

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6920/2537

บริษัท เบอร์ เคนสต็อค ออร์โธเพดี ยีเอ็มพีเอชโจทก์ นาย ชาตรี จิตต์โกมุตจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.พ. มาตรา 172, ป.วิ.พ. มาตรา 173, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22

ย่อ / หลักกฎหมาย

เมื่อฟ้องของโจทก์ได้บรรยายว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ ขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำฟ้องของโจทก์จึงได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่ใช้เป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว โจทก์หาจำต้องบรรยายในฟ้องว่า ผู้ใดเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ซึ่งเป็นรายละเอียดที่โจทก์อาจนำสืบในชั้นพิจารณาต่อไปได้ ฟ้องของโจทก์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้ว ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้นเป็นคดีที่ ส.ในฐานะส่วนตัวเป็นโจทก์ฟ้องจำเลย มิใช่คดีที่ ส.ฟ้องจำเลยในฐานะที่ ส.เป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เช่นในคดีนี้ โจทก์ในคดีนี้จึงมิใช่โจทก์คนเดียวเหมือนกับโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้น ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1) โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK และรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCKBADHONNEF-RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบน คำว่า BIRKENSTOCK เป็นนามสกุลของบรรพบุรุษของนายคาร์ลเบอร์กเคนสต็อค กรรมการผู้จัดการของโจทก์ ส่วนคำว่า BADHONNEF-RHEIN เป็นชื่อตำบลริมแม่น้ำไรน์ซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทของโจทก์ โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้ารองเท้าโดยจดทะเบียนไว้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและประเทศอื่นอีกหลายประเทศกับได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า BIRKENSTOCK ไว้ต่อองค์การทรัพย์สินปัญญาแห่งโลก สินค้ารองเท้าของโจทก์แพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศและมีผู้ซื้อเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจำเลยได้เคยเห็นและรู้จักเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน การที่จำเลยขอจดและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดและจดทะเบียนดังกล่าวดีกว่าจำเลย เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนคำว่า BIRKENSTOCK คำว่า BIRK ในกรอบรูปประดิษฐ์คำว่า BRIKENS คำว่า BRIKENSTAR คำว่า BRIKENSTYLE และคำว่า BIRKENSTATE ต่างเป็นอักษรโรมันซึ่งตรงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือเป็นคำย่อของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือมีฉะนั้นก็มีเพียง 2 พยางค์แรกของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่า BIRKENS หรือ BRIKENS เป็นตัวอักษรโรมัน 7 ตัวซึ่งเท่ากับคำว่า BIRKENS ซึ่งเป็น 2 พยางค์แรก และเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การออกเสียง 2 พยางค์แรกดังกล่าวของเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ออกเสียงตรงหรือใกล้เคียงกับการออกเสียง 2 พยางค์แรกของ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของจำเลยที่จำเลยขอจดทะเบียนและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ดังกล่าวก็ได้ขอใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์คือ รองเท้าและรองเท้าแตะด้วย ดังนั้นเมื่อจำเลยได้เห็นและรู้ถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย จึงถือได้ว่าจำเลยได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว บทบัญญัติมาตรา 21 และ 22 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ รวมทั้งขึ้นประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 และขึ้นจดทะเบียนตามมาตรา 22 ซึ่งได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนไว้ว่าจะต้องยื่นภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวก็หาตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนไม่

คำพิพากษา

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าจำเลย โจทก์จึงยอมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 โดยไม่คำนึงว่าโจทก์ได้คัดค้านการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยไว้แล้วหรือไม่โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK และรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK BAD HONNEF - RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบน ปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 โจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าดังกล่าวของโจทก์หลายชนิด เช่น เครื่องนุ่งห่มแต่งกาย รองเท้า เครื่องสวมใส่เท้าทุกชนิด ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยมาเป็นเวลานาน และโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ สินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีจำหน่ายในประเทศไทยมานานหลายปีแล้วระหว่างปี 2527 ถึงปี 2529 จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวไปยื่นคำขอจดทะเบียน 5 ครั้ง คำว่า BIRKENSTOCK และรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK BAD HONNEF - RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบน สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าทุกชนิด คำว่า BIRKENSTOCK สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้าทั้งจำพวก คำว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่าGERMANYFOOTBED และมีกรอบรูปประดิษฐ์ที่มีคำว่าBRAND SOHLE LEDER เป็นภาคส่วนประกอบอยู่ด้วย สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าแตะ คำว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า BIRKIENS FOOTBED และอักษรโรมันคำว่าDR.BIRK โดยคำว่า BIRK อยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์เป็นภาคส่วนประกอบอยู่ด้วย สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าและนำเครื่องหมายการค้า BIRKENS ที่มีคำว่า DR.BIRK โดยคำว่าBIRK อยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์เป็นภาคส่วนประกอบอยู่ด้วย สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้า โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ยังปรากฏว่าระหว่าง

ปี 2526 ถึงปี 2527 จำเลยได้แอบยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกรวม 6 ครั้ง ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ คือ คำว่า BIRKENSTOCK สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าหนัง ตามทะเบียนเลขที่ 90852 คำว่า BIRK อยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์ สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าทุกชนิด ตามทะเบียนเลขที่ 94873 คำว่า BRIKENS สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าแตะตามทะเบียนเลขที่ 95345 คำว่า BRIKENSTAR สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าแตะตามทะเบียนเลขที่ 95336 คำว่า BRIKENSTYLE สำหรับสินค้าจำพวก 38 สินค้ารองเท้าแตะตามทะเบียนเลขที่ 95589 และคำว่า BIRKENSTATE สินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าแตะตามทะเบียนเลขที่ 93610 โจทก์ไม่ทราบถึงการที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหกครั้งดังกล่าวจึงไม่ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียน ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK และประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCKBAD HONNEF - RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทซึ่งมีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบนตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ดิกว่าจำเลย เครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนไว้ 5 คำขอ และได้จดทะเบียนไว้แล้ว 6 ทะเบียนดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของโจทก์ ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียน 5 คำขอและถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตให้จดไว้แล้ว 6 ทะเบียนดังกล่าว มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ของโจทก์ และเครื่องหมายการค้าคำว่า BIRKENSTOCK รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไป จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยถอนคำขอและทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีก 10 คำขอ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่บรรยายว่าโจทก์ได้คิดค้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างไรโดยใครตั้งแต่เมื่อใด เครื่องหมายการค้าคำว่า BIRKENSTOCK กับรูปเท้าและกากบาทมีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบน และคำว่า GERMANYFOOTBED นั้น จำเลยมอบให้ Mr. Manfred Hans Lilly ชาวเยอรมันเป็นผู้ออกแบบ และจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารูปอื่น ๆ ตามฟ้องขึ้นเอง จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าประเภทรองเท้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ทั้งจำเลยได้โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวจนประชาชนทั่วไปรู้จักดี โจทก์ไม่ใช่ผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าพิพาท ไม่เคยประดิษฐ์และจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและนอกประเทศ ทั้งไม่เคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์จึงไม่เสียหายและไม่มีสิทธิที่จะขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามฟ้องโจทก์ฟ้องคดีนี้โดยไม่สุจริตและเป็นฟ้องซ้อนกับคดีหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากมูลคดีเดียวกัน คือ เครื่องหมายการค้าพิพาทซึ่งนายสมเกียรติ สิทธิศิริ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นการส่วนตัวในคดีดังกล่าวโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทซึ่งจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคือคำว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK BADHONNEF-RHIEN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบนตามคำขอจดทะเบียนที่ 141317 และคำว่า BIRKENSTOCK ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 141619 คำว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมี*อักษรโรมันคำว่า

GERMANYFOOTBED และมีกรอบรูปประดิษฐ์ที่มีคำว่า BRAND SOHLE LEDER ตามคำขอจดทะเบียนที่ 141966 และคำว่าBIRKENS ซึ่งมีคำว่า DR.BIRK โดยคำว่า BIRK อยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์ตามคำขอจดทะเบียนที่ 155061 และคำว่า BIRKENSTOCKซึ่งมีโรมันคำว่า BIRKENS FOOTBED และมีอักษรโรมันคำว่าDR.BIRK โดยคำว่า BIRK โดยคำว่า BIRK อยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์ตามคำขอจดทะเบียนที่ 155062 และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนที่ 90852 ทะเบียนที่ 94873 ทะเบียนที่95345 ทะเบียนที่ 95336 คำขอจดทะเบียนที่ 141316 ทะเบียนที่95589 คำขอจดทะเบียนที่ 141561 ทะเบียนที่ 93610จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุม เพราะโจทก์มิได้บรรยายในฟ้องว่า ใครเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำว่า BIRKENSTOCK ที่โจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของนั้น เห็นว่าเมื่อฟ้องของโจทก์ได้บรรยายว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCKจำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย คำฟ้องของโจทก์จึงได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่ใช้เป็นหลักแห่งข้อหาแล้วโจทก์หาจำต้องบรรยายในฟ้องว่า ผู้ใดเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่โจทก์อาจนำสืบในชั้นพิจารณาต่อไปได้ ฟ้องของโจทก์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้ว ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุมที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้นเป็นคดีที่นายสมเกียรติ สิทธิศิริ ในฐานะส่วนตัวเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยมิใช่คดีที่นายสมเกียรติฟ้องจำเลยในฐานะที่นายสมเกียรติเป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เช่นในคดีนี้ โจทก์ในคดีนี้จึงมิใช่โจทก์คนเดียวกันกับโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้น ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามที่จำเลยฎีกาว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นของโจทก์หรือของจำเลย และฝ่ายใดมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่ากัน ในปัญหานี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทคืออักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK และรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่าBIRKENSTOCK BAD HONNEF-RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบนตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 โจทก์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2468 โดยใช้ชื่อว่า บริษัทคอนราด เบร์เคนสต็อคยี่เอ็มบีเอช จำกัด แล้วได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนใช้ชื่อปัจจุบันตั้งแต่ปี 2513 ชื่อที่เปลี่ยนนามีคำว่าเบร์เคนสต็อค หรือคำย่อของเบร์เคนสต็อคอยู่ทุกชื่อ โดยชื่อคอนราดเบร์เคนสต็อคซึ่งเป็นชื่อแรกของโจทก์มาจากชื่อของนายคอนราด เบร์เคนสต็อคบรรพบุรุษของนายคาร์ลเบร์เคนสต็อค กรรมการผู้จัดการของโจทก์ในปัจจุบันซึ่งได้ก่อตั้งร้านรองเท้าขึ้น 2 แห่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในปี 2439 นายโจฮัน อาดัมเบร์เคนสต็อค บรรพบุรุษของนายคอนราด เบร์เคนสต็อคได้เริ่มใช้คำว่า BIRKENSTOCK (เบร์เคนสต็อค) กับสินค้าประเภทรองเท้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตั้งแต่ปี 2317 และต่อมานายคอนราด เบร์เคนสต็อค ก็ได้ใช้คำดังกล่าวกับสินค้าประเภทรองเท้าตั้งแต่ปี 2539 ตลอดมาโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทคำว่า BAD HONNEF-RHEIN เป็นชื่อตำบลตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ ซึ่ง

เป็นที่ตั้งบริษัทของโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในปี 2475 ปี 2491 และปี 2492 ตามลำดับ โจทก์เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าทุกชนิดรวมทั้งรองเท้าแต่ตั้งแต่ปี 2500 เป็นต้นมา ทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า BIRKENSTOCK ไว้ต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกในปี 2525 ด้วย นอกจากนี้โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ในประเทศอื่น ๆ อีกรวม 19 ประเทศ นอกจากนั้นโจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRK และ BIRKENS ด้วย สินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีจำหน่ายแพร่หลายทั่วโลกมานานประมาณ 25 ปีแล้ว โจทก์ส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า BIRKENSTOCK และรูปประดิษฐ์ของโจทก์ไปขายในประเทศต่าง ๆ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข จ.35 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.36 กับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันและรูปประดิษฐ์ที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข จ.21 แล้ว ก็ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.35 มีตัวอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK และเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.21 อักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK กับรูปรอยประดิษฐ์มีตัวอักษรและลักษณะรูปประดิษฐ์เหมือนกับเครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์ของโจทก์ทุกประการ รวมทั้งมีรูปเท้าและกากบาทในรูปประดิษฐ์ในลักษณะเดียวกัน ทั้งรัฐมีที่สงวนสงวนสงวนจากกากบาทก็มีเป็น 5 แฉก โดยระยะห่างของรัฐมีแต่ละแฉกก็เท่ากันอีกด้วย ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะสามารถคิดเครื่องหมายการค้าขึ้นให้พ้องเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เองได้ทุกประการเช่นนั้น โดยไม่เคยเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน นอกจากนั้นแล้วก็ไม่ปรากฏเหตุผลว่าเหตุใดจำเลยจึงเลือกใช้คำอักษรโรมันว่า BIRKENSTOCK ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีคำแปล และเป็นนามสกุลของกรรมการผู้จัดการของโจทก์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชื่อบริษัทของโจทก์กับคำว่า BAD HONNEF-RHEIN อันเป็นชื่อตำบลริมแม่น้ำไรน์ซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทของโจทก์มาเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยอีกด้วย สินค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และมีผู้ซื้อเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยด้วย จำเลยประกอบอาชีพขายสินค้าประเภทรองเท้ามาเป็นเวลากว่า 10 ปี จำเลยเคยสำรวจตลาดและดูรูปแบบรองเท้าของผู้อื่น จึงเชื่อได้ว่าจำเลยได้เคยเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และได้รู้จักเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์มาก่อนแล้ว การที่จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการนั้นฟังได้ว่า จำเลยได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทโดยรู้อยู่แล้วว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น จึงเป็นการที่จำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์ พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยได้เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK BADHONNEF-RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัฐมีสงวนสงวนสงวน*งบน*ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 141317 และเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 141619 นั้น มีลักษณะเหมือนกับ

เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ทุกประการ ส่วนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK กับคำว่าGERMANYFOOTBED และคำว่า BRAND SOHLE LEDER ในกรอบรูปประดิษฐ์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 141966 เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENS กับคำว่า DR.BIRK ในกรอบรูปประดิษฐ์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 155061 และเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า Birkenstock กับคำว่า BIRKENSTOCK และคำว่าDR.BIRK ในกรอบรูปประดิษฐ์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 155062 นั้นต่างมีคำว่า BIRKENSTOCK อันเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือมีคำว่า BIRK ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า BIRKENSTOCK อันเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข จ.21 ถึง จ.25 ของจำเลยจึงเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วสำหรับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แล้วอีก 6 คำขอ คือเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK ตามทะเบียนเลขที่ 90852 คำว่า BIRK ในกรอบรูปประดิษฐ์ตามทะเบียนเลขที่ 94873 คำว่า BRIKENS ตามทะเบียนเลขที่ 95345 คำว่าBRIKENSTAR ตามทะเบียนเลขที่ 95336 คำว่า BRIKENSTYLEตามทะเบียนเลขที่ 95589 และ คำว่า BIRKENSTATE ตามทะเบียนเลขที่ 93610 นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวต่างเป็นอักษรโรมันซึ่งตรงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือเป็นคำย่อของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือมีฉะนั้นก็มี 2 พยางค์แรกของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่า BIRKENS หรือ BRIKENS เป็นตัวอักษรโรมัน 7 ตัว ซึ่งเท่ากันกับคำว่า BIRKENS ซึ่งเป็น 2 พยางค์แรก และเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าของโจทก์การออกเสียง 2 พยางค์แรกดังกล่าวของเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ออกเสียงตรงหรือใกล้เคียงกับการออกเสียง 2 พยางค์แรกของการค้าของโจทก์ ทั้งเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของจำเลยที่จำเลยขอจดทะเบียนและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ดังกล่าวก็ได้ขอใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์คือรองเท้าและรองเท้าแตะด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังได้วินิจฉัยมาข้างต้นว่าสินค้าของโจทก์ได้จำหน่ายแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มาเป็นเวลานานแล้ว และจำเลยได้เห็นและรู้ถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงฟังได้ว่าจำเลยได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยมิชอบมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่าโจทก์ไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22 จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนและคำขออื่นนอกจากคำขอเลขที่ 141966 เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 21 และ 22 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ รวมทั้งชั้นประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 และชั้นจดทะเบียนตามมาตรา 22 ซึ่งได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนไว้ว่า จะต้องยื่นภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็หาตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าจำเลย โจทก์จึงย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 โดยไม่ต้องคำนึงว่าโจทก์ได้คัดค้านการ

ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยไว้แล้วหรือไม่พิพากษายืน

องค์คณะ

อัครวิทย์ สุมาวงศ์ · ยงยุทธ ธารีสาร · สมาน เวทวินิจ

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: thai-legal-corpus (CC-BY-4.0) ← deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/6920/2537>