

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1649/2564

พ. โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย นาย บ. จำเลยร่วม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8

ย่อ / หลักกฎหมาย

เครื่องหมาย ของจำเลยร่วม ประกอบไปด้วยภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า "F-1" "FORMULA-1 OPTICAL FRAME" และ "COLLECTION" เรียงกัน 3 บรรทัด และภาคส่วนรูปช่อหรือรูวงข้าว ประดิษฐ์ โอบล้อมคำว่า "F-1" ซึ่งคำดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าคำอื่น ๆ ในเครื่องหมายภาคส่วนคำว่า "F-1" จึงถือเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และอาจออกเสียงเรียกขานได้ว่า "เอฟ วัน" ส่วนเครื่องหมาย ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์ประกอบไปด้วยภาคส่วนอักษร "F" ประดิษฐ์ และ ตัวเลขประดิษฐ์ "1" และคำว่า "Formula 1" ในลักษณะเอียง และภาคส่วนลายเส้นหลังตัวเลข ประดิษฐ์ "1" โดยภาคส่วนคำว่า "F1" มีขนาดอักษรใหญ่กว่าคำว่า "Formula 1" อย่างเห็นได้ชัด ภาคส่วนคำว่า "F1" จึงถือเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และอาจออกเสียงเรียกขาน ได้ว่า "เอฟ วัน" เช่นกัน ดังนี้ เครื่องหมายทั้งสองจึงมีสาระสำคัญอยู่ที่ คำว่า "F-1" และ "F1" ซึ่ง นับว่าใกล้เคียงกันมาก ทั้งสาธารณชนที่พบเห็นโดยทั่วไปก็อาจเรียกขานเครื่องหมายของ ทั้งสองฝ่ายได้ว่า "เอฟ วัน" เหมือนกัน แม้เครื่องหมายทั้งสองจะมีส่วนประกอบอื่นแต่ก็เป็นเพียง รายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย นอกจากนี้เครื่องหมายทั้งสองต่างก็ มีคำว่า "FORMULA-1" และ "Formula 1" ในขนาดที่เล็กกว่าวางตำแหน่งอยู่ในบริเวณใต้คำว่า "F-1" และ "F1" อันทำให้สาธารณชนที่พบเห็นเครื่องหมายทั้งสองดังกล่าวเข้าใจได้ว่า คำว่า "FORMULA-1" และ "Formula 1" เป็นคำเติมของคำว่า "F-1" และ "F1" ดังนี้ เครื่องหมาย และ จึง มีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานที่คล้ายกัน เครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วม ประกอบไปด้วย ตัวอักษรโรมันและเลขอารบิกว่า "FORMULA-1" และอาจเรียกขานได้ว่า "ฟอร์มูล่า วัน" ส่วน เครื่องหมาย ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์ประกอบไปด้วยอักษรโรมันและเลขอารบิกว่า "FORMULA 1" ในบรรทัดบน กับตัวอักษรไทยและเลขอารบิกคำว่า "ฟอร์มูล่า 1" ในบรรทัดล่าง ตัวอักษรทั้งสอง บรรทัดมีขนาดใกล้เคียงกัน คำในทั้งสองบรรทัดจึงถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย โดยอาจ เรียกขานได้ว่า "ฟอร์มูล่า วัน" เช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมาย และ แล้ว เห็นว่า ทั้งสอง เครื่องหมายต่างเป็นเครื่องหมายที่มีคำว่า "FORMULA" มีตัวสะกดเหมือนกันทุกประการ ตามด้วย เลขอารบิก "1" เหมือนกัน และต่างเป็นเครื่องหมายที่มีเฉพาะภาคส่วนคำทั้งสองเครื่องหมายอาจ เรียกขานได้ว่า "ฟอร์มูล่าวัน" เหมือนกัน แม้เครื่องหมายของโจทก์จะมีคำภาษาไทยและเลขอารบิก คำว่า "ฟอร์มูล่า 1" ในบรรทัดล่าง แต่ก็ยังเป็นคำทับศัพท์จากอักษรโรมันซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษใน บรรทัดบน โดยอาจอ่านออกเสียงได้ว่า "ฟอร์มูล่า วัน" เช่นเดียวกัน และแม้เครื่องหมายของจำเลย ร่วมจะมีเครื่องหมาย "-" อยู่ระหว่างคำว่า "FORMULA" และเลข "1" แต่ก็เป็นความแตกต่างเพียง เล็กน้อย ไม่ทำให้เสียงเรียกขานแตกต่างไปจากคำในเครื่องหมายของโจทก์ กรณีจึงนับได้ว่า เครื่องหมาย และ มีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกัน บริษัทโจทก์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 เป็น บริษัทในเครือของเดอะ ฟอร์มูล่า วัน กรุ๊ป ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำมันเครื่อง อะไหล่ รถยนต์ ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์และรถแข่ง รวมถึงอุปกรณ์ในการแข่งขันรถแข่งภายใต้เครื่องหมาย คำว่า "Formula 1" และ "F1" โจทก์มีหน้าที่ในด้านส่งเสริมการขายและจัดกิจกรรมแข่งขันรถชิง

แชมป์โลก "ฟอร์มูล่าวัน" ร่วมกับสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสูงสุดของโลก มีผู้ติดตามชมการแข่งขันทางโทรทัศน์กว่า 400,000,000 คน ต่อปี ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โจทก์ยื่นขอและได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า "Formula 1" และ "F1" ในหลายประเทศทั่วโลก เครื่องหมายการค้าและบริการคำว่า "Formula 1" และ "F1" ของโจทก์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยมาประมาณ 70 ปี แล้ว นับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันเป็นครั้งแรกปี 2490 เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงนับเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนี้ เมื่อได้ความว่าเครื่องหมาย และ ตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยร่วมมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกับเครื่องหมาย และ ของโจทก์ เครื่องหมายการค้า และ ตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยร่วมจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10)

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 764579 และ 764580 ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเนื่องจากคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนแล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 764579 และ 764580 ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเนื่องจากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ผู้ขอจดทะเบียนใช้สิทธิโดยไม่สุจริตลอกเลียนมาจากเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของโจทก์ และเครื่องหมายตามคำขอเลขที่ 764579 ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยกคำคัดค้านของโจทก์และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 633/2558 และที่ 634/2558 ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้เพิกถอนเสียให้นายทะเบียนของจำเลยระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 764579 และ 764580 ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องระหว่างพิจารณา นายบรรทุหรือโรจนิทร์ ผู้ขอจดทะเบียน ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 764579 และ 764580 ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) จึงให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 633/2558 และ 634/2558 โดยให้นายทะเบียนของจำเลยระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าว ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้เป็นพับ จำเลยร่วมอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษพิพากษากลับให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์และเป็นบริษัทในเครือของเดอะ ฟอร์มูล่า วัน กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทที่รับผิดชอบในการส่งเสริมกิจการการแข่งขันรถยนต์ชิงแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันของสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ และ ในหลายประเทศ สำหรับในประเทศไทยโจทก์ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าและบริการจำพวก 4,

18, 25, 28, 35, 38, 41, 42 และ 43 ตั้งแต่ปี 2540 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 จำเลยร่วม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 764579 และเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 764580 สำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้า แวนตา ทั้งสองคำขอ จำเลยร่วมเคย จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองไว้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2542 และวันที่ 29 มีนาคม 2532 เป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค208978 และ ค92868 แต่จำเลยร่วมไม่ได้ต่ออายุ เครื่องหมายการค้าดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้า ดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 และวันที่ 29 มีนาคม 2552 ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 56 จำเลยร่วมจึงยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังกล่าวใหม่ โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนทั้งสองเครื่องหมาย จำเลยร่วมยื่นคำโต้แย้ง คัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองของจำเลยร่วมต่อไป โดยเห็นว่าเครื่องหมายทั้งสองของ จำเลยร่วม แม้จะมีคำว่า "FORMULA" และเลข "1" เช่นเดียวกับสาระสำคัญในเครื่องหมายของ โจทก์ และอาจเรียกขานได้ว่า "ฟอรัลล่า วัน" เหมือนกัน แต่เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายใช้กับสินค้า และบริการต่างจำพวกกัน รายการสินค้าและบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ประกอบกับจำเลย ร่วมเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่ปี 2542 ทะเบียนเลขที่ ค208978 สำหรับ สินค้า แวนตา และเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่ปี 2532 ทะเบียนเลขที่ ค92868 สำหรับสินค้า แวนตา โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของ สินค้า ย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยร่วมมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมาย ของโจทก์ จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามสำเนาคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 34/2555 และ 29/2554 โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยทั้งสองต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีมติยืนตามคำวินิจฉัยทั้งสองของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า โดยเห็นว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานใกล้เคียง กัน เครื่องหมายการค้าทั้งสองของจำเลยร่วมจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ แต่เนื่องจากเครื่องหมายทั้งสองของจำเลยร่วมใช้กับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้า แวนตา ส่วน ของโจทก์ใช้กับสินค้าและบริการต่างจำพวกกัน รายการสินค้าและบริการไม่มีลักษณะ อย่างเดียวกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือ แหล่งกำเนิดของสินค้าได้ พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าโจทก์จำหน่าย ใช้ หรือโฆษณา จนถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และไม่มีหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยร่วมขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายของโจทก์ และจำเลยร่วมมี หลักฐานเพียงพอให้รับฟังได้ว่าสินค้าแวนตาภายใต้เครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วมมีการ จำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาเป็นเวลาต่อเนื่องกันเป็นเวลานานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนใน สาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้านี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่น จึงนับว่ามี ลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าแวนตาตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าที่ 633/2558 และ 634/2558 คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 764579 และ 764580 ของ จำเลยร่วมตามคำฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาเครื่องหมาย ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่

764579 ของจำเลยร่วม ประกอบไปด้วยภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า "F-1" "FORMULA-1 OPTICAL FRAME" และ "COLLECTION" เรียงกัน 3 บรรทัด และภาคส่วนรูปข้อหรือรูวงข้าวประติษฐ์ โอบล้อมคำว่า "F-1" ซึ่งคำดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าคำอื่น ๆ ในเครื่องหมาย ภาคส่วนคำว่า "F-1" จึงถือเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และอาจออกเสียงเรียกขานได้ว่า "เอฟ วัน" ส่วนเครื่องหมาย ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์ประกอบไปด้วยภาคส่วนอักษร "F" ประติษฐ์ และตัวเลข ประติษฐ์ "1" และคำว่า "Formula 1" ในลักษณะเอียง และภาคส่วนลายเส้นหลังตัวเลขประติษฐ์ "1" โดยภาคส่วนคำว่า "F1" มีขนาดอักษรใหญ่กว่าคำว่า "Formula 1" อย่างเห็นได้ชัด ภาคส่วนคำว่า "F1" จึงถือเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และอาจออกเสียงเรียกขานได้ว่า "เอฟ วัน" เช่นกัน ดังนี้ เครื่องหมายทั้งสองจึงมีสาระสำคัญอยู่ที่ คำว่า "F-1" และ "F1" ซึ่งนับว่าใกล้เคียงกันมาก ทั้งสาธารณชนที่พบเห็นโดยทั่วไปก็อาจเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายได้ว่า "เอฟ วัน" เหมือนกัน แม้เครื่องหมายทั้งสองจะมีส่วนประกอบอื่นแต่ก็เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อย เล็กน้อยมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย นอกจากนี้เครื่องหมายทั้งสองต่างก็มีคำว่า "FORMULA-1" และ "Formula 1" ในขนาดที่เล็กกว่าวางตำแหน่งอยู่ในบริเวณใต้คำว่า "F-1" และ "F1" อันทำให้สาธารณชนที่พบเห็นเครื่องหมายทั้งสองดังกล่าวเข้าใจได้ว่า คำว่า "FORMULA-1" และ "Formula 1" เป็นคำเติมของคำว่า "F-1" และ "F1" ดังนี้ เครื่องหมาย และ จึงมีรูปลักษณะ และเสียงเรียกขานที่คล้ายกัน สำหรับเครื่องหมายการค้า ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 764580 ของ จำเลยร่วมนั้น ประกอบไปด้วยตัวอักษรโรมันและเลขอารบิกว่า "FORMULA-1" และอาจเรียกขาน ได้ว่า "ฟอร์มูล่า วัน" ส่วนเครื่องหมาย ที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์ประกอบไปด้วยอักษรโรมันและ เลขอารบิกว่า "FORMULA 1" ในบรรทัดบน กับตัวอักษรไทยและเลขอารบิกคำว่า "ฟอร์มูล่า 1" ใน บรรทัดล่าง ตัวอักษรทั้งสองบรรทัดมีขนาดใกล้เคียงกัน คำในทั้งสองบรรทัดจึงถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย โดยอาจเรียกขานได้ว่า "ฟอร์มูล่า วัน" เช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมาย และ แล้ว เห็นว่า ทั้งสองเครื่องหมายต่างเป็นเครื่องหมายที่มีคำว่า "FORMULA" มีตัวสะกด เหมือนกันทุกประการ ตามด้วยเลขอารบิก "1" เหมือนกัน และต่างเป็นเครื่องหมายที่มีเฉพาะภาค ส่วนคำ ทั้งสองเครื่องหมายอาจเรียกขานได้ว่า "ฟอร์มูล่าวัน" เหมือนกัน แม้เครื่องหมายของโจทก์ จะมีคำภาษาไทยและเลขอารบิกคำว่า "ฟอร์มูล่า 1" ในบรรทัดล่าง แต่ก็ยังเป็นคำทับศัพท์จากอักษร โรมันซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษในบรรทัดบน โดยอาจอ่านออกเสียงได้ว่า "ฟอร์มูล่า วัน" เช่นเดียวกัน จึงนับได้ว่าเครื่องหมาย และ มีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกันเช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์คดี ชำนาญพิเศษเห็นว่าคำว่า "FORMULA 1" ในเครื่องหมายของโจทก์ กับคำว่า "FORMULA-1" ใน เครื่องหมายของจำเลยร่วมต่างกันเพราะเครื่องหมายของจำเลยร่วมมีขีดคั่นหน้าเลข "1" ประกอบ อยู่ด้วยนั้น เห็นว่า แม้เครื่องหมายของจำเลยร่วมจะมีเครื่องหมาย "-" อยู่ระหว่างคำว่า "FORMULA" และเลข "1" แต่ก็มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย และไม่ทำให้เสียงเรียกขาน แตกต่างไปจากคำในเครื่องหมายของโจทก์ โดยตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของ จำเลยร่วม ก็ระบุคำอ่านและคำแปลเฉพาะในส่วนของอักษรโรมันและเลขอารบิกโดยไม่ได้ระบุถึง คำอ่านของเครื่องหมาย "-" หรือเครื่องหมายยัติภังค์แต่อย่างใด ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยร่วมไม่คล้ายกับเครื่องหมาย ของโจทก์นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย ส่วนที่โจทก์ฎีกาต่อไปว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองของจำเลยร่วมเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือ คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของโจทก์นั้น ตามทางนำสืบโจทก์มีนายศรีลา

ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ เป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงว่า บริษัทโจทก์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 เป็นบริษัทในเครือของเดอะ ฟอรัลล่า วัน กรุป ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำมันเครื่อง อะไหล่รถยนต์ ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์และรถแข่ง รวมถึงอุปกรณ์ในการแข่งขันรถแข่งภายใต้เครื่องหมายคำว่า "Formula 1" และ "F1" โจทก์มีหน้าที่ในด้านส่งเสริมการขายและจัดกิจกรรมการแข่งขันรถชิงแชมป์โลก "ฟอรัลล่าวัน" ร่วมกับสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ ซึ่งเป็นการแข่งขันรถระดับสูงสุดของโลก มีผู้ติดตามชมการแข่งขันทางโทรทัศน์กว่า 400,000,000 คน ต่อปี ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โจทก์ยื่นขอและได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า "Formula 1" และ "F1" ในหลายประเทศทั่วโลก โดยโจทก์ยื่นคำขอและได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการไว้หลายสิบเครื่องหมาย ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สเปน เดนมาร์ก และสิงคโปร์ ตามฐานข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจากฐานข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก สำหรับในประเทศไทย โจทก์ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการไว้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2540 รวม 57 เครื่องหมาย โดยได้รับการจดทะเบียนแล้วจำนวน 51 เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้าและบริการคำว่า "Formula 1" และ "F1" ของโจทก์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยมาประมาณ 70 ปี แล้ว ซึ่งพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิรพงศภาณุเดชกิติทรงเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วย ในปี 2527 ประเทศไทยก่อตั้งสนามแข่งรถพีระอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตพัตยา และจัดแข่งรถยนต์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2529 มีสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติรับรองการแข่งขันดังกล่าว โดยมีชื่อโจทก์และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ปรากฏในการแข่งขันดังกล่าว ในปี 2553 มีการจัดการแสดงรถ "Formula 1" โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ กรุงเทพมหานคร และราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการโฆษณา หรือข่าวการจัดงานในประเทศไทย เอกสารแสดงถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดแข่งรถ "Formula 1" หรือ "F1" ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย เอกสารแสดงการโฆษณาเครื่องหมายดังกล่าวของโจทก์ และเครื่องหมายคำว่า "Formula 1" และ "F1" ของโจทก์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โรมานีเย ตุรกี แคนาดา อิตาลี จากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาดังกล่าวจึงทำให้เห็นได้ว่า โจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวอย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค นับเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) แล้ว เมื่อได้ความว่าเครื่องหมาย และ ตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยร่วมมีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานคล้ายกับเครื่องหมาย และ ของโจทก์ดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้า และ ตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยร่วมจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) ดังนี้ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าทั้งสองของจำเลยร่วมตามคำฟ้องที่ให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อไปได้นั้นจึงไม่
ชอบ กรณีย่อมมีเหตุให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว และกรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นตามฎีกา
ของโจทก์อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยมา
นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของ
โจทก์ฟังขึ้น พิพากษากลับเป็นว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 764579 และ 764580
ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) ให้
เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าที่ 633/2558 และ 634/2558 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

องค์คณะ

ชัยวัฒน์ ชินวงศ์ · ทวีศักดิ์ ทองภักดี · สุพิศ ปราณีตพลกรัง

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/1649/2564>