โลชั่นใช้ลอกหน้า โลชั่นดัดผม โลชั่นทาก่อนโกนหนวด โลชั่นทาใต้ตา โลชั่นทาเท้า โลชั่นทาผม โลชั่นทาผิว โลชั่นทามือ โลชั่นทามือและเล็บ โลชั่นทารองพื้น โลชั่นทาริมฝีปาก โลชั่นทาหน้า โลชั่นทาหลังโกนหนวด โลชั่นทาหลังตากแดด โลชั่นทำความสะอาดผิว โลชั่นนวดผิวกาย โลชั่นนวดหน้า โลชั่นบำรุงผมที่ไม่มีโอสถผสม โลชั่นบำรุงผิวหน้า โลชั่นบำรุงรักษาผมที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ โลชั่นปรับสภาพผิว โลชั่นลดริ้วรอย โลชั่นลอกฝ้า โลชั่นล้างเปลือกตา โลชั่นล้างสีผม โลชั่นล้างหน้า โลชั่นสระผม โลชั่นสำหรับสมานผิว โลชั่นอาบน้ำ ว่านหางจระเข้ที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องสำอาง

/วาสลีน

วาสลีนทาปาก แว็กซ์ใส่ผม สติกเกอร์สำหรับติดเล็บ สบู่โกนหนวด สบู่ดับกลิ่นเหงื่อ สบู่ทำฟองในอ่างอาบน้ำ สบู่ที่ไม่มีสารต้านแบคทีเรียและโอสถผสม สบู่ลดความอ้วน สเปรย์จัดแต่งทรงผม สเปรย์ฉีดกันแดด สเปรย์ดับกลิ่นผม สเปรย์ทาผิว สเปรย์น้ำแร่ฉีดตัว สเปรย์น้ำหอม สเปรย์น้ำหอมใส่ผม สเปรย์ย้อมผม สเปรย์ระงับกลิ่นกาย สเปรย์ระงับกลิ่นปาก สำลีเสริมสวย สีเขียนขอบตา สีเขียนคิ้ว สีเคลือบเล็บ สีทาแก้ม สีทาตาขนตาปลอม สีทาปาก สีทาเปลือกตา สีทาผิวร่างกาย สีผึ้งทาปาก สีดำทาขนตา หน้ากากเสริมสวย หัวเชื้อน้ำหอม หัวเชื้อน้ำหอมจากดอกไม้ หัวน้ำมันหอมระเหย หัวน้ำหอม หินใช้ขัดผิว หินภูเขาไฟใช้ขัดผิว หินสบู่ใช้ขัดผิว อายไลน์เนอร์ อำพันหอม อิมัลชั่นสำหรับเปลี่ยนสีผิวให้อ่อนลง เอสเซนซ์ใช้บำรุงผิวหน้า แฮร์โทนิค ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200105563

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 10 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ต่อมา บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า

ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยอักษรโรมัน AURA เช่นเดียวกันกับภาคส่วนคำในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 3 คำขอ คือ เครื่องหมาย

จำนวน 2 คำขอ (ทะเบียนเลขที่ ค83945 181108357) เครื่องหมาย

จำนวน 1 คำขอ (ทะเบียนเลขที่ ค170547) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า AURA-THAI และอักษรไทยคำว่า ออร่า-ทัย และมีรูปดอกไม้ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 3 คำขอคือ ทะเบียนเลขที่ ค83945 181108357 เป็นอักษรโรมันคำว่า AURA และอักษรไทยคำว่า ออร่า จัดวางในลักษณะสองบรรทัด ทะเบียนเลขที่ ค170547 เป็นอักษรโรมันคำว่า AURA และมีรูปม้าสามตัวประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ออร่าทัย ส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้งสามคำขอ เรียกขานได้ว่า ออร่า นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว 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 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 200105563 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2566

ในการประชุมครั้งที่ 46/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AURA-THAI รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AURA-THAI กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค83945 (คำขอเลขที่ 371233) คำว่า ทะเบียนเลขที่ 181108357 (คำขอเลขที่ 160114116) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค170547 (คำขอเลขที่ 466337) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า AURA-THAI และอักษรไทยคำว่า ออร่า - ทัย ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้อักษรโรมันคำว่า AURA-THAI มีขนาดใหญ่ ด้านล่างมีอักษรไทยขนาดเล็กคำว่า ออร่า-ทัย และมีรูปดอกไม้ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค83945 ทะเบียนเลขที่ 181108357 เป็นอักษรโรมันคำว่า AURA และอักษรไทยคำว่า ออร่า ซึ่งเป็นคำสองพยางค์จัดวางเป็นสองบรรทัด และทะเบียนเลขที่ ค170547 เป็นอักษรโรมันคำว่า AURA วางอยู่บนรูปม้าสามตัววิ่งลอดประตูทรงเกือกม้าประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ออร่า-ทัย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า ออร่า นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค83945 (คำขอเลขที่ 371233) ทะเบียนเลขที่ 181108357 (คำขอเลขที่ 160114116) ทะเบียนเลขที่ 201117731 (คำขอเลขที่ 180135922) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค170547 (คำขอเลขที่ 466337) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

/ประชาชนลาว

ประชาชนลาว จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. สำเนาภาพถ่ายสินค้าโลชั่นน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายคำว่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และภาพถ่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า รายนี้ มีภาคส่วน อักษรโรมันคำว่า AURA – THAI อักษรไทยคำว่า ออร่า และรูปดอกไม้เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย โดยอักษรไทยคำว่า ออร่า เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษคำว่า AURA ซึ่งตามพจนานุกรม TWP English-Thai Dictionary โดย THAI WATTANA PANICH คำว่า AURA แปลว่า รัศมีที่เปล่งประกาย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมขัดตัว ครีมขัดนวดหน้า ครีมขัดเปลี่ยนสีผิว ครีมขัดผิวหน้า ครีมทารักแร้ขาว ครีมพอกผิว ครีมพอกและลอกหน้า ครีมมาส์กหน้าขาว เจลขัดผิว เจลทาหน้า เจลปรับสภาพผิว ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่เมื่อใช้แล้วทำให้ผิวของผู้ใช้ดูเปล่งประกายมีออร่า นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายยัติภังค์ (-) นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันโดยทั่วไป และคำว่า THAI ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary แปลว่า ภาษาไทย คนไทย นับว่าเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไป และรูปดอกไม้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอาง ถือเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2559 เรื่อง การกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 อันไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้ของผู้อุทธรณ์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า AURA – THAI อักษรไทยคำว่า ออร่า และ

/รูปดอกไม้

รูปดอกไม้ เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

เมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงพร้อมหลักฐาน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า อักษรไทยคำว่า ออร่า-ทัย และภาพประดิษฐ์รูปดอกไม้เป็นเพียงภาคส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย คือ อักษรโรมันคำว่า AURA-THAI ที่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่น อันมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว สาธารณชนไม่สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งเจตนาที่ผู้ขอจดทะเบียนใช้คำว่า AURA-THAI ก็เพื่อให้การออกเสียงตรงกับคำภาษาไทยว่า อรทัย ที่เป็นชื่อของ [redacted] ศิลปินผู้ร่วมงานกับผู้ขอจดทะเบียนคำดังกล่าวจึงไม่อาจเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าได้โดยตรง

ที่ประชุมจึงพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานประกอบคำชี้แจงแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AURA-THAI รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AURA-THAI กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ คค83945 (คำขอเลขที่ 371233) คำว่า ทะเบียนเลขที่ 181108357 (คำขอเลขที่ 160114116) และ

/รูปและคำว่า

รูปและคำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค170547 (คำขอเลขที่ 466337) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมันคำว่า AURA และอักษรไทยคำว่า ออร่า เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายและเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมันคำว่า THAI อักษรไทยคำว่า ทัย และรูปดอกไม้ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค170547 เป็นอักษรโรมันคำว่า AURA วางอยู่บนรูปม้าสามตัววิ่งลอดประตูทรงเกือกม้าประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ออร่า-ทัย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า ออร่า นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางเช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 ก็ตาม แต่เมื่อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค83945 (คำขอเลขที่ 371233) ทะเบียนเลขที่ 181108357 (คำขอเลขที่ 160114116) ทะเบียนเลขที่ 201117731 (คำขอเลขที่ 180135922) คำว่า

ทะเบียนเลขที่ ค170547 (คำขอเลขที่ 466337) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. สำเนาภาพถ่ายสินค้าโลชั่นน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายคำว่า AURA ออร่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และภาพถ่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือลอกเลียนดัดแปลง นำเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า AURA-THAI รายนี้ มีภาคส่วน อักษรโรมันคำว่า AURA – THAI อักษรไทยคำว่า ออร่า และรูปดอกไม้เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย โดยอักษรไทยคำว่า ออร่า เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษคำว่า AURA ซึ่งตามพจนานุกรม TWP English-Thai Dictionary โดย THAI WATTANA PANICH คำว่า AURA แปลว่า รัศมีที่เปล่งประกาย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมขัดตัว ครีมขัดนวดหน้า ครีมขัดเปลี่ยนสีผิว ครีมขัดผิวหน้า ครีมทารักแร้ขาว ครีมพอกผิว ครีมพอกและลอกหน้า ครีมมาส์กหน้าขาว เจลขัดผิว เจลทาหน้า เจลปรับสภาพผิว ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่เมื่อใช้แล้วทำให้ผิวของผู้ใช้ดูเปล่งประกายมีออร่า นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายยัติภังค์ (-) นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันโดยทั่วไป และคำว่า THAI ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary แปลว่า ภาษาไทย คนไทย นับว่าเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไป และรูปดอกไม้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอาง ถือเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2559 เรื่อง การกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 อันไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้ของผู้อุทธรณ์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า AURA – THAI อักษรไทยคำว่า ออร่า และ

/รูปดอกไม้

รูปดอกไม้ เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สำหรับหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่ง เช่น สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า AURA-THAI ผ่านสื่อออนไลน์เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2563 นั้น เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้มีการเผยแพร่ หรือการโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนกล่าวอ้างว่า คำว่า AURA-THAI หรือ ออร่า-ทัย เป็นคำที่ใช้ส่วนเพื่อออกเสียงให้ตรงกับคำภาษาไทยว่า อรทัย ที่เป็นชื่อของศิลปิน [redacted] นั้น เห็นว่า หากผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาที่จะใช้อักษรไทยคำว่า อรทัย เพื่อใช้ในการออกเสียงอักษรโรมันคำว่า AURA-THAI หรืออักษรไทยคำว่า ออร่า-ทัย จริงตามที่ชี้แจง ผู้ขอจดทะเบียนก็ควรจะใช้คำว่า อรทัย กำกับคำอักษรโรมันหรืออักษรไทย แต่การที่ผู้ขอจดทะเบียนเลือกใช้อักษรโรมันคำว่า AURA-THAI หรือคำว่า ออร่า-ทัย โดยไม่ปรากฏคำว่า อรทัยในเครื่องหมายตามที่กล่าวอ้าง จึงเห็นเจตนาของผู้ขอจดทะเบียนที่จะใช้คำว่า AURA-THAI และคำว่า ออร่า-ทัย มากกว่าคำว่า อรทัย ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 83/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 92/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ออร่า-ทัย

(คำขอเลขที่ 200105484)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ออร่า-ทัย เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ก้านที่มีน้ำหอมใช้ปรับอากาศ ก้านสำลีใช้เสริมสวย เกล็ดสบู่ใช้อาบน้ำ เกลือใช้ผสมน้ำอาบที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ ขี้ผึ้งขัดผิว ขี้ผึ้งใช้เสริมสวย ขี้ผึ้งทาปาก ขี้ผึ้งทาผิว ขี้ผึ้งลอกหน้า ครีมกระชับขอบตา ครีมกระชับตัว ครีมกัดสีผม ครีมกันแดด ครีมกำจัดขน ครีมกำจัดรังแค ครีมโกนหนวด ครีมขจัดคราบบนหัวนม ครีมขัดตัว ครีมขัดนวดหน้า ครีมขัดเปลี่ยนสีผิว ครีมขัดผิวหน้า ครีมจัดแต่งทรงผม ครีมดัดผม ครีมแต่งสีบนใบหน้า ครีมแต้มกระ ครีมทากระชับผิว ครีมทาก่อนโกนหนวด ครีมทากันผิวแตก ครีมทาขาหนีบ ครีมทาผิวให้ชุ่มชื้น ครีมทารักแร้ขาว ครีมทาลดริ้วรอย ครีมทาเล็บ ครีมทาหลังการถอนขน ครีมทำความสะอาดผิว ครีมนวดกระชับทรวงอก ครีมนวดตัว ครีมนวดผม ครีมนวดผิว ครีมบำรุงปาก ครีมบำรุงผิวพรรณ ครีมบำรุงผิวรอบดวงตา ครีมบำรุงมือ ครีมบำรุงรักษาเส้นผม ครีมปลูกผม ครีมปลูกหนวด ครีมผสมน้ำอาบ ครีมพอกผิว ครีมพอกและลอกหน้า ครีมมาส์กหน้าขาว ครีมรองพื้นก่อนแต่งหน้า ครีมระงับกลิ่นกาย ครีมลดจุดหยาบกร้าน ครีมลดน้ำหนัก ครีมลบรอยแผลเป็น ครีมลอกผิว ครีมลอกฝ้า ครีมล้างมือ ครีมล้างหน้า ครีมสมานผิว ครีมสระผม ครีมสีทาเปลือกตา ครีมหมักผม ครีมอาบน้ำ คลีนซิ่งล้างเครื่องสำอาง ดินพอกหน้า โคลนพอกตัว โคลนพอกหน้า โคลนหมักผม โคโลญ โคโลญใช้ผสมน้ำอาบ โคโลญใส่ผม โคโลญหลังอาบน้ำ เจลโกนหนวด เจลขัดผิว เจลดับกลิ่นตัว เจลทาก่อนโกนหนวด เจลทากันแดด เจลทาขอบตา เจลทาคอ เจลทามือ เจลทาริมฝีปาก เจลทาลดความอ้วน เจลทาหน้า เจลทาหลังโกนหนวด เจลนวดผิว เจลนวดไม่ใช้ในทางการแพทย์ เจลนวดหน้า เจลบำรุงขนตา-คิ้ว เจลบำรุงผม เจลบำรุงผิว เจลบำรุงผิวรอบดวงตา เจลบำรุงผิวหน้า เจลปรับสภาพผิว เจลเปลี่ยนสีผม เจลพอกหน้า เจลลบริ้วรอย เจลลอกผิว เจลลอกหน้า

/เจล

เจลล้างเครื่องสำอาง เจลล้างมือ เจลล้างหน้า เจลใส่ผม เจลอาบน้ำ ชุดเครื่องสำอางใช้แต่งหน้า ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวกาย ชุดเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวหน้า แชมพูใช้ทำความสะอาดเส้นผม แชมพูขจัดรังแค แชมพูใช้ทำความสะอาดร่างกาย แชมพูเด็ก แชมพูแห้ง เซรั่มบำรุงผิว ดอกไม้แห้งอบน้ำหอม ถุงเครื่องหอม ถุงบุหงาเครื่องหอม ทรายใช้ในการขัดผิว ทรีทเมนท์บำรุงผม โทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้า โทนิคเช็ดหน้า โทนิคทาถนอมผิว โทนิคสมานผิว น้ำนมใช้ทาหน้า น้ำนมใช้ล้างหน้า น้ำนมถนอมผิว น้ำนมหอมทาตัว น้ำนมอัลมอนด์ใช้เป็นเครื่องสำอาง น้ำมันขัดผิว น้ำมันเคลือบผม น้ำมันจัดแต่งทรงผม น้ำมันใช้เช็ดเครื่องสำอาง น้ำมันใช้ทารองพื้น น้ำมันใช้ผสมน้ำอาบ น้ำมันทาขนตา น้ำมันทาบำรุงผิว น้ำมันนวดเพื่อผ่อนคลาย น้ำมันเปลี่ยนสีผม น้ำมันฟื้นคืนสภาพผม น้ำมันมะกรูด น้ำมันย้อมผม น้ำมันยืดผม น้ำมันใส่ผม น้ำมันหอมผสมน้ำอาบ น้ำมันหอมระเหยใช้กับร่างกาย น้ำยากระชับรูขุมขน น้ำยาเคลือบเงาผม น้ำยาเคลือบเล็บ น้ำยาเคลือบสีเล็บ น้ำยาทาหลังโกนหนวด น้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นไม่ใช้ในทางการแพทย์ น้ำยาทำความสะอาดมือ น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ น้ำยาปรับสภาพผม น้ำยาปลูกผม น้ำยาป้องกันผมร่วง น้ำยาย้อมสีผม น้ำยาย้อมหนวดเครา น้ำยาระงับกลิ่นกาย น้ำยาล้างเครื่องสำอาง น้ำยาสมุนไพรปลูกผม น้ำแร่ใช้ผสมอาบน้ำ น้ำแร่บำรุงผิวหน้า น้ำหอม น้ำหอมใช้อาบน้ำ น้ำหอมทาหลังโกนหนวด น้ำหอมออดิโคโลญ น้ำหอมโอเดอทอยเลท น้ำอบ บรัชออน บาล์มทาหลังโกนหนวด บาล์มทาหลังถูกแดด บาล์มไม่ใช้ในทางการแพทย์ทาบำรุงริมฝีปาก บาล์มใส่ผม บุหงารำไป ปิโตรเลียมเจลลี่ใช้เป็นเครื่องสำอาง แป้งแข็งผัดหน้า แป้งแข็งรองพื้น แป้งใช้ผสมน้ำอาบ แป้งเด็ก แป้งทัลคัม แป้งทาตัว แป้งทารองพื้น แป้งทาหน้า แป้งน้ำ แป้งประทินผิว แป้งปัดแก้ม แป้งผสมครีมรองพื้น แป้งผัดหน้า แป้งฝุ่นใช้ทาหน้า แป้งฝุ่นใช้โรยตัว แป้งฝุ่นทำความสะอาด แป้งฝุ่นหอม แป้งพัฟใช้แต่งหน้า แป้งรองพื้น แป้งระงับกลิ่นกาย ผงขัดผิว ผงขัดฟัน ผงขัดเล็บ ผงขัดหน้า ผงผสมน้ำอาบถนอนผิว ผงล้างมือ ผงสมุนไพรใช้ขัดตัว ผงสมุนไพรใช้ขัดหน้า ผงสมุนไพรใช้พอกตัว ผงสมุนไพรใช้พอกหน้า แผ่นน้ำหอม แผ่นมาส์กหน้า โฟมขัดหน้า โฟมจัดแต่งทรงผม โฟมใช้ทาก่อนโกนหนวด โฟมใช้ทาหลังโกนหนวด โฟมดับกลิ่นตัว โฟมผสมน้ำอาบ แว็กซ์ขจัดขน โฟมล้างหน้า มอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงผิว มาสคาร่า มิ้นท์ใช้ผสมเครื่องหอม มูสจัดแต่งทรงผม มูสปรับสภาพเส้นผม ไม้ที่มีกลิ่นหอม ยาสีฟันชนิดครีม ยาสีฟันชนิดเจล ยาสีฟันชนิดน้ำ ยาสีฟันชนิดผง รังไหมใช้ขัดผิวหน้า รูจทาแก้ม รูจทาปาก รูปรอยสักชั่วคราวใช้ตกแต่งร่างกาย รูปลอกสำหรับติดเล็บ โรลออน ลิปกลอส ลิปครีม ลิปคัลเลอร์ ลิปบาล์ม ลิปมัน ลิปสติก ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย โลชั่นกันแดด โลชั่นขจัดกลิ่นตัว โลชั่นขจัดรังแค โลชั่นขัดผิว โลชั่นจัดแต่งทรงผม โลชั่นเช็ดทาตัวเด็ก โลชั่นเช็ดบำรุงผิว โลชั่นเช็ดหน้า โลชั่นใช้นวดลำตัว โลชั่นใช้ลอกหน้า โลชั่นดัดผม โลชั่นทาก่อนโกนหนวด โลชั่นทาใต้ตา โลชั่นทาเท้า โลชั่นทาผม โลชั่นทาผิว โลชั่นทามือ โลชั่นทามือและเล็บ โลชั่นทารองพื้น โลชั่นทาริมฝีปาก โลชั่นทาหน้า โลชั่นทาหลังโกนหนวด โลชั่นทาหลังตากแดด โลชั่นทำความสะอาดผิว โลชั่นนวดผิวกาย โลชั่นนวดหน้า โลชั่นบำรุงผมที่ไม่มีโอสถผสม โลชั่นบำรุงผิวหน้า โลชั่นบำรุงรักษาผมที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ โลชั่นปรับสภาพผิว โลชั่นลดริ้วรอย โลชั่นลอกฝ้า โลชั่นล้างเปลือกตา โลชั่นล้างสีผม โลชั่นล้างหน้า โลชั่นสระผม โลชั่นสำหรับสมานผิว โลชั่นอาบน้ำ ว่านหางจระเข้ที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องสำอาง

/วาสลีน

วาสลีนทาปาก แว็กซ์ใส่ผม สติกเกอร์สำหรับติดเล็บ สบู่โกนหนวด สบู่ดับกลิ่นเหงื่อ สบู่ทำฟองในอ่างอาบน้ำ สบู่ที่ไม่มีสารต้านแบคทีเรียและโอสถผสม สบู่ลดความอ้วน สเปรย์จัดแต่งทรงผม สเปรย์ฉีดกันแดด สเปรย์ดับกลิ่นผม สเปรย์ทาผิว สเปรย์น้ำแร่ฉีดตัว สเปรย์น้ำหอม สเปรย์น้ำหอมใส่ผม สเปรย์ย้อมผม สเปรย์ระงับกลิ่นกาย สเปรย์ระงับกลิ่นปาก สำลีเสริมสวย สีเขียนขอบตา สีเขียนคิ้ว สีเคลือบเล็บ สีทาแก้ม สีทาตาขนตาปลอม สีทาปาก สีทาเปลือกตา สีทาผิวร่างกาย สีผึ้งทาปาก สีดำทาขนตา หน้ากากเสริมสวย หัวเชื้อน้ำหอม หัวเชื้อน้ำหอมจากดอกไม้ หัวน้ำมันหอมระเหย หัวน้ำหอม หินใช้ขัดผิว หินภูเขาไฟใช้ขัดผิว หินสบู่ใช้ขัดผิว อายไลน์เนอร์ อำพันหอม อิมัลชั่นสำหรับเปลี่ยนสีผิวให้อ่อนลง เอสเซนซ์ใช้บำรุงผิวหน้า แฮร์โทนิค ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200105484

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 11 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ต่อมา บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ออร่า-ทัย ของผู้ขอจดทะเบียน แม้จะประกอบด้วยอักษรโรมัน AURA เช่นเดียวกันกับภาคส่วนคำในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 3 คำขอ คือ เครื่องหมาย จำนวน 2 คำขอ (ทะเบียนเลขที่ ค83945 181108357) เครื่องหมาย จำนวน 1 คำขอ (ทะเบียนเลขที่ ค170547) ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรไทยคำว่า ออร่า-ทัย และอักษรโรมันคำว่า AURA-THAI และมีรูปดอกไม้ประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 3 คำขอคือ ทะเบียนเลขที่ ค83945 181108357 เป็นอักษรโรมันคำว่า AURA และอักษรไทยคำว่า ออร่า จัดวางในลักษณะสองบรรทัด ทะเบียนเลขที่ ค170547 เป็นอักษรโรมันคำว่า AURA และมีรูปม้าสามตัวประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะ

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ออร่าทัย ส่วนสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทั้งสามคำขอ เรียกขานได้ว่า ออร่า นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้โดยไม่สุจริต หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 200105484 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2566

ในการประชุมครั้งที่ 46/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า ออร่า-ทัย รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

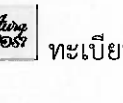
ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

/ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า ออร่า-ทัย กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค83945 (คำขอเลขที่ 371233) คำว่า ทะเบียนเลขที่ 181108357 (คำขอเลขที่ 160114116) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค170547 (คำขอเลขที่ 466337) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรไทยคำว่า ออร่า - ทัย และอักษรโรมันคำว่า AURA-THAI ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ประดิษฐ์ให้อักษรไทยคำว่า ออร่า-ทัย มีขนาดใหญ่ ด้านล่างมีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า AURA-THAI และมีรูปดอกไม้ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค83945 ทะเบียนเลขที่ 181108357 เป็นอักษรโรมันคำว่า AURA และอักษรไทยคำว่า ออร่า ซึ่งเป็นคำสองพยางค์จัดวางเป็นสองบรรทัด และทะเบียนเลขที่ ค170547 เป็นอักษรโรมันคำว่า AURA วางอยู่บนรูปม้าสามตัววิ่งลอดประตูทรงเกือกม้าประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ออร่า-ทัย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า ออร่า นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า  ทะเบียนเลขที่ ค83945 (คำขอเลขที่ 371233) ทะเบียนเลขที่ 181108357 (คำขอเลขที่ 160114116) ทะเบียนเลขที่ 201117731 (คำขอเลขที่ 180135922) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค170547 (คำขอเลขที่ 466337) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

/ประชาชนลาว

ประชาชนลาว จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. สำเนาภาพถ่ายสินค้าโลชั่นน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายคำว่า AURA ออร่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และภาพถ่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

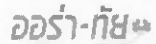
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า ออร่า-ทัย รายนี้ มีภาคส่วน อักษรไทยคำว่า ออร่า อักษรโรมันคำว่า AURA – THAI และรูปดอกไม้เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย โดยอักษรไทยคำว่า ออร่า เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษคำว่า AURA ซึ่งตามพจนานุกรม TWP English-Thai Dictionary โดย THAI WATTANA PANICH คำว่า AURA แปลว่า รัศมีที่เปล่งประกาย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมขัดตัว ครีมขัดนวดหน้า ครีมขัดเปลี่ยนสีผิว ครีมขัดผิวหน้า ครีมทารักแร้ขาว ครีมพอกผิว ครีมพอกและลอกหน้า ครีมมาส์กหน้าขาว เจลขัดผิว เจลทาหน้า เจลปรับสภาพผิว ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่เมื่อใช้แล้วทำให้ผิวของผู้ใช้ดูเปล่งประกายมีออร่า นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายยัติภังค์ (-) นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันโดยทั่วไป และคำว่า THAI ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary แปลว่า ภาษาไทย คนไทย นับว่าเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไป อันไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้ของผู้อุทธรณ์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และรูปดอกไม้ เมื่อนำมาใช้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอาง ถือเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2559 เรื่อง การกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เมื่อภาคส่วน

/อักษรไทย

อักษรไทยคำว่า ออร่า อักษรโรมันคำว่า AURA – THAI และรูปดอกไม้ เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

เมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงพร้อมหลักฐาน

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า อักษรโรมันคำว่า AURA-THAI และภาพประดิษฐ์รูปดอกไม้เป็นเพียงภาคส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย คือ อักษรไทยคำว่า ออร่า-ทัย ที่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่น อันมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว สาธารณชนไม่สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งเจตนาที่ผู้ขอจดทะเบียนใช้คำว่า ออร่า-ทัย ก็เพื่อให้การออกเสียงตรงกับคำภาษาไทยว่า อรทัย ที่เป็นชื่อของ [redacted] ศิลปินผู้ร่วมงานกับผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่อาจเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าได้โดยตรง

ที่ประชุมจึงพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานประกอบคำชี้แจงแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า  รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่

ค83945 (คำขอเลขที่ 371233) คำว่า ทะเบียนเลขที่ 181108357 (คำขอเลขที่ 160114116) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค170547 (คำขอเลขที่ 466337) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วจำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมันคำว่า AURA และอักษรไทยคำว่า ออร่า เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายและเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีอักษรโรมันคำว่า THAI อักษรไทยคำว่า ทัย และรูปดอกไม้ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค170547 เป็นอักษรโรมันคำว่า AURA วางอยู่บนรูปม้าสามตัววิ่งลอดประตูทรงเกือกม้าประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ออร่า-ทัย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมายเรียกขานได้ว่า ออร่า นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางเช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่ 1 ก็ตาม แต่เมื่อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค83945 (คำขอเลขที่ 371233) ทะเบียนเลขที่ 181108357 (คำขอเลขที่ 160114116) ทะเบียนเลขที่ 201117731 (คำขอเลขที่ 180135922) คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค170547 (คำขอเลขที่ 466337) สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในราชอาณาจักรกัมพูชา จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

/จำพวกที่ 3

จำพวกที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. สำเนาภาพถ่ายสินค้าโลชั่นน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายคำว่า AURA ออร่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และภาพถ่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เท่านั้น ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือลอกเลียน ดัดแปลง นำเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 3 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน รูปและคำว่า ออร่า-ทัย รายนี้ มีภาคส่วน อักษรไทยคำว่า ออร่า อักษรโรมันคำว่า AURA – THAI และรูปดอกไม้เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย โดยอักษรไทยคำว่า ออร่า เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษคำว่า AURA ซึ่งตามพจนานุกรม TWP English-Thai Dictionary โดย THAI WATTANA PANICH คำว่า AURA แปลว่า รัศมีที่เปล่งประกาย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมขัดตัว ครีมขัดนวดหน้า ครีมขัดเปลี่ยนสีผิว ครีมขัดผิวหน้า ครีมทารักแร้ขาว ครีมพอกผิว ครีมพอกและลอกหน้า ครีมมาส์กหน้าขาว เจลขัดผิว เจลทาหน้า เจลปรับสภาพผิว ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่เมื่อใช้แล้วทำให้ผิวของผู้ใช้ดูเปล่งประกายมีออร่า นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนเครื่องหมายยัติภังค์ (-) นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันโดยทั่วไป และคำว่า THAI ตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary แปลว่า ภาษาไทย คนไทย นับว่าเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไป และรูปดอกไม้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอาง ถือเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2559 เรื่อง การกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 อันไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้ของผู้อุทธรณ์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า AURA – THAI อักษรไทย

คำว่า ออร่า และรูปดอกไม้ เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สำหรับหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งสำเนาบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า ออร่า-ทัย ของผู้ขอจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะนำสืบให้เชื่อได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้มีการเผยแพร่ หรือการโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนกล่าวอ้างว่า คำว่า ออร่า-ทัย หรือ AURA-THAI เป็นคำที่ใช้ส่วนเพื่อออกเสียงให้ตรงกับคำภาษาไทยว่า อรทัย ที่เป็นชื่อของศิลปิน [redacted] นั้น เห็นว่า หากผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาที่จะใช้อักษรไทยคำว่า อรทัย เพื่อใช้ในการออกเสียงอักษรโรมันคำว่า AURA-THAI หรืออักษรไทยคำว่า ออร่า-ทัย จริงตามที่ชี้แจง ผู้ขอจดทะเบียนก็ควรจะใช้คำว่า อรทัย กำกับคำอักษรโรมันหรืออักษรไทย แต่การที่ผู้ขอจดทะเบียนเลือกใช้อักษรโรมันคำว่า AURA-THAI หรือคำว่า ออร่า-ทัย โดยไม่ปรากฏคำว่า อรทัย ในเครื่องหมายตามที่กล่าวอ้าง จึงเห็นเจตนาของผู้ขอจดทะเบียนที่จะใช้คำว่า AURA-THAI และคำว่า ออร่า-ทัย มากกว่าคำว่า อรทัย ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 83/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 93/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 210119800)

บริษัท ฮก ชิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า

เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า เลื่อยโซ่ยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 210119800

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 13 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ต่อมา บริษัท ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 21 เมษายน 2565

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า ROCKY ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว โดยผู้คัดค้านได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า YOUR HERO ไว้แล้ว รูปลักษณะของคำจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ร็อคกี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว เรียกขานได้ว่า ร็อคกี้ หรือ ร็อคกี้ ยัวร์ ฮีโร่ นับว่า มีเสียงเรียกขานที่คล้ายกัน เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านนำเครื่องหมายที่คล้ายกันดังกล่าวไปใช้กับสินค้าในจำพวก 7 เช่นเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาหลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่นำส่ง โดยผู้คัดค้านนำส่งเอกสารแสดงตัวอย่างสินค้า นิตยสารเกษตรมติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 713 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงการใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า rocky ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอนี้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ส่วนผู้ขอจดทะเบียนนำส่งเพียงเอกสารการค้นหาสินค้าภายใต้คำว่า “rocky” ในเว็บไซต์ Google เท่านั้น มิได้นำส่งหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้าของตนแต่อย่างใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้คิดสร้างสรรค์หรือใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า rocky กับสินค้าจำพวก 7 ที่ยื่นขอจดทะเบียนมาก่อนผู้คัดค้านแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าจำพวก 7 เช่นเดียวกันกับผู้คัดค้าน ฉะนั้น ผู้ขอจดทะเบียนย่อมต้องรู้จักและเคยเห็นเครื่องหมายของผู้คัดค้านมาก่อนและนำมาดัดแปลงยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่สุจริต เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 210119800 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

/คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ 201100006 (คำขอเลขที่ 180118181) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีอักษรโรมันคำว่า ROCKY เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายที่ใช้ในการจดจำและเรียกขานเครื่องหมายโดยเป็นคำๆ เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วจะมีอักษรโรมันคำว่า Your Hero จัดวางอยู่ด้านล่างประกอบอยู่ด้วยก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า ร็อคกี้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ร็อคกี้ ยัวว์ ฮีโร่ หรือ ร็อคกี้ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า เลื่อยโซ่ยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า เครื่องพรวนดิน เครื่องตัดหญ้า ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันกล่าวคือ สินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ส่วนสินค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องพรวนดิน เครื่องตัดหญ้าซึ่งสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทางการเกษตรเช่นเดียวกัน มีกลุ่มผู้บริโภค ผู้ซื้อสินค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน รวมถึงสถานที่จำหน่ายสินค้าในแหล่งเดียวกัน หากผู้ซื้อสินค้าไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด หรือไม่ได้นำเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน หรือใช้แต่เสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าในการเลือกซื้อโดยไม่ได้สังเกตลักษณะของเครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้ว ก็มีโอกาสที่จะสับสนในการเลือกสินค้า หรือแยกแยะความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 85/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 94/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า

(คำขอเลขที่ 200104096)

บริษัท เอสเอชแอลกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า เพื่อใช้กับสินค้า จำพวกที่ 12 รายการสินค้า โซ่รถจักรยานยนต์ สเตอร์รถจักรยานยนต์ ก้ามเบรกรถจักรยานยนต์ วงล้อจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200104096

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 2 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ต่อมา บูแกตติ อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสารธารณรัฐ ลักเซมเบิร์ก ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า BUGAT IMAX และมีรูปวัวหรือกระทิงกำลังกระโดดอยู่ทางด้านซ้าย ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการคำว่า ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค230633 161110278 ค264990 ค235173

161110278 มีสาระสำคัญเป็นเป็นอักษรโรมันคำว่า BUGATTI และมีอักษรโรมัน 3B วางกำกับอยู่ด้านบนด้วย อักษรทั้งหมดวางอยู่ในรูปวงรี นอกจากนั้นตัวอักษรในเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปแบบการประดิษฐ์แตกต่างกัน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า บูแกท ไอแม็กซ์ หรือ บูแกท ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ทรีบี บูแกตติ หรือ บูแกตติ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว 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 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 200104906 ต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้สั่งนายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ทะเบียนเลขที่ ค230633 (คำขอเลขที่ 557371) ทะเบียนเลขที่ 161110278 (คำขอเลขที่ 894090) ทะเบียนเลขที่ ค264990 (คำขอเลขที่ 608388) และทะเบียนเลขที่ ค235173 (คำขอเลขที่ 557372) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นรูปวัวกระทิงอยู่ในลักษณะกระโจนไปทางด้านขวาและมีอักษรโรมันคำว่า BUGAT- IMAX PROFESSIONAL จัดวางเป็นสองบรรทัดประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและ

/เครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค230633 ทะเบียนเลขที่ 161110278 ทะเบียนเลขที่ ค264990 และทะเบียนเลขที่ ค235173 เป็นอักษรโรมันคำว่า BUGATTI โดยมีอักษรโรมัน E ในลักษณะกลับด้านและอักษรโรมัน B วางอยู่ด้านบนซึ่งทั้งหมดวางอยู่ในรูปวงรีพื้นทึบโดยมีขอบวงรีพื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า บูแกท ไอแมกซ์ โปรเฟชชั่นแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมายเรียกขานได้ว่า อีบี บูแกตติ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดยผู้ขอจดทะเบียนเคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า BUGATTI (คำขอเลขที่ 180144606) แต่ถูกนายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยความเหมือนคล้ายระหว่างเครื่องหมายคำว่า BUGATTI ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายคำว่า BUGATTI ทะเบียนเลขที่ ค230633 (คำขอเลขที่ 557371) ของบูแกตติ อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งมีรายละเอียดในการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้ และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 85/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

612

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 95/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า BUGAT-IMAX

(คำขอเลขที่ 200104097)

บริษัท เอสเอชแอลกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า BUGAT-IMAX เพื่อใช้กับสินค้า จำพวกที่ 12 รายการสินค้า ซี่ล้อรถจักรยานยนต์ สเตอร์รถจักรยานยนต์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200104097

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ต่อมา บูแกตติ อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสารธารณรัฐ ลักเซมเบิร์ก ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า BUGAT-IMAX ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันคำว่า BUGAT IMAX ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการคำว่า BUGATTI ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ค230633 161110278 ค264990 ค235173 161110278 มีสาระสำคัญเป็นเป็นอักษรโรมันคำว่า BUGATTI และมีอักษรโรมัน 3B วางกำกับอยู่ด้านบนด้วยอักษรทั้งหมดวางอยู่ในรูปวงรี นอกจากนั้นตัวอักษรในเครื่องหมาย

/ของ

ของทั้งสองฝ่ายยังมีรูปแบบการประดิษฐ์แตกต่างกัน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า บูแกท ไอแม็กซ์ หรือ บูแกท ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ทรีบี บูแกตติ หรือ บูแกตติ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว 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) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันจึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 200104907 ต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้สั่งนายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า BUGAT-IMAX กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า BUGATTI ทะเบียนเลขที่ ค230633 (คำขอเลขที่ 557371) ทะเบียนเลขที่ 161110278 (คำขอเลขที่ 894090) ทะเบียนเลขที่ ค264990 (คำขอเลขที่ 608388) และทะเบียนเลขที่ ค235173 (คำขอเลขที่ 557372) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วทั้ง 4 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน คำว่า BUGAT- IMAX แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค230633 ทะเบียนเลขที่ 161110278 ทะเบียนเลขที่ ค264990 และทะเบียนเลขที่ ค235173 เป็นอักษรโรมันคำว่า BUGATTI โดยมีอักษรโรมัน E ในลักษณะกลับด้านและอักษรโรมัน B วางอยู่ด้านบนซึ่งทั้งหมดวางอยู่ในรูปวงรีพื้นทึบโดยมีขอบวงรี พื้นโปร่งประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้า

/ของ

ของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า บูแกท ไอแมกซ์ โปรเฟชชั่นแนล ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสี่เครื่องหมายเรียกขานได้ว่า อีบี บูแกตติ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) โดยผู้ขอจดทะเบียนเคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า BUGATI!! (คำขอเลขที่ 180144606) แต่ถูกนายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยความเหมือนคล้ายระหว่างเครื่องหมายคำว่า BUGATI!! ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายคำว่า BUGATTI ทะเบียนเลขที่ ค230633 (คำขอเลขที่ 557371) ของบูแกตติ อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งมีรายละเอียดในการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้ และเมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 85/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 96/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า FalconNest

(คำขอเลขที่ 200107051)

แลค โค., แอลทีดี. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในญี่ปุ่น ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า FalconNest เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบุหลักฐานของการโจมตีไซเบอร์และการสแกนหามัลแวร์ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการระบุหลักฐานการโจมตีไซเบอร์แและการสแกนหามัลแวร์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200107051

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 50 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ต่อมา แฟร์ ไอแซค คอร์ปอเรชั่น จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม 2564

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย FalconNest แม้จะมีอักษรโรมันคำว่า FALCON เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังมีอักษรโรมันคำว่า NEST ประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า ฟอลคอนเนสท์ ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านอ้างถึงในต่างประเทศ เครื่องหมาย **FALCON** มีอักษรโรมันคำว่า FALCON แต่เพียงอย่างเดียว และเรียกขานได้ว่า ฟอลคอน รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีรูปเครื่องหมายหรือคำใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันจึงวินิจฉัย ให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200107051 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า FalconNest กับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า **FALCON** แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำว่า FalconNest เป็นคำสามพยางค์ โดยอักษรโรมันตัวแรกของคำว่า Falcon และ Nest เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เป็นคำว่า FALCON ซึ่งเป็นคำสองพยางค์

/และ

และเป็นอักษรโรมันตะวพิมพ์ใหญ่รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ฟอลคอนเนสท์ ส่วนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงเรียกขานได้ว่า ฟอลค่อน นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างเป็นเครื่องหมายที่มีความหมายและคำแปล ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสาธารณชนพบเห็นเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายได้ จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่ง เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.fico.com/en/about-us แสดงประวัติและข้อมูลบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมายคำว่า **FICO** สำเนาเอกสารในหัวข้อ “CONSUMER SURVEY 2021 Identity Proofing and Digital Banking” สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.techtradeasia.com แสดงบทความแนะนำสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในหัวข้อ “FICO Falcon Platform for enterprise fraud management now available” ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://bangkokpost.com แสดงบทความ ในหัวข้อ “Fico sees more online scam” ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.fico.com แสดงบทความและผลสำรวจที่จัดทำโดยบริษัทอุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในหัวข้อ “FICO Survey: 6 in 10 APAC Banks Say Use of Fraudulent 'Synthetic Identities' on the Rise” ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.researchgate.net/ แสดงบทความเกี่ยวกับผลงานของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในหัวข้อ “The contribution of FICO Falcon Fraud Manager to the bank industry” ที่เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.dqindia.com แสดงบทความที่มีการกล่าวถึงผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในหัวข้อ “64% of leading APAC bankers feel unprepared for a cyberattack” ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 สำเนาตารางแสดงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมาย **FALCON** ในประเทศต่างๆ นั้น เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท บทความที่กล่าวถึงผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ปรากฏเครื่องหมาย **FICO** และคำว่า FICO Falcon เมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2558 พ.ศ. 2561 – 2562 และ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ปี เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง มีปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือ ผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้า และระยะเวลา พื้นที่ ระดับการใช้เครื่องหมายการค้า ระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จนมีระดับของการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแค่ไหนเพียงใด เมื่อหลักฐานดังกล่าวยังไม่ปรากฏอย่างเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้มีการจำหน่าย การใช้ หรือการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันจะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

/ตามหลักเกณฑ์

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จึงยังมิใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และเมื่อหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งข้างต้นเป็นหลักฐานการใช้ การโฆษณาสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีหรือประกอบด้วยเครื่องหมายหรือคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 85/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 97/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SUGOI GENKI (คำขอเลขที่ 200102931)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SUGOI GENKI เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า ของเล่นฝึกทักษะเด็ก ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200102931

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 3 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

ต่อมา บริษัท เท็มโก้ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

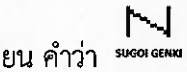
ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า SUGOI GENKI ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่อ้างถึง จำนวน 2 คำขอ คือ เครื่องหมาย SUGOI GENKI คำขอเลขที่ 190134702 และเครื่องหมายบริการ SUGOI GENKI คำขอเลขที่ 190134705

/แม้จะมี

แม้จะมีรูปลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม โดยเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยภาคส่วนอักษรโรมัน N ประดิษฐ์กับภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่อ้างถึงเป็นอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI เพียงอย่างเดียว แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า เอ็น สุโค่ย เก็นกิ หรือ สุโค่ย เก็นกิ คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่อ้างถึง นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกัน เมื่อนำไปใช้กับรายการสินค้าและบริการที่อยู่ในจำพวกเดียวกันหรือจำพวกต่างกันแต่รายการสินค้าและบริการดังกล่าวไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200102931 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2566

ในการประชุมครั้งที่ 61/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า  รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท เท็มโก้ จำกัด สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2564 สำเนาเอกสารแสดงงบการเงินของบริษัท เท็มโก้ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาใบเสร็จการจ้างโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาเอกสารการจ้างทำโฆษณาทางการตลาดออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ. 2563 - 2564

/สำเนา

สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการการภาษีสรรพสามิตรและภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาเอกสารแสดงการสั่งซื้อสติ๊กเกอร์และฉลากสินค้า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 พร้อมใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินบริษัท เท็มโก้ จำกัด แสดงค่าสติ๊กเกอร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 และวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำเนาใบเสร็จแสดงการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2564 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าพื้นที่สำหรับออกบูธขายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าชั้นวางสินค้าและแสตนโชว์สินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาตารางรายการแสดงสินค้าสำเนาภาพถ่ายตัวอย่างสินค้า สำเนาตารางแสดงการขายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2566 สำเนาเอกสารแสดงช่องทางการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า สำเนาใบเสร็จรับเงินจากการจ้างออกแบบแคตตาล็อก เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาภาพถ่ายการออกร้านขายอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายหลากหลายยี่ห้อโดยปรากฏเครื่องหมาย คำว่า อยู่ที่หน้าร้าน เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2563 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาที่ปรากฏเครื่องหมาย สำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำเนาการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ http://www.sugoigenki.com Line Instragram Facebook และ TikTok (ไม่ปรากฏวันที่ทำการเผยแพร่) สำเนารายการยิง Ad Facebook เมื่อระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2566 สำเนาคำโต้แย้ง (แบบ ก. 02) คำขอเลขที่ 200102931 และ 200102932 ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการโฆษณาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไรหรือเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนเห็นเคยรู้จักเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาลอกเลียนดัดแปลงและจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนทั้งสองเครื่องหมายก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้าของเล่นฝึกทักษะเด็ก ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (คำขอเลขที่ 190134702) ยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า กระสอบทรายใช้ชกมวย กันคางใช้เล่นกีฬา เครื่องกรรเชียงออกกำลัง เครื่องเดินออกกำลัง เครื่องเพาะกาย เครื่องยกน้ำหนัก เครื่องยิงลูกเทนนิส เครื่องวิ่งอยู่กับที่ เครื่องวิ่งออกกำลังเครื่องออกกำลังแยกส่วนขา จักรยานออกกำลังกาย จานขว้างที่ใช้ในการกีฬา ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายลดน้ำหนัก เชือกกระโดด เชือกดึงออกกำลังกาย

/ดัมเบล

ดัมเบลสำหรับยกน้ำหนัก ลูกตระกร้อ ตาข่ายกั้นสนาม ตาข่ายใช้เล่นกีฬา โต๊ะออกกำลังกาย โต๊ะปิงปอง โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ถุงกอล์ฟ ถุงกอล์ฟชนิดมีล้อ ถุงมือนวมชนิดไม่มีนิ้วสำหรับสวมเล่นยูโด นวมชกมวย นวมสวมคางสำหรับนักกีฬา บอลยาง บาร์เบล บาร์สูง เบาะป้องกันเพื่อการเล่นกีฬา ปลอกข้อมือเพื่อการเล่นกีฬา เป้าเตะ เป้านวมสำหรับนกมวยใช้เป็นเป้าชก แป้นบาสเกตบอล ไม้คิว ไม้เทนนิส ไม้เบสบอล ไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปอง ไม้โปโล ไม้พายใช้ในกีฬาพายเรือ ไม้ฮอกกี้ และ (คำขอเลขที่ 190134705) ยื่นขอจดทะเบียนกับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ รายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนระบุเป็นของเล่นฝึกทักษะเด็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะ ส่วนรายการสินค้าและรายการบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้และมีไว้สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารสมรรถภาพทางกายภาพซึ่งเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทั่วไป จึงเชื่อว่าผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าเป็นคนละกลุ่มกัน และผู้ซื้อเมื่อซื้อสินค้าสามารถแยกแยะวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่ามีเครื่องหมายที่พิพาทและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า SUGOI GENKI รายนี้มีอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า SUGOI GENKI ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้วก็ตาม แต่ภาคส่วนดังกล่าวยังใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานเครื่องหมายได้มากกว่าภาคส่วนอักษร N โดยคำว่า SUGOI GENKI เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงคำในญี่ปุ่น すごい 元気

/ซึ่ง

ซึ่งตามพจนานุกรม TUTTLE Compact Japanese Dictionary คำว่า SUGOI (すごい) แปลว่า swell, wonderful, marvelous, terrific หมายถึง ยอดเยี่ยม วิเศษ สุดยอด ดีเยี่ยม คำว่า GENKI (元気) แปลว่า healthy, well, cheerful, vigorous หมายถึง มีสุขภาพดี ดีเยี่ยม แข็งแรง เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้รวมกันในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่า แข็งแรงสุดยอด หรือแข็งแรงดีเยี่ยม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า ของเล่นฝึกทักษะเด็ก ซึ่งหากสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแล้วย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นสินค้าที่มีความแข็งแรงดีเยี่ยม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

เมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นคำชี้แจงและหลักฐานแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า SUGOI GENKI รายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 8 (9) หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า SUGOI GENKI กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า SUGOI GENKI (คำขอเลขที่ 190134702) และ (คำขอเลขที่ 190134705) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน

/เพราะ

เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI อันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนทั้งสองเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจะมีตัวอักษร N ในลักษณะประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แม้จะมีภาคส่วนอักษรญี่ปุ่นคำว่า すごい元気 และอักษรไทยคำว่า สุโก้ย เกงกิ ซึ่งวางอยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์พื้นทึบประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า SUGOI GENKI ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอ็น สุโก้ย เก็งกิ หรือเอ็น สุโง่ย เก็งกิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนเรียกขานได้ว่า สุโค่ย เกงกิ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า ของเล่นฝึกทักษะเด็ก ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (คำขอเลขที่ 190134702) ยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า กระสอบทรายใช้ชกมวย กันคางใช้เล่นกีฬา เครื่องกรรเชียงออกกำลัง เครื่องเดินออกกำลัง เครื่องเพาะกาย เครื่องยกน้ำหนัก เครื่องยิงลูกเทนนิส เครื่องวิ่งอยู่กับที่ เครื่องวิ่งออกกำลังเครื่องออกกำลังแยกส่วนขา จักรยานออกกำลังกาย จานขว้างที่ใช้ในการกีฬา ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายลดน้ำหนัก เชือกกระโดด เชือกดึงออกกำลังกาย ดัมเบลสำหรับยกน้ำหนัก ลูกตระกร้อ ตาข่ายกั้นสนาม ตาข่ายใช้เล่นกีฬา โต๊ะออกกำลังกาย โต๊ะปิงปอง โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ถุงกอล์ฟ ถุงกอล์ฟชนิดมีล้อ ถุงมือนวมชนิดไม่มีนิ้วสำหรับสวมเล่นยูโด นวมชกมวย นวมสวมคางสำหรับนักกีฬา บอลยาง บาร์เบล บาร์สูง เบาะป้องกันเพื่อการเล่นกีฬา ปลอกข้อมือเพื่อการเล่นกีฬา เป้าเตะ เป้านวมสำหรับนกมวยใช้เป็นเป้าชก แป้นบาสเกตบอล ไม้คิว ไม้เทนนิส ไม้เบสบอล ไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปอง ไม้โปโล ไม้พายใช้ในกีฬาพายเรือ ไม้ฮอกกี้ และ (คำขอเลขที่ 190134705) ยื่นขอจดทะเบียนกับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสินค้าและบริการจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าและบริการของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ รายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนระบุเป็นของเล่นฝึกทักษะเด็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะ ส่วนรายการสินค้าและรายการบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้และมีไว้สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารสมรรถภาพทางกายภาพ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทั่วไป จึงเชื่อว่าผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าเป็นคนละกลุ่มกัน และผู้ซื้อเมื่อซื้อสินค้าสามารถแยกแยะวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รายการสินค้าและรายการบริการของทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้

/ประกอบกับ

ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท เท็มโก้ จำกัด สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2564 สำเนาเอกสารแสดงงบการเงินของบริษัท เท็มโก้ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาใบเสร็จการจ้างโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาเอกสารการจ้างทำโฆษณาทางการตลาดออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ. 2563 - 2564 สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการการภาษีสรรพสามิตรและภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาเอกสารแสดงการสั่งซื้อสติ๊กเกอร์และฉลากสินค้า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 พร้อมใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บริษัท เท็มโก้ จำกัด แสดงค่าสติ๊กเกอร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 และวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำเนาใบเสร็จแสดงการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2564 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าพื้นที่สำหรับออกบูธขายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าชั้นวางสินค้าและแสตนโชว์สินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาตารางรายการแสดงสินค้าสำเนาภาพถ่ายตัวอย่างสินค้า สำเนาตารางแสดงการขายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2566 สำเนาเอกสารแสดงช่องทางการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า สำเนาใบเสร็จรับเงินจากการจ้างออกแบบแคตตาล็อก เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาภาพถ่ายการออกร้านขายอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายหลากหลายยี่ห้อโดยปรากฏเครื่องหมาย คำว่า อยู่ที่หน้าร้าน เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2563 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาที่ปรากฏเครื่องหมาย สำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำเนาการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ http://www.sugoigenki.com Line Instagram Facebook และ TikTok (ไม่ปรากฏวันที่ทำการเผยแพร่) สำเนารายการยิง Ad Facebook เมื่อระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2566 สำเนาคำโต้แย้ง (แบบ ก.02) คำขอเลขที่ 200102931 และ 200102932 ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการโฆษณาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร หรือเคยเห็นหรือเคยรู้จักเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาลอกเลียนดัดแปลงและจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

/ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า รายนี้ มีอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า SUGOI GENKI ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้วก็ตาม แต่ภาคส่วนดังกล่าวยังใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานเครื่องหมายได้มากกว่าภาคส่วนอักษร N โดยคำว่า SUGOI GENKI เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงคำในญี่ปุ่น すごい 元気 ซึ่งตามพจนานุกรม TUTTLE Compact Japanese Dictionary คำว่า SUGOI (すごい) แปลว่า swell, wonderful, marvelous, terrific หมายถึง ยอดเยี่ยม วิเศษ สุดยอด ดีเยี่ยม คำว่า GENKI (元気) แปลว่า healthy, well, cheerful, vigorous หมายถึง มีสุขภาพดี ดีเยี่ยม แข็งแรง เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้รวมกันในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่า แข็งแรงสุดยอด หรือแข็งแรงดีเยี่ยม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า ของเล่นฝึกทักษะเด็ก ซึ่งหากสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแล้วย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นสินค้าที่มีความแข็งแรงดีเยี่ยม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 87/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 98/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า SUGOI GENKI (คำขอเลขที่ 200102932)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนบริการ คำว่า SUGOI GENKI เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200102932

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 8 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

ต่อมา บริษัท เท็มโก้ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ SUGOI GENKI ของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้านที่อ้างถึง จำนวน 2 คำขอ คือ เครื่องหมาย SUGOI GENKI คำขอเลขที่ 190134702 และเครื่องหมายบริการ SUGOI GENKI คำขอเลขที่ 190134705 แม้จะมีรูปลักษณะการประดิษฐ์แตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม โดยเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วย

/ภาคส่วน

ภาคส่วนอักษรโรมัน N ประดิษฐ์กับภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่อ้างถึงเป็นอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI เพียงอย่างเดียว แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า เอ็น สุโค่ย เก็นกิ หรือ สุโค่ย เก็นกิ คล้ายกับเครื่องหมายของผู้คัดค้านที่อ้างถึง นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกัน เมื่อนำไปใช้กับรายการสินค้าและบริการที่อยู่ในจำพวกเดียวกันหรือจำพวกต่างกันแต่รายการสินค้าและบริการดังกล่าวไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันโอกาสจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้คัดค้านย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 200102932 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2566

ในการประชุมครั้งที่ 61/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท เท็มโก้ จำกัด สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2564 สำเนาเอกสารแสดงงบการเงินของบริษัท เท็มโก้ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาใบเสร็จการจ้างโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาเอกสารการจ้างทำโฆษณาทางการตลาดออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ. 2563 - 2564 สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการการภาษีสรรพสามิตรและภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2565

/สำเนา

สำเนาเอกสารแสดงการสั่งซื้อสติ๊กเกอร์และฉลากสินค้า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 พร้อมใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินบริษัท เท็มโก้ จำกัด แสดงค่าสติ๊กเกอร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 และวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำเนาใบเสร็จแสดงการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2564 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าพื้นที่สำหรับออกบูธขายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าชั้นวางสินค้าและแสตนโชว์สินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาตารางรายการแสดงสินค้าสำเนาภาพถ่ายตัวอย่างสินค้า สำเนาตารางแสดงการขายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2566 สำเนาเอกสารแสดงช่องทางการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า SUGOI GENKI สำเนาใบเสร็จรับเงินจากการจ้างออกแบบแคตตาล็อก เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาภาพถ่ายการออกร้านขายอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายหลากหลายยี่ห้อโดยปรากฏเครื่องหมาย คำว่า SUGOI GENKI อยู่ที่หน้าร้าน เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2563 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาที่ปรากฏเครื่องหมาย SUGOI GENKI สำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำเนาการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ http://www.sugoigenki.com Line Instragram Facebook และ TikTok (ไม่ปรากฏวันที่ทำการเผยแพร่) สำเนารายการยิง Ad Facebook เมื่อระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2566 สำเนาคำโต้แย้ง (แบบ ก.02) คำขอเลขที่ 200102931 และ 200102932 ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการโฆษณาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของตนอย่างไรหรือเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนเห็นเคยรู้จักเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาลอกเลียนดัดแปลงและจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการของตนอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนทั้งสองเครื่องหมายก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยื่นจดทะเบียนกับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (คำขอเลขที่ 190134702) ยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า กระสอบทรายใช้ชกมวย กันคางใช้เล่นกีฬา เครื่องกรรเชียงออกกำลัง เครื่องเดินออกกำลัง เครื่องเพาะกาย เครื่องยกน้ำหนัก เครื่องยิงลูกเทนนิส เครื่องวิ่งอยู่กับที่ เครื่องวิ่งออกกำลังเครื่องออกกำลังแยกส่วนขา จักรยานออกกำลังกาย จานขว้างที่ใช้ในการกีฬา ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายลดน้ำหนัก เชือกกระโดด เชือกดึงออกกำลังกาย ดัมเบลสำหรับยกน้ำหนัก ลูกตระกร้อ ตาข่ายกั้นสนาม ตาข่ายใช้เล่นกีฬา โต๊ะออกกำลังกาย โต๊ะปิงปอง โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ถุงกอล์ฟ ถุงกอล์ฟชนิดมีล้อ ถุงมือนวมชนิดไม่มีนิ้วสำหรับสวมเล่นยูโด นวมชกมวย นวมสวมคางสำหรับนักกีฬา บอลยาง บาร์เบล บาร์สูง

/เบาะ

เบาะป้องกันเพื่อการเล่นกีฬา ปลอกข้อมือเพื่อการเล่นกีฬา เป้าเตะ เป้านวมสำหรับนกมวยใช้เป็นเป้าชก แป้นบาสเกตบอล ไม้คิว ไม้เทนนิส ไม้เบสบอล ไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปอง ไม้โปโล ไม้พายใช้ในกีฬาพายเรือ ไม้ฮอกกี้ และ (คำขอเลขที่ 190134705) ยื่นขอจดทะเบียนกับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นบริการและสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการบริการและรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ รายการบริการของผู้ขอจดทะเบียนระบุเป็นบริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) ซึ่งเป็นบริการขายสินค้าแบบครบวงจร ส่วนรายการสินค้าและรายการบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้และมีไว้สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารสมรรถภาพทางกายภาพซึ่งเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทั่วไป จึงเชื่อว่าผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าเป็นคนละกลุ่มกัน และผู้ซื้อเมื่อใช้บริการสามารถแยกแยะวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รายการบริการและรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ส่วนเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึงนั้น เห็นว่ามีเครื่องหมายที่พิพาทและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า รายนี้มีอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า SUGOI GENKI ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้วก็ตาม แต่ภาคส่วนดังกล่าวยังใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานเครื่องหมายได้มากกว่าภาคส่วนอักษร N โดยคำว่า SUGOI GENKI เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงคำในญี่ปุ่น すごい 元気

/ซึ่ง

ซึ่งตามพจนานุกรม TUTTLE Compact Japanese Dictionary คำว่า SUGOI (すごい) แปลว่า swell, wonderful, marvelous, terrific หมายถึง ยอดเยี่ยม วิเศษ สุดยอด ดีเยี่ยม คำว่า GENKI (元気) แปลว่า healthy, well, cheerful, vigorous หมายถึง มีสุขภาพดี ดีเยี่ยม แข็งแรง เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้รวมกันในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่า แข็งแรงสุดยอด หรือแข็งแรงดีเยี่ยม เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) ซึ่งหากสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์แล้วย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นบริการนำสินค้าที่มีความแข็งแรงดีเยี่ยมหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

เมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นคำชี้แจงและหลักฐานแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า SUGOI GENKI รายนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ประเด็นที่ 1 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า SUGOI GENKI กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า SUGOI GENKI (คำขอเลขที่ 190134702) และ (คำขอเลขที่ 190134705) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน

/คล้ายกับ

633

คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI อันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนทั้งสองเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจะมีตัวอักษร N ในลักษณะประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แม้จะมีภาคส่วนอักษรญี่ปุ่นคำว่า すごい元気 และอักษรไทยคำว่า สุโก้ย เกงกิ ซึ่งวางอยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์พื้นทึบประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายต่างมีคำว่า SUGOI GENKI ที่ใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เอ็น สุโก้ย เก็งกิ หรือเอ็น สุโง่ย เก็งกิ ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนเรียกขานได้ว่า สุโค่ย เกงกิ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ แต่เนื่องจากเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนยื่นจดทะเบียนกับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) (คำขอเลขที่ 190134702) ยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 28 รายการสินค้า กระสอบทรายใช้ชกมวย กันคางใช้เล่นกีฬา เครื่องกรรเชียงออกกำลัง เครื่องเดินออกกำลัง เครื่องเพาะกาย เครื่องยกน้ำหนัก เครื่องยิงลูกเทนนิส เครื่องวิ่งอยู่กับที่ เครื่องวิ่งออกกำลังเครื่องออกกำลังแยกส่วนขา จักรยานออกกำลังกาย จานขว้างที่ใช้ในการกีฬา ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายลดน้ำหนัก เชือกกระโดด เชือกดึงออกกำลังกาย ดัมเบลสำหรับยกน้ำหนัก ลูกตระกร้อ ตาข่ายกั้นสนาม ตาข่ายใช้เล่นกีฬา โต๊ะออกกำลังกาย โต๊ะปิงปอง โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ถุงกอล์ฟ ถุงกอล์ฟชนิดมีล้อ ถุงมือนวมชนิดไม่มีนิ้วสำหรับสวมเล่นยูโด นวมชกมวย นวมสวมคางสำหรับนักกีฬา บอลยาง บาร์เบล บาร์สูง เบาะป้องกันเพื่อการเล่นกีฬา ปลอกข้อมือเพื่อการเล่นกีฬา เป้าเตะ เป้านวมสำหรับนกมวยใช้เป็นเป้าชก แป้นบาสเกตบอล ไม้คิว ไม้เทนนิส ไม้เบสบอล ไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปอง ไม้โปโล ไม้พายใช้ในกีฬาพายเรือ ไม้ฮอกกี้ และ (คำขอเลขที่ 190134705) ยื่นขอจดทะเบียนกับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นบริการและสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกัน แต่รายการบริการและรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ รายการบริการของผู้ขอจดทะเบียนระบุเป็นบริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) ซึ่งเป็นบริการขายสินค้าแบบครบวงจร ส่วนรายการสินค้าและรายการบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้และมีไว้สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารสมรรถภาพทางกายภาพซึ่งเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทั่วไป จึงเชื่อว่าผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าเป็นคนละกลุ่มกัน และผู้ซื้อเมื่อใช้บริการสามารถแยกแยะวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รายการบริการ

/และ

และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้

ประกอบกับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท เท็มโก้ จำกัด สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2564 สำเนาเอกสารแสดงงบการเงินของบริษัท เท็มโก้ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2565 สำเนาใบเสร็จการจ้างโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาเอกสารการจ้างทำโฆษณาทางการตลาดออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ. 2563 - 2564 สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการการภาษีสรรพสามิตรและภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำเนาเอกสารแสดงการสั่งซื้อสติ๊กเกอร์และฉลากสินค้า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 พร้อมใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินบริษัท เท็มโก้ จำกัด แสดงค่าสติ๊กเกอร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 และวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำเนาใบเสร็จแสดงการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2564 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าพื้นที่สำหรับออกบูธขายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าชั้นวางสินค้าและแสตนโชว์สินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาตารางรายการแสดงสินค้าสำเนาภาพถ่ายตัวอย่างสินค้า สำเนาตารางแสดงการขายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2566 สำเนาเอกสารแสดงช่องทางการโฆษณาบริการภายใต้เครื่องหมายคำว่า SUGOI GENKI สำเนาใบเสร็จรับเงินจากการจ้างออกแบบแคตตาล็อก เมื่อปี พ.ศ. 2563 สำเนาภาพถ่ายการออกร้านขายอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายหลากหลายยี่ห้อโดยปรากฏเครื่องหมาย คำว่า SUGOI GENKI อยู่ที่หน้าร้าน เมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2563 สำเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาที่ปรากฏเครื่องหมาย SUGOI GENKI สำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำเนาการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ http://www.sugoigenki.com Line Instragram Facebook และ TikTok (ไม่ปรากฏวันที่ทำการเผยแพร่) สำเนารายการยิง Ad Facebook เมื่อระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2566 สำเนาคำโต้แย้ง (แบบ ก.02) คำขอเลขที่ 200102931 และ 200102932 ของผู้ขอจดทะเบียน เป็นต้นนั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารการโฆษณาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เองเท่านั้น เมื่อไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของตนอย่างไร หรือเคยเห็นหรือเคยรู้จักเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาก่อนแล้วนำเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาลอกเลียนดัดแปลงและจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน

/จึงไม่ต้องห้าม

จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเด็นที่ 2 เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่

ที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า รายนี้ มีอักษรโรมันคำว่า SUGOI GENKI เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า SUGOI GENKI ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้วก็ตาม แต่ภาคส่วนดังกล่าวยังใช้ในการจดจำและใช้ในการเรียกขานเครื่องหมายได้มากกว่าภาคส่วนอักษร N โดยคำว่า SUGOI GENKI เป็นคำที่เขียนขึ้นตามการออกเสียงคำในญี่ปุ่น すごい 元気 ซึ่งตามพจนานุกรม TUTTLE Compact Japanese Dictionary คำว่า SUGOI (すごい) แปลว่า swell, wonderful, marvelous, terrific หมายถึง ยอดเยี่ยม วิเศษ สุดยอด ดีเยี่ยม คำว่า GENKI (元気) แปลว่า healthy, well, cheerful, vigorous หมายถึง มีสุขภาพดี ดีเยี่ยม แข็งแรง เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้รวมกันในลักษณะนี้ จึงสื่อความหมายได้ว่า แข็งแรงสุดยอด หรือแข็งแรงดีเยี่ยม เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการ บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง) ซึ่งหากสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแล้วย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นบริการนำสินค้าที่มีความแข็งแรงดีเยี่ยมหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 87/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 99/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Estrella Galicia

(คำขอเลขที่ 190124706)

อิ๊โคช เด ริเวียร่า, เอส.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสเปน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า Estrella Galicia เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190124706

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 19 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ต่อมา โซเซียดัด อโนนิมา แดมม์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรสเปน ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมาย Estrella Galicia กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วทั้ง 3 ทะเบียน คือ เครื่องหมาย **ESTRELLA DAMM** ทะเบียนเลขที่ 201116913 เครื่องหมาย **ESTRELLA CLARA**

/ทะเบียนเลขที่

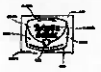
ทะเบียนเลขที่ ค314795 เครื่องหมาย ESTRELLA INEDIT ทะเบียนเลขที่ 191106014 แม้จะมีตำแหน่งท้ายเป็นอักษรโรมันคำว่า GALICIA หรือ DAMM หรือ INEDIT แตกต่างกันก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีตำแหน่งแรกเป็นอักษรโรมันคำว่า ESTRELLA เหมือนกัน ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ใช้ในการสังเกตจดจำและเรียกขาน รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกันและอาจเรียกขานได้ว่า เอสเทลลา เช่นเดียวกัน เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ โดยเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่ง เป็นสำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของผู้คัดค้านในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 เช่น ภาพแสดงบรรยากาศในงานBangkok Beer Festival, ภาพบรรยากาศของร้าน D'ARK, ภาพแสดงบรรยากาศในการจัดงาน Craft Home Music Picnic เป็นต้น ซึ่งเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190124706 เสีย

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ในการประชุมครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานโดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า Estrella Galicia กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า ESTRELLA DAMM ทะเบียนเลขที่ 201116913 (คำขอเลขที่ 842657) คำว่า ESTRELLA CLARA ทะเบียนเลขที่ ค314795 (คำขอเลขที่ 717331) คำว่า ESTRELLA INEDIT ทะเบียนเลขที่ 191106014 (คำขอเลขที่ 910700) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้า

/ของ

ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนคำว่า Estrella เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีคำว่า Galicia และรูปดาวประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 201116913 จะมีคำว่า DAMM ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค314795 จะมีคำว่า CLARA ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ 191106014 จะมีคำว่า INEDIT ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เอสเทรลลา กาลิเซีย หรือเอสเทรลลา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 201116913 เรียกขานได้ว่า เอสเทรลลา แดมม์ หรือเอสเทรลลา ทะเบียนเลขที่ ค314795 เรียกขานได้ว่า เอสเทรลลา คลาร่า หรือเอสเทรลลา และทะเบียนเลขที่ 191106014 เรียกขานได้ว่า เอสเทรลลา อินอิดิต หรือเอสเทรลลา นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่ใกล้เคียงกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 ซึ่งเป็นจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือ เป็นสินค้าเบียร์เช่นเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

แต่เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ คำชี้แจง ประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.spanishdict.com เว็บไซต์ https://www.collinsdictionary.com เว็บไซต์ https://www.spanishcentral.com แสดงการค้นหาความหมายคำว่า estrella สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า  ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2521 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2557 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้คัดค้าน คำว่า ESTRELLA DAMM ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://estrellagalicia.es/en/ แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org/ แสดงการค้นหาคำว่า Estrella Galicia สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในไต้หวัน ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในมาเลเซีย ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศเกาหลี ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2554 – 2562 สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 สำเนาตารางแสดงยอดการจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2563 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://estrellagalicia.es/ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://estrellagalicia00.es/ แสดงภาพกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์

/(ผู้ขอจดทะเบียน)

(ผู้ขอจดทะเบียน) ให้การสนับสนุน สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.interbrand.com แสดงการจัดลำดับเครื่องหมายที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในปี พ.ศ. 2562 ปรากฏเครื่องหมายการค้า อยู่ในลำดับที่ 26 สำเนาตารางแสดงการจดทะบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และเครื่องหมายของผู้คัดค้านในประเทศต่างๆ สำเนาภาพแผนที่และรายชื่อประเทศ สำเนาหนังสือโนตะรีรับรองลายมือชื่อ สำเนาคำวินิจฉัยเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2565 นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า Estrella Galicia ในราชอาณาจักรสเปน กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 และมีการใช้การจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยในปี พ.ศ. 2557 ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐชิลี กับสินค้าจำพวกที่ 32 ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างได้รับการจดทะเบียนอยู่ร่วมกันแล้วในราชอาณาจักรสเปน สหภาพยุโรป และมีการใช้การโฆษณาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศร่วมกัน ซึ่งผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านต่างใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าในจำพวกเดียวกันมากว่า 42 ปี จึงน่าเชื่อได้ว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างรับรู้การมีของเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าเบียร์ของอีกฝ่ายโดยไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้คัดค้านมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้รูป ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มาก่อน และเมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ใช้เครื่องหมายคำว่า และผู้คัดค้านใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้มาตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจด้วยกันทั้งสองฝ่าย กรณีนับว่าเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน)มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ผู้คัดค้านอ้างถึงนั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

/เมื่อ

เมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้คัดค้านยื่นคำโต้แย้งในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ผู้คัดค้านได้ยื่นคำโต้แย้งพร้อมหลักฐาน

ผู้คัดค้านได้ยื่นคำโต้แย้งสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมิใช่เครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษที่สมควรรับจดทะเบียนตามมาตรา 27 เพราะการใช้เครื่องหมายอันจะถือว่าต่างเจ้าของต่างได้ใช้กันมาแล้วโดยสุจริตที่จะถือเป็นเหตุให้รับจดทะเบียนได้ต้องเป็นการใช้โดยสุจริตโดยมีการขายหรือโฆษณาสินค้าภายในประเทศไทยตามหลักการที่กฎหมายย่อมใช้บังคับเฉพาะในเขตดินแดนแห่งรัฐที่ออกกฎหมายเท่านั้น เมื่อผู้คัดค้านเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริงในเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยคำว่า ESTRELLA อีกทั้งบริษัทผู้คัดค้านได้มีข้อพิพาทกับผู้ขอจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนโดยสุจริตในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อสาธารณชนพบเห็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Estrella Galicia ของผู้ขอจดทะเบียน ย่อมต้องเข้าใจผิดว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของผู้คัดค้านด้วย ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13

ซึ่งต่อมาในการประชุมครั้งที่ 54/2566 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า Estrella Galicia รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า Galicia อันมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า Galicia เป็นแคว้นปกครองตนเองและเป็นอาณาจักรเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน อยู่บนอ่าวบิสเคและแอตแลนติก (an autonomous region and former kingdom of NW spain, on the Bay of Biscay and the Atlantic.) พจนานุกรม Merriam-Webster's Geographical Dictionary THIRD EDITION คำว่า Galicia เป็นแคว้นและอาณาจักรโบราณที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน (Region and ancient kingdom, NW Spain) และตามเว็บไซต์ https://www.britannica.com/place/ Galicia-region-Spain ระบุคำว่า Galicia เป็นเขตปกครองตนเองและพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของสเปน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลูโก, ลาโครูนา, ปอนเตเบดรา และอูเรนเซ (*comunidad autónoma* (autonomous community) and historic region of Spain, encompassing the northwestern provincias (provinces) of Lugo, A Coruña, Pontevedra, and Ourense.) นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เมื่อส่วนคำว่า Galicia มิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Galicia ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

เมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียน จึงให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อน และให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นคำชี้แจงพร้อมหลักฐาน

ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้ยื่นคำชี้แจงสรุปได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เห็นด้วยกับความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงได้ยื่นหนังสือแสดงปฏิเสธแบบ ก.12 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 แสดงเจตนาไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Galicia ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมจึงพิจารณาอุทธรณ์ประกอบคำชี้แจงและคำโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **ESTRELLA DAMM** ทะเบียนเลขที่ 201116913 (คำขอเลขที่ 842657) คำว่า **ESTRELLA CLARA** ทะเบียนเลขที่ ค314795 (คำขอเลขที่ 717331) คำว่า **ESTRELLA INEDIT** ทะเบียนเลขที่ 191106014 (คำขอเลขที่ 910700) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีภาคส่วนคำว่า Estrella เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสามเครื่องหมาย แม้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จะมีคำว่า Galicia และรูปดาวประดิษฐ์ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 201116913 จะมีคำว่า DAMM ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ ค314795 จะมีคำว่า CLARA ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ 191106014 จะมีคำว่า INEDIT ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เรียกขานได้ว่า เอสเตรยา กาลิเซีย หรือเอสเตรยา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 201116913 เรียกขานได้ว่า เอสเทรลลา แดมม์ หรือเอสเทรลลา ทะเบียนเลขที่ ค314795 เรียกขานได้ว่า เอสเทรลลา คลาร่า หรือเอสเทรลลา และทะเบียนเลขที่ 191106014 เรียกขานได้ว่า เอสเทรลล่า อินอิดิต หรือ

/เอสเทรลล่า

เอสเทรลล่า นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่ใกล้เคียงกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 เช่นเดียวกัน และรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าเบียร์เช่นเดียวกัน รายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงมีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

แต่เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ คำชี้แจง ประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อ้างส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.spanishdict.com เว็บไซต์ https://www.collinsdictionary.com เว็บไซต์ https://www.spanishcentral.com แสดงการค้นหาความหมายคำว่า estrella สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2521 เครื่องหมายคำว่า ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2557 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้คัดค้าน คำว่า ESTRELLA DAMM ในราชอาณาจักรสเปน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในสาธารณรัฐชิลี จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2554 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://estrellagalicia.es/en/ แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org/ แสดงการค้นหาคำว่า Estrella Galicia สำเนาเอกสารแสดงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในไต้หวัน ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในมาเลเซีย ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศเกาหลี ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2562 สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2554 – 2562 สำเนาใบอินวอยส์แสดงการจำหน่ายสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 สำเนาตารางแสดงยอดการจำหน่ายสินค้า เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2563 สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://estrellagalicia.es/ ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://estrellagalicia00.es/ แสดงภาพกิจกรรมที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ให้การสนับสนุน สำเนาเอกสารแสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.interbrand.com แสดงการจัดลำดับเครื่องหมายที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในปี พ.ศ. 2562 ปรากฏเครื่องหมายการค้า อยู่ในลำดับที่ 26 สำเนาตารางแสดงการจดทะบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และเครื่องหมายของผู้คัดค้านในประเทศต่างๆ สำเนาภาพแผนที่และรายชื่อประเทศ สำเนาหนังสือโนตะรีรับรองลายมือชื่อ สำเนาคำวินิจฉัยเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ในต่างประเทศ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำพวกที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2565 นั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภาคส่วนคำว่า Estrella Galicia ในราชอาณาจักรสเปน กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า เบียร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 และมีการใช้การจำหน่ายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยในปี พ.ศ. 2557 ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) ยังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า

ในสาธารณรัฐชิลี กับสินค้าจำพวกที่ 32 ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างได้รับการจดทะเบียนอยู่ร่วมกันแล้วในราชอาณาจักรสเปน สหภาพยุโรป และมีการใช้การโฆษณาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศร่วมกัน ซึ่งผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านต่างใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าในจำพวกเดียวกันมากว่า 42 ปี จึงน่าเชื่อได้ว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างรับรู้การมีของเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าเบียร์ของอีกฝ่าย เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้มาตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจด้วยกันทั้งสองฝ่าย กรณีนับว่าเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) มีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ผู้คัดค้านอ้างถึงนั้น เห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) และผู้คัดค้านเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงไม่มีประเด็นจำต้องพิจารณา

กรณีที่ผู้คัดค้านโต้แย้งว่า ผู้คัดค้านได้มีข้อพิพาทกับผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) อย่างเนื่องโดยนำส่งสำเนาคำวินิจฉัยของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศเอกวาดอร์ ฟิลิปปินส์ แคนาดา โมโดว่า ซูดาน เพื่อประกอบการกล่าวอ้างในกรณีนี้ เห็นว่า เอกสารหลักฐานดังกล่าวผู้คัดค้านมิได้มีการจัดทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยและให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องของเอกสารไว้แต่อย่างใด ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่าด้วย วิธีพิจารณาอุทธรณ์และคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน พ.ศ 2561 ในหมวด 2 ส่วนที่ 1 การอุทธรณ์ ข้อ 11 วรรคหนึ่ง *"ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่นำส่งตามข้อ 10 เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้อุทธรณ์จัดทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทย และให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องของคำแปลนั้น"* ข้อ 11 วรรคสอง *"ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่จัดทำคำแปลนั้นก็ได้"* อีกทั้งเป็นคำวินิจฉัยในรัฐต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมาย หลักเกณฑ์และความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ในการพิจารณาเครื่องหมายต่างๆ ดังนั้น หลักฐานที่ผู้คัดค้านนำส่งในส่วนนี้จึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้

/ส่วน

ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านโต้แย้งว่า การใช้เครื่องหมายอันจะถือว่าต่างเจ้าของต่างได้ใช้กันมาแล้วโดยสุจริตที่จะถือเป็นเหตุให้รับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 27 ต้องเป็นการใช้โดยสุจริตโดยมีการขายหรือโฆษณาสินค้าภายในประเทศไทยตามหลักการที่กฎหมายย่อมใช้บังคับเฉพาะในเขตดินแดนแห่งรัฐที่ออกกฎหมาย ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4052/2555 เครื่องหมายรูป นั้น เห็นว่า การใช้เครื่องหมายการค้ากรณีต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษตามมาตรา 27 นั้น การนำสืบการใช้กรณีนี้ไม่ได้ถูกจำกัดการใช้ว่าต้องเป็นการใช้ในประเทศไทยเท่านั้น เพราะการพิจารณาหลักฐานการใช้ในส่วนนี้ต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานตามที่มีการใช้จริงและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในขณะพิจารณาประกอบกันด้วย เมื่อข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำส่งเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) เป็นเครื่องหมายซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รายนี้ได้ตามมาตรา 27

แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) รูปและคำว่า

รายนี้มีภาคส่วนคำว่า Galicia อันมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม Collins Dictionary คำว่า Galicia เป็นแคว้นปกครองตนเองและเป็นอาณาจักรเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน อยู่บนอ่าวบิสเคและแอตแลนติก (an autonomous region and former kingdom of NW spain, on the Bay of Biscay and the Atlantic.) พจนานุกรม Merriam-Webster's Geographical Dictionary THIRD EDITION คำว่า Galicia เป็นแคว้นและอาณาจักรโบราณที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน (Region and ancient kingdom, NW Spain) และตามเว็บไซต์ https://www.britannica.com/place/Galicia-region-Spain ระบุคำว่า Galicia เป็นเขตปกครองตนเองและพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของสเปน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลูโก, ลาโครูนา, ปอนเตเบดรา และอูเรนเซ (*comunidad autónoma* (autonomous community) and historic region of Spain, encompassing the northwestern provincias (provinces) of Lugo, A Coruña, Pontevedra, and Ourense.) นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เมื่อภาคส่วนคำว่า Galicia มิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้อุทธรณ์ (ผู้ขอจดทะเบียน) แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Galicia ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

/อาศัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 87/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 100/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า NUVO TAPE

(คำขอเลขที่ 190142035)

[redacted] ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า NUVO TAPE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า เทปกาวกระดาษใช้ในครัวเรือนและใช้ในสำนักงาน เทปกาวใช้ในครัวเรือนและใช้ในสำนักงาน ปรากฏตามคำขอเลขที่ 190142035

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

ต่อมา บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า NUVO TAPE ของผู้ขอจดทะเบียนมีสาระสำคัญเป็นคำว่า NUVO TAPE วางเหนือแถบลูกคลื่นอยู่ภายในวงกลม

/และ

และเรียกขานได้ว่า นูโวเทป ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 2 คำขอ ได้แก่ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ ค134814 และ ค324892 มีสาระสำคัญเป็นคำว่า LOUIS TAPE วางเหนือแถบแนวเฉียงสามแถบอยู่ภายในวงกลม และเรียกขานได้ว่า หลุยส์เทป รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว 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 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 190142035 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบของเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรูปและคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค134814 (คำขอเลขที่ 419871) และรูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค324892 (คำขอเลขที่ 745187) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค134814 เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีภาคส่วนคำว่า nUVO TAPE ส่วนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จะมีภาคส่วนคำว่า Louis Tape ซึ่งเป็นคำที่แตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายที่มีการแบ่งสัดส่วนด้านบนที่มีภาคส่วนคำอยู่พื้นขาวหรือพื้นโปร่ง และส่วนด้านล่างเป็นรูปเส้นแถบพื้นทึบจำนวนหกเส้น แบ่งออกเป็นสองฝั่ง ๆ ละ 3 เส้นวางต่อกันและ

/มีช่องว่าง

มีช่องว่างระหว่างเส้นแถบซึ่งทั้งหมดวางอยู่ในรูปวงกลมพื้นโปร่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และในส่วนล่างของเส้นแถบต่างปรากฏชื่อของนิติบุคคลเช่นเดียวกัน แม้ส่วนล่างรูปเส้นแถบในเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะโค้งมน ส่วนของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มีลักษณะคล้ายก้างปลา ซึ่งถือเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายต่างมีลักษณะการจัดวางในลักษณะใกล้เคียงกันอย่างมาก และเมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า เทปกาวกระดาษใช้ในครัวเรือนและใช้ในสำนักงาน เทปกาวใช้ในครัวเรือนและใช้ในสำนักงาน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค134814 ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า แถบกาวปิดหัวกระดาษ (เพื่อเย็บเล่ม) แถบกาวใช้ในการเข้าเล่มหนังสือ แถบกาวใช้ในสำนักงานและครัวเรือน แถบยางใช้ในสำนักงาน ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสินค้าเทปกาวเช่นเดียวกัน มีกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อสินค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน รวมถึงสถานที่จำหน่ายสินค้าในแหล่งเดียวกัน หากผู้ซื้อสินค้าไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยละเอียด หรือไม่ได้นำเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน หรือใช้แต่เพียงรูปของเครื่องหมายการค้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยไม่ได้สังเกตลักษณะของเครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้ว ก็มีโอกาสที่จะสับสนในการเลือกสินค้า หรือแยกแยะเจ้าของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค324892 หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค134814 ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาเพราะไม่ทำให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป

ประกอบกับการที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่งต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) และมาตรา 8(10) นั้น เห็นว่า แม้เอกสารหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่งไว้ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://louistapes.com/about/history/ แสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า คำขอเลขที่ 419871 เครื่องหมายคำว่า คำขอเลขที่ 745187 สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า คำขอเลขที่ 419871

/เครื่องหมาย

649

เครื่องหมายคำว่า คำขอเลขที่ 745187 แคตตาล็อกแสดงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย คำว่า สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://louistapes.com เว็บไซต์ facebook.com/louistapes เว็บไซต์ twitter.com/louistapes เว็บไซต์ youtube.com แสดงรายละเอียดของสินค้าและบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ภายใต้เครื่องหมาย คำว่า เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำเนาเอกสารแสดงช่องทางในการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า และคำว่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Lazada เว็บไซต์ Shopee เว็บไซต์ JD CENTRAL เว็บไซต์บริษัท หลุยส์ ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด เว็บไซต์ Nanasupplier.com เว็บไซต์ http://www.officework.co.th เว็บไซต์ https://www.teppawan1995.com/ สำเนาหน้าเว็บไซต์ https://www.google.com แสดงการค้นหาคำว่า หลุยส์เทป สำเนาเอกสารแสดงบทความที่มีการกล่าวถึงสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในหัวข้อ “รีวิวสก็อตเทปใส ตราหลุยส์เทป Louis Tape ใช้มานานกว่า 5 ปี กับร้านเสื้อตราห่านคู่ Doublegoose.Best” สำเนาตารางรายงานสรุปขายเชื่อของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นนั้น จะเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) การจดทะเบียนเครื่องหมาย การจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2561 และการโฆษณาเมื่อปี พ.ศ. 2562 – 2563 ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า 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 เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ก็ตาม

/แต่เมื่อ

แต่เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำส่งโดยผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นำส่งเอกสารหลักฐานข้างต้นประกอบสำเนาหน้าเว็บไซต์ https://datawarehouse.dbd.go.th/ แสดงข้อมูลบริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด สำเนาหน้าเว็บไซต์ tmonline.ipthailand.go.th แสดงผลการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายโดยค้นหาจากชื่อผู้ขอจดทะเบียน สำเนาหน้าเว็บไซต์ nuvotape.com แสดงการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมาย NUVO สำเนาเอกสารแสดงช่องทางในการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำว่า NUVO คำว่า คำว่า และคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Lazada เว็บไซต์ https://www.officemate.co.th/ สำเนาภาพถ่ายสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่วางจำหน่ายไว้ใกล้เคียงกัน สำเนาคำคัดค้านและคำวินิจฉัยนายทะเบียนคำขอเลขที่ 190142035

ส่วนผู้ขอจดทะเบียนนำส่ง เช่น หนังสือรับรองบริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีกรรมการบริษัทคือ ผู้ขอจดทะเบียนและ [redacted] สำเนาเอกสารแสดงประวัติบริษัท หลุยส์ ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด พร้อมรูปเครื่องหมาย สำเนาประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า คำขอเลขที่ 190142035 สำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า คำขอเลขที่ 190142035 สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า คำขอเลขที่ 419871 เครื่องหมายคำว่า คำขอเลขที่ 745187 สำเนาตารางแสดงเครื่องหมายต่างๆ ของผู้ขอจดทะเบียน สำเนารูปถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้ขอจดทะเบียน รับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปและคำว่า ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2552 ตามลำดับ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2562 เมื่อผู้ขอจดทะเบียนอยู่ในวงการสินค้าเทปกาวและมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และการใช้รูปและคำว่า ของผู้ขอจดทะเบียน มีลักษณะการประดิษฐ์ใกล้เคียงกันอย่างมากกับรูปและคำว่า ของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จึงเป็นการยากที่บุคคลซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันจะคิดประดิษฐ์ให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ได้ ถ้าหากไม่เคยเห็นหรือทราบว่ามีการในลักษณะนี้มาก่อน ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้ชี้แจงยอมรับในคำโต้แย้ง (แบบ ก.02) ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 หน้าที่ 5 สรุปได้ว่า “ผู้ขอจดทะเบียนเองก็รับรู้ถึงความคงอยู่ของเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เช่นเดียวกัน” นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประวัติการจดทะเบียน

/เครื่องหมาย

เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนประกอบหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่ง เช่น หนังสือรับรองบริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีกรรมการบริษัทคือ ผู้ขอจดทะเบียนและ [redacted] สำเนาเอกสารแสดงประวัติบริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด พร้อมรูปเครื่องหมาย สำเนาประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย คำว่า คำขอเลขที่ 190142035 สำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า คำขอเลขที่ 190142035 สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) คำว่า คำขอเลขที่ 419871 เครื่องหมายคำว่า คำขอเลขที่ 745187 สำเนาตารางแสดงเครื่องหมายต่างๆ ของผู้ขอจดทะเบียน สำเนารูปถ่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ของผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งเป็นเพียงหลักฐานแสดงรายละเอียดข้อมูลบริษัทที่มีผู้ขอจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัท เอกสารแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัทผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายคำว่า nuvo ของตนกับสินค้าจำพวกที่ 16 มาโดยตลอดมิเคยมีการใช้เครื่องหมายรูปที่พิพาทนี้มาก่อนเลย การที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนรูปที่พิพาทจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องเคยพบหรือเคยเห็นเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีการใช้และการจดทะเบียนอยู่ก่อน และนำเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาดัดแปลงและยื่นขอจดทะเบียนในจำพวกและรายการสินค้าอย่างเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เมื่อผู้ขอจดทะเบียนไม่มีเอกสารหลักฐานใดที่แสดงได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ารายนี้มาก่อนผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ดังนั้นจึงรับฟังตามคำรับของผู้ขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนทราบและรู้ถึงการมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อยู่ก่อนแล้ว แต่กลับนำเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาลอกเลียน ดัดแปลง และนำมายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งการกระทำของผู้ขอจดทะเบียนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) มาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่สุจริต อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 87/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

/ทั้งนี้

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 101/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HELIOS (คำขอเลขที่ 200145980)

บริษัท ซุปเปอร์เซโย จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า HELIOS เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เซรั่มบำรุงผิว น้ำมันนวดเพื่อผ่อนคลาย น้ำมันหอมระเหยใช้กับร่างกาย แชมพูใช้ทำความสะอาดเส้นผม ครีมนวดผม ครีมกันแดด เจลล้างหน้า เจลล้างเครื่องสำอาง แฮร์โทนิค ลิปกลอส ลิปครีม ลิปคัลเลอร์ ลิปบาล์ม ลิปมัน ลิปสติก แป้งพัฟใช้แต่งหน้า อายไลน์เนอร์ โทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้า บรัชออน สบู่ที่ไม่มีสารต้านแบคทีเรียและโอสถผสม สีเขียนคิ้ว ดินสอเขียนคิ้ว แป้งฝุ่นใช้ทาหน้า ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200145980

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 25 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ต่อมา เตลีออส ฟร็องซ์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2565

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า HELIOS ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า HELIOS และเรียกขานได้ว่า เฮลิออส ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้าน เครื่องหมาย THELIOS ที่อ้างถึงในต่างประเทศและที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวน 2 คำขอ คือ คำขอเลขที่ M180139304 และ M190115676 เป็นอักษรโรมันคำว่า THELIOS และเรียกขานได้ว่า เตลีออส รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าและ

/บริการ

บริการจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าและบริการมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนย่อมไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้คัดค้าน จึงไม่อาจรับฟังว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายนี้ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนและผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 200145980 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน คำว่า HELIOS กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน คำว่า THÉLIOS ทะเบียนเลขที่ 231112472 (คำขอเลขที่ M180139304) (คำขอเลขที่ M190115676) และเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง คำว่า THÉLIOS แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนและที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง จำนวน 3 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า HELIOS ซึ่งมีการประดิษฐ์ตัว L ให้ส่วนปลายมีลักษณะโค้งและยาวไปถึงด้านล่างของตัว I ที่ถูกออกแบบให้สั้นลงกว่าตัวอักษรอื่น ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน และที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เป็นอักษรโรมันคำว่า THELIOS ในลักษณะตัวแคบ บนตัว E มีเครื่องหมาย ´ (l'accent aigu) ในลักษณะประดิษฐ์ รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน เรียกขานได้ว่า เฮลิออส ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน และที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง เรียกขานได้ว่า เตลิออส นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

/และเมื่อ

และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างและนำส่ง ได้แก่ สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย THÉLIOS กับจำพวกที่ 3, 14, 18, 25, 35, 43 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ในสหภาพยุโรปและในประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ในเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และตามคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นั้น เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ในต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ประกอบกับเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 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 94/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 102/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า jello BOOM (คำขอเลขที่ 200131849)

บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า jello BOOM เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ขนมเยลลี่ผลไม้ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200131849

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 40 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ต่อมา คราฟท์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป แบรนด์ส แอลแอลซี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2565

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า JELLO กับคำว่า BOOM และเรียกขานได้ว่า เจลโล่บูม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วคือ เครื่องหมาย JELL-O (ทะเบียนเลขที่ ค90787) เป็นอักษรโรมันคำว่า JELL กับอักษรโรมัน O โดยมีสัญลักษณ์ (-) คั่นระหว่างคำประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า เจลโอ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 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 200131849 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า JELL-O ทะเบียนเลขที่ ค90787 (คำขอเลขที่ 377601) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า jello BOOM ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ จัดวางเป็นสองบรรทัด โดยให้อักษรโรมันคำว่า BOOM มีลักษณะเป็นตัวหนาด้านในตัวอักษรโรมัน O มีรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอักษรมันคำว่า JELL-O ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ และมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นระหว่างคำว่า JELL และ O รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เจลโล บูม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า เจล โอ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันจึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง นั้น เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 94/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 103/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า jello BOOM (คำขอเลขที่ 200131850)

บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า jello BOOM เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ขนมพุดดิ้ง ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200131850

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 41 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ต่อมา คราฟท์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป แบรนด์ส แอลแอลซี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2565

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า JELLO กับคำว่า BOOM และเรียกขานได้ว่า เจลโล่บูม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วคือ เครื่องหมาย JELL-O (ทะเบียนเลขที่ ค90787) เป็นอักษรโรมันคำว่า JELL กับอักษรโรมัน O โดยมีสัญลักษณ์ (-) คั่นระหว่างคำประกอบอยู่ด้วย และเรียกขานได้ว่า เจลโอ รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 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 200131850 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า JELL-O ทะเบียนเลขที่ ค90787 (คำขอเลขที่ 377601) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า jello BOOM ซึ่งเป็นคำสามพยางค์ จัดวางเป็นสองบรรทัด โดยให้อักษรโรมันคำว่า BOOM มีลักษณะเป็นตัวหนาด้านในตัวอักษรโรมัน O มีรูปวงกลมพื้นทึบประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของ

/ผู้อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นอักษรมันคำว่า JELL-O ซึ่งเป็นคำสองพยางค์ และมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นระหว่างคำว่า JELL และ O รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เจลโล บูม ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เรียกขานได้ว่า เจล โอ นับว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันจึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างถึง นั้น เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวมีรายละเอียดอื่น ๆ ในการพิจารณาที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ จึงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายนี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 94/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 104/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MISSOMA**

(คำขอเลขที่ 180134560)

มิสโซมา ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า **MISSOMA** เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า กล่องใส่เครื่องประดับ หินมีค่า หินกึ่งมีค่า กระดุมข้อมือเสื้อ เข็มกลัดเนคไท คลิปติดเนคไท นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอใช้เป็นเครื่องประดับ โซ่ใช้เป็นเครื่องประดับ สร้อยคอที่สวมติดรอบลำคอใช้เป็นเครื่องประดับ เครื่องรางใช้เป็นเครื่องประดับ จี้ประดับ ต่างหู ต่างหูเม็ดเดียว สร้อยข้อมือใช้เป็นเครื่องประดับ กำไลข้อเท้าใช้เป็นเครื่องประดับ แหวนใช้เป็นเครื่องประดับ สร้อยลูกโซ่ทำด้วยอัญมณีที่ใช้เป็นเครื่องประดับกาย สร้อยลูกโซ่คล้องแว่นกันแดดทำด้วยอัญมณีที่ใช้เป็นเครื่องประดับ กล่องใส่อัญมณีสำหรับเดินทางที่ใช้เป็นเครื่องประดับ ตลับใส่อัญมณีสำหรับเดินทางที่ใช้เป็นเครื่องประดับ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 180134560

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ต่อมา มิสโซนี เอส.พี.เอ. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐอิตาลี ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

/นายทะเบียน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า **MISSOMA** ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า MISSOMA และเรียกขานได้ว่า มิสโซมา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วคือ เครื่องหมาย MISSONI ทะเบียนเลขที่ 191111520 เป็นอักษรโรมันคำว่า MISSONI และเรียกขานได้วา มิสโซนี รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น แม้จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 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 จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ M180134560 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **MISSOMA** กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า MISSONI ทะเบียนเลขที่ 191111520 (คำขอเลขที่ 170106649) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยอักษรโรมัน คือ M I S S O M และ A ในลักษณะตัวอักษรหนา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วประกอบด้วยอักษรโรมัน M I S S O N และ I ในลักษณะตัวบาง อีกทั้งคำในพยางค์ท้ายในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย ฝ่ายระหว่างคำว่า MA กับ NI ยังมีความแตกต่างกันชัดเจน รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า มิสโซมา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า มิสโซนี นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสน

/หรือหลงผิด

หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ส่วนกรณีที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) อ้างว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) นั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายไม่คล้ายกันตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8(10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 94/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 105/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า GREAT WALL ORA (คำขอเลขที่ 200132714)

เกรท วอลล์ มอเตอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า **GREAT WALL ORA** เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 35 รายการบริการตัวแทนส่งออกและนำเข้า ส่งเสริมการขายสำหรับผู้อื่น บริการจัดซื้อสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจอื่น จัดการตลาด ประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณา จัดหาตลาดออนไลน์สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรธุรกิจ เสนอสินค้าเพื่อการค้าปลีก ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200132714

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 57 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564

ต่อมา บริษัท เดอะ เกรท ไอเดีย จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2565

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ **GREAT WALL ORA** ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า GREAT WALL ORA เรียกขานได้ว่า เกรท วอลล์ โอร่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วและที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 32 คำขอ คือ เครื่องหมาย ORA ทะเบียนเลขที่ 221122810 (คำขอเลขที่ 210119613) ทะเบียนเลขที่ 221113759 (คำขอเลขที่ 210121654) ทะเบียนเลขที่ 221113778 (คำขอเลขที่ 210121655) ทะเบียนเลขที่ 221113703 (คำขอเลขที่ 210121656) คำขอเลขที่ 210118430 และคำขอเลขที่

/210119614

666

210119614 เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA เรียกขานได้ว่า โอร่า เครื่องหมาย ORA BIKE ทะเบียนเลขที่ 221111605 (คำขอเลขที่ 210121658) ทะเบียนเลขที่ 221109115 (คำขอเลขที่ 210119615) คำขอเลขที่ 210119616 และคำขอเลขที่ 210119617 เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA BIKE เรียกขานได้ว่า โอร่า ไบค์ เครื่องหมาย ORA OCTOPUS ทะเบียนเลขที่ 221111642 (คำขอเลขที่ 210121657) เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA OCTOPUS เรียกขานได้ว่า โอร่า ออคโทพัส เครื่องหมาย ORA ทะเบียนเลขที่ 221103504 (คำขอเลขที่ 200144979) ทะเบียนเลขที่ 211111279 (คำขอเลขที่ 200105783) ทะเบียนเลขที่ 211122955 (คำขอเลขที่ 200136858) ทะเบียนเลขที่ 211122929 (คำขอเลขที่ 200135968) ทะเบียนเลขที่ 211111259 (คำขอเลขที่ 200105784) ทะเบียนเลขที่ 211122884 (คำขอเลขที่ 200133316) ทะเบียนเลขที่ 211122947 (คำขอเลขที่ 200135969) ทะเบียนเลขที่ 221103510 (คำขอเลขที่ 200145522) และทะเบียนเลขที่ 221103512 (คำขอเลขที่ 200145521) เป็นรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า ORA ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า โอร่า เครื่องหมาย GiC ORA ทะเบียนเลขที่ 221109129 (คำขอเลขที่ 200144980) เป็นรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า GIC ORA ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า จิ๊กหรือจีไอซี โอร่า เครื่องหมาย Ora Octopus ทะเบียนเลขที่ 221115451 (คำขอเลขที่ 210111283) และทะเบียนเลขที่ 221115523 (คำขอเลขที่ 210111284) เป็นรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า Ora Octopus ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า โอร่า ออคโทพัส เครื่องหมาย Great IDEA ORA ทะเบียนเลขที่ 221103505 (คำขอเลขที่ 200144981) เป็นรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า GREAT IDEA ORA ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า เกรท ไอเดีย โอร่า เครื่องหมาย ORA MOTOR ทะเบียนเลขที่ 221103511 (คำขอเลขที่ 200145523) เป็นรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า ORA MOTOR.COM ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า โอร่า มอเตอร์ ดอท คอม

/เครื่องหมาย

607

เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 211124786 (คำขอเลขที่ 200139430) ทะเบียนเลขที่ 221109087 (คำขอเลขที่ 200137725) ทะเบียนเลขที่ 221109090 (คำขอเลขที่ 200145524) เป็นอักษร G ในรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า GIC ORA ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า จิ๊กหรือจีไอซี โอร่า เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 211124724 (คำขอเลขที่ 200139431) ทะเบียนเลขที่ 211125890 (คำขอเลขที่ 200137724) ทะเบียนเลขที่ 221103506 (คำขอเลขที่ 200145525) เป็นอักษร G ในรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า GREAT IDEA ORA ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า เกรท ไอเดีย โอร่า เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 211102018 (คำขอเลขที่ 190120740) เป็นอักษร G ในรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า XGICS.COM, THE GREAT IDEA CORPORATION ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า เอ็กซ์จิ๊ก ดอทคอม เดอะเกรท ไอเดีย คอร์ปอเรชั่น นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วและที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 200132714 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **GREAT WALL ORA** กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า ทะเบียนเลขที่ 221122810 (คำขอเลขที่

663

210119613) ทะเบียนเลขที่ 221113759 (คำขอเลขที่ 210121654) ทะเบียนเลขที่ 221113778 (คำขอเลขที่ 210121655) ทะเบียนเลขที่ 221113703 (คำขอเลขที่ 210121656) (คำขอเลขที่ 210118430) (คำขอเลขที่ 210119614) คำว่า ORA BIKE ทะเบียนเลขที่ 221111605 (คำขอเลขที่ 210121658) ทะเบียนเลขที่ 221109115 (คำขอเลขที่ 210119615) (คำขอเลขที่ 210119616) (คำขอเลขที่ 210119617) คำว่า ORA OCTOPUS ทะเบียนเลขที่ 221111642 (คำขอเลขที่ 210121657) รูปและคำว่า ORA ทะเบียนเลขที่ 211111279 (คำขอเลขที่ 200105783) ทะเบียนเลขที่ 211111259 (คำขอเลขที่ 200105784) ทะเบียนเลขที่ 221103504 (คำขอเลขที่ 200144979) ทะเบียนเลขที่ 211122955 (คำขอเลขที่ 200136858) ทะเบียนเลขที่ 211122929 (คำขอเลขที่ 200135968) ทะเบียนเลขที่ 211122884 (คำขอเลขที่ 200133316) ทะเบียนเลขที่ 211122947 (คำขอเลขที่ 200135969) ทะเบียนเลขที่ 221103510 (คำขอเลขที่ 200145522) ทะเบียนเลขที่ 221103512 (คำขอเลขที่ 200145521) รูปและคำว่า GiC ORA ทะเบียนเลขที่ 221109129 (คำขอเลขที่ 200144980) รูปและคำว่า Ora Octopus ทะเบียนเลขที่ 221115451 (คำขอเลขที่ 210111283) ทะเบียนเลขที่ 221115523 (คำขอเลขที่ 210111284) รูปและคำว่า Great IDEA ORA ทะเบียนเลขที่ 221103505 (คำขอเลขที่ 200144981) รูปและคำว่า ORA MOTOR ทะเบียนเลขที่ 221103511 (คำขอเลขที่ 200145523) รูปและคำว่า GiC ORA ทะเบียนเลขที่ 211124786 (คำขอเลขที่ 200139430) ทะเบียนเลขที่ 221109087 (คำขอเลขที่ 200137725) ทะเบียนเลขที่ 221109090 (คำขอเลขที่ 200145524) รูปและคำว่า Great IDEA ORA ทะเบียนเลขที่ 211124724 (คำขอเลขที่ 200139431) ทะเบียนเลขที่ 211125890 (คำขอเลขที่ 200137724) ทะเบียนเลขที่ 221103506 (คำขอเลขที่ 200145525) และรูปและคำว่า XGICS The Great IDEA Corporation ทะเบียนเลขที่ 211102018 (คำขอเลขที่ 190120740) แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ จำนวน 32 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า GREAT WALL ORA ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ 221122810 ทะเบียนเลขที่ 221113759 ทะเบียนเลขที่ 221113778

/ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่ 221113703 (คำขอเลขที่ 210118430) (คำขอเลขที่ 210119614) เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA ในลักษณะตัวหนาที่มีการออกแบบให้ตรงปลายตัว R ตวัดโค้งขึ้น ทะเบียนเลขที่ 221111605 ทะเบียนเลขที่ 221109115 (คำขอเลขที่ 210119616) (คำขอเลขที่ 210119617) เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA BIKE จัดวางเป็น 2 บรรทัด โดยคำว่า ORA มีขนาดใหญ่ในลักษณะตัวหนาที่มีการออกแบบให้ตรงปลายตัว R ตวัดโค้งขึ้น และคำว่า BIKE มีขนาดเล็กในลักษณะตัวเอียงขวา ทะเบียนเลขที่ 221111642 เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA OCTOPUS จัดวางเป็น 2 บรรทัด โดยคำว่า ORA มีขนาดใหญ่ในลักษณะตัวหนาที่มีการออกแบบให้ตรงปลายตัว R ตวัดโค้งขึ้น และคำว่า OCTOPUS มีขนาดเล็กในลักษณะตัวเอียงขวา ทะเบียนเลขที่ 211111279 ทะเบียนเลขที่ 211111259 ทะเบียนเลขที่ 221103504 ทะเบียนเลขที่ 211122955 ทะเบียนเลขที่ 211122929 ทะเบียนเลขที่ 211122884 ทะเบียนเลขที่ 211122947 ทะเบียนเลขที่ 221103510 ทะเบียนเลขที่ 221103512 เป็นรูปหมึกยักษ์ประดิษฐ์ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า ORA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 221109129 เป็นรูปหมึกยักษ์ประดิษฐ์ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า GiC ORA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 221115451 ทะเบียนเลขที่ 221115523 เป็นรูปหมึกยักษ์ประดิษฐ์ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า Ora Octopus ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 221103505 เป็นรูปหมึกยักษ์ประดิษฐ์ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า Great iDEA ORA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 221103511 เป็นรูปหมึกยักษ์ประดิษฐ์ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า ORA MOTOR โดยมุมล่างด้านขวามีคำว่า .com ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 211124786 ทะเบียนเลขที่ 221109087 ทะเบียนเลขที่ 221109090 เป็นอักษรโรมัน G ในรูปประดิษฐ์ ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า GiC ORA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 211124724 ทะเบียนเลขที่ 211125890 ทะเบียนเลขที่ 221103506 เป็นอักษรโรมัน G ในรูปประดิษฐ์ ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า Great iDEA ORA ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ 211102018 เป็นอักษรโรมัน G ในรูปประดิษฐ์ ด้านขวาเป็นอักษรโรมันคำว่า XGICS ที่มุมล่างด้านขวามีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า .com และด้านล่างเป็นอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า The Great iDEA Corporation รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เกรท วอลล์ โอร่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ 221122810 ทะเบียนเลขที่ 221113759 ทะเบียนเลขที่ 221113778 ทะเบียนเลขที่ 221113703 (คำขอเลขที่ 210118430) (คำขอเลขที่ 210119614) ทะเบียนเลขที่ 211111279 ทะเบียนเลขที่ 211111259 ทะเบียนเลขที่ 221103504 ทะเบียนเลขที่ 211122955 ทะเบียนเลขที่ 211122929 ทะเบียนเลขที่ 211122884 ทะเบียนเลขที่ 211122947 ทะเบียนเลขที่ 221103510 ทะเบียนเลขที่ 221103512 เรียกขานได้ว่า โอร่า ทะเบียนเลขที่ 221111605 ทะเบียนเลขที่ 221109115 (คำขอเลขที่ 210119616) (คำขอเลขที่ 210119617) เรียกขานได้ว่า โอร่า ไบค์ ทะเบียนเลขที่ 221111642 ทะเบียนเลขที่ 221115451 ทะเบียนเลขที่ 221115523 เรียกขานได้ว่า โอร่า อ๊อกโตปุส ทะเบียนเลขที่ 221109129 เรียกขานได้ว่า จีไอซี โอร่า ทะเบียนเลขที่ 221103505 เรียกขานได้ว่า เกรท ไอเดีย โอร่า ทะเบียนเลขที่ 221103511 เรียกขานได้ว่า โอร่า มอเตอร์ ดอทคอม ทะเบียนเลขที่ 211124786 ทะเบียนเลขที่ 221109087 ทะเบียนเลขที่ 221109090 เรียกขานได้ว่า จี จีไอซี โอร่า ทะเบียนเลขที่

/211124724

670

211124724 ทะเบียนเลขที่ 211125890 ทะเบียนเลขที่ 221103506 เรียกขานได้ว่า จี เกรท ไอเดีย โอร่า และทะเบียนเลขที่ 211102018 จี เรียกขานได้ว่า เอ็กซ์จิ๊กส์ ดอทคอม เดอะเกรท ไอเดีย คอร์ปอเรชั่น นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ส่วนประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงยุติในชั้นนายทะเบียนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีจึงไม่มีเหตุจำต้องพิจารณาแต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 94/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ที่ 106/2566

เรื่อง การอุทธรณ์คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า **GREAT WALL ORA** (คำขอเลขที่ 200132715)

เกรท วอลล์ มอเตอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า **GREAT WALL ORA** เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 37 รายการบริการ สถานีบริการเติมน้ำมันและบำรุงรักษายานพาหนะ ซ่อมแซมยานพาหนะทางบก บำรุงรักษายานพาหนะ ป้องกันสนิมยานพาหนะ หล่อลื่นบำรุงรักษายานพาหนะ ทำความสะอาดยานพาหนะ ล้างยานพาหนะ ขัดเงายานพาหนะ เคลือบเงาบำรุงรักษายานพาหนะ พ่นกันสนิมยานพาหนะ ซ่อมปะและหล่อดอกยางปะยางล้อ ตั้งศูนย์ถ่วงยางล้อยานพาหนะ ซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในอุตสาหกรรม บำรุงรักษาติดตั้งเครื่องจักร ปรากฏตามคำขอเลขที่ 200132715

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ชอบจะรับจดทะเบียนได้ จึงประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ลำดับที่ 5 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564

ต่อมา บริษัท เดอะ เกรท ไอเดีย จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำโต้แย้งฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2565

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ **GREAT WALL ORA** ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า GREAT WALL ORA เรียกขานได้ว่า เกรท วอลล์ โอร่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วและที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 32 คำขอ คือ เครื่องหมาย ORA ทะเบียนเลขที่ 221122810 (คำขอเลขที่

/210119613

210119613) ทะเบียนเลขที่ 221113759 (คำขอเลขที่ 210121654) ทะเบียนเลขที่ 221113778 (คำขอเลขที่ 210121655) ทะเบียนเลขที่ 221113703 (คำขอเลขที่ 210121656) คำขอเลขที่ 210118430 และคำขอเลขที่ 210119614 เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA เรียกขานได้ว่า โอร่า เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 221111605 (คำขอเลขที่ 210121658) ทะเบียนเลขที่ 221109115 (คำขอเลขที่ 210119615) คำขอเลขที่ 210119616 และคำขอเลขที่ 210119617 เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA BIKE เรียกขานได้ว่า โอร่า ไบค์ เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 221111642 (คำขอเลขที่ 210121657) เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA OCTOPUS เรียกขานได้ว่า โอร่า ออคโทพัส เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 221103504 (คำขอเลขที่ 200144979) ทะเบียนเลขที่ 211111279 (คำขอเลขที่ 200105783) ทะเบียนเลขที่ 211122955 (คำขอเลขที่ 200136858) ทะเบียนเลขที่ 211122929 (คำขอเลขที่ 200135968) ทะเบียนเลขที่ 211111259 (คำขอเลขที่ 200105784) ทะเบียนเลขที่ 211122884 (คำขอเลขที่ 200133316) ทะเบียนเลขที่ 211122947 (คำขอเลขที่ 200135969) ทะเบียนเลขที่ 221103510 (คำขอเลขที่ 200145522) และทะเบียนเลขที่ 221103512 (คำขอเลขที่ 200145521) เป็นรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า ORA ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า โอร่า เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 221109129 (คำขอเลขที่ 200144980) เป็นรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า GIC ORA ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า จิ๊กหรือจีไอซี โอร่า เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 221115451 (คำขอเลขที่ 210111283) และทะเบียนเลขที่ 221115523 (คำขอเลขที่ 210111284) เป็นรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า Ora Octopus ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า โอร่า ออคโทพัส เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 221103505 (คำขอเลขที่ 200144981) เป็นรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า GREAT IDEA ORA ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า เกรท ไอเดีย โอร่า เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 221103511 (คำขอเลขที่ 200145523) เป็นรูปประดิษฐ์

/และ

และมีอักษรโรมันคำว่า ORA MOTOR.COM ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า โอร่า มอเตอร์ ดอท คอม เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 211124786 (คำขอเลขที่ 200139430) ทะเบียนเลขที่ 221109087 (คำขอเลขที่ 200137725) ทะเบียนเลขที่ 221109090 (คำขอเลขที่ 200145524) เป็นอักษร G ในรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า GIC ORA ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า จิ๊กหรือจีไอซี โอร่า เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 211124724 (คำขอเลขที่ 200139431) ทะเบียนเลขที่ 211125890 (คำขอเลขที่ 200137724) ทะเบียนเลขที่ 221103506 (คำขอเลขที่ 200145525) เป็นอักษร G ในรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า GREAT IDEA ORA ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า เกรท ไอเดีย โอร่า เครื่องหมาย ทะเบียนเลขที่ 211102018 (คำขอเลขที่ 190120740) เป็นอักษร G ในรูปประดิษฐ์ และมีอักษรโรมันคำว่า XGICS.COM, THE GREAT IDEA CORPORATION ประกอบอยู่ด้วย เรียกขานได้ว่า เอ็กซ์จิ๊ก ดอทคอม เดอะเกรท ไอเดีย คอร์ปอเรชั่น นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้จะนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันและรายการสินค้าหรือบริการมีลักษณะอย่างเดียวกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วและที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันตามข้างต้น จึงไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 200132715 ต่อไป

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนคำว่า **GREAT WALL ORA** กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ คำว่า ทะเบียนเลขที่ 221122810 (คำขอเลขที่ 210119613) ทะเบียนเลขที่ 221113759 (คำขอเลขที่ 210121654) ทะเบียนเลขที่ 221113778 (คำขอเลขที่

/210121655

210121655) ทะเบียนเลขที่ 221113703 (คำขอเลขที่ 210121656) (คำขอเลขที่ 210118430) (คำขอเลขที่ 210119614) คำว่า ORA BIKE ทะเบียนเลขที่ 221111605 (คำขอเลขที่ 210121658) ทะเบียนเลขที่ 221109115 (คำขอเลขที่ 210119615) (คำขอเลขที่ 210119616) (คำขอเลขที่ 210119617) คำว่า ORA OCTOPUS ทะเบียนเลขที่ 221111642 (คำขอเลขที่ 210121657) รูปและคำว่า ORA ทะเบียนเลขที่ 211111279 (คำขอเลขที่ 200105783) ทะเบียนเลขที่ 211111259 (คำขอเลขที่ 200105784) ทะเบียนเลขที่ 221103504 (คำขอเลขที่ 200144979) ทะเบียนเลขที่ 211122955 (คำขอเลขที่ 200136858) ทะเบียนเลขที่ 211122929 (คำขอเลขที่ 200135968) ทะเบียนเลขที่ 211122884 (คำขอเลขที่ 200133316) ทะเบียนเลขที่ 211122947 (คำขอเลขที่ 200135969) ทะเบียนเลขที่ 221103510 (คำขอเลขที่ 200145522) ทะเบียนเลขที่ 221103512 (คำขอเลขที่ 200145521) รูปและคำว่า GIC ORA ทะเบียนเลขที่ 221109129 (คำขอเลขที่ 200144980) รูปและคำว่า ทะเบียนเลขที่ 221115451 (คำขอเลขที่ 210111283) ทะเบียนเลขที่ 221115523 (คำขอเลขที่ 210111284) รูปและคำว่า ORA ทะเบียนเลขที่ 221103505 (คำขอเลขที่ 200144981) รูปและคำว่า ORA MOTOR ทะเบียนเลขที่ 221103511 (คำขอเลขที่ 200145523) รูปและคำว่า GIC ORA ทะเบียนเลขที่ 211124786 (คำขอเลขที่ 200139430) ทะเบียนเลขที่ 221109087 (คำขอเลขที่ 200137725) ทะเบียนเลขที่ 221109090 (คำขอเลขที่ 200145524) รูปและคำว่า ORA ทะเบียนเลขที่ 211124724 (คำขอเลขที่ 200139431) ทะเบียนเลขที่ 211125890 (คำขอเลขที่ 200137724) ทะเบียนเลขที่ 221103506 (คำขอเลขที่ 200145525) และรูปและคำว่า XGICS ทะเบียนเลขที่ 211102018 (คำขอเลขที่ 190120740) แล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ จำนวน 32 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันคำว่า GREAT WALL ORA ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ 221122810 ทะเบียนเลขที่ 221113759 ทะเบียนเลขที่ 221113778 ทะเบียนเลขที่ 221113703 (คำขอเลขที่ 210118430) (คำขอเลขที่ 210119614) เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA ในลักษณะตัวหนาที่มีการออกแบบให้ตรงปลายตัว R ตวัดโค้งขึ้น ทะเบียนเลขที่ 221111605 ทะเบียนเลขที่ 221109115 (คำขอเลขที่ 210119616) (คำขอเลขที่ 210119617) เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA BIKE จัดวางเป็น 2 บรรทัด โดยคำว่า ORA มีขนาดใหญ่ในลักษณะตัวหนาที่มีการออกแบบให้ตรงปลายตัว R ตวัดโค้งขึ้น และคำว่า BIKE มีขนาดเล็กในลักษณะตัวเอียงขวา ทะเบียนเลขที่ 221111642 เป็นอักษรโรมันคำว่า ORA OCTOPUS จัดวางเป็น 2 บรรทัด โดยคำว่า ORA มีขนาดใหญ่ในลักษณะตัวหนาที่มีการออกแบบให้ตรงปลายตัว R ตวัดโค้งขึ้น

/และ

และคำว่า OCTOPUS มีขนาดเล็กในลักษณะตัวเอียงขวา ทะเบียนเลขที่ 211111279 ทะเบียนเลขที่ 211111259 ทะเบียนเลขที่ 221103504 ทะเบียนเลขที่ 211122955 ทะเบียนเลขที่ 211122929 ทะเบียนเลขที่ 211122884 ทะเบียนเลขที่ 211122947 ทะเบียนเลขที่ 221103510 ทะเบียนเลขที่ 221103512 เป็นรูปหมึกยักษ์ประดิษฐ์ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า ORA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 221109129 เป็นรูปหมึกยักษ์ประดิษฐ์ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า GiC ORA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 221115451 ทะเบียนเลขที่ 221115523 เป็นรูปหมึกยักษ์ประดิษฐ์ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า Ora Octopus ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 221103505 เป็นรูปหมึกยักษ์ประดิษฐ์ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า Great iDEA ORA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 221103511 เป็นรูปหมึกยักษ์ประดิษฐ์ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า ORA MOTOR โดยมุมล่างด้านขวามีคำว่า .com ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 211124786 ทะเบียนเลขที่ 221109087 ทะเบียนเลขที่ 221109090 เป็นอักษรโรมัน G ในรูปประดิษฐ์ ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า GiC ORA ประกอบอยู่ด้วย ทะเบียนเลขที่ 211124724 ทะเบียนเลขที่ 211125890 ทะเบียนเลขที่ 221103506 เป็นอักษรโรมัน G ในรูปประดิษฐ์ ที่ด้านล่างมีอักษรโรมันคำว่า Great iDEA ORA ประกอบอยู่ด้วย และทะเบียนเลขที่ 211102018 เป็นอักษรโรมัน G ในรูปประดิษฐ์ ด้านขวาเป็นอักษรโรมันคำว่า XGICS ที่มุมล่างด้านขวามีอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า .com และด้านล่างเป็นอักษรโรมันขนาดเล็กคำว่า The Great iDEA Corporation รูปลักษณะเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่า เกรท วอลล์ โอร่า ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ทะเบียนเลขที่ 221122810 ทะเบียนเลขที่ 221113759 ทะเบียนเลขที่ 221113778 ทะเบียนเลขที่ 221113703 (คำขอเลขที่ 210118430) (คำขอเลขที่ 210119614) ทะเบียนเลขที่ 211111279 ทะเบียนเลขที่ 211111259 ทะเบียนเลขที่ 221103504 ทะเบียนเลขที่ 211122955 ทะเบียนเลขที่ 211122929 ทะเบียนเลขที่ 211122884 ทะเบียนเลขที่ 211122947 ทะเบียนเลขที่ 221103510 ทะเบียนเลขที่ 221103512 เรียกขานได้ว่า โอร่า ทะเบียนเลขที่ 221111605 ทะเบียนเลขที่ 221109115 (คำขอเลขที่ 210119616) (คำขอเลขที่ 210119617) เรียกขานได้ว่า โอร่า ไบค์ ทะเบียนเลขที่ 221111642 ทะเบียนเลขที่ 221115451 ทะเบียนเลขที่ 221115523 เรียกขานได้ว่า โอร่า อ๊อกโตปุส ทะเบียนเลขที่ 221109129 เรียกขานได้ว่า จีไอซี โอร่า ทะเบียนเลขที่ 221103505 เรียกขานได้ว่า เกรท ไอเดีย โอร่า ทะเบียนเลขที่ 221103511 เรียกขานได้ว่า โอร่า มอเตอร์ ดอทคอม ทะเบียนเลขที่ 211124786 ทะเบียนเลขที่ 221109087 ทะเบียนเลขที่ 221109090 เรียกขานได้ว่า จี จีไอซี โอร่า ทะเบียนเลขที่ 211124724 ทะเบียนเลขที่ 211125890 ทะเบียนเลขที่ 221103506 เรียกขานได้ว่า จี เกรท ไอเดีย โอร่า และทะเบียนเลขที่ 211102018 เรียกขานได้ว่า จี เอ็กซ์จิ๊กส์ ดอทคอม เดอะเกรท ไอเดีย คอร์ปอเรชั่น นับว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของบริการและสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

/ส่วนประเด็น

676

ส่วนประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) กล่าวอ้างว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต เครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงยุติในชั้นนายทะเบียนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีจึงไม่มีเหตุจำต้องพิจารณาแต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 94/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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