

Tilleke & Gibbins

bangkok | hanoi | ho chi minh city | jakarta | phnom penh | vientiane | yangon

DO YOU HAVE A WELL-KNOWN MARK?

Issues and Challenges in the Protection of Well-Known Marks and Legal Remedies Against Bad Faith Registrations



Sher Hann Chua
Consultant

October 16, 2019

Tilleke & Gibbins



- ▶ Established in 1890, **Tilleke & Gibbins** is a leading Southeast Asian regional law firm with over 150 lawyers and consultants practicing in Bangkok, Hanoi, Ho Chi Minh City, Jakarta, Phnom Penh, Vientiane, and Yangon.



Museum of Counterfeit Goods



Thailand

- **Recognition of Well-Known Marks**
- **Bad Faith: Case Studies**
 - **(i) Registered Trademarks**
 - **(ii) Unregistered Rights**



Recognition of Well-Known Marks

- ▶ **Section 8(10) of the Trademark Act** – A mark which is identical or very similar to a well-known mark to the extent that it may cause confusion among the public as to the owner or origin of the goods is not registrable.
- ▶ **Ministerial Notification regarding Rules on Determination of Well-Known Marks (September 2004)**
 - Used on good/services by applicant or its authorized representative in good faith;
 - Widely used, whether in Thailand or abroad, to the extent that it is well known among the general public or those in the relevant industry in Thailand; and
 - Reputation for quality is generally accepted among consumers.
- ▶ **Abolition of Recordation System of Well-Known Marks (September 2015)**

Case Study: Oiling the Wheels of Justice?

ExxonMobil's Trademarks



Trademark Reg. No. Kor. 63198



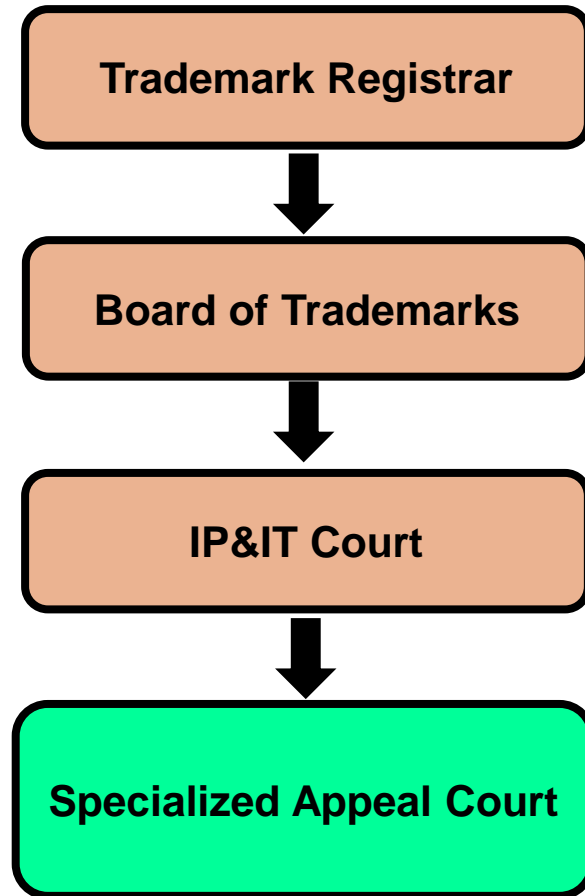
Trademark Reg. No. Kor. 99756

Applicant's Trademark



Trademark Appl. No. 734360

Case Study: Oiling the Wheels of Justice?



▶ **Trademark Registrar and Board of Trademarks:**

- Similar marks, but different classes and different characteristics of goods.

▶ **IP&IT Court:**

- Appearances and pronunciations were different.
- Classifications of goods were different and goods were unrelated.

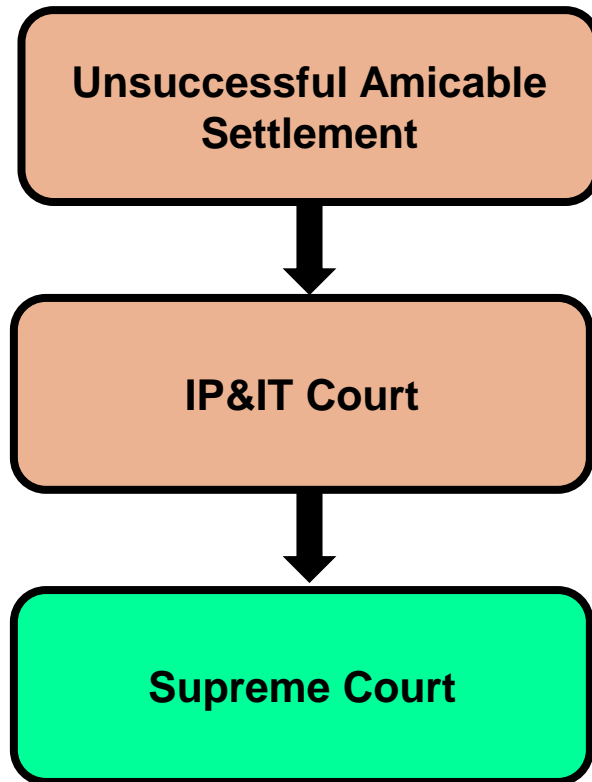
▶ **Specialized Appeal Court:**

- Similar enough to cause confusion.
- Different classes, but goods were of the same character.
- MOBIL is not a Thai word, and does not have a dictionary meaning.

Case Study: *Watt* a Landmark Decision!



Case Study: *Watt* a Landmark Decision!



▶ **IP&IT Court:**

- Considered only the trademarks, and held that the marks were visually and aurally distinguishable.

▶ **Supreme Court:**

- Agreed that the trademarks were visually and aurally different.
- BUT must compare characteristics of the batteries and packaging when determining similarity.
- Bad faith intention of the defendants was clear through the manner in which the trademark was used on goods and packages.
- Awarded compensatory damages, attorneys' fees and court fees.

Myanmar

- **Recognition of Well-Known Marks**
- **Bad Faith: Case Study**



Recognition of Well-Known Marks

- ▶ **Existing System** – Recordation of Declarations of Ownership and publication of cautionary notices.
- ▶ **Section 54 of the Specific Relief Act** – perpetual injunctions.
- ▶ Provisions under the **Trademark Law 2019**:
 - **Section 2(p)** – “Well-Known Mark” – any mark that is well-known and famous in Myanmar according to the prescribed criteria.
 - **Sections 14(e) and (f)** – Relative Grounds for Refusal – Cross-classes? Possible.
 - **Section 38(a)(iii)** – Rights of the Mark Owner – Cross-classes? Again, possible.
 - **Section 78(b)** – IP Court – can presume likelihood of confusion, if there is unauthorized use which is identical/similar to an unregistered well-known mark in relation to identical/similar goods/services.
- ▶ **Draft Trademark Rules?**

Case Study: Pulling the Plug on Bad Faith Registrations




Class 9: Bracket for fluorescent tubes and starter; rail for fluorescent tubes and starter; electric switch; plugs; sockets; outlet.

Case Study: Pulling the Plug on Bad Faith Registrations

TRADEMARK CAUTION

Chanaporn Electric Co., Ltd., a company registered under the laws of Thailand, which is located at 430 Moo 2, Kaewsukkho Road, Bannklongsuan, Prasamutjadee, Samutprakarn 10290, Thailand, is the sole owner of the following trademarks:

AMATA	Vena	
Reg. Nos. 3433/2013, 3467/2017	Reg. Nos. 3434/2013, 3466/2017	Reg. No. 3465/2017

In respect of **Class 9**: Electric switch; plugs; sockets; bracket for fluorescent tubes and starter; rail for fluorescent tubes and starter; outlet, all included in Class 9. Chanaporn Electric Co., Ltd. notes that there are counterfeit and/or imitation products bearing identical and/or confusingly similar trademarks to its trademarks above which are being distributed in Myanmar. As these products are not manufactured by Chanaporn Electric Co., Ltd., there is no assurance that they were produced via a qualified manufacturing process and therefore may not be safe for consumers. Chanaporn Electric Co., Ltd. would like to inform members of the trade and public to take extra caution when purchasing these products.

Chanaporn Electric Co., Ltd. claims the trademark rights and other relevant intellectual property rights for the marks as mentioned above. Chanaporn Electric Co., Ltd. reserves the rights to take legal measures against any infringer who violates its intellectual property or other legal rights in accordance with the concerned laws of the Republic of the Union of Myanmar.

Daw May Thwe Hlaing, LL.B., LL.M., (H.G.P.)
For Chanaporn Electric Co., Ltd.
Tilleke & Gibbins Myanmar Ltd. No, 1608, 16th Floor, Sakura Tower, 339 Bogyoke Aung San Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.
Email address: myanmar@tilleke.com
Dated: 19th May 2017.

ထုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိပေးကြေညာခြင်း

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အမှတ် ၄၃၀ Moo ၂, Kaewsukkho Road, Bannklongsuan, Prasamutjadee, Samutprakarn ၁၀၂၉၀ တွင်တည်ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဥပဒေများနှင့်အညီ တည်ထောင်ထားသော Chanaporn Electric Co., Ltd., သည် အောက်ဖော်ပြပါကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ တစ်ဦးတည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်။

AMATA	Vena	
မှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၃၄၃၃/၂၀၁၃၊ ၃၄၆၇/၂၀၁၇	မှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၃၄၃၄/၂၀၁၃၊ ၃၄၆၆/၂၀၁၇	မှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၃၄၆၅/၂၀၁၇

အဆိုပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် Class 9 တွင်ပါဝင်သော "Electric switch; plugs; sockets; bracket for fluorescent tubes and starter; rail for fluorescent tubes and starter; outlet" များကို ထုတ်လုပ်လျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် မှားလောက်အောင် သဏ္ဍာန်တူညီသော နှင့်/သို့မဟုတ် ထပ်တူညီသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ တင်ဆင်ထားသော ထုတ်ကုန်အတုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ကုပပြုလုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေခြင်းများရှိသည်ကို Chanaporn Electric Co., Ltd. မှ တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းထုတ်ကုန်များသည် Chanaporn Electric Co., Ltd. မှ ထုတ်လုပ်ထားသော ယူစွန်းများ မဟုတ်သလို အရည်အသွေးမြင့်မီသော ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အညီဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်း အာမခံချက် မရှိပါသောကြောင့် သုံးစွဲသူများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှု မရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကုန်သွယ်မှုပြဿနာများနှင့် အများပြည်သူ တို့ အဆိုပါ ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူအားဝေးသည့်အချိန်တွင် အထူးသတိပြုဝယ်ယူ သုံးစွဲကြပါရန် Chanaporn Electric Co., Ltd. က အသိပေးအပ်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်း အခွင့်အရေးများကို Chanaporn Electric Co., Ltd. မှ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။ Chanaporn Electric Co., Ltd. သည် ၎င်း၏ အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ နှင့် အခြားသော ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ အရ ချိတ်ထားသော အခွင့်အရေးများကို စိုးရိမ်စောက်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ထောက် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲ ဥပဒေများအရ ထိခိုက်စွာ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

Chanaporn Electric Co., Ltd. ၏လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ
ဒေါ်မေသွယ်လှိုင် LL.B., LL.M., (H.G.P.)
Tilleke & Gibbins Myanmar Ltd.
အမှတ် ၁၆၀၈၊ ၁၆လွှား၊ ဆာကူရာတောမိ ၃၃၉ ဇိုင်ရှင်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကင်း၊
Email: myanmar@tilleke.com

Panel Discussion

- ▶ Common challenges faced by foreign brand owners.
 - Control
 - Costs
 - Certainty
- ▶ Tips and strategies for foreign brand owners.
 - Creative
 - Consolidation
 - Culture



Sher Hann Chua

+66 2056 5765

sherhann.c@tilleke.com



For more information please visit our website:

www.tilleke.com



www.facebook.com/tillekegibbins



twitter.com/tillekegibbins

This material is intended for general information and educational purposes only and does not constitute legal advice.