

(Translation)





Supreme Court Judgment No. 937/2561

Caterpillar Inc.

Plaintiff

Department of Intellectual Property, et al., Defendants

Subject: sections 6 and 13 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991)

In considering whether any trademark pending registration is identical with or similar to a trademark already registered by another person that the public may be confused as to the owner or origin of the same type of goods having identical characteristics or different type of goods but has related characteristics or natures or not, the overall image of the said trademark must be taken into consideration by comparing with others' registered trademarks to see whether or not they are identical or similar in essential parts or distinctiveness. Other than considering the distinctiveness or essential parts of the trademark ^{CAT} and ^{CAT} of the Plaintiff and the registered trademark of Por.  their pronunciations must be taken into consideration as well and more importantly, whether or not the said trademarks were used for the same class of goods or different class of goods having the same characteristics. After considering the said trademarks, the Plaintiff's trademarks had three Roman letters and invented Roman letters with essential distinctiveness as "CAT" and Por.'s trademark had fifteen Roman letters divided into "THE C, A, T HEARTY CAT" separately, even though the Roman letters "CAT" of the Plaintiff appeared as a part of the trademark  but the said trademark had a solid rectangular graphic surrounding all words by dividing into four squares containing bold Roman letters separately and had distinctiveness as its essential part, the first square had Roman letters "THE," the second square had a Roman letter "C," the third square has a Roman letter "A" and the fourth square has a Roman letter "T." The said Roman letters were not combined as "CAT" as the Plaintiff's trademarks, in addition, there were Roman words "THE HEARTY CAT" in small size below the square boxes. After considering the distinctiveness of the overall image of each trademark, the essential parts of two trademarks were not identical. When calling the trademarks ^{CAT} and ^{CAT} of the Plaintiff they could be uttered as "cat" but the trademark  can be read as "the c a t hearty cat" or "the cat hearty cat," the differences between the two trademarks could be distinguished. Although the trademark  was used for Class 18 goods such as cross-body bags and wallets and were identical with the class of goods bearing the Plaintiff's trademarks but they were not so similar that the public might be confused as to the owner or origin of the

(Translation)

goods. Therefore, the Plaintiff's trademarks are not prohibited to register pursuant to section 13 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.)

(Atip Jitsumreung – Prinya Deepadung – Tudchaphan Prabudhanitisarn)

Chattawan Amporn – summarized

Watcharapol Suntarasarntik - inspected

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 937/2561









แคตเตอร์ฟิลลาร์ อิงค์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6, 13

โจทก์

จำเลย

การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดในขณะที่ยังจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน แต่มีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้านั้น เปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่ามีเหมือนหรือคล้ายกันในสาระสำคัญหรือในลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้น หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีภาคส่วนถ้อยคำดังเครื่องหมายการค้ารูป  และ  ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้ารูป  ของ พ. ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว นอกจากจะต้องพิจารณาลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าแล้วยังต้องพิจารณาถึงสำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าและที่สำคัญต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านี้ใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ด้วย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีอักษรโรมันและอักษรโรมันประดิษฐ์รวมกันสามตัวในลักษณะเด่นอันเป็นสาระสำคัญคือ “CAT” ส่วนเครื่องหมายการค้าของ พ. มีอักษรโรมันรวมกันสิบห้าตัว แบ่งออกเป็น “THE C, A, T HEARTY CAT” แตกต่างกัน แม้อักษรโรมัน “CAT” ของโจทก์ จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้ารูป  แต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการประดิษฐ์กรอบสี่เหลี่ยมที่บดบังข้อความทั้งหมดไว้ โดยแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่ช่องมีอักษรโรมันขนาดใหญ่หนาแยกจากกันเป็นคำและแยกตัวอักษรในลักษณะเด่นอันเป็นสาระสำคัญ โดยช่องแรกมีอักษรโรมันคำว่า “THE” ช่องที่สองมีอักษรโรมัน “C” ช่องที่สามมีอักษรโรมัน “A” และช่องที่สี่มีอักษรโรมัน “T” ซึ่งอักษรโรมันดังกล่าวไม่ได้รวมกันเป็นคำว่า “CAT” อย่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งยังมีอักษรโรมันคำว่า “THE HEARTY CAT” ขนาดเล็กด้านล่างของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรวมอยู่ด้วย เมื่อพิจารณาถึงลักษณะเด่นในภาพรวมของแต่ละเครื่องหมายการค้าแล้วสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งสองจะไม่เหมือนกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้ารูป  และ  ของโจทก์ อาจออกเสียงได้ว่า “แคท” ส่วนเครื่องหมายการค้ารูป  อาจออกเสียงได้ว่า “เดอะ ซี เอ ที ฮาร์ทตี้ แคท” หรือ “เดอะ แคท ฮาร์ทตี้ แคท” สามารถแยกแยะให้เห็นความแตกต่างของทั้งสองเครื่องหมายการค้าได้ แม้สินค้าของเครื่องหมายการค้ารูป  เป็นสินค้าจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าสะพาย กระเป๋าธนบัตร จะมีลักษณะอย่างเดียวกันกับรายการสินค้าของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่ไม่คล้ายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 13

(อธิป จิตต์สำเร็จ – ปริญญา ตีผดุง – รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)

ชี้ตะวัน อัมพร - ย่อ

วัชรพล สุนทรศาสนติก - ตรวจ