คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2463/2563

อ. โจทก์ นางสาว พ. กับพวก จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 13

ย่อ / หลักกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ยื่นขอจดทะเบียนมีรูปเครื่องหมายโดยมีลักษณะเป็นรูปประดิษฐ์คล้ายมังกรและสิงห์ และมีอักษรโรมันคำว่า "EXPRESS MEN" อ่านว่า เอ็กซ์เพรส เมน ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้แก่ซึ่งอ่านว่า เอ็กซ์เพรสซึ่งอ่านว่า เอ็กซ์เพรส เวิล แบรนซึ่งอ่านว่า เอ็กซ์เพรสแฟชั่น และ 3 - EXPRESS ซึ่งอ่านว่า ทรี เอ็กซ์เพรส เมื่อพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งสี่เครื่องหมายแล้ว พบว่ามีอักษรโรมันคำว่า "EXPRESS" เป็นส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งคำดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทโจทก์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แม้จะมีภาคส่วนของรูปประดิษฐ์เป็นรูปคล้ายมังกรและสิงห์ประกอบอยู่ด้วย แต่ก็มีตัวอักษรโรมันคำว่า "EXPRESS" ซึ่งเป็นภาคส่วนที่วางอยู่ด้านบนของตัวมังกรและสิงห์อย่างเด่นชัด มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนคำว่า "MEN" เป็นตัวอักษรประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่ในรูปประดิษฐ์เหนือคำว่า "EXPRESS" ซึ่งยากแก่การสังเกตเห็น ดังนี้ คำว่า "EXPRESS" ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นคำหลักที่ใช้เพื่อเรียกชื่อและแสดงว่าเป็นสินค้าของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคล้ายกันในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายแล้ว เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีคำและเสียงเรียกขานของคำในส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ที่มีภาคส่วนคำว่า "EXPRESS" ประกอบอยู่ด้วย ประกอบกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งสี่เครื่องหมายจดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3, 14, 18 และ 25 รายการสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย และบริการจำพวกที่ 35 บริการจัดการขายเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์บำรุงที่ใช้ส่วนตัวในร้านค้าปลีก ส่วนจำเลยที่ 1 ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นใน และเสื้อกีฬา) กางเกงชั้นใน กรณีจึงเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงมีลักษณะที่อาจทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 ที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "EXPRESS" เป็นสินค้าที่ผลิตจากโจทก์ อันถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13 (2)

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 740365 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 84/2554 และคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 32/2556 จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 84/2554 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 826/2557 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติตามที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ และ โดยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ และแล้ว เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3, 14, 18 และ 25 และบริการจำพวกที่ 35 ส่วนเครื่องหมายการค้าโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เข็มขัด เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นใน และเสื้อกีฬา) กางเกงชั้นใน และกางเกงกีฬา แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน วันที่ 17 สิงหาคม 2552 จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีรูปเครื่องหมาย และมีคำอ่านอักษรโรมัน อ่านว่า เอ็กเพรส เมน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นใน และเสื้อกีฬา) กางเกงชั้นใน วันที่ 11 สิงหาคม 2553 โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนอ้างว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้าคำว่า "EXPRESS MEN" เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีตัวอักษรโรมันและเสียงเรียกขานเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว และยังเหมือนกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่มีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า "EXPRESS" ของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "EXPRESS MEN" ของโจทก์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นการดัดแปลงเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้วนำมายื่นขอจดทะเบียน เป็นการกระทำที่ไม่สุจริต จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แม้มีอักษรโรมันคำว่า "EXPRESS" ซึ่งเป็นคำเดียวกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีคำว่า "MEN" และรูปประดิษฐ์ลักษณะคล้ายมังกรประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าอื่นของโจทก์มีอักษรโรมันคำว่า "WORLD BRAND" และ "FASHION" ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน นอกจากนี้อักษรโรมันคำว่า "EXPRESS" เป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรม จึงเป็นคำธรรมดามิใช่คำประดิษฐ์ที่โจทก์จะอ้างสิทธิได้แต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่จะรับจดทะเบียนโดยไม่เป็นการขัดต่อมาตรา 13 และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน แม้จะมีคำว่า "EXPRESS MEN" เหมือนกัน โดยเรียกขานว่า เอ็กเพรส เมน เช่นเดียวกัน และใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันโดยรายการสินค้ามี

ลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนก่อนโจทก์ และหลักฐานที่โจทก์นำส่งยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าโจทก์ได้มีการใช้ จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวก่อนจำเลยที่ 1 จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีคำสั่งยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ 1 ต่อไป โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ซึ่งได้รับอนุญาตให้ฎีกาประการเดียวว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนหรือไม่ ประเด็นแรกที่ต้องพิจารณามีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13 (2) หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ยื่นขอจดทะเบียนมีรูปเครื่องหมายโดยมีลักษณะเป็นรูปประดิษฐ์คล้ายมังกรและสิงห์ และมีอักษรโรมันคำว่า "EXPRESS MEN" อ่านว่า เอ็กซ์เพรส เมน ส่วนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้แก่ ซึ่งอ่านว่า เอ็กซ์เพรส ซึ่งอ่านว่า เอ็กซ์เพรส เวิล แบรน ซึ่งอ่านว่า เอ็กซ์เพรสแฟชั่น และ ซึ่งอ่านว่า ทรี เอ็กซ์เพรส เมื่อพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งสี่เครื่องหมายแล้ว พบว่ามีอักษรโรมันคำว่า "EXPRESS" เป็นส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งคำดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทของโจทก์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แม้จะมีภาคส่วนของรูปประดิษฐ์เป็นรูปคล้ายมังกรและสิงห์ประกอบอยู่ด้วย แต่ก็มีตัวอักษรโรมันคำว่า "EXPRESS" ซึ่งเป็นภาคส่วนที่วางอยู่ด้านบนของตัวมังกรและสิงห์อย่างเด่นชัด มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนคำว่า "MEN" เป็นตัวอักษรประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่ในรูปประดิษฐ์เหนือคำว่า "EXPRESS" ซึ่งยากแก่การสังเกตเห็น ดังนี้ คำว่า "EXPRESS" ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นคำหลักที่ใช้เพื่อเรียกชื่อและแสดงว่าเป็นสินค้าของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคล้ายกันในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์และจำเลยที่ 1 ดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีคำและเสียงเรียกขานของคำในส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ที่มีภาคส่วนคำว่า "EXPRESS" ประกอบอยู่ด้วยดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำและเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ในส่วนสาระสำคัญนั้นมีลักษณะเหมือนกับคำและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ ประกอบกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าวทั้งสี่เครื่องหมายจดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3, 14, 18 และ 25 รายการสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย และบริการจำพวกที่ 35 บริการจัดการขายเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์บำรุงที่ใช้ส่วนตัวในร้านค้าปลีก ส่วนจำเลยที่ 1 ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นใน และเสื้อกีฬา) กางเกงชั้นใน กรณีจึงเป็นสินค้าจำพวก

เดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ตามคำขอเลขที่ 740365 จึงมีลักษณะที่อาจทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 ที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "EXPRESS" เป็นสินค้าที่ผลิตจากโจทก์ อันถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13 (2) กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบายและเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) (10) หรือไม่อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น พิพากษากลับว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

องค์คณะ

สิทธิโชติ อินทรวิเศษ · นิพันธ์ ช่วยสกุล · ภัทรศักดิ์ วรรณแสง

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · https://thaideka.online/deka/2463/2563