

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6525/2559

เอดยูเคชั่นแนล เทสติง เซอร์วิส โจทก์ นายสิระ สุทธิคำ กับพวก จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มาตรา 18, ป.พ.พ. มาตรา 420, ป.พ.พ. มาตรา 421, ป.วิ.พ. มาตรา 177, ป.วิ.พ. มาตรา 183, พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32, พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 33, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44, พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า พ.ศ. 2539 มาตรา 26, พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 32

ย่อ / หลักกฎหมาย

การที่จำเลยที่ 1 ใช้คำว่า บนปกหนังสือและแบบทดสอบทั้งห้าเล่มของจำเลยที่ 1 ซึ่งปรากฏว่าที่หน้าปกหนังสือและแบบทดสอบดังกล่าวเครื่องหมายคำว่า "KENDALL SQUARE" ประกอบรูปประดิษฐ์อาคารทรงกลม ที่จำเลยที่ 1 ใช้เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการของจำเลยที่ 1 ปรากฏอยู่ด้วย แม้จะมีใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ของโจทก์ในลักษณะที่สาธารณชนอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าก็ตาม แต่ปรากฏจากคำให้การของจำเลยที่ 1 ว่าหนังสือคู่มือประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของจำเลยที่ 1 มีไว้เพื่อใช้ในห้องเรียน มิได้มีไว้เพื่อจำหน่าย สาธารณชนทั่วไปย่อมไม่ทราบว่าคำว่า "KENDALL SQUARE" เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ในขณะที่คำว่า "TOEFL" ของโจทก์ มีลักษณะที่สาธารณชนคือกลุ่มนักศึกษาไทยที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ของโจทก์เป็นอย่างดี เมื่อจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ที่โจทก์ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบกับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบของจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จึงเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 420 ชื่อโดเมนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกในการจดจำและเรียกขานโดยสื่อถึงเจ้าของชื่อโดเมนในการติดต่อระหว่างกันในระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต อันเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของชื่อหรือนามตาม ป.พ.พ. มาตรา 18 ซึ่งผู้เป็นเจ้าของนามจะได้รับความคุ้มครองในการใช้นามของตนโดยมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้ชื่อหรือนามเดียวกันนั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อหรือนามเป็นเหตุให้เจ้าของชื่อหรือนามนั้นได้รับความเสื่อมเสียประโยชน์ รวมตลอดทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการเสื่อมเสียประโยชน์นั้นได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 18, 420 และ 421 แต่เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องจำเลยที่ 1 โดยอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของชื่อโดเมนอันเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์ และการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ กรณีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทให้ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 18, 420 และ 421 หรือไม่ นอกจากนี้ โจทก์ไม่มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" ของโจทก์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมนของจำเลยที่ 1 เพราะสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้นั้นแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับรายการสินค้าตามที่จดทะเบียนไว้ แต่

พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อโดเมน
www.toeffthailand.wordpress.com ชื่อโดเมน www.2toeic.com และชื่อโดเมน
www.7toefl.com กับสินค้าหนังสือ หนังสือเล่มเล็ก หนังสือคู่มือ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ และกับบริการพัฒนาดำเนินการและให้คะแนนการทดสอบประเมินความสามารถ แจก
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ เปิดเผยคะแนนให้แก่ผู้สอบและสถาบัน ดำเนินการค้นคว้าสิ่ง
เกี่ยวข้องกับการทดสอบเพื่อการพัฒนาก้าวหน้าในด้านทฤษฎีและในด้านปฏิบัติ บริการทดสอบ
และประเมินความสามารถในภาษาอังกฤษ การค้นคว้าวิจัยในด้านการศึกษา บริการให้การศึกษา
ตามที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการไว้ จึงเป็นการกระทำที่อยู่นอก
ขอบเขตแห่งสิทธิของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการซึ่งได้รับ
การจดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 32
ถึง 43 เป็นข้อต่อสู้ที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำการละเมิดลิขสิทธิ์จะหยิบยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้และมีภาระ
การพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว หาใช่ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่
โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องกล่าวบรรยายในคำฟ้องไม่ แม้จำเลยที่ 1 จะมีได้รับคำตอบแทน
จากการจำหน่ายหนังสือคู่มือและแบบทดสอบ จำเลยที่ 1 ก็ได้รับคำตอบแทนในการสอนจาก
ผู้เรียนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการสอบ "TOEFL" ไม่ว่าจะได้รับคำตอบแทนน้อยก็ตาม แต่ก็
ถือได้ว่าการสอนที่ได้รับคำตอบแทนจากผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อกำไรแล้ว
นอกจากนี้ การที่จำเลยที่ 1 ทำซ้ำงานวรรณกรรมอันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนแล้วนำไปแจกแก่ผู้เรียนในหลักสูตรซึ่งจำเลยที่ 1 จัดสอนถึงวันละ 4 รอบ มี
ผู้เรียนจำนวนประมาณวันละ 80 คน จึงมิใช่กรณีที่จำเลยที่ 1 ทำซ้ำงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์
ของโจทก์เพียงสำเนาเดียวเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน ทั้งผู้ทำซ้ำคือจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ผู้เรียน
และมีการทำซ้ำเกินกว่า 1 สำเนา การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ขัดต่อ
การแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรอันจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา 32 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (1) (3) (6) (7) แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ส่วนการคัดลอก
เลียน หรืออ้างอิงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอันอาจเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 33 นั้น จะต้องปรากฏ
ว่าเป็นการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์บางตอนตามสมควร และมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงานนั้น แต่ปรากฏว่าการนำเอาข้อสอบอันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์มาทำซ้ำเป็น
หนังสือคู่มืออันเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาสำคัญทั้งหมดของงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งฉบับและมี
ปริมาณเป็นจำนวนมาก จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการคัดลอก หรือเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์เพียงบาง
ตอนตามสมควร ส่วนข้อความที่ปรากฏในหนังสือและแบบทดสอบว่า "An official TOEFL
publication developed by ETS test specialist Copyright © 1998 ETS. Unauthorized
reproduction of this book is prohibited." ก็เป็นข้อความที่จำเลยที่ 1 ทำซ้ำมาจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของโจทก์ อันเป็นข้อความที่โจทก์ประกาศแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของโจทก์และแสดงเจตนาห้ามการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากโจทก์เสียก่อน มิใช่การที่จำเลยที่ 1 แสดงความรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ของโจทก์โดยจำเลยที่ 1 การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยที่ 1 ยุติการใช้
เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "TOEFL" คำว่า "TOEIC" และคำว่า "ETS" ของ

โจทก์และยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ และให้จำเลยที่ 1 เก็บรวบรวมตำราเรียนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ซีดี-รอม และเอกสารอื่นใดทั้งหมดที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์เพื่อจัดการทำลายนั้น เป็นคำขอในลักษณะที่ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้หรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไป ถือเป็นคำขอที่มุ่งบังคับถึงการกระทำของจำเลยที่ 1 ในอนาคต จึงไม่อาจบังคับให้ได้ เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การตัดพ้อว่าสิทธิเรียกร้องตามฟ้องของโจทก์ขาดอายุความ แต่จำเลยที่ 1 มิได้กล่าวในคำให้การในส่วนนี้ให้ชัดแจ้งว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์ขาดอายุความเรื่องใด อายุความเริ่มนับโดยโจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ได้ตั้งแต่วันใด และมีกำหนดอายุความเท่าใด จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้ง ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธในเรื่องอายุความย่อมไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าว

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 50,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองยุติการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" และคำว่า "ETS" ของโจทก์ ไม่ว่าในรูปแบบใด และในสื่อใด ๆ รวมทั้งให้ยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองรวบรวมเก็บหนังสือตำราเรียน แบบฝึกหัดแบบทดสอบ แผ่นพับโฆษณาและเอกสารอื่นทั้งหมดที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยทั้งสองเพื่อจัดการทำลายเสียและให้จำเลยทั้งสองยุติการใช้ชื่อโดเมน "www.toeflthailand.wordpress.com" (ที่ถูก "www.toeflthailand.wordpress.com") ชื่อโดเมน "www.2toeic.com" และชื่อโดเมน "www.7toetl.com" หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 1 ให้การขอให้ยกฟ้อง ก่อนจำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การ โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาตและมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ไม่ได้แย้งในชั้นอุทธรณ์รับฟังว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "ETS" คำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว สำหรับเครื่องหมายการค้าคำว่า "ETS" ได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 16 รายการสินค้า สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการเข้าเล่ม วัสดุใช้ในการเรียนการสอน ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค145848 กับได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 16 รายการสินค้า หนังสือเล่มเล็ก ๆ เกี่ยวกับการทดสอบ คู่มือจัดทำเนียบการทดสอบ แผ่นกระดาษตอบข้อทดสอบ แผ่นกระดาษให้คะแนนการทดสอบ คู่มือ จดหมายข่าว รายงาน โบรชัวร์ และฟอร์มที่พิมพ์สำหรับบันทึกการประเมินผล ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค11364 และได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 16 รายการสินค้า แบบทดสอบ หนังสือเล่มเล็ก จดหมายข่าว เอกสารรับรอง หนังสือคู่มือ หนังสือแนะนำจุลสาร โพสต์เตอร์ เอกสารบัญชีรายชื่อ เอกสารรายงานใบรับรอง เอกสารสรุปย่อเนื้อหาและเอกสาร ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค208248 เครื่องหมายบริการคำว่า "ETS" ได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับบริการจำพวก 42 รายการ

บริการ การพัฒนาการทดสอบ จัดดำเนินการทดสอบและให้คะแนนการทดสอบ บริการวิจัยค้นคว้า เพื่อความก้าวหน้าในด้านทฤษฎีและปรับปรุง ด้านแบบทดสอบ ตามทะเบียนเลขที่ บ561 และ ได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับบริการจำพวก 41 รายการบริการ บริการให้การศึกษาด้านบริการ ที่ประกอบด้วยหรือที่เกี่ยวกับการวัดทักษะและความสามารถด้านการศึกษาและด้านการเรียนรู้ บริการทำการบันทึกคะแนนทดสอบและรายงานเกี่ยวกับบันทึกคะแนนสอบ การจัดสัมมนา การจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแนะนำด้านการศึกษา บริการแนะแนวเกี่ยวกับงานและอาชีพในลักษณะ ของการให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การประเมินและ การประเมินผลเกี่ยวกับครูและนักเรียน บริการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา การ จัดการทดสอบและโปรแกรมการทดสอบ การจัดทำสอบและการประเมินผลด้านการศึกษา เกี่ยวกับทักษะ ความสามารถและการเรียนรู้ ตามทะเบียนเครื่องหมายบริการเลขที่ บ25263 เครื่องหมายการค้า คำว่า "TOEFL" ได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 16 รายการสินค้า สิ่งพิมพ์ที่เป็นข่าวสารข้อมูล หนังสือ หนังสือเล่มเล็ก หนังสือคู่มือ หนังสือคู่มือ ทัศนอาภรณ์ แบบทดสอบ หนังสือคู่มือทดสอบ กระดาษคำตอบข้อสอบ จดหมายเวียน รายงาน กระดาษจดคะแนนที่ได้จากการทดสอบ โบรชัวร์ จุลสาร ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค55758 กับได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 16 รายการสินค้า หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ แบบฟอร์มและแบบทดสอบ ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค229727 และ ได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้า สื่อแม่เหล็กในรูปแบบของเทปและ คาสเซตบันทึกเสียงสำหรับใช้ทดสอบและประเมินความสามารถในด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ตาม ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค1545 เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ได้รับการจดทะเบียน สำหรับใช้กับบริการจำพวก 41 รายการบริการ บริการพัฒนาดำเนินการและให้คะแนนการทดสอบ ประเมินความสามารถในภาษาอังกฤษ แจกเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ เปิดเผยคะแนนให้ แก่ผู้สอบและสถาบัน ดำเนินการค้นคว้าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเพื่อการพัฒนาก้าวหน้าใน ด้านทฤษฎีและในด้านปฏิบัติ ตามทะเบียนเครื่องหมายบริการเลขที่ บ743 เครื่องหมายการค้า คำว่า "TOEIC" ได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 16 รายการสินค้า กระดาษทดสอบ กระดาษคำตอบ ตารางและคู่มือสำหรับใช้ในการสอบตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค49704 และได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้าคาสเซต และเทป สำหรับใช้ทดสอบทางการศึกษา ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค49705 และเครื่องหมาย บริการการค้าคำว่า "TOEIC" ได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับบริการจำพวก 41 รายการบริการ บริการ ทดสอบและประเมินความสามารถในภาษาอังกฤษ การค้นคว้าวิจัยในด้านการศึกษา บริการให้ การศึกษา การผลิตเทปคาสเซตและผลิตเทปภาพยนตร์วีดีโอ การจัดพิมพ์หนังสือ ตามทะเบียน เครื่องหมายบริการเลขที่ บ26431 จำเลยที่ 1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทย จำเลยที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริการหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมการ สอบ "TOEFL" "IELTS" "CU-TEP" และ "TU-GET" เป็นต้น โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้สอน โจทก์ ยื่นคำร้องต่อศูนย์อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Arbitration and Mediation) ในข้อพิพาทสิทธิดีกว่าในชื่อโดเมนว่า "toeflthailand.com" ซึ่ง ต่อมาศูนย์มีคำวินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 โอนชื่อโดเมนนั้นให้แก่โจทก์ ซึ่งจำเลยที่ 1 ดำเนินการแล้ว หนังสือเรียนเป็นคู่มือการเรียนการสอนที่จำเลยที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้สอน โดยที่หน้าปกหนังสือทั้งห้าเล่มมีการพิมพ์คำว่า "TOEFL" ของ

โจทก์ปรากฏอยู่ในลักษณะ "TOEFL(r)" นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์คำว่า "TOEFL" ไว้ภายในหนังสือบางส่วนด้วย โจทก์เป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมหนังสือ แบบเรียนแบบฝึกหัด และแบบทดสอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบด้านภาษาอังกฤษที่เรียกว่า "TOEFL" มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า การที่จำเลยที่ 1 พิมพ์คำว่า "TOEFL(r)" ให้ปรากฏที่หน้าปกหนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของจำเลยที่ 1 และภายในหนังสือคู่มือบางส่วนเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในราชอาณาจักรกับสินค้าหนังสือแบบทดสอบแล้วของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้การคุ้มครองสิทธิของโจทก์ในฐานะที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรนั้น เป็นการให้ความคุ้มครองโดยให้สิทธิแก่โจทก์แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" สำหรับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบอันเป็นสินค้าในรายการสินค้าที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งทำให้โจทก์มีสิทธิหวงห้ามไม่ให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ซึ่งไม่ได้รวมถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตสินค้าหนังสือและแบบทดสอบเช่นเดียวกับที่โจทก์ผลิตอันเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์และไม่รวมถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำหรือดัดแปลงหนังสือและแบบทดสอบโทเฟิล (TOEFL) ซึ่งเป็นงานวรรณกรรมที่โจทก์สร้างสรรค์ขึ้นอันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเมื่อพิจารณาประกอบกับความหมายของเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติให้ความหมายไว้โดยเฉพาะว่า เครื่องหมายการค้า หมายความว่า "เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่ย้ายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น" อันเป็นความหมายที่กำหนดจากหลักการว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่สำคัญในการระบุตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ว่าเป็นของเจ้าของสินค้านั้นและมีแหล่งที่มาของสินค้าจากที่ใดกับทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าชนิดเดียวกัน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสินค้าให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตน ย่อมเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติคือ การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าชนิดเดียวกันของเจ้าเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้อื่น และเพื่อระบุว่าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการจำหน่ายสินค้าของตนและเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนผู้บริโภคสินค้านั้น เพราะการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเช่นนี้ย่อมทำให้สาธารณชนผู้บริโภคที่นิยมเชื่อถือในคุณภาพสินค้าและเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อาศัยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อาศัยต้องตามความประสงค์ของตน สำหรับปัญหานี้ในเบื้องต้นจึงต้องพิจารณาก่อนว่า การที่จำเลยที่ 1 พิมพ์คำว่า "TOEFL (r)" ให้ปรากฏที่หน้าปกสินค้าหนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของจำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 1 นำคำดังกล่าวมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่ กล่าวคือ การที่จำเลยที่ 1 ใช้คำว่า "TOEFL (r)" บนหน้าปกหนังสือตามสินค้า มีลักษณะที่เป็นการสื่อให้สาธารณชนผู้บริโภคเห็นว่า หนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 5 เล่มนี้ มีแหล่งที่มาจากโจทก์ในลักษณะที่โจทก์เป็นเจ้าของสินค้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้านั้น

ในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่หน้าปกหนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของจำเลยที่ 1 มีคำว่า "TOEFL (r)" ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรสำหรับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบ โดยจำเลยที่ 1 ได้พิมพ์ตัวอักษรคำว่า "TOEFL" ให้ใหญ่เด่นชัดกว่าข้อความอื่นบนปกหนังสือ ย่อมทำให้ผู้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับจำเลยที่ 1 ซึ่งได้รับแจกหนังสือและแบบทดสอบ เข้าใจไปได้ว่าหนังสือและแบบทดสอบนั้นเป็นสินค้าหนังสือและแบบทดสอบที่โจทก์เป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือและแบบทดสอบ อันนับได้ว่าเป็นการที่จำเลยที่ 1 ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในราชอาณาจักรสำหรับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบกับหนังสือและแบบทดสอบของจำเลยที่ 1 แล้ว แม้หนังสือและแบบทดสอบของจำเลยที่ 1 จะมีคำว่า "TOEFL (r)" ปรากฏอยู่ที่หน้าปกหนังสือโดยที่หนังสือและแบบทดสอบไม่มีชื่อหนังสืออื่นปรากฏอยู่ แต่การที่จำเลยที่ 1 ใช้คำว่า "TOEFL (r)" ที่ปกหนังสือทั้งห้าเล่มของจำเลยที่ 1 ในลักษณะคล้ายเป็นชื่อหนังสือนั้นก็ไม้อาจทำให้ผู้ใช้หนังสือและแบบทดสอบทั้งห้าเล่มนี้แยกความแตกต่างของเนื้อหาในหนังสือแต่ละเล่มได้ แต่ที่ผู้ใช้หนังสือและแบบทดสอบของจำเลยที่ 1 สามารถแยกแยะความแตกต่างของเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือแต่ละเล่มได้ ก็โดยดูจากความแตกต่างของสีปกหนังสือแต่ละเล่ม การที่จำเลยที่ 1 ใช้คำว่า "TOEFL (r)" ที่หน้าปกหนังสือและแบบทดสอบของจำเลยที่ 1 จึงมีเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยที่ 1 ประสงค์จะใช้คำว่า "TOEFL (r)" เป็นเครื่องหมายการค้ามากกว่าจะใช้เป็นชื่อเรียกหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว และแม้ว่าที่หน้าปกหนังสือและแบบทดสอบของจำเลยที่ 1 จะมีเครื่องหมายคำว่า "KENDALL SQUARE" ประกอบรูปประดิษฐ์อาคารทรงกลม ซึ่งจำเลยที่ 1 เบิกความตอบนายโจทก์ถามค้านว่า เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการของจำเลยที่ 1 อันมิใช่เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ของโจทก์ ในลักษณะที่สาธารณชนอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่เครื่องหมายคำว่า "KENDALL SQUARE" ประกอบรูปประดิษฐ์อาคารทรงกลมที่จำเลยที่ 1 ใช้ให้ปรากฏที่หน้าปกหนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นั้นปรากฏจากคำให้การของจำเลยที่ 1 ว่าหนังสือคู่มือประกอบ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของจำเลยที่ 1 มิใช่เพื่อใช้ในห้องเรียน มิได้มีไว้เพื่อจำหน่ายเช่นนี้ สาธารณชนทั่วไปย่อมไม่ทราบคำว่า "KENDALL SQUARE" เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ในขณะที่คำว่า "TOEFL" ของโจทก์มีลักษณะที่สาธารณชนคือ กลุ่มนักศึกษาไทยที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ของโจทก์เป็นอย่างดี เพราะมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจำนวนมากที่กำหนดให้นักศึกษาต่างชาติต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ "TOEFL" ของโจทก์ จึงจะพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ กรณีจึงมีเหตุผลให้เชื่อว่านักศึกษาผู้ใช้หนังสือและแบบทดสอบของจำเลยที่ 1 เข้าใจว่าคำว่า "TOEFL (r)" เป็นเครื่องหมายการค้าที่แสดงให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าและบุคคลผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น มากกว่าที่จะเข้าใจว่าเครื่องหมายคำว่า "KENDALL SQUARE" ประกอบรูปประดิษฐ์อาคารทรงกลมเป็นเครื่องหมายการค้า แม้ที่หน้าปกหนังสือคู่มือประกอบ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ใต้คำว่า "TOEFL (r)" มีข้อความว่า "สอนโดยอาจารย์ระดับปริญญาเอกทางการศึกษา และ M.I.T. (มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา) แต่เมื่ออ่านประกอบกันแล้วก็ย่อมทำให้เข้าใจได้ว่าผู้ใช้หนังสือและแบบทดสอบในการสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ "TOEFL" ของจำเลยที่ 1 เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงนอกจากนี้หนังสือและแบบทดสอบมิได้ระบุชื่อ

จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของหรือผู้พิมพ์จำหน่ายสินค้าหนังสือแต่อย่างใด ย่อมทำให้สาธารณชนผู้ใช้หนังสือและแบบทดสอบเข้าใจไปได้ว่าหนังสือและแบบทดสอบทั้งห้าเล่มนั้น โจทก์เป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าในทางใดทางหนึ่ง โดยที่บริเวณด้านล่างของหน้าปกหนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า "TOEFL(r) is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS" ซึ่งจำเลยที่ 1 แปลข้อความไว้ว่าหมายความว่า "TOEFL" เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว สิ่งพิมพ์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือตรวจทานของโจทก์" แสดงให้เห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 ใช้คำว่า "TOEFL (r)" ที่หน้าปกหนังสือและแบบทดสอบ ในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรสำหรับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบแล้ว การที่จำเลยที่ 1 นำคำว่า "TOEFL (r)" มาใช้ให้ปรากฏที่หน้าปกหนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อันเป็นสินค้าหนังสือและแบบทดสอบซึ่งเป็นรายการสินค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรสำหรับเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" จึงเป็นการใช้คำว่า "TOEFL" อย่างเครื่องหมายการค้า เมื่อจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ที่โจทก์ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบกับสินค้าและแบบทดสอบของจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จึงเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" ที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ส่วนกรณีที่ปรากฏว่ามีเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" และคำว่า "ETS" ของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในราชอาณาจักรสำหรับใช้กับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบแล้วภายในหนังสือคู่มือประกอบการสอบวิชาภาษาอังกฤษนั้น ปรากฏตามคำรับของจำเลยที่ 1 ว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" และคำว่า "ETS" ที่ปรากฏอยู่ในตัวเล่มหนังสือนั้น เนื่องจากจำเลยที่ 1 ทำซ้ำแบบทดสอบเก่าของโจทก์ที่มีเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่เป็นส่วนประกอบมารวมเล่มไว้ในหนังสือ เป็นเรื่องแสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบนั้นเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษ "TOEFL" ของโจทก์ (ETS) กรณีจึงมิใช่การใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" และคำว่า "ETS" ของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในราชอาณาจักรสำหรับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบอย่างเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าการที่จำเลยที่ 1 ทำซ้ำแบบทดสอบเก่าของโจทก์ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมของโจทก์หรือไม่ หากข้อพิจารณาภายใต้ขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 แต่อย่างใดไม่ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมีความรู้ความสามารถที่จะไปทำการทดสอบ "TOEFL" ของโจทก์เท่านั้น มิได้มีลักษณะเป็นการใช้ข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าเอกสารต่าง ๆ เป็นของโจทก์หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ใช้จากโจทก์แต่อย่างใด จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อไปว่า จำเลยที่ 1 ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมาย

บริการคำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" ซึ่งโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการไว้ในราชอาณาจักรแล้วด้วยการนำคำดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน "www.toeflthailand.wordpress.com" ชื่อโดเมน "www.2toeic.com" และชื่อโดเมน www.7toefl.com หรือไม่ เห็นว่า ชื่อโดเมนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกในการจดจำและเรียกขานโดยสื่อถึงเจ้าของชื่อโดเมนในการติดต่อระหว่างกันในระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต อันเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของชื่อหรือนาม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ซึ่งผู้เป็นเจ้าของนามจะได้รับความคุ้มครองในการใช้นามของตนโดยมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้ชื่อหรือนามเดียวกันนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อหรือนามเป็นเหตุให้ผู้เป็นเจ้าของชื่อหรือนามนั้นได้รับความเสียหายประโยชน์ รวมตลอดทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการเสียหายประโยชน์นั้นได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18, 420 และ 421 แม้จำเลยที่ 1 จะเบิกความรับว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของชื่อโดเมน "www.2toeic.com" และชื่อโดเมนว่า "www.7toefl.com" แต่เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ขอให้ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้คำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" ของโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน โดยอ้างว่าโจทก์ใช้คำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" เป็นชื่อทางการค้าของโจทก์ และแม้ทางนำสืบของโจทก์จะได้อ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของชื่อโดเมนว่า "toelf.com" "toelf.org" "toelf.net" "toelf.biz" และ "toelf.us" และใช้ชื่อโดเมนในการประกอบกิจการของโจทก์ แต่เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องจำเลยที่ 1 โดยอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของชื่อโดเมนอันเป็นชื่อทางการค้าของโจทก์และการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ กรณีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทให้ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18, 420 และ 421 หรือไม่ สำหรับปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" ของโจทก์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมนของจำเลยที่ 1 หรือไม่ นั้น เห็นว่า สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยเป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับรายการสินค้าตามที่ได้จดทะเบียนไว้และเป็นการคุ้มครองสิทธิในลักษณะที่เป็นการหวงกัมนำผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้โดยมิชอบ โดยขอบเขตแห่งสิทธิของโจทก์ในกรณีนี้จำกัดอยู่ที่การห้ามมิให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าของจำเลยที่ 1 ในลักษณะเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของโจทก์กับสินค้าของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 กระทำการไม่สุจริต แสวงหาประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อให้สาธารณชนหรือผู้ใช้สินค้าของจำเลยที่ 1 พบเห็นสินค้าของจำเลยที่ 1 แล้วเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยที่ 1 ในทางใดทางหนึ่ง เมื่อโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" ไว้กับสินค้าหนังสือเล่มเล็ก หนังสือคู่มือ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบข้อสอบ แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อโดเมน www.toeflthailand.wordpress.com ชื่อโดเมน "www.2toeic.com" และชื่อโดเมนว่า "www.7toefl.com" กับสินค้าหนังสือ หนังสือเล่มเล็ก หนังสือคู่มือ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบข้อสอบ ตามที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ จึงเป็นการกระทำที่อยู่นอกขอบเขตแห่งสิทธิของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรที่

ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ในส่วนขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายบริการก็เช่นกัน เมื่อโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" กับบริการพัฒนาดำเนินการและให้คะแนนการทดสอบประเมินความสามารถ แจกเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ เปิดเผยคะแนนให้แก่ผู้สอบและสถาบันดำเนินการค้นคว้าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเพื่อพัฒนาก้าวหน้าในด้านทฤษฎีและในด้านปฏิบัติ บริการทดสอบและประเมินความสามารถในภาษาอังกฤษ การค้นคว้าวิจัยในด้านการศึกษาด้านบริการให้การศึกษา แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากิจการของจำเลยที่ 1 คือโรงเรียนสอนพญาไท ซึ่งให้บริการหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ มิใช่บริการทดสอบและประเมินความสามารถในภาษาอังกฤษตามที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการไว้แต่อย่างใด กิจการบริการของจำเลยที่ 1 จึงไม่อยู่ในขอบเขตแห่งสิทธิของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 โจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" ของโจทก์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมนของจำเลยที่ 1 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 ยุติการใช้ชื่อโดเมน "www.toeflthailand.wordpress.com" ชื่อโดเมน "www.2toeic.com" และชื่อโดเมน "www.7toefl.com" นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อไปว่า จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมหนังสือแบบทดสอบของโจทก์หรือไม่ เห็นควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ในประเด็นปัญหานี้โดยให้เหตุผลว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำเพื่อหากำไรและขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของโจทก์เกินสมควร จึงไม่เป็นคำบรรยายฟ้องอันจะพึงเข้าลักษณะการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้คำฟ้องโจทก์ขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นที่จะทำให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิด แม้จำเลยที่ 1 จะอ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติขึ้นต่อสู้ในคำให้การก็ไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทนั้น เป็นข้อวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีต้องพิเคราะห์จากคำฟ้องและคำให้การ คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องในประเด็นปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ว่า โจทก์เป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ได้แก่ หนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบการให้บริการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษที่เรียกว่า "TOEFL" และคำว่า "TOEIC" โดยโจทก์เป็นผู้ริเริ่มและใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ โดยอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญจากการเป็นผู้ให้บริการการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ได้รับการยอมรับทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย โจทก์ใช้หนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดผลทางวิชาการอันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์กับทุกสาขาของโจทก์ ต่อมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2552 โจทก์ทราบว่าจำเลยทั้งสองจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เช่น ตำราเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และซีดีรอม สำหรับการเตรียมการทดสอบด้านภาษาอังกฤษที่เรียกว่า "TOEFL" เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของจำเลยที่ 1 โดยจำเลย

ทั้งสองทำซ้ำด้วยการคัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์และไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยมีรายละเอียดแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ในส่วนนี้ดังนี้ จำเลยทั้งสองนำแบบทดสอบที่โจทก์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น คือ 1) แบบทดสอบ "TOEFL Test Preparation Kit Workbook (Copyright 2002)" 2) แบบทดสอบ "TOEFL Test Preparation Kit Workbook (Copyright 1995)" 3) แบบทดสอบ "TOEFL Test Exercise Book (Copyright 1998)" และ 4) แบบทดสอบ "TOEFL Test Exercise Book (Copyright 1995)" มาทำซ้ำเป็นหนังสือเล่มสี่ชมพู และจำเลยทั้งสองนำแบบทดสอบที่โจทก์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นคือ แบบทดสอบ "185 Writing Prompt of the Test of the Written English" มาทำซ้ำเป็นหนังสือเล่มสีน้ำเงิน ทั้งจำเลยทั้งสองนำหนังสือและแบบฝึกหัดที่โจทก์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น ชื่อ "185 Writing Prompt of the Test of Written English" มาทำซ้ำเป็นเล่มสีเขียว ทั้งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ แต่เมื่อพิจารณาคำให้การของจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 ให้การยอมรับว่า หนังสือทั้งห้าเล่มตามคำฟ้องโจทก์เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จำเลยที่ 1 จัดทำขึ้น โดยการทำซ้ำข้อสอบเก่าของโจทก์ที่โจทก์เลิกใช้แล้ว แต่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างต่อผู้ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ เพราะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากจำเลยที่ 1 นำมาใช้ในการสอนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมวิชาภาษาอังกฤษ อันเป็นการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์มาทำการวิจัยหรือศึกษางานนั้น ตีพิมพ์ วิจัย หรือแนะนำผลงานทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทำบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบันการศึกษาเพื่อแจกจ่าย หรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน หรือในสถาบันการศึกษา โดยมีได้นำมาขายหากำไรและมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น และไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (1) (3) (6) และ (7) จำเลยที่ 1 มิได้ให้การต่อสู้ไว้ว่าคำฟ้องโจทก์ในส่วนการบรรยายฟ้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเคลือบคลุมแต่อย่างใด ซึ่งหากจำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้ว่าไม่เข้าใจคำฟ้องในส่วนใด ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอาจสั่งให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องโดยอธิบายรายละเอียดในส่วนนั้นให้ชัดเจนขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ตามข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ข้อ 6 วรรคสอง หรือโจทก์อาจยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโจทก์ก็ได้ ประกอบกับการบรรยายฟ้องของโจทก์สำหรับคดีทรัพย์สินทางปัญญานี้มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ข้อ 6 วรรคหนึ่งแล้วว่า คำฟ้องที่แสดงให้พอเข้าใจถึงสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ให้ถือว่าเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งปัญหาเรื่องคำฟ้องเคลือบคลุมนี้แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่มิใช่ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยโดยที่จำเลยที่ 1 มิได้ให้การโต้แย้งและมีได้แจ้งประเด็นข้อพิพาทให้โจทก์ทราบเสียก่อนได้ นอกจากนี้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 32 ถึงมาตรา 43 เป็นข้อต่อสู้ที่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำการละเมิดลิขสิทธิ์จะหยิบยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้และมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง หาใช่ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ต้องกล่าวบรรยายในคำฟ้องแต่อย่างใดไม่ คดีนี้จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าคำฟ้องโจทก์ในข้อหา ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเคลือบคลุมและประเด็นข้อพิพาทจากคำฟ้องและ คำให้การของจำเลยที่ 1 จึงมีว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เข้าข่ายกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ โจทก์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (1) (3) (6) และ (7) และมาตรา 33 หรือไม่ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า ที่ โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำเพื่อกำไรและขัดต่อ การแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของโจทก์เกินสมควรนั้น เป็นการที่โจทก์มิได้บรรยาย ฟ้องให้เข้าลักษณะการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้คำฟ้องโจทก์ขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นที่จะทำให้ จำเลยที่ 1 ต้องรับผิด แม้จำเลยที่ 1 จะอ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวขึ้น ต่อสู้ในคำให้การก็ไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทนั้น จึงเป็นการดำเนินกระบวนการที่ไม่ชอบ ด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 อย่างไรก็ตาม เมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 สืบพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องมาเพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เข้าข่ายกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (1) (3) (6) และ (7) หรือไม่ และประเด็นในเรื่อง ค่าเสียหายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปเสียทีเดียวโดยไม่ย่อนสำนวน สำหรับประเด็นปัญหาเรื่องการ ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมของโจทก์ เห็นว่า จำเลยที่ 1 ให้การและนำสืบว่าหนังสือทั้งห้า เล่มตามคำฟ้องของโจทก์ เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จำเลยที่ 1 จัดทำ ขึ้นโดยการทำสำเนาข้อสอบเก่าของโจทก์จริง แต่ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม หนังสือแบบทดสอบ "TOEFL" ของโจทก์ เพราะเข้าข่ายกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากจำเลยที่ 1 นำมาใช้ในการสอนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมวิชาภาษาอังกฤษ อันเป็นการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของ โจทก์นำมาทำการวิจัยหรือศึกษางานนั้น ดิชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วน ของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันการศึกษา โดยมีได้นำมาขายหากำไรและมีการรับรู้ถึง ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นั้น และไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติ ของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกิน สมควร ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (1) (3) (6) และ (7) และมาตรา 33 ในประเด็นปัญหานี้ เมื่อจำเลยที่ 1 รับแล้วว่าจำเลยที่ 1 ทำซ้ำงานวรรณกรรมมี ลิขสิทธิ์ของโจทก์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จริง จึงต้องวินิจฉัยข้อต่อสู้ตามคำให้การของจำเลยที่ 1 ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เข้าข่ายกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (1) (3) (6) และ (7) และมาตรา 33 หรือไม่ ซึ่ง ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 1 ในคำให้การนั้นประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ (1) เป็นการกระทำต่าง ๆ ตามที่มาตรา 32 วรรคสอง (1) (3) (6) และ (7) และมาตรา 33 บัญญัติไว้ (2) การกระทำนั้นต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติ

ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ (3) การกระทำนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้จะได้ตามทางนำสืบของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ใช้หนังสือคู่มือการเรียนการสอน เป็นเอกสารประกอบการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ "TOEFL" อันอาจถือได้ว่าเป็นการวิจัยหรือศึกษางานนั้น ดิชมวิจารย์ หรือแนะนำผลงาน โดยมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของโจทก์ หรือทำซ้ำโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน หรือทำซ้ำบางส่วนของงานหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน ตามมาตรา 32 วรรคสอง (1) (3) (6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ก็ตาม แต่ปรากฏข้อเท็จจริงจากทางนำสืบของจำเลยที่ 1 ว่า หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ "TOEFL" นี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 250 ชั่วโมง จำเลยที่ 1 เก็บค่าเล่าเรียนหลักสูตรละ 22,000 บาท เอกสารที่ใช้ในประกอบการเรียนหลักสูตรนี้คือ หนังสือคู่มือซึ่งใช้แจกผู้เรียนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ "TOEFL" ที่ชำระค่าเรียนจำนวน 22,000 บาท เนื้อหาในหนังสือคู่มือเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าของโจทก์ แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ได้ค่าตอบแทนจากการจำหน่ายหนังสือคู่มือ แต่จำเลยที่ 1 ก็ได้รับค่าตอบแทนในการสอนจากผู้เรียนทั้งจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของและผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ รายได้และผลกำไรจากการดำเนินกิจการนี้ย่อมตกอยู่แก่จำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 1 จะนำสืบกล่าวอ้างว่าได้รับค่าตอบแทนน้อยก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าการสอนที่ได้รับค่าตอบแทนจากผู้เรียนในหลักสูตรเป็นการกระทำเพื่อหากำไรแล้ว นอกจากนี้การที่จำเลยที่ 1 ทำซ้ำงานวรรณกรรมอันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนแล้วนำไปแจกแก่ผู้เรียนในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ "TOEFL" ซึ่งจำเลยที่ 1 จัดสอนถึงวันละ 4 รอบ มีผู้เรียนจำนวนประมาณวันละ 80 คน จึงมิใช่กรณีที่จำเลยที่ 1 ทำซ้ำงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เพียงสำเนาเดียวเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน แต่เป็นการทำซ้ำงานวรรณกรรมของโจทก์และแจกจ่ายแก่ผู้เรียนทุกคน ทั้งผู้ทำซ้ำเอกสารดังกล่าวคือ จำเลยที่ 1 มิใช่ผู้เรียนและมีการทำซ้ำเกินกว่า 1 สำเนา การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่การกระทำที่ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรอันจะเข้าข่ายกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (1) (3) (6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ส่วนการ คัดลอก เลียน หรืออ้างอิงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอันอาจเข้าข่ายกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นั้น จะต้องปรากฏว่าเป็นการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์บางตอนตามสมควรและมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น แต่ปรากฏว่าการนำเอาข้อสอบอันเป็นงานมีลิขสิทธิ์ของโจทก์มาทำซ้ำเป็นหนังสือคู่มือนั้น เป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญทั้งหมดของงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ทั้งฉบับและมีปริมาณงานเป็นจำนวนมาก จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นคัดลอก หรือเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์เพียงบางตอนตามสมควรและไม่มีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของโจทก์ ส่วนข้อความที่ปรากฏในหนังสือและแบบทดสอบว่า "An official TOEFL publication developed by ETS test specialists. Copyright (c) 1998 ETS. Unauthorized reproduction of this book is prohibited." ก็เป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่จำเลยที่ 1 ทำซ้ำมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ อันเป็นข้อความที่โจทก์ประกาศแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์และแสดงเจตนาห้ามการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์เสียก่อน มิใช่การที่จำเลยที่ 1 แสดงความรู้

ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์แต่อย่างใด จึงยังไม่ถือว่ามี การรับรู้ ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยจำเลยที่ 1 การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่เข้าข่ายกเว้นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เมื่อจำเลยที่ 1 ทำซ้ำงานอัน มีลิขสิทธิ์ของโจทก์เพื่อใช้ในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ "TOEFL" ซึ่งเก็บ ค่าเรียนหลักสูตรละ 22,000 บาท โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์และไม่เข้าข่ายกเว้นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้าง จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมของโจทก์ ตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ที่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหานี้มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของ โจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น โจทก์มีคำขอท้ายอุทธรณ์ว่า ให้จำเลยที่ 1 ยุติการใช้เครื่องหมายการค้าและ เครื่องหมายบริการคำว่า "TOEFL" คำว่า "TOEIC" และคำว่า "ETS" ของโจทก์และยุติการ ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์และให้จำเลยที่ 1 เก็บรวบรวมตำราเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ซีดี-รอม และเอกสารอื่นใดทั้งหมดที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์เพื่อ จัดการทำลายนั้น เป็นคำขอในลักษณะที่ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไป ถือเป็นคำขอที่มุ่งบังคับถึงการกระทำของจำเลยที่ 1 ในอนาคต ซึ่งในทางพิจารณาของโจทก์ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าหลังจากที่โจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว จำเลยที่ 1 ยังคง ผลิตและแจกจ่ายหนังสือและแบบทดสอบต่อไปอีกหรือไม่ ส่วนข้ออ้างที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย บริการ ศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าจำเลยที่ 1 ยังมิได้กระทำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของ โจทก์ ส่วนการกระทำอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงจากทางพิจารณาของ โจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ยังคงทำสำเนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์

องค์คณะ

ปริญญาดิพดุง · นवलน้อย ผลทวี · รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/6525/2559>