

(Translation)

the end it is read as “softy.” While the word SOFY which was the Plaintiff’s trademark could not be translated, it was an invented word and read sofy and could easily be differentiated from the word SOFY without confusing or misleading the public as to the owner or origin of the goods. Therefore, it can be concluded that the trademark having the word SOFY that the Plaintiff applied for registration to be used for goods in the Class 25 is not identical with or similar to a trademark already registered by another person that the public may be confused or misled as to the owner or origin of the goods. The Registrar can lawfully proceed with the Plaintiff’s application for registration. The rejection of the Plaintiff’s application for registration by the Registrar and the appeal decision of the Trademark Board upholding the decision of the Registrar are revoked. It is not necessary to consider other issues in the Defendant’s appeal since they will not change the outcome of the case.

(Tudchaphan Praputnitisarn – Aram Senamontri – Prinya Deepadung)
Sirisit Anantasomboon summarized/typed
Sutatip Yudhayotin /inspected

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13233/2556 ยูนิ - ชาร์ม คอร์ปอเรชั่น โจทก์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (3) และมาตรา 13
เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าคำว่า SOFY ของโจทก์และเครื่องหมายการค้าคำว่า Hi - sofya แม้จะประกอบด้วยคำว่า SOFY เหมือนกัน แต่มีคำว่า Hi อยู่ข้างหน้าคำว่า sofya โดยมีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่น จึงมีส่วนที่แตกต่างกันและยังมีเสียงเรียกขานแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าคำว่า SOFY เรียกขานได้ว่าโซฟี ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า Hi - sofya เรียกขานได้ว่า ไฮ - โซฟี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SOFY ของโจทก์สำหรับใช้กับสินค้าในจำพวก 25 รายการสินค้าผ้าอ้อมเด็กทารกทำจากสิ่งทอ ที่คลุมผ้าอ้อมเด็กที่กันน้ำได้ กางเกงเด็กทารก ผ้าอ้อมของเด็กทารกที่ทำด้วยผ้า กางเกงสำหรับใส่ให้เด็กทารกช่วยฝึกนั่งขับถ่าย ผ้าผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อนสำหรับเด็กทารก ถุงมือเด็กทารกและชุดแต่งกายเด็กต่างๆ กับชุดแต่งกายทั่วไป เช่น ชุดสูท กระโปรง หมวก รองเท้า ชุดชั้นใน เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อเชิ้ตคอโปโล ถุงเท้า ถุงน่อง เนคไท ผ้าพันคอ ถุงมือ ซึ่งมีลักษณะเป็นสินค้าเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า Hi - sofya จดทะเบียนไว้สำหรับใช้กับสินค้าในจำพวก 24 รายการสินค้า ผ้าสังเคราะห์ และผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ อันมีลักษณะเป็นสินค้าวัตถุดิบสำหรับนำไปใช้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปต่อไป จึงเป็นสินค้าต่างจำพวกกันและไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กลุ่มคนผู้ซื้อสินค้านี้ดังกล่าวก็เป็นคนละกลุ่มแตกต่างกันมาก ดังนั้นย่อมมีเหตุให้ผู้ซื้อสินค้าของโจทก์ตามรายการสินค้าที่โจทก์กับผู้ซื้อสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่า Hi - sofya สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า ได้ว่าไม่ใช่สินค้าที่มีเจ้าของหรือสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกันโดยไม่สับสนหรือหลงผิด เครื่องหมายการค้าคำว่า SOFY ของโจทก์จึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Hi - sofya จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าในสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (3) และมาตรา 13

ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า SOFY ของโจทก์และเครื่องหมายการค้าคำว่า SOFTY ซึ่งจดทะเบียนไว้ใช้กับสินค้าในจำพวก 25 เช่นกันนั้น แม้จะประกอบด้วยตัวอักษรโรมันเหมือนกันถึง 4 ตัวอักษร แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า SOFTY มีอักษรโรมัน 4 ตัวแรกตรงกับคำว่า SOFT อันเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษ ย่อมเป็นเหตุให้เห็นคุ้นเคยและจดจำได้ง่ายโดยอ่านได้ว่าซอฟต์แวร์ เมื่อใช้อักษร Y ต่อท้ายก็อ่านได้เป็นซอฟต์แวร์ ขณะที่คำว่า SOFY ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำที่ไม่มีคำแปล โดยมีลักษณะเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเฉพาะ อ่านได้ว่า โซฟี ไม่เป็นคำที่คุ้นเคย จึงย่อมสังเกตเห็นความแตกต่างจากคำว่า SOFY ได้โดยง่ายจนไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า

SOFY ที่โจทก์ขอจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 25 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไป จึงต้องเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยที่ไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปอีก

(รัชพันธ์ ประพุทธนิตินสาร – อร่าม เสนามนตรี – ปริญญา ดีผดุง)

สิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์ ย่อ/พิมพ์
สุรชาติพ ยูทธิโยธิน / ตรวจ