

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5509/2552

เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 27, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 61, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 64, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 65, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67, พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า พ.ศ. 2539 มาตรา 26

ย่อ / หลักกฎหมาย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฯ มาตรา 26 กำหนดว่า การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ และข้อกำหนด ฯ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนี้ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาลภายใต้บทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวได้ และศาลย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์ได้และเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเช่นใดนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลดังกล่าว หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อน ดังจะเห็นได้จาก พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 61 (2) ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือมาตรา 67 วรรคหนึ่งให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ นอกจากจะพิจารณาตามถ้อยคำในมาตรา 61 (3) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ ที่ว่า จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาด้วยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะหากโจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จำเลยที่ 11 ย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ อนึ่ง แม้คดีนี้จะล่วงเลยเวลาที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 27 โดยตรงอีกเนื่องจากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 11 ไปแล้ว แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่ง

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ ต่อไปนั้น ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 61, 64 และ 65 แล้วใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ หาก
ยังมีเหตุอันไม่สมควรที่เพิกถอนแล้ว ก็ให้นำมาตรา 27 วรรคหนึ่งมาพิจารณาแล้วมีคำสั่งต่อไป

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จำเลยที่ 11 ยื่นต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้า ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ที่สั่งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์
ทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และห้ามจำเลยที่ 1 ทำการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของ
โจทก์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ให้การว่า คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 11 ขาดนัดยื่นคำให้การ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์
ตามทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2534 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกา
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่เห็นควรวินิจฉัย
ตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 เป็นประการแรกมีว่า การที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ซึ่งมิได้
อ้างส่งในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามาก่อนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 กำหนดว่า การ
ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ.2540 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนี้ ไม่ปรากฏ
ว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้น
พิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางภายใต้บทบัญญัติและ
ข้อกำหนดของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางย่อมจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์ได้และเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการ
จะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเช่นใดนั้นย่อมเป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในข้อนี้
ฟังไม่ขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อมามีว่า คดีนี้มีเหตุที่จะเพิกถอนทะเบียน
เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าขณะที่
เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนนั้นเครื่องหมายการค้า "GOTCHA"
ของจำเลยที่ 11 ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 30 เช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้

หมายความว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนี้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่เพียงประการเดียว โดยไม่อาจพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบ เพราะแม้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์การจดทะเบียนก่อนหลังก็ตาม แต่หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อน ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 (2) ที่ให้ผู้นั้นมีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขณะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ที่ให้ผู้นั้นมีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนอ้างว่าได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ตนอ้างว่าตนมีสิทธิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ นอกจากจะพิจารณาตามถ้อยคำในมาตรา 61 (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่ว่าขณะจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาด้วยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะหากโจทก์เป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งอาจได้สิทธิจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จำเลยที่ 11 ย่อมไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ แม้ในประเด็นนี้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 จะนำสืบในทำนองว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาหลักฐานที่โจทก์นำเสนอแล้ว เห็นว่ายังไม่พอรับฟังว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นเวลานานหรือมีความแพร่หลายในประเทศไทย และเป็นการใช้โดยสุจริตแต่คำสั่งดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนว่าโจทก์ไม่สุจริตเช่นใด คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าควรพิจารณาหลักฐานของโจทก์ และใช้ดุลพินิจว่าโจทก์มีพฤติการณ์ไม่สุจริต เช่น โจทก์ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 โดยหวังแอบอิงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่ ทั้งการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนเพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็เป็นคนละประเด็นกับการใช้เครื่องหมายการค้ามานานหรือมีความแพร่หลายในประเทศไทย สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏในสำนวนว่า โจทก์ได้นำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของที่แท้จริงในเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว และได้นำเสนอในชั้นพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วย โดยพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ไม่ได้นำสืบโต้แย้งคัดค้านได้ความว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2537 และมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาโดยตลอด อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่จำเลยที่ 11 จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากเป็นเช่นนั้นจริงก็เท่ากับว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่โจทก์จะขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 และข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบซึ่งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ไม่ได้แย้งก็ได้ความต่อไปว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" กับสินค้าไอศกรีมของโจทก์เรื่อยมา มีการขออนุญาตผลิตและจำหน่ายไอศกรีมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขจากการสำรวจและวิจัยพบว่า สาธารณชนรู้จักสินค้าภายใต้

เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ ถือได้ว่าหลังจากจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้ว โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของตนเรื่อยมาโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์มีเจตนาไม่สุจริตหรือโจทก์มีเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์จากการแอบอิงชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 รวมทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นในสังคมระหว่างสินค้าของโจทก์กับของจำเลยที่ 11 อย่างไร สำหรับการที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์ไว้ในขณะนั้น แม้ฝ่ายจำเลยจะนำสืบในทำนองว่า ขณะนั้นตรวจสอบไม่พบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ถ้าตรวจสอบพบ ก็จะไม่พิจารณาจดทะเบียนให้ก็ตาม เห็นว่า แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบพบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 11 ก็ตาม แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ต่างฝ่ายต่างใช้เครื่องหมายการค้ากันมาโดยสุจริต นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ชอบจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลผู้สุจริตทุกฝ่ายได้ และหากเพิกมาปรากฏภายหลังเช่นคดีนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็ชอบที่จะหาวิธีแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวและทำให้ปรากฏในคำสั่งของตน โดยไม่จำเป็นต้องให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการตามกฎหมายกันเองอีก เมื่อข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏนี้ยังไม่แน่ชัดว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาในประเด็นที่ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งได้สิทธิจากการใช้มาก่อนหรือไม่ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค. 137351 และให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไปจึงชอบแล้ว ทั้งนี้ แม้คดีนี้จะล่วงเลยเวลาที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 โดยตรงอีก เนื่องจากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 11 ไปแล้ว แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไปนั้น ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61, 64 และ 65 แล้วใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า "GOTCHA" ของโจทก์หรือไม่ หากยังมีเหตุอันไม่สมควรที่จะเพิกถอนแล้วก็นำมาตรา 27 วรรคหนึ่งมาพิจารณาแล้วมีคำสั่งต่อไปนั่นเอง คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน" พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

องค์คณะ

บุญรอด ตันประเสริฐ · พลรัตน์ ประทุมทาน · เอกชัย ชินณพงค์

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

