

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2766/2559

บริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์ บริษัทเซอรา ซี-เคียว จำกัด จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.พ. มาตรา 148, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 17, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44

ย่อ / หลักกฎหมาย

แม้คดีก่อนและคดีนี้โจทก์และจำเลยจะเป็นคู่ความเดียวกัน และคดีก่อนโจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์เช่นเดียวกับคดีนี้ แต่ในคดีก่อนโจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค169410 ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค201033, ค201729, ค210592, ค265798 และ ค294075 ทั้งในคดีก่อนมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "Super Shield" หรือไม่ ส่วนคดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "SuperShield" มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้หรือไม่ คดีก่อนและคดีนี้จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยถึงการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์คนละเครื่องหมายซึ่งใช้กับสินค้าแตกต่างกัน และมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายแตกต่างกัน ทั้งพยานหลักฐานของโจทก์และของจำเลยคดีก่อนก็แตกต่างจากคดีนี้ คำฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน แม้คำว่า "SuperShield" เมื่อนำมาใช้กับสินค้า สีสัน สีสันสำหรับทาอาคาร จะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) แต่โจทก์ได้นำสืบการได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม โดยแสดงหลักฐานความแพร่หลายในการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้า ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งว่าพิจารณาจากหลักฐานของโจทก์แล้วเห็นว่ามีความแพร่หลายตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม จึงให้รับจดทะเบียนได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าอื่นของโจทก์ที่โจทก์ได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน แต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "SuperShield" ไว้แล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏจากทางนำสืบของจำเลยว่าการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "SuperShield" โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงมีคำสั่งให้โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ประกอบกับคำว่า "SuperShield" ก็มีใช้สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าสี สีสัน และสีน้ำสำหรับทาอาคารที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในคำดังกล่าวตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 โจทก์จึงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" กับสินค้าสี สีสัน สีน้ำสำหรับทาอาคาร ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียน

ไว้อาจมีการใช้เครื่องหมายอื่นควบคู่กันไปได้ โดยเฉพาะคำว่า "TOA" เป็นชื่อของบริษัทโจทก์ด้วยการที่โจทก์ใช้คำว่า "TOA" ควบคู่กับคำว่า "SuperShield" ก็เพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่าเป็นสินค้าของบริษัทโจทก์ โจทก์ใช้คำว่า "SuperShield" ตัวใหญ่ที่ส่วนบนสุดของกระป๋องบรรจุภัณฑ์ แม้จะมีคำว่า "TOA" อยู่ด้วยแต่ก็วางอยู่ที่ด้านล่างสุดไม่มีลักษณะที่เด่นเห็นได้ชัดเหมือนคำว่า "SuperShield" แสดงให้เห็นว่าโจทก์ยังใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้าเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าของโจทก์ว่าแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น จึงรับฟังได้ว่าโจทก์ใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้า หาได้ใช้อย่างคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าไม่ คำว่า "SuperShield" แปลว่า ป้องกันได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อโจทก์ใช้กับสินค้าสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร จึงเป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าโจทก์ว่าเมื่อนำสีของโจทก์ไปทาบ้านแล้วจะสามารถป้องกันบ้านได้อย่างดีเยี่ยมและนาน แต่จำเลยใช้คำว่า "SuperShield" ในลักษณะเป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้ากาวซีเมนต์ กาวยาแนว และซีเมนต์ทากันซึม ซึ่งคำว่า "Shield" แปลว่า โลหะ เครื่องบัง แผ่นกำบัง เกราะ จึงไม่อาจบรรยายคุณสมบัติของสินค้าจำพวกกาวหรือซีเมนต์ทากันซึมได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือคุณสมบัติของกาวหรือซีเมนต์ทากันซึม ทั้งเมื่อพิจารณากระป๋องสินค้าของจำเลยแล้วเห็นได้ว่าจำเลยจงใจนำคำว่า "SUPER - SHIELD" มาวางไว้ที่ด้านหน้ากระป๋องโดยวางอยู่ในตำแหน่งบนสุด และเป็นจุดที่มองเห็นได้ชัดที่สุดยิ่งกว่ารูปกระเซ้ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แสดงให้เห็นว่าจำเลยเจตนาจะให้ผู้ซื้อมองเห็นและจดจำคำดังกล่าวได้ยิ่งกว่าเครื่องหมายการค้ารูปกระเซ้ของจำเลยที่มีขนาดเล็กและติดอยู่ด้านข้าง การที่จำเลยนำคำว่า "SUPER - SHIELD" ซึ่งเป็นภาคส่วนที่เด่นและใช้เรียกขานสินค้าของโจทก์ไปใช้ จึงเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยไม่สุจริต มิได้ใช้เป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้า แม้สินค้าซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยจะเป็นสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคารของโจทก์ แต่สินค้าของโจทก์และจำเลยมีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างเหมือนกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ในการพิจารณาว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER - SHIELD" กับสินค้าของจำเลยมาก่อนที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" อันจะถือว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น จะต้องพิจารณาถึงความสุจริตในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER - SHIELD" ของจำเลยเป็นสำคัญ แม้จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ในขณะที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" กับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยแล้ว จำเลยจึงไม่อาจใช้คำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริตหรือมีเจตนาทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" เพื่อใช้กับสินค้าสีน้ำมาตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งจำเลยย่อมทราบดีถึงการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ เนื่องจากจำเลยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีเมนต์ทากันซึมซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นเดียวกัน แต่จำเลยกลับนำคำว่า "SUPER - SHIELD" มาใช้กับสินค้าประเภทซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยโดยอ้างว่าเป็นคำบรรยายสินค้าที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่จำเลยซื้อจากบริษัทในต่างประเทศ โดยไม่มีความจำเป็นใดที่จำเลยจะต้องใช้คำดังกล่าวเป็นคำบรรยายสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าที่จำหน่าย จึง

รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" กับสินค้าของจำเลยโดยสุจริต การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ เมื่อจำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" อย่างเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า "SuperShield" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว แม้สินค้าของจำเลยจะเป็นซีเมนต์ทากันซึมซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันกับสินค้าประเภทสีของโจทก์ แต่สินค้าของจำเลยกับของโจทก์ก็เป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นเดียวกัน ทั้งโจทก์ยังมีสินค้าโพลีเมอร์สังเคราะห์ใช้ป้องกันน้ำรั่วซึม ซึ่งบรรจุในกระป๋องเหมือนสินค้าซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยด้วย เมื่อบรรจุภัณฑ์สินค้าของจำเลยเป็นกระป๋องเช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์สินค้าของโจทก์และมีลักษณะคล้ายกัน และยังมีคำว่า "SUPER - SHIELD" คล้ายกับคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ด้วย สาธารณชนจึงอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าของจำเลยได้ว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เมื่อโจทก์ได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ในประเทศไทยจนมีชื่อเสียงมาหลายสิบปี มียอดขายต่อปีสูงมาก และโจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวปีละจำนวนมาก แสดงว่าเป็นกิจการที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณจนได้รับความนิยมนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์จากผู้บริโภคทั่วไป การที่จำเลยใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้าแสดงให้เห็นว่าจำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้โดยเจตนาไม่สุจริตแอบอิงหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของตนโดยมิชอบ เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

คำพิพากษา

บรรดาคำฟ้อง คำให้การ รวมทั้งรายการต่าง ๆ ที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษานี้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีทุกชนิดและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" และเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "SuperShield" เป็นภาคส่วนของเครื่องหมายหลายเครื่องหมาย ซึ่งจดทะเบียนไว้เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 2 รายการสินค้า สีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร จำเลยเป็นบริษัทจำกัด และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "ชาละวัน" คำว่า "ไกรทอง" คำว่า "ชาละวัน" กับรูปกระเซ้ และเครื่องหมายการค้ารูปกระเซ้ ซึ่งจดทะเบียนไว้เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 1 รายการสินค้า กาวซีเมนต์ น้ำยาเคมีผสมซีเมนต์ กาวยาแนวร่องกระเบื้อง เป็นต้น สินค้าจำพวก 19 รายการสินค้า ซีเมนต์ปรับระดับพื้น กาว ซีเมนต์ปรับระดับพื้น ซีเมนต์ทาผิวคอนกรีตกันซึม ซีเมนต์แข็งตัวเร็ว สำหรับอุดรอยรั่ว เป็นต้น และจำเลยเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าซีเมนต์ทากันซึมของบริษัทเบิร์ก จำกัด ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ถูกต้องบรรจุภัณฑ์ของสินค้านี้มีคำว่า "SUPER - SHIELD" อยู่และจำเลยนำคำดังกล่าวมาใช้กับกระป๋องสินค้าซีเมนต์ทากันซึมของจำเลย ก่อนคดีนี้โจทก์เคยฟ้องจำเลยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่า จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ทป.40/2550 คดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อแรกว่า คำฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับ

คดีหมายเลขแดงที่ ทป.40/2550 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง หรือไม่ เห็นว่า แม้คดีก่อนและคดีนี้โจทก์และจำเลยจะเป็นคู่ความเดียวกันและคดีก่อนโจทก์ฟ้องว่า จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์เช่นเดียวกับคดีนี้ แต่ในคดี ก่อนโจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ตาม ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค169410 ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าคำดังกล่าวตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค201033, ค201729, ค210592, ค265798 และ ค294075 ทั้งในคดีก่อนมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิแต่ผู้เดียว ในอันที่จะใช้คำว่า "Super Shield" หรือไม่ ส่วนคดีนี้ประเด็นต้องวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของ โจทก์คำว่า "SuperShield" มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้หรือไม่ ดังนั้น คดีก่อนและคดีนี้จึงมี ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยถึงการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์คนละเครื่องหมายซึ่งใช้กับ สินค้าแตกต่างกันและมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย แตกต่างกัน ทั้งพยานหลักฐานของโจทก์และของจำเลยคดีก่อนก็แตกต่างจากคดีนี้ คำฟ้องโจทก์คดี นี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ ทป.40/2550 ของ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อต่อไปว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "SuperShield" เมื่อนำมาใช้กับสินค้าสีน้ำ สีนํ้ามัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคารของโจทก์มีลักษณะบ่ง เฉพาะหรือไม่ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า คำว่า "SuperShield" แปลว่า ป้องกันได้อย่างดีเยี่ยม จึงต้องห้าม มิให้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าสีน้ำ สีนํ้ามัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคารของ โจทก์ เนื่องจากเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรงทำให้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ นั้น เห็นว่า แม้คำว่า "SuperShield" เมื่อนำมาใช้กับสีน้ำ สีนํ้ามัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร จะไม่มี ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) แต่โจทก์ได้นำสืบการได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม โดยโจทก์มีนาย สมชาย ผู้รับมอบอำนาจโจทก์มาเบิกความเป็นพยานว่า เมื่อปี 2549 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 2 รายการสินค้า สีน้ำ สีนํ้ามัน ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 639757 โดยแสดงหลักฐานความแพร่หลายในการ จำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" จนแพร่หลายต่อ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งว่า พิจารณาจาก หลักฐานของโจทก์แล้วเห็นว่า มีความแพร่หลายตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม จึงให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็น เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค265798 และได้ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้แก่โจทก์ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการ ใช้เครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 7 วรรคสาม อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาที่ต้อง วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อต่อไปว่า การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์ยื่นคำขอ จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าอื่นของโจทก์ที่โจทก์ได้แสดงปฏิเสธไม่ขอ ถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "SuperShield" ไว้แล้ว ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิ แต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "SuperShield" ด้วยหรือไม่ เห็นว่า เมื่อไม่ปรากฏจากทางนำสืบของ จำเลยว่าในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า "SuperShield" เหมือนดังเช่นที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้โจทก์แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำดังกล่าวและคำอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงมีคำสั่งให้โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ไม่มีการแสดงปฏิเสธสิทธิในการใช้คำว่า "SuperShield" โจทก์จึงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" กับสินค้าสีน้ำ สีนํ้ามัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคารที่โจทก์จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อต่อไปว่า โจทก์ใช้คำว่า "SuperShield" เป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้า ไม่ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ใช้กับสินค้าสีน้ำ สีนํ้ามัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคารคือคำว่า "TOA" ส่วนคำว่า "SuperShield" ซึ่งแปลว่า "ป้องกันได้อย่างดีเยี่ยม" โจทก์ใช้ในลักษณะเป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าสีเท่านั้น เห็นว่า แม้นายสมชายผู้รับมอบอำนาจโจทก์จะเบิกความยอมรับว่าในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" กับสินค้าที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ โจทก์จะใช้ควบคู่กับคำว่า "TOA" ของโจทก์โดยตลอด แต่ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" เป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าและใช้คำว่า "TOA" เป็นเครื่องหมายการค้าดังที่จำเลยอุทธรณ์ เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้อาจมีการใช้เครื่องหมายอื่นควบคู่กันไปได้ โดยเฉพาะคำว่า "TOA" เป็นชื่อของบริษัทโจทก์ด้วยและนายสมชายเบิกความว่า คำว่า "TOA" เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทโจทก์ ดังนั้นการใช้คำว่า "TOA" ควบคู่กับคำว่า "SuperShield" ก็เพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่าเป็นสินค้าของบริษัทโจทก์ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "SuperShield" และได้พิสูจน์ว่าได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" จนแพร่หลายและได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยโจทก์มีหลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ตามที่ปรากฏในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าสีของโจทก์ที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" มาแสดงต่อศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์แล้วเห็นได้ว่า โจทก์ใช้คำว่า "SuperShield" ตัวใหญ่ที่ส่วนบนสุดของกระป๋องบรรจุภัณฑ์ แม้จะมีคำว่า "TOA" อยู่ด้วยแต่ก็วางอยู่ที่ด้านล่างสุดไม่มีลักษณะที่เด่นเห็นได้ชัดเหมือนคำว่า "SuperShield" แสดงให้เห็นว่าโจทก์ยังใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้าเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าสีของโจทก์ว่าแตกต่างจากสินค้าสีของบุคคลอื่น ส่วนจำเลยมีเพียงนายวิกิจ ผู้รับมอบอำนาจจำเลยมาเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของพยานเพียงว่า หากประชาชนทั่วไปจะซื้อสินค้าของโจทก์จะเรียกขานจนติดปากว่าสีทีโอเอ เพราะเป็นคำที่เรียกง่าย สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับสียี่ห้ออื่น เช่น สีกัปตัน สีเบเยอร์ เป็นต้น แต่ไม่ได้นำสืบหักล้างพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบในส่วนที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าและการใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าของโจทก์ที่มีคำว่า "SuperShield" เป็นเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบมาไม่มีน้ำหนักและเหตุผลให้รับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์

ใช้คำว่า "SuperShield" อย่างเครื่องหมายการค้ากับสินค้าสีน้ำ สีนํ้ามัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคารของโจทก์ตามที่จดทะเบียนไว้ หาได้ใช้อย่างคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าดังข้อที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อต่อไปว่า จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์หรือไม่ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยไม่ได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์เพื่อแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใด แต่จำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" โดยสุจริต ในลักษณะเป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกับของสินค้าของโจทก์และรายการสินค้าก็ต่างกัน ไม่มีทางที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดได้ นั้น เห็นว่า คำว่า "SuperShield" แปลว่า ป้องกันได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อโจทก์ใช้กับสินค้าสีน้ำ สีนํ้ามัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร คำนี้จึงเป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าโจทก์ว่าเมื่อนำสีของโจทก์ไปทาบ้านแล้วจะสามารถป้องกันบ้านซึ่งอาจเป็นไม้หรือปูนได้อย่างดีเยี่ยมและนาน แต่จำเลยใช้คำว่า "SuperShield" ในลักษณะเป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้ากาวซีเมนต์ กาวยาแนวและซีเมนต์ทากันซึม ซึ่ง คำว่า "Shield" แปลว่า โลห่ เครื่องบัง แผ่นกำบัง เกราะ คำว่า "Shield" จึงไม่อาจบรรยายคุณสมบัติของสินค้าจำพวกกาวหรือซีเมนต์ทากันซึมได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือคุณสมบัติของกาวหรือซีเมนต์ทากันซึม คำที่เป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าจำพวกกาวหรือซีเมนต์ทากันซึมน่าจะเป็นกลุ่มคำพวก กันซึม ติดแน่น เป็นต้น มิใช่ใช้คำว่า เกราะ เครื่องบัง แผ่นกำบัง ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" บรรยายคุณสมบัติของสินค้าจำเลยจำพวกกาวหรือซีเมนต์ทากันซึมจึงไม่ชอบด้วยเหตุผล นอกจากนี้หากจำเลยประสงค์จะบรรยายคุณสมบัติของสินค้ากาวซีเมนต์ กาวยาแนว และซีเมนต์ทากันซึม จำเลยก็น่าจะใช้คำบรรยายเป็นภาษาไทยแทนที่จะใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพราะลูกค้าของจำเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย ทั้งเมื่อพิจารณากระป๋องสินค้าของจำเลยแล้ว เห็นได้ว่า จำเลยจงใจนำคำว่า "SUPER - SHIELD" มาวางไว้ที่ด้านหน้ากระป๋องโดยวางอยู่ในตำแหน่งบนสุด และเป็นจุดที่มองเห็นได้ชัดที่สุดยิ่งกว่ารูปกระเซ้ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย แสดงให้เห็นว่าจำเลยเจตนาจะให้ผู้ซื้อมองเห็นและจดจำคำดังกล่าวได้ยิ่งกว่าเครื่องหมายการค้ารูปกระเซ้ของจำเลยซึ่งมีขนาดเล็กและติดอยู่ด้านข้าง การที่จำเลยนำคำว่า "SUPER - SHIELD" ซึ่งเป็นภาคส่วนที่เด่นและใช้เรียกค่าขนสินค้าของโจทก์ไปใช้ จึงเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยไม่สุจริต มิได้ใช้เป็นคำบรรยายคุณสมบัติของสินค้าดังที่จำเลยอุทธรณ์ แม้สินค้าซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยจะเป็นสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าสีน้ำ สีนํ้ามัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคารของโจทก์ก็ตาม แต่สินค้าของโจทก์และจำเลยมีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเหมือนกัน จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ แม้จำเลยจะนำสีบว่าจำเลยมีเจตนาใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" เป็นคำบรรยายสินค้าเหมือนธงบรรจุภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัทเบิร์ก จำกัด ก็ตาม แต่เมื่อบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER - SHIELD" จำเลยจึงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ารูปกระเซ้ รูปกระเซ้กับอักษรโรมันคำว่า "U.S.A." และเครื่องหมายการค้าคำว่า "ชาละวัน" และคำว่า "ไกรทอง" ของจำเลย แต่ไม่มีสิทธิใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" อันเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมามีน้ำหนักและเหตุผลรับฟังได้ดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยมีเจตนาใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" กับสินค้าซีเมนต์ทากันซึมของ

จำเลยอย่างเครื่องหมายการค้า อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์เป็นการได้มาโดยการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะจากการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม จึงเป็นการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าภายหลังจากที่จำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" และภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิใช้สิทธิย้อนหลังไปดำเนินคดีแก่จำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER - SHIELD" กับสินค้าของจำเลยโดยสุจริตก่อนที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" เห็นว่า ในการพิจารณาว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER - SHIELD" กับสินค้าของจำเลยมาก่อนที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" อันจะถือว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น จะต้องพิจารณาถึงความสุจริตในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER - SHIELD" ของจำเลยเป็นสำคัญ แม้จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ตาม แต่ในขณะที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้านั้น โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" กับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยแล้ว จำเลยจึงไม่อาจใช้คำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริตหรือมีเจตนาทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อพิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีภาคส่วนคำว่า "SuperShield" เพื่อใช้กับสินค้าสีน้ำมาตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งจำเลยย่อมทราบดีถึงการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เนื่องจากจำเลยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีเมนต์ทากันซึมซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกัน แต่จำเลยกลับนำคำว่า "SUPER - SHIELD" มาใช้กับสินค้าประเภทซีเมนต์ทากอนกรีตกันน้ำซึมของจำเลยโดยอ้างว่าเป็นคำบรรยายสินค้าที่อยู่บนฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าซีเมนต์ที่จำเลยซื้อจากบริษัทในต่างประเทศ โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นใดที่จำเลยจะต้องใช้คำดังกล่าวเป็นคำบรรยายสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าที่จำหน่าย พยานหลักฐานที่จำเลยนำเสนอจึงรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" กับสินค้าของจำเลยโดยสุจริต การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อสุดท้ายว่า โจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ของโจทก์หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" อย่างเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "SuperShield" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว แม้สินค้าของจำเลยจะเป็นซีเมนต์ทากันซึมซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันกับสินค้าประเภทสีของโจทก์ แต่สินค้าของจำเลยกับของโจทก์ก็เป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกัน ทั้งโจทก์ยังมีสินค้าโพลีเมอร์สังเคราะห์ใช้ป้องกันน้ำรั่วซึม ซึ่งบรรจุในกระป๋องเหมือนสินค้าซีเมนต์ทากันซึมของจำเลยด้วย เมื่อบรรจุภัณฑ์สินค้าของจำเลยเป็นกระป๋องเช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์สินค้าของโจทก์และมีลักษณะคล้ายกันและยังมีคำว่า "SUPER - SHIELD" คล้ายกับคำว่า "SuperShield" ของโจทก์ด้วย สาธารณชนจึงอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าของจำเลยได้ว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เมื่อ

โจทก์ได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "SuperShield" ในประเทศไทยจนมีชื่อเสียงมาหลายสิบปี มียอดขายต่อปีสูงมากและโจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าปีละจำนวนมาก แสดงว่าเป็นกิจการที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณจนได้รับความนิยมนับในสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จากผู้บริโภคทั่วไป การที่จำเลยใช้คำว่า "SUPER - SHIELD" อย่างเครื่องหมายการค้าสื่อแสดงให้เห็นว่า จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้โดยเจตนาไม่สุจริต แอบอิงหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของตนโดยมิชอบ เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาท ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนดให้แก่โจทก์ นับว่าเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งการกระทำละเมิดของจำเลยแล้ว ส่วนค่าเสียหายรายเดือนที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนดให้แก่โจทก์ในอัตราวันละ 5,000 บาท นั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงสินค้าของจำเลยที่เป็นสินค้าต่างจำพวกกันกับสินค้าของโจทก์และรายการสินค้าที่ต่างกันแล้ว เห็นว่า ค่าเสียหายที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนดให้จำเลยชำระในส่วนนี้สูงเกินสมควร เห็นควรลดลงเหลือในอัตราวันละ 1,000 บาท อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราวันละ 1,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ 7 ธันวาคม 2554 อันเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการกระทำละเมิด นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

องค์คณะ

ไมตรี สุเทพากุล · นवलน้อย ผลทวี · สุวัฒน์ วรรณะหทัย

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/2766/2559>