

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2179/2559

เคตต์เบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี โจทก์ นายสุกร ธนพลดำรงเดช จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6, 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 40, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67, ป.วิ.พ. มาตรา 225, พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า พ.ศ. 2539 มาตรา 38

ย่อ / หลักกฎหมาย

เมื่อพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและของโจทก์แล้วปรากฏว่า เครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ประกอบด้วยรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของก็เป็นรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมายเห็นได้ว่าเป็นรูปร่างลักษณะของสุนัขพันธุ์เดียวกันคือพันธุ์บูลด็อก ยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน ขาทั้งสี่ข้างล้วนอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน และมีรายละเอียดต่าง ๆ ตรงกัน จนไม่อาจสังเกตเห็นความแตกต่างของรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน และมีลักษณะคล้ายกับการลอกเลียนกันมา คงมีข้อแตกต่างกันเพียงแต่ในรายละเอียดอื่นที่ไม่ใช่รูปสุนัข โดยในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่านด้านหลังขาทั้งสี่ช่วงล่างซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้จะมีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่โจทก์กล่าวอ้างถึงไม่มีคำดังกล่าวประกอบหรือในบางครั้งก็มีคำว่า "MIRKA" ประกอบอยู่ด้วยอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง แต่เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบเหล่านั้น การที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยมีรูปลักษณะของรูปสุนัขซึ่งปรากฏชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันคือพันธุ์บูลด็อกในลักษณะที่คล้ายกับลอกเลียนกันมาดังกล่าว ย่อมทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" ได้ ด้วยความคล้ายกันอย่างมากโดยคล้ายกับลอกเลียนกันมาของรูปสุนัขดังกล่าว ประกอบกับความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าทั้งสองเช่นนี้ แม้จำเลยจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของจำเลยไว้สำหรับใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าที่โจทก์ส่งมาขายในประเทศไทยก็ตาม แต่สินค้าของโจทก์และของจำเลยต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน เครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของและ

ใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทรายและกระดาษทรายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ โจทก์มีหลักฐานสำเนาหนังสือโต้ตอบ สำเนาใบสั่งซื้อสินค้า และสำเนาสัญญาตัวแทนจำหน่ายมาแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกกับสินค้าจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และวัสดุที่ใช้ในการขัดถูในประเทศไทยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ตั้งแต่ปี 2532 ในขณะที่จำเลยนอกจากจะไม่นำสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ผ่านตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 แล้ว ยังปรากฏว่าบริษัทที่จำเลยเคยเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการได้สั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายของโจทก์มาจำหน่าย การที่โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้ากระดาษทรายและเครื่องมือเครื่องใช้ในการขัดถูโดยใช้เครื่องหมายการค้า มาตั้งแต่ปี 2486 การได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศต่าง ๆ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 และที่ 7 รวมทั้งจำเลยไม่นำสืบโต้แย้งในเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและการที่จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์ดังกล่าว และจำเลยไม่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า มาก่อนที่โจทก์จะส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย คงนำสืบเพียงว่าจำเลยเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2527 โดยประกอบกิจการขายปลีกเครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตร รวมทั้งไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง กระดาษทราย และผ้าทราย แต่หลักฐานที่จำเลยอ้างว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุวันเวลาลงโฆษณา ส่วนพยานหลักฐานอื่นก็เป็นหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าอันเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ในประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น โจทก์จึงเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกก่อนที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 แม้โจทก์จะยังไม่เคยนำสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่สินค้าที่โจทก์นำมาจำหน่ายในประเทศไทยและสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกกับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าโจทก์เป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเป็นแหล่งเดียว กับสินค้าของโจทก์ นอกจากนี้ เมื่อจำเลยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่จำเลยเริ่มยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ทะเบียนเลขที่ ค4208 อีกทั้งยังปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนดังกล่าวและที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก ที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประกอบกับจำเลยอยู่ในวงการค้าขายสินค้าเครื่องมือช่างก่อสร้าง จำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง จำเลยย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์อยู่แล้วตั้งแต่มานานไปยื่นคำขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี 2535 กรณีมีเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยจงใจนำเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค227964 ที่พิพาทในคดีนี้ดีกว่าจำเลย กรณีมีเหตุผลสมควรให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค227964 ของจำเลย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดระยะเวลาให้ผู้มีส่วนได้เสียฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง และเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้ในคำให้การ จำเลยมีสิทธิยกปัญหาดังกล่าวขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคสอง กำหนดระยะเวลาห้าปีตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 มิใช่ นับแต่วันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เมื่อจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 มีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าววันที่ 15 มิถุนายน 2548 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 จึงไม่เกินกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 40 ส่วนระยะเวลาที่จำเลยอ้างในอุทธรณ์เป็นกรณีของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ซึ่งจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ไม่ใช่การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นคดีนี้ อีกทั้งจำเลยขาดต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว แม้จำเลยจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกและรายการเดิม แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการจดทะเบียน กรณีดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกับการนับระยะเวลาฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทในคดีนี้ โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค227964 ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67 เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกดีกว่าจำเลย การที่จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับการใช้สินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องของจำเลย และนำสินค้านั้นออกขาย ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยไม่ชอบ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง และสินค้าอื่นของจำเลย รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า "BULLDOG" ไม่ใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขุด ถู ฝาดทราย กระดาทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 เพราะสินค้านั้นมีใช้สินค้าสุนัขพันธุ์บูลด็อก แต่รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นรูปที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (6) ส่วนคำว่า "BULLDOG" ก็ไม่ใช่

คำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องโดยตรง จึงเป็นคำที่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงอันมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า "BULLDOG" ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องได้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1)

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้พิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขตัวดำจำเลย ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค227964 คำขอเลขที่ 586127 ออกจากสารบบทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้จำเลยเลิกใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขและคำว่า "BULLDOG" กับสินค้าของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวนเดือนละ 200,000 บาท นับแต่วันที่ 11 กันยายน 2551 อันเป็นวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวและเลิกใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขและคำว่า "BULLDOG" กับสินค้าของจำเลย จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค227964 ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนรูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องกับกระดาษทรายและสินค้าอื่นของจำเลย กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนด ค่าทนายความให้ 20,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ โจทก์ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบผงขัด/ผงทราย และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการปรับแต่งพื้นผิว รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดถูวัสดุที่ทำจากไม้และโลหะ โดยใช้เครื่องหมายรูปสุนัข ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เดิมจำเลยชื่อนายวิเชียร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขและคำว่า BULLDOG คือเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓ รายการสินค้า กระดาษทรายและผ้าทราย ตามคำขอเลขที่ ๒๓๔๗๙๓ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที่ ค๔๒๐๘ และออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๖ ตามสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เมื่อครบอายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยไม่ได้ขอต่ออายุทะเบียน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๔วรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ต่อมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกและรายการสินค้าเดิมเป็นคำขอเลขที่ ๕๘๖๑๒๖ โจทก์ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว วินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวต่อไป ตามสำเนาคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ ๕๓/๒๕๔๙ โจทก์อุทธรณ์

คัดค้านคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่า
จำเลยมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาขึ้นของจดทะเบียน จึงเป็น
เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสน์นโยบาย ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๘ (๙) จึงให้กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า และให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าว ตามสำเนา
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ ๑๑๕๘/๒๕๕๐ ต่อมาวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๑ จำเลยยื่นฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญากับพวกต่อ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ทป.๖๔/๒๕๕๑ ตามสำเนาคำ
ฟ้องคดีหมายเลขดำที่ ทป.๖๔/๒๕๕๑ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง นอกจากนี้ในวันเดียวกันวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้า ไฟเบอร์ตัดโลหะและ
กระเบื้องอีก ๑ คำขอ เป็นคำขอเลขที่ ๕๘๖๑๒๗ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบแล้ว
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นให้แก่จำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่
ค๒๒๗๙๖๔ ตามสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า โจทก์เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกสำหรับ
ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓ รายการสินค้า ผ้าทราย กระดาษทราย แล็บขัดเคลือบผงขัด/ผงทราย จาน
ขัดเคลือบผงขัด/ผงทราย แผ่นขัดเคลือบผงขัด/ผงทราย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นคำขอ
เลขที่ ๓๒๔๒๖๒ แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามี
คำวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอ
ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ ๒๓๔๗๙๓ ทะเบียนเลขที่
ค๔๒๐๘ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ ๓๒๔๒๖๒ และสำเนา
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ ๙๑๗/๒๕๔๒ ต่อมาวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๔๙ โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓
รายการสินค้า สิ่งที่ใช้ในการขัดถู สิ่งที่ใช้ในการขัดถูชนิดเคลือบ สิ่งที่ใช้ในการขัดถูที่ไม่ได้มาจาก
การทอ สิ่งที่ใช้ในการขัดถูชนิดยืดหยุ่นได้ ผ้าทราย กระดาษทราย เป็นคำขอเลขที่ ๖๓๖๙๙๔ แต่
ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
สำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่เคยผลิตและส่งสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะ
และกระเบื้องที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ส่วนจำเลยได้
ขายสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของจำเลยตามที่ได้รับการ
จดทะเบียนไว้ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่า เครื่องหมายการค้า
ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า
ไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง ตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่
ค227964 คล้ายกับเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของและใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ใน
การขัดถู ผ้าทราย และกระดาษทรายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดใน
ความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาภาพรวมของ
เครื่องหมายการค้าของจำเลยและของโจทก์แล้วปรากฏว่า เครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้รับการ

จดทะเบียนไว้สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ประกอบด้วยรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของก็เป็นรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมาย เห็นได้ว่าเป็นรูปร่างลักษณะของสุนัขพันธุ์เดียวกันคือ พันธุ์บูลด็อก ยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน ขาทั้งสองข้างล้วนอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน และมีรายละเอียดต่าง ๆ ตรงกันจนไม่อาจสังเกตเห็นความแตกต่างของรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน และมีลักษณะคล้ายกับการลอกเลียนกันมา คงมีข้อแตกต่างกันเพียงแต่ในรายละเอียดอื่นที่ไม่ใช่รูปสุนัข โดยในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่านด้านหลังขาทั้งสองข้างล่างของสุนัขซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ถี่ถ้วนจะไม่พบความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้จะมีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่โจทก์กล่าวอ้างถึงไม่มีคำดังกล่าวประกอบหรือในบางครั้งเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์ก็มีคำว่า "MIRKA" ประกอบอยู่ด้วยอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง แต่เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบเหล่านั้น การที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยมีรูปลักษณะของรูปสุนัขซึ่งปรากฏชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันคือ พันธุ์บูลด็อกในลักษณะที่คล้ายกับลอกเลียนกันมาดังกล่าว ย่อมทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" ได้ ด้วยความคล้ายกันอย่างมากโดยคล้ายกับลอกเลียนกันมาของรูปสุนัขดังกล่าว ประกอบกับความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าทั้งสองเช่นนี้ แม้จำเลยจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของจำเลยไว้สำหรับใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าที่โจทก์ส่งมาขายในประเทศไทยก็ตาม แต่สินค้าของโจทก์และของจำเลยต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน ดังนี้ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 คำขอเลขที่ 586127 จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของและใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทรายและกระดาษทรายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ อุทธรณ์ของจำเลยประการนี้ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อไปว่า กรณีมีเหตุสมควรให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 คำขอเลขที่ 586127 ของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีหลักฐานสำเนาหนังสือโต้ตอบสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า และสำเนาสัญญาตัวแทนจำหน่ายมาแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกกับสินค้าจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และวัสดุที่ใช้ในการขัดถูในประเทศไทยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์คือ บริษัทโซลิเมค จำกัด และบริษัทบี แอนด์ บี โซลิเมค จำกัด ตั้งแต่ปี 2532 แม้สำเนาสัญญาตัวแทนจำหน่ายจะระบุชื่อคู่สัญญาระหว่างโจทก์กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วาย.พี. อุตสาหกรรม แต่จำเลยก็ไม่นำสืบหักล้าง

ข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์นำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัททั้งสองบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว นอกจากนั้นนางดารานีย์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ยังเบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยอธิบายข้อความในถ้อยแถลงของนายรอล์ฟ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโจทก์ที่ว่า บริษัทเอ็ม. เค. อินดัสเทรียล ซีพพลาย จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วาย.พี. อุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกัน ทั้งนี้ โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวมีนายคชา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทกับเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว ตามเอกสารแสดงรายละเอียดนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วาย.พี. อุตสาหกรรม กับหนังสือรับรองของบริษัทเอ็ม. เค. อินดัสเทรียล ซีพพลาย จำกัด ในขณะที่จำเลย นอกจากจะไม่ได้นำสืบพยานหลักฐานหักล้างพยานหลักฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ผ่านตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 แล้ว ยังปรากฏจากบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของจำเลยระบุรับข้อเท็จจริงว่า บริษัทเอ็ม. เค. อินดัสเทรียล ซีพพลาย จำกัด ในขณะที่จำเลยเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการขายปลีกกระดาษทราย และบริษัทดังกล่าวได้สั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายของโจทก์มาจำหน่าย นอกจากนี้จำเลยยังไม่ได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่จำเลยมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทเอ็ม. เค. อินดัสเทรียล ซีพพลาย จำกัด การที่โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้ากระดาษทรายและเครื่องมือเครื่องใช้ในการขัดถู โดยใช้เครื่องหมายการค้า มาตั้งแต่ปี 2486 การได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศต่าง ๆ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 และที่ 7 รวมทั้งจำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งข้อเท็จจริงในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนางดารานีย์ พยานโจทก์กับพยานเอกสารอื่น ๆ ของโจทก์ที่นำสืบในเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก และการที่จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์ดังกล่าว และจำเลยไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า มาก่อนที่โจทก์จะส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จำเลยคงนำสืบเพียงว่าจำเลยเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศผาสุขอิมพอร์ต ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2527 โดยประกอบกิจการขายปลีกเครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตร รวมทั้งไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องกระดาษทราย และผ้าทราย ตามเอกสารบริการทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่หลักฐานการจำหน่ายกระดาษทรายและไฟเบอร์ขัดเหล็กที่จำเลยอ้างว่าจำเลยใช้ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุวันเวลาดลงโฆษณา ทั้งจำเลยเองยังเบิกความตอบคำถามค้านของทนายโจทก์ว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเพิ่งเปิดมาประมาณไม่เกิน 2 ปี ส่วนเอกสารสำเนาใบยืมสินค้าชั่วคราวก็ระบุว่าเป็นเอกสารที่ออกในช่วงปี 2540 ถึงปี 2548 สำหรับบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและคำเบิกความของนายสุรัตน์ พยานจำเลยที่ว่า พยานเคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหราชค้าไม้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ พยานติดต่อกับค้าขายกับจำเลยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยสั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายม้วนยี่ห้อหมาจากจำเลยเรื่อยมา แต่กลับปรากฏตามสำเนาใบยืมสินค้าชั่วคราวที่พยานอ้างเป็นหลักฐานแสดงการซื้อขายสินค้าระหว่างพยานกับจำเลยว่าพยานสั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายม้วนยี่ห้อหมาจากจำเลยในปี 2540 และในปี 2543 และยังปรากฏว่าพยานปากนี้เป็นหลานจำเลยผู้เป็นอา กับทั้งเอกสารสำเนาใบยืมสินค้าชั่วคราวที่อ้างถึงเพื่อเป็นพยานหลักฐานแสดงการสั่งซื้อสินค้าระหว่างจำเลยกับร้านค้าอื่นๆ

เช่น ร้านพรเจริญนั้น ก็เป็นหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นไป อันเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ในประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น พยานหลักฐานที่จำเลยนำเสนอไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2529 สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ผ้าทรายแผ่นกลม กระดาษและสายพาน สำหรับฝน ขัดถูและขัดเงา และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า เครื่องใช้ในการขัดถูและชิ้นส่วนของเครื่องใช้ในการขัดถู ที่ประเทศสาธารณรัฐ ฟินแลนด์ตั้งแต่ปี 2540 กับยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 และที่ 7 อีกหลายประเทศ โจทก์จำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และวัสดุที่ใช้ในการขัดถูที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศไทยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์คือบริษัทโซลิเมค จำกัด และบริษัท บี แอนด์ บี โซลิเมค จำกัด ในช่วงปี 2532 ถึงปี 2534 โจทก์จึงเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกก่อนที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า ไฟเบอร์ตัด โลหะและกระเบื้อง ตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 แม้โจทก์จะยังไม่เคยนำสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย แต่สินค้าที่โจทก์นำมาจำหน่ายในประเทศไทยและสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน อีกทั้งการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกกับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องของจำเลยดังกล่าวอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าโจทก์เป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเป็นแหล่งเดียวกับสินค้าของโจทก์ดังได้วินิจฉัยไว้แล้ว นอกจากนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทเอ็ม. เค. อินดัสเทรียลส์ พพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่จำเลยเริ่มยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ตามคำขอเลขที่ 234793 ทะเบียนเลขที่ ค4208 อีกทั้งยังปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก ที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐ ฟินแลนด์ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่จำเลยอยู่ในวงการค้าขายสินค้าเครื่องมือช่างก่อสร้างจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง จำเลยย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี 2535 กรณีมีเหตุผลให้น่าเชื่อว่าจำเลยจงใจนำเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก และใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนที่จำเลยจะนำเครื่องหมายการค้า ไปยื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าที่มีลักษณะเดียวกับสินค้าของโจทก์ ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ที่พิพาทในคดีนี้ดีกว่าจำเลย กรณีมีเหตุสมควรให้เพิกถอนการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ของจำเลย อุทธรณ์ของจำเลยประการนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการสุดท้ายว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยจะไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้ในคำให้การ แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดระยะเวลาให้ผู้มีส่วนได้เสียฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง และเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยมีสิทธิยกปัญหาดังกล่าวขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง อย่างไรก็ดี กำหนดระยะเวลาห้าปีตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 มิใช่ นับแต่วันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 และสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ว่า จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 มีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าววันที่ 15 มิถุนายน 2548 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ดังนั้นเมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา 40 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 จึงไม่เกินกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 40 ดังกล่าว ส่วนระยะเวลาที่จำเลยอ้างในอุทธรณ์นั้น เป็นกรณีของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ตามสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 มิใช่การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ตามสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นคดีนี้ อีกทั้งจำเลยขาดต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว แม้จำเลยจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกและรายการเดิม แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการจดทะเบียน กรณีดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกับการนับกำหนดระยะเวลาฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทในคดีนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา

67 อุทธรณ์ของจำเลยประการนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน อนึ่ง เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกดีกว่าจำเลย การที่จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องของจำเลย และนำสินค้านั้นออกขาย ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยไม่ชอบ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง และสินค้าอื่นของจำเลย แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วินิจฉัยว่า รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก และคำว่า "BULLDOG" ล้วนเป็นสิ่งสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทลาย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง โจทก์ไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า "BULLDOG" เป็นเครื่องหมายการค้า จำเลยจึงยังมีสิทธิที่จะใช้รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า "BULLDOG" เป็นเครื่องหมายการค้าได้ เพียงแต่ว่ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของจำเลยจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า และพิพากษาให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยเลิกใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า "BULLDOG" กับสินค้าของจำเลย แต่พิพากษาห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนรูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องกับกระดาษทรายและสินค้าอื่นของจำเลยนั้น เห็นว่า รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า "BULLDOG" ไม่ใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทลาย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 เพราะสินค้านั้นมิใช่สินค้าสุนัขพันธุ์บูลด็อก แต่รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นรูปที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (6) ส่วนคำว่า "BULLDOG" ก็มีใช้คำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทลาย กระดาษทรายและไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องโดยตรง จึงเป็นคำที่มีได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงอันมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า "BULLDOG" ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทลาย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย และห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนรูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องกับกระดาษทรายและสินค้าอื่นของจำเลยนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

องค์คณะ

สุพจน์ อ่างเรืองผิง · นวลน้อย ผลทวี · สุวัฒน์ วรรณะหทัย

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/2179/2559>