

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6920/2537

บริษัทเบอร์เคนสต็อค ออร์โธเพดี้ อีเอ็มพีเอช โจทก์ นายชาติรี จิตต์โกมุต จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.พ. มาตรา 172, ป.วิ.พ. มาตรา 173, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 16, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 21, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41

ย่อ / หลักกฎหมาย

เมื่อฟ้องของโจทก์ได้บรรยายว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมาย-การค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย คำฟ้องของโจทก์จึงได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่ใช้เป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว โจทก์หาจำต้องบรรยายในฟ้องว่า ผู้ใดเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ซึ่งเป็นรายละเอียดที่โจทก์อาจนำสืบในชั้นพิจารณาต่อไปได้ ฟ้องของโจทก์ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสองแล้วไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้นเป็นคดีที่ ส.ในฐานะส่วนตัวเป็นโจทก์ฟ้องจำเลย มีใช้คดีที่ ส.ฟ้องจำเลยในฐานะที่ ส.เป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เช่นในคดีนี้ โจทก์ในคดีนี้จึงมิใช่โจทก์คนเดียวเหมือนกับโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้น ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าวตาม ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1) โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK และรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK BAD HONNEF - RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบน คำว่า BIRKENSTOCK เป็นนามสกุลของบรรพบุรุษของนายคาร์ล เบอร์เคนสต็อค กรรมการผู้จัดการของโจทก์ ส่วนคำว่า BAD HONNEF - RHEIN เป็นชื่อตำบลริมแม่น้ำไรน์ซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทของโจทก์โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้ารองเท้าโดยจดทะเบียนไว้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและประเทศอื่นอีกหลายประเทศ กับได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า BIRKENSTOCK ไว้ต่อองค์การทรัพย์สินปัญญาแห่งโลก สินค้ารองเท้าของโจทก์แพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศและมีผู้ซื้อเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย จำเลยได้เคยเห็นและรู้ถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน การที่จำเลยขอจดและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดและจดทะเบียนดังกล่าวดีกว่าจำเลย เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนคำว่า BIRKENSTOCK คำว่า BIRK ในกรอบรูปประดิษฐ์คำว่า BRIKENS คำว่า BRIKENSTAR คำว่า BRIKENSTYLE และคำว่า BIRKENSTATE ต่างเป็นอักษรโรมันซึ่งตรงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือเป็นคำย่อของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือมิฉะนั้นก็มี 2 พยางค์แรกของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่า BIRKENS หรือ BRIKENS เป็นตัวอักษรโรมัน 7 ตัว ซึ่งเท่ากับคำว่า BIRKENS ซึ่งเป็น 2 พยางค์แรก และเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การออกเสียง 2 พยางค์แรก ดังกล่าว

ของเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ออกเสียงตรงหรือใกล้เคียงกับการออกเสียง 2 พยางค์แรกของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของจำเลยที่จำเลยขอจดทะเบียนและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ดังกล่าวก็ได้ขอใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์คือ รองเท้าและรองเท้าแตะด้วยดังนี้ เมื่อจำเลยได้เห็นและรู้ถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย จึงถือได้ว่าจำเลยได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว บทบัญญัติมาตรา 21 และ 22 แห่ง

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ รวมทั้งชั้นประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 และชั้นจดทะเบียนตามมาตรา 22 ซึ่งได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนไว้ว่าจะต้องยื่นภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวก็หาตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าจำเลย โจทก์จึงย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามมาตรา 41 (1) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 โดยไม่คำนึงว่าโจทก์ได้คัดค้านการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยไว้แล้วหรือไม่

องค์คณะ

อัครวิทย์ สุมาวงศ์ · ยงยุทธ ธารีสาร · สมาน เวทวินิจ

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/6920/2537>