

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17870/2557

มันชุดะ แอนด์ โก. โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก จำเลย วาเลนติโน เอส.พี.เอ. จำเลยร่วม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 20, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 27, ป.วิ.พ. มาตรา 57, ป.วิ.พ. มาตรา 58,

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า พ.ศ. 2539 มาตรา 26

ย่อ / หลักกฎหมาย

จำเลยร่วมยื่นคำร้องสอดเข้าเป็นจำเลยร่วมภายหลังจากที่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ชี้สองสถานแล้ว โดยที่จำเลยร่วมได้ ระบุในคำร้องสอดขอเข้าเป็นจำเลยร่วมว่า จำเลยร่วมขอถือเอาค่าให้การและบัญชีพยานของ จำเลยเป็นค่าให้การและบัญชีพยานของจำเลยร่วมส่วนหนึ่งด้วย ในระหว่างพิจารณาจำเลยมิได้ โต้แย้งคัดค้านการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในชั้นชี้สองสถานไว้ว่าไม่ถูกต้องประการใด ด้วยเหตุนี้ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้กำหนดประเด็นข้อพิพาท ข้อ 1. ว่า เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 654920 ที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ ตามคำขอเลขที่ 442167 และ 442168 จนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ และได้วินิจฉัย ประเด็นดังกล่าวในคำพิพากษาต่อมา จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาข้อด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยร่วมไม่อาจโต้แย้งคัดค้านการกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวได้อีกเพราะจำเลยร่วมไม่ อาจใช้สิทธิอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่มีอยู่แก่จำเลยซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายซึ่งตนเข้าเป็นจำเลยร่วม และ ไม่อาจใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทางที่ขัดกับสิทธิของจำเลยเดิมตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2) และมาตรา 58 วรรคสอง การกำหนดประเด็นข้อพิพาทของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลางชอบแล้ว ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวได้ ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมซึ่งได้ขอจดทะเบียนไว้ก่อนจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือ หลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาจาก ภาพรวมของลักษณะเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวทั้งหมด ลักษณะเด่นของ เครื่องหมายการค้า และสำเนียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองว่าเหมือนหรือคล้ายกัน เพียงใด ตลอดจนต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวเป็นสินค้าจำพวก เดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดใน ความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วมอยู่ที่คำว่า "VALENTINO" ซึ่งสะกดเหมือนกันทั้ง แก้วตัวอักษร มีสำเนียงเรียกขานเหมือนกันว่า "วาเลนติโน" แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยที่ตัวอักษรซึ่ง เครื่องหมายการค้าของโจทก์เขียนคำดังกล่าวเป็นลายมือเขียน ส่วนคำนี้ในเครื่องหมายการค้าของ จำเลยร่วมเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "Rudy" ต่อท้าย ส่วน

ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีตัวอักษร "V" ประดิษฐ์ในวงรีบนคำว่า "VALENTINO" ซึ่งคำว่า "Rudy" กับตัวอักษร "V" ประดิษฐ์ในวงรีดังกล่าวเป็นเพียงส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเท่านั้น มิใช่ส่วนอันเป็นสาระสำคัญหรือเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง เครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกขานว่า "วาเลนติโน รูดี" ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเรียกขานว่า "วี วาเลนติโน" นับว่ามีสำเนียงเรียกขานคล้ายกันมากเมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับที่จำเลยร่วมยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 442167 และมีรายการสินค้าหลายรายการที่เหมือนกัน หากเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ซึ่งคล้ายกันมากกับเครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วม ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อน ได้รับการจดทะเบียนและใช้กับสินค้าจำพวก 25 รายการสินค้าเดียวกัน ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอที่ได้ยื่นไว้ก่อน เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ไม่อาจได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 20 ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ขอจดทะเบียนไว้ก่อนตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณี ดังนี้คือ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตกรณีหนึ่ง หรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นสมควรรับจดทะเบียนอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของแต่ละคนมาแล้วด้วยกัน โดยสุจริตนั้น ต้องเป็นกรณีที่ต่างคนต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าในในประเทศไทยมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น ส่วนกรณีมีพฤติการณ์พิเศษก็ต้องเป็นกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสินค้าที่ระบุในคำขอจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการใช้กับตัวสินค้าหรือเป็นการใช้โดยโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าในในประเทศไทยมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องเป็นตามหลักดินแดน กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนภายในอาณาเขตประเทศไทยด้วย ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงจะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว เมื่อปรากฏว่า ว. เป็นผู้อนุญาตให้โจทก์นำชื่อตัวและชื่อสกุลของตนมาใช้เป็นชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ปี 2518 การที่โจทก์นำคำว่า "VALENTINO RUDY" มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นสินค้าในจำพวก 25 จึงเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต และปรากฏตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าว่า โจทก์ได้อนุญาตให้บริษัท บ. ในประเทศไทยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO RUDY" กับสินค้าในจำพวก 25 ที่โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO RUDY" ในลักษณะที่เป็นลายมือชื่อ โดยบริษัท บ. ได้ผลิตสินค้าเสื้อเชิ้ตบุรุษออกจำหน่ายในประเทศไทยมาก่อนที่จำเลยร่วมจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ถึงประมาณ

3 ปีเศษ ถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าเสื้อในประเทศไทยมาก่อนที่จำเลย
ร่วมจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสินค้าจำพวก 25 ขอบที่นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของโจทก์โดยกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนด
เกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2534 มาตรา 27

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 895/2552
และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียน
เลขที่ 654920 ของโจทก์ต่อไป จำเลยทั้งแปดให้การขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณา วาเลนติโน
เอส.พี.เอ. ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางมีคำสั่งอนุญาต ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้
เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 895/2552 โดยให้นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 654920
ของโจทก์ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยทั้งแปดและจำเลยร่วมอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัย
ตามอุทธรณ์ของจำเลยร่วมประการแรกว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางมีอำนาจวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่จำเลยร่วมได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13 ดังที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทในชั้น
ชี้สองสถานหรือไม่ ที่จำเลยร่วมอุทธรณ์ว่า ชั้นที่จำเลยร่วมอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคดีมีเพียงประเด็นว่า กรณีมีพฤติการณ์
พิเศษสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2534 มาตรา 27 หรือไม่เท่านั้น คดีจึงไม่มีประเด็นว่า เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอ
จดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชน
สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงไม่มีอำนาจวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว
นั้น เห็นว่า วาเลนติโน เอส.พี.เอ. ยื่นคำร้องสอดเข้าเป็นจำเลยร่วมภายหลังจากที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ชี้สองสถานแล้ว โดยที่จำเลยร่วมได้
ระบุในคำร้องสอดขอเข้าเป็นจำเลยร่วมฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554 ว่า จำเลยร่วมขอถือเอา
คำให้การและบัญชีพยานของจำเลยเป็นคำให้การและบัญชีพยานของจำเลยร่วมส่วนหนึ่งด้วย ใน
ระหว่างพิจารณาจำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในชั้นชี้สองสถานไว้ว่าไม่
ถูกต้องแต่ประการใด ด้วยเหตุนี้ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้
กำหนดประเด็นข้อพิพาทตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ข้อ 1 ว่า
เครื่องหมายการค้า " " ตามคำขอเลขที่ 654920 ที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ตามคำขอเลขที่ 442167 และ 442168 จนอาจทำให้

สาธารณชนสืบสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ และได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวในคำพิพากษาต่อมา จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ ขอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยร่วมไม่อาจโต้แย้งคัดค้านการกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวได้อีก เพราะจำเลยร่วมไม่อาจใช้สิทธิอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่มีอยู่แก่จำเลยซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายซึ่งตนเข้า เป็นจำเลยร่วม และไม่อาจใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทางที่ขัดกับสิทธิของจำเลยเดิม ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 57 (2) และมาตรา 58 วรรคสอง ดังนี้ เมื่อจำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านว่าการกำหนด ประเด็นข้อพิพาทนั้นไม่ถูกต้องและจำเลยร่วมไม่อาจใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้านดังกล่าวในทางที่ขัดกับ สิทธิของจำเลยได้ จึงต้องถือว่าการกำหนดประเด็นข้อพิพาทของ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางชอบแล้ว คดีย่อมมีประเด็นข้อพิพาทว่า เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ จำเลยร่วมได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสืบสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ ของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลางจึงมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวได้ อุทธรณ์ประการนี้ของจำเลยร่วม ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งแปดและจำเลยร่วมประการต่อไปว่า เครื่องหมายการค้า "" ตามคำขอเลขที่ 654920 ที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้า จำพวก 25 รายการสินค้า เสื้อ เสื้อชั้นใน เสื้อกีฬา กางเกง กางเกงชั้นใน กางเกงกีฬา ชุดชั้นใน ชุดใส่นอน ชุดเสื้อกระโปรง ชุดสูท กระโปรง เสื้อถัก เสื้อถักชนิดสวมหัว แอบรัดข้อมือ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เนกไท ถุงมือ ถุงเท้า ถุงน่อง รองเท้า รองเท้ากีฬา หมวก แอบคาดศีรษะ เข็มขัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ของจำเลยร่วมตาม คำขอเลขที่ 442167 ซึ่งได้ขอจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 25 รายการสินค้า เครื่องนุ่งห่ม หรือเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อชนิดต่างๆ ชุดสูท กางเกง กางเกงชั้นใน กระโปรง เนกไท ผ้าพันคอ หมวก (ยกเว้นรองเท้า เข็มขัด และถุงมือ) เป็นต้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 และคำขอเลขที่ 442168 ซึ่งได้จดทะเบียนสำหรับใช้กับบริการจำพวก 35 รายการบริการ บริการโฆษณา บริการ จัดการธุรกิจ บริการบริหารธุรกิจบริการดำเนินงานในสำนักงานบริการจัดการธุรกิจขายปลีกสินค้า ตามทะเบียนเลขที่ บ15864 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 จนอาจทำให้สาธารณชนสืบสนหรือ หลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือบริการหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการหรือไม่ เห็นว่า ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วม ซึ่งได้ขอจดทะเบียนไว้ก่อนจนอาจทำให้สาธารณชนสืบสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของ สินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะ เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวทั้งหมด ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า และสำเนียง เรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองว่าเหมือนหรือคล้ายกันเพียงใด ตลอดจนต้องพิจารณาว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มี ลักษณะอย่างเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสืบสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า " " ของโจทก์กับ เครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วมอยู่ที่คำว่า "VALENTNO" ซึ่งสะกดเหมือนกันทั้งเก้าตัวอักษร มี สำเนียงเรียกขานเหมือนกันว่า "วาเลนติโน" แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยที่ตัวอักษรซึ่ง

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เขียนคำดังกล่าวเป็นลายมือเขียน ส่วนคำนี้ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "Rudy" ต่อท้าย ส่วนในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมีตัวอักษร "V" ประดิษฐ์ในวงรีอยู่บนคำว่า "VALENTINO" ซึ่งคำว่า "Rudy" กับตัวอักษร "V" ประดิษฐ์ในวงรีดังกล่าวเป็นเพียงส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเท่านั้น มิใช่ส่วนอันเป็นสาระสำคัญหรือเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง เครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกขานว่า "วาเลนติโน รูดี" ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเรียกขานว่า "วี วาเลนติโน" นับว่ามีสำเนียงเรียกขานคล้ายกันมาก เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า " " ตามคำขอเลขที่ 654920 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับที่จำเลยร่วมยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 442167 และมีรายการสินค้าหลายรายการเหมือนกัน ได้แก่ เสื้อ ชุดสูท กางเกง กางเกงชั้นใน กระโปรง เนกไท ผ้าพันคอ ถุงเท้า และหมวก เช่นนี้ หากเครื่องหมายการค้า " " ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 654920 ซึ่งคล้ายกันมากกับเครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วมตามคำขอเลขที่ 442167 ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อนได้รับการจดทะเบียนและใช้กับสินค้าจำพวก 25 รายการสินค้าเดียวกันดังกล่าว ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 442167 ที่ได้ยื่นไว้ก่อน เครื่องหมายการค้า "" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 654920 ไม่อาจได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 20 เมื่อได้วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า "" ของโจทก์ไม่อาจได้รับการจดทะเบียนตามมาตรา 20 ดังนี้แล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า เครื่องหมายการค้า "" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 654920 คล้ายกับเครื่องหมายบริการ ของจำเลยร่วมตามคำขอเลขที่ 442168 ทะเบียนเลขที่ บ15864 ต่อไป ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้า "" ตามคำขอเลขที่ 654920 ของโจทก์ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ตามคำขอเลขที่ 442167 และคำขอเลขที่ 442168 ของจำเลยร่วมจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาว่าเครื่องหมายการค้า "" ตามคำขอเลขที่ 654920 ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่สมควรได้รับการจดทะเบียนเนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 หรือไม่อีกต่อไปนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งแปดและจำเลยร่วมประการนี้ฟังขึ้น เมื่อได้วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้า " " ตามคำขอเลขที่ 654920 ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 442167 ของจำเลยร่วมซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายการค้า " " ตามคำขอเลขที่ 654920 ของโจทก์ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 20 กรณีจึงต้องวินิจฉัยต่อไปว่า เครื่องหมายการค้า " " ตามคำขอเลขที่ 654920 ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่สมควรได้รับการจดทะเบียนเนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสมควรรับจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 หรือไม่

ทั้งนี้เพราะกรณีตามมาตรา 27 ดังกล่าวใช้บังคับกับกรณีตามมาตรา 20 แห่ง พ.ศ.2534 มาตรา 27 ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ด้วย เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ขอจดทะเบียนไว้ก่อนตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันดังเช่นในคดีนี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณี ดังนี้คือ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตกรณีหนึ่ง หรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นสมควรรับจดทะเบียนอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างคนต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของแต่ละคนมาแล้วด้วยกันโดยสุจริตนั้น ต้องเป็นกรณีที่ต่างคนต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นในประเทศไทยมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น ส่วนกรณีมีพฤติการณ์พิเศษก็ต้องเป็นกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสินค้าที่ระบุในคำขอจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการใช้กับตัวสินค้าหรือเป็นการใช้โดยโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นในประเทศไทยมาก่อนที่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องเป็นไปตามหลักดินแดน กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องใช้เครื่องหมายการค้าของตนภายในอาณาเขตประเทศไทยด้วย ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงจะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นและได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งในเรื่องนี้โจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่า "VALENTINO RUDY" ในลักษณะที่ปรากฏเป็นลายมือชื่อ เครื่องหมายการค้าอักษร "V" ประดิษฐ์ในกรอบสี่เหลี่ยม และเครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO RUDY" ที่ใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าอักษร "V" ประดิษฐ์ในกรอบสี่เหลี่ยมในลักษณะต่างๆ คำว่า "VALENTINO RUDY" เป็นชื่อตัวและชื่อสกุลของนายวาเลนติโน รูดี (VALENTINO RUDY) นักออกแบบชาวอิตาลี ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 2474 ถึงปี 2540 และเป็นผู้อนุญาตให้โจทก์นำชื่อตัวและชื่อสกุลของตนมาใช้เป็นชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ปี 2518 ตามหลักฐานแสดงประวัติที่มาของนายวาเลนติโน รูดี รวมตลอดถึงการใช้ชื่อ "VALENTINO RUDY" และ/หรือ อักษร "V" เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายและสินค้าอื่น ๆ ในหนังสือเผยแพร่ของโจทก์ คำว่า "VALENTINO RUDY" ได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าครั้งแรกกับสินค้าเนกไท โดยนำมาใช้ครั้งแรกพร้อมกับอักษร "V" ประดิษฐ์ตามรูปที่ 7 ตั้งแต่ปี 2526 จนปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 30 ปี แล้ว และโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2526 โดยเป็นการจดทะเบียนครอบคลุมถึงสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายในจำพวก 25 และสินค้าในจำพวกอื่น ๆ ตามหลักฐานแสดงการได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "VALENTINO RUDY" ในลักษณะที่ปรากฏเป็นลายมือชื่อทั้งที่ใช้คำดังกล่าวโดดๆ และใช้ร่วมกับอักษร "V" ประดิษฐ์ ตามแถบป้ายเครื่องหมายการค้า ป้ายราคาสินค้า สติกเกอร์ และภาพถ่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายและสินค้าอื่นๆ จนถึงปัจจุบันโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO RUDY" ในลักษณะที่ปรากฏเป็นลายมือชื่อทั้งที่ใช้คำดังกล่าวโดดๆ และที่ใช้ร่วมกับอักษร "V" ประดิษฐ์กับสินค้าต่างๆ หลายชนิดหลายประเภท

อันรวมถึงเสื้อ กางเกง ชุดสูท เนกไท ถุงเท้า รองเท้า อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของทั้งชายและหญิง ผ้าพันคอ หมวก เข็มขัด กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า นาฬิกา เครื่องประดับ แว่นตา เครื่องสำอาง เครื่องกรองน้ำ เครื่องครัว ฯลฯ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ตามเอกสารเผยแพร่จากเว็บไซต์ "www.valentinorudy.com" ในประเทศไทย สินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้รับการจำหน่ายต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลาถึง 15 ปี แล้ว เดิมโจทก์มอบให้บริษัทบุญศิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ปัจจุบันโจทก์มอบให้บริษัทคาสซาร์ดีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ โจทก์ได้โฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปี แล้ว โดยใช้สื่อโฆษณาและช่องทางต่างๆ ในการส่งเสริมการขายสินค้าอย่างหลากหลาย ตามหลักฐานแสดงการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสินค้า ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวจำเลยทั้งแปดและจำเลยร่วมมิได้โต้แย้งคัดค้าน เมื่อปรากฏว่านายวาเลนติโน รูดี นักออกแบบชาวอิตาลีเป็นผู้อนุญาตให้โจทก์นำชื่อตัวและชื่อสกุลของตนมาใช้เป็นชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ปี 2518 การที่โจทก์นำคำว่า "VALENTINO RUDY" มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นสินค้าในจำพวก 25 จึงเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO RUDY" กับสินค้าดังกล่าวโดยสุจริต ส่วนข้อเท็จจริงที่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO RUDY" ในลักษณะที่เป็นลายมือชื่อกับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นสินค้าในจำพวก 25 ในประเทศไทยก่อนที่จำเลยร่วมจะมายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 442167 กับสินค้าจำพวก 25 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 นั้น ปรากฏตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ว่าโจทก์ได้อนุญาตให้บริษัทบุญศิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 642/13 - 16 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ ย่านนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO RUDY" กับสินค้าเสื้อเชิ้ตบุรุษโดยผลิตและขายสินค้าดังกล่าวในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซียได้ ข้อเท็จจริงจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO RUDY" ดังกล่าวมีน้ำหนักและเหตุผลให้เชื่อว่าโจทก์ได้อนุญาตให้บริษัทบุญศิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในประเทศไทยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO RUDY" กับสินค้าเสื้อเชิ้ตบุรุษ ซึ่งเป็นสินค้าในจำพวก 25 ที่โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO RUDY" ในลักษณะที่เป็นลายมือชื่อเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 ซึ่งรวมถึงรายการสินค้าเสื้อตามคำขอเลขที่ 654920 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 โดยบริษัทบุญศิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ผลิตสินค้าเสื้อเชิ้ตบุรุษออกจำหน่ายในประเทศไทยมาก่อนที่จำเลยร่วมจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 442167 ถึงประมาณ 3 ปีเศษ กรณีถือได้ว่าโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "" กับสินค้าจำพวก 25 ซึ่งรวมถึงรายการสินค้าเสื้อตามคำขอเลขที่ 654920 ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าเสื้อในประเทศไทยมาก่อนที่จำเลยร่วมจะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า "" ของโจทก์ กับสินค้าจำพวก 25 ซึ่งรวมถึงรายการสินค้าเสื้อตามคำขอเลขที่ 442167 ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "" ตามคำขอเลขที่ 654920 ของโจทก์โดยกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้

เครื่องหมายการค้านี้ได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 ที่ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 895/2552 ว่าหลักฐานแสดงการใช้การ โฆษณาที่โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งนั้นปรากฏรูปเครื่องหมายการค้าว่า " V VALENTINO RUDY" เป็นเครื่องหมายที่แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นขอ จดทะเบียน จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ผู้อุทธรณ์ได้ กรณีไม่นับว่ามีพฤติการณ์พิเศษสมควรรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิจารณาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 895/2552 นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล พิจารณาแก้ เป็นว่า ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "" ตาม คำขอเลขที่ 654920 ของโจทก์โดยกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการ ใช้เครื่องหมายการค้านี้ตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นสมควร ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้ที่แก้คง ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

องค์คณะ

ปริญญาดิฉัน · นวลน้อย ผลทวี · รัชพันธ์ ประพูนนิติสาร

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/17870/2557>