

(Translation)



Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the Supreme Court

Supreme Court Judgment No. 2587/2559


Thai Military Bank Public Co., Ltd. Plaintiff

Department of Intellectual Property Defendant

Subject: Intellectual Property, Trademark

If the words or statement that the Plaintiff applied for a service mark registration did not have direct characteristics or natures of commercial bank services as applied, the said words or statement could be deemed as having distinctiveness in itself as prescribed in section 80 in conjunction with section 7 paragraph two (2) of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) But any words or statement of the service mark  that the Registrar might order the Plaintiff to disclaim exclusive right when the Plaintiff applied for registration of trademark such as the words or statement “Make THE Difference” pursuant to section 80 in conjunction with section 17 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991,) it must be established that the said words or statement was commonly used for services that commercial banks would apply for registration and no bank should have exclusive right thereto or the said words or statement had no distinctiveness. In applying for registration of the service mark “TMB Make THE Difference,” as the service mark  which would be used for Class 36 commercial bank services, the statement “Make THE Difference” was a combination of three English words namely “Make” and the word “the” and the word “Difference” when considering each word respectively the word “Make” means do, create, build, the word “THE” means this, that, group (which is specific) and the word “Difference” means not the same. When these words were combined as a statement “Make THE Difference” they could be translated as “make a difference or create a difference”, they had a nature of generic description not directly related to the commercial bank services which was the service item the Plaintiff applied for registration in any way. The said statement had a nature of suggestive word only not a descriptive word that enabled the public or the service users to immediately know or understand the nature or characteristic in relation to commercial bank activities specifically but the service users had to use their imagination or find additional information to know that the Plaintiff’s commercial bank services were different than others. Moreover, the statement “Make THE Difference” was not commonly used in commercial bank services in any way and the Registrar had not issued a notification prescribing the said statement

(Translation)

as being commonly used in commercial bank services that the Plaintiff applied for registration. Therefore, the statement “Make THE Difference” did not convey the characteristic or nature of commercial bank directly and was not commonly used in commercial bank services that the Plaintiff applied for registration. As a result, the Plaintiff’s service mark TMB with the statement “Make THE Difference” which are component parts of the image of the service mark  have inherent distinctiveness and registrable pursuant to section 80 in conjunction with section 7 paragraph two (2) of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991) and the Plaintiff does not have to disclaim exclusive right in using the statement in Roman letters “Make THE Difference.”

(Maitree Sriaroon – Prinya Deepadung – Maitree Sutteppakul)
Chattawan Umporn – summarized
Somchit Porpimai - inspected

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2587/2559



ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์
จำเลย

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า

คำหรือข้อความที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้น หากว่าเป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนโดยตรงแล้ว คำหรือข้อความนั้นย่อมถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว ส่วนคำหรือข้อความอันเป็นส่วนใดส่วน

หนึ่งของเครื่องหมายบริการ  ที่เมื่อโจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวอันที่จะใช้คำหรือข้อความ “Make THE Difference” ดังกล่าวตามมาตรา 80 ประกอบ มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องได้ความว่า คำหรือข้อความนั้น เป็นสิ่งที่ใช้สามัญในการบริการสำหรับบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนอันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวกรณีหนึ่ง หรือเป็นกรณีที่คำหรือข้อความดังกล่าวมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ สำหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า “TMB Make THE

 Difference” ในรูปแบบเครื่องหมายบริการ  เพื่อใช้กับบริการจำพวก 36 รายการบริการ ธนาคารพาณิชย์ นี้ ข้อความว่า “Make THE Difference” เป็นข้อความที่นำเอาคำภาษาอังกฤษจำนวน 3 คำ มาประกอบกัน ได้แก่ คำว่า “Make THE Difference” เป็นข้อความที่นำคำภาษาอังกฤษจำนวน 3 คำ มาประกอบกัน ได้แก่ คำว่า “Make” คำว่า “THE” และคำว่า “Difference” ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของคำดังกล่าวตามพจนานุกรม คำว่า “Make” แปลว่า ทำ ขึ้น สร้าง คำว่า “THE” แปลว่า นี้ นั้น พวก (ที่เฉพาะเจาะจง) และคำว่า “Difference” แปลว่า ความแตกต่าง เมื่อนำมารวมกันประกอบเป็นข้อความเป็นข้อความว่า “Make THE Difference” แล้ว แปลได้ความหมายว่า “ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือสร้างความแตกต่าง” ซึ่งมีลักษณะเป็นคำบรรยายทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการธนาคารพาณิชย์อันเป็นรายการบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนแต่อย่างใด ข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงคำแนะนำ (Suggestive word) เท่านั้น ยังไม่ใช่คำพรรณนา (Descriptive word) ที่จะทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจโดยทันทีถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการธนาคารพาณิชย์ทั้งปวงซึ่งใช้เครื่องหมายบริการนี้โดยตรงว่ามีลักษณะหรือคุณสมบัติใดเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ผู้ใช้บริการจะต้องจินตนาการหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะทราบได้ว่าบริการเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์ของโจทก์แตกต่างจากบริการอื่นอย่างไร นอกจากนี้ข้อความว่า “Make THE Difference” ยังมีได้เป็นสิ่งที่ใช้สามัญสำหรับการให้บริการเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใด ทั้งไม่ปรากฏว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศกำหนดให้ข้อความดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้สามัญในการบริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียนด้วย ข้อความว่า “Make THE Difference” ดังกล่าวจึงเป็นข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการธนาคารพาณิชย์โดยตรง และมีได้เป็นสิ่งที่สามัญในทางการค้าขายหรือบริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียน ดังนั้นเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า TMB ซึ่งมีข้อความ “Make THE



Difference” เป็นภาคส่วนประกอบด้วย ในรูปแบบเครื่องหมายบริการ จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันข้อความว่า “Make THE Difference”

(ไมตรี ศรีอรุณ - ปริญญา ตีผดุง - ไมตรี สุเทพากุล)

ชัชตะวัน อัมพร - ย่อ
สมจิตร ปอพิมาย - ตรวจ