

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2198/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะโพลี/ลอเรน คัมปะนี โจทก์ บริษัท ศรีวารินทรอุตสาหกรรมการ จำกัด จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.พ. มาตรา 55, ป.วิ.พ. มาตรา 243, ป.วิ.พ. มาตรา 247, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 16, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41

ย่อ / หลักกฎหมาย

ฟ้องโจทก์มิได้โต้เถียงเรื่องเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับของจำเลยหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยถึงที่สุดแล้วแต่โจทก์อ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยผู้ได้จดทะเบียนไว้แล้วขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยอันเป็นการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474มาตรา41(1)โจทก์ยอมมีอำนาจฟ้องไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474มาตรา22วรรคสี่(1) ศาลชั้นต้นตั้งประเด็นข้อพิพาทไว้แล้วแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจึงมิได้วินิจฉัยปัญหาอื่นศาลฎีกาย่อมวินิจฉัยปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ พฤติการณ์ที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นอักษรโรมันคำเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันเป็นการจงใจให้ผู้อื่นหลงเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์เมื่อโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"POLO"มาก่อนจำเลยโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย

คำพิพากษา

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ และ มีสิทธิใน เครื่องหมายการค้า ทั้งหมด และ เครื่องหมายการค้า ตาม ที่ ขอดจดทะเบียน ดีกว่า จำเลย ทั้ง ให้ จำเลย ถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ ได้ จดทะเบียน ไว้ และ ห้าม จำเลย ใช้ ยื่น ขอ จดทะเบียน หรือ เกี่ยวข้องใด ๆ กับ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า POLO รวมทั้งเครื่องหมายการค้า อื่นใด ที่ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง โจทก์ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน โจทก์ ฎีกา ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ โจทก์ ฎีกา มี ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้องหรือไม่ ปัญหา ดังกล่าว โจทก์ อ้างว่า ใน ชั้นพิจารณา คำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำ ว่า POLO ต่อ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่ได้ เข้า มา เกี่ยวข้อง ด้วย คง มี แต่ บริษัท โพลีแพชั่นส์ อิงค์ จำกัด ซึ่ง ต่อมา ได้ เปลี่ยน เป็น ชื่อ บริษัท โพลี ราล์ฟ ลอเรน คอร์ปอเรชั่น เข้า ไป เกี่ยวข้อง คำวินิจฉัย ของ คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า ซึ่ง มีผล ให้ เป็น ที่สุด จึง ไม่ผูกพัน โจทก์ และ โจทก์มีอำนาจ ฟ้อง นั้น เห็นว่า แม้ ข้อเท็จจริง จะ ฟังได้ ดัง ที่ โจทก์ อ้างแต่ ตาม ฟ้อง ของ โจทก์ ก็ มิได้ โต้เถียง เรื่อง การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "POLO" ของ จำเลย ตาม ที่ คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า มี คำวินิจฉัย ว่า จำเลย มีสิทธิ ซึ่ง ถึงที่สุด แต่ คดี นี้ เป็น เรื่อง โจทก์อ้าง ใน คำฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมันคำ ว่า "POLO" รวม 10 แผ่น ใช้ กับ สินค้า ของ โจทก์ ได้ แก่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย น้ำหอม เครื่อง หนึ่ง และ สินค้า อื่น อีก หลาย ชนิด

ซึ่งโจทก์ได้ นำ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ไป จดทะเบียน ไว้ ใน ประการ ต่าง ๆ เกือบ ทัว โลก มา เป็น เวลา นาน หลาย ปี และ ต่อมา โจทก์ ได้ นำ เครื่องหมายการค้า พินาต ไป จดทะเบียน ต่อ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าแต่ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า ไม่ยอม รับ จด อ้างว่า เหมือน หรือคล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ซึ่ง ได้ จดทะเบียน ไว้ แล้ว จำเลยขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า โดย ไม่สุจริต เป็น การ ละเมิด สิทธิของ โจทก์ โจทก์ ได้รับ ความเสียหาย จึง ขอให้ ศาล เพิกถอน การ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เห็น ได้ว่า กรณี ที่ ได้เถียง กัน ใน ชั้นพิจารณา คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ระหว่าง บริษัท โปโล แพนชั่นส์ อิงค์ จำกัด หรือ หาก จะ ฟังได้ ดัง ศาลล่าง วินิจฉัย ว่า กระทำการ แทน โจทก์ กับ จำเลย เป็น เรื่อง เกี่ยวกับ ว่า เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย หรือไม่ซึ่ง ใน ปัญหา นี้ เมื่อ โจทก์ ได้ อุทธรณ์ คำวินิจฉัย ของ นายทะเบียนต่อ คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า แล้ว โจทก์ จะ นำ เรื่อง เดียว กันนี้ มา ฟ้อง ต่อ ศาล อีก ไม่ได้ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 มาตรา 22 วรรคสี่ (1) แต่ ตาม สภาพแห่ง ข้อหา ของ โจทก์ใน คดี นี้ เป็น เรื่อง โจทก์ อ้างว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้าดีกว่า จำเลย ผู้ที่ ได้ จดทะเบียน ไว้ แล้ว จึง ขอให้ เพิกถอน การ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ซึ่ง เป็น การ ใช้ สิทธิ ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) โจทก์ ย่อม มีอำนาจ ฟ้อง ได้ไม่ต้องห้าม ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22วรรคสี่ (1) ดังนั้น โจทก์ จะ ได้ มี ส่วน เกี่ยวข้อง ไม่ว่า จะ ใน ฐานะ ตัวการมอบ ให้ ผู้อื่น กระทำการ แทน ใน ชั้นพิจารณา คำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อ นายทะเบียน หรือ คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าหรือไม่ จึง ไม่จำต้อง วินิจฉัย เพราะ ไม่ทำให้การ วินิจฉัย เรื่อง อำนาจฟ้อง ของ โจทก์ เปลี่ยนแปลง ไป สำหรับ ปัญหา ที่ ว่า โจทก์ หรือ จำเลย มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้าอักษร โรมัน คำ ว่า "POLO" พินาต ดีกว่า กัน นั้น ปัญหา ข้อ นี้ ศาลชั้นต้น ตั้ง ประเด็น ข้อพิพาท ไว้ แต่ เนื่องจาก ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ พิพากษาต้อง กัน มา ว่า โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้อง จึง ไม่ได้ วินิจฉัย ปัญหา ข้อ นี้ศาลฎีกา เห็นว่า โจทก์ และ จำเลย ได้ สืบพยาน และ พิจารณา สิ้นสุด แล้วจึง เห็นสมควร วินิจฉัย ปัญหา นี้ ไป เสีย เลย โดย ไม่ต้อง ย้อนสำนวน ให้ ศาลชั้นต้น พิพากษา ใหม่ ปัญหา นี้ มี ข้อ จะ ต้อง พิจารณา ว่า โจทก์ เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า "POLO" พินาต หรือไม่ โจทก์ นำสืบ ว่า บริษัท โปโล แพนชั่นส์ อิงค์ จำกัด ต่อมา เปลี่ยน เป็น ชื่อ บริษัท โปโล ราล์ฟ ลอเรนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็น หุ้นส่วน ผู้จัดการ โจทก์ โจทก์ เป็น ผู้ผลิต และ จำหน่าย สินค้า หลาย ชนิดเช่น เครื่องแต่งกาย เครื่อง หนึ่ง ต่าง ๆ เครื่อง สำอาง สินค้า ที่ ทำ จากพลาสติก กระป๋อง สุรา ภายใน เครื่องหมายการค้า พินาต และ เครื่องหมายการ อื่น รวม 10 แบบ ตาม เอกสาร ท้ายฟ้อง หมายเลข 3 ได้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ครั้งแรก ที่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2473และ ต่อ ๆ มา ได้ จดทะเบียน ไว้ ใน ประเทศ ต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศสินค้า ภายใต้ เครื่องหมายการค้า 10 แบบ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้าพินาต ของ โจทก์ มี จำหน่าย ใน ประเทศ ต่าง ๆ ทั่ว โลก รวมทั้ง ประเทศไทยมีมูลค่า 10,000 ล้านบาท ต่อ ปี สำหรับ ประเทศไทย มี บริษัท ดิกสัน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ตัวแทน จำหน่าย สินค้า ของ โจทก์ ประเภท เสื้อผ้า เครื่อง หนึ่ง แวนตา ผ้า พั่น คอ และ เนก ไทโดย วาง จำหน่าย ตาม ห้างสรรพ สินค้า ต่าง ๆ มี การ โฆษณา ตาม นิตยสารหนังสือพิมพ์ ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษา ต่างประเทศ เสีย ค่า โฆษณา ปี ละ800 ล้านบาท ส่วน จำเลย นำสืบ ว่า จำเลย ผลิต และ จำหน่าย แปรงสี ฟันภายใต้

เครื่องหมายการค้า คำว่า "POLO" ทั่ว ประเทศ และได้ นำไป จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ต่อ กอง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2528 จำเลย ไม่มี เจตนา ที่ จะ ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ เห็นว่า โจทก์ มี นาย บุญมา เตชะวณิช ผู้รับมอบอำนาจจาก โจทก์ เบิกความ ยืนยัน ประกอบ พยานเอกสาร ได้ความ สอดคล้อง กัน ถึง การ ใช้ เครื่องหมายการค้า ฟิฟาท และเครื่องหมายการค้า แบบ อื่น รวม 10 แบบ ซึ่ง แต่ละ แบบ จะมี อักษร โรมัน คำ ว่า "POLO" เป็น ส่วนประกอบ กับ สินค้า ของ โจทก์ ทั้งสิ้น และ ใช้ มา นาน หลายสิบ ปี ก่อน จำเลย นำ ไป จดทะเบียน จำเลย มีได้ นำสืบ ได้ อ้างข้อเท็จจริง ดังกล่าว ข้อเท็จจริง จึง ฟังได้ ตาม ที่ โจทก์ นำสืบ ว่า โจทก์ ใช้ เครื่องหมายการค้า ฟิฟาท มา ก่อน จำเลย และ ที่ จำเลย ต่อสู้ ว่า จำเลย คิด เครื่องหมายการค้า ฟิฟาท ขึ้น เอง จำเลย ก็ ไม่มี พยานหลักฐาน สืบสนับสนุน เพียงแต่ กล่าวอ้าง ลอย ๆ จึง ไม่มี เหตุผล น่าเชื่อ ถ้อยข้อเท็จจริง และ พฤติการณ์ ที่ จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า ที่ เป็นอักษร โรมัน คำ เดียว กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และมี ลักษณะ เหมือนหรือ คล้าย กัน เช่นนี้ เชื่อ ว่า จำเลย จงใจ ใช้ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "POLO" ให้ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ด้วย จำเลย เห็นว่า สินค้า ของ โจทก์ มี เครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะ คำ ว่า "POLO" นี้ เป็น ที่ นิยม แพร่หลาย เพื่อให้ ผู้ซื้อ หลง เข้าใจผิด ว่า สินค้า ของ จำเลย เป็น สินค้า ของ โจทก์ เมื่อ โจทก์ ใช้ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "POLO" มา ก่อน จำเลย โจทก์ จึง มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "POLO" ดีกว่า จำเลย ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง ให้ จำเลย ชนะคดี ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา โจทก์ ฟังขึ้น " ฟิฟาทกลับ ให้ เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย

องค์คณะ

สมาน เวทวณิช · ปรีชา เฉลิมวณิช · วุฒิ คราววุฒิ

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/2198/2538>