

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7770/2547

บริษัทเอ แอนด์ เอ็น วิชั่น จำกัด โจทก์ บริษัทซีหาญฯ (ประเทศไทย) จำกัด จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 80, ป.พ.พ. มาตรา 152, ป.พ.พ. มาตรา 407

ย่อ / หลักกฎหมาย

ขณะที่จำเลยทำสัญญาอนุญาตช่วงให้โจทก์ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วของบริษัท ค. จำเลยกับบริษัท ค. ยังมีได้นำหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วระหว่างจำเลยผู้รับอนุญาตกับบริษัท ค. ผู้อนุญาต ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 80 ประกอบด้วยมาตรา 68 วรรคสอง จึงเป็นการมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวย่อมเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 152 จำเลยจึงยังไม่มีสิทธิตามสัญญาดังกล่าวที่จะนำเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วของบริษัท ค. ไปอนุญาตช่วงให้โจทก์ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการนั้นได้ โจทก์ทราบดีว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ก่อนที่โจทก์จะเข้าทำสัญญาอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วของบริษัท ค. กับจำเลย โจทก์ย่อมสามารถตรวจสอบทางทะเบียนได้ว่าผู้อนุญาตกับจำเลยได้ทำสัญญาอนุญาตเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่ แต่โจทก์ก็มิได้ทำการตรวจสอบ โจทก์กลับเข้าทำสัญญากับจำเลยและชำระค่าสิทธิจำนวน 200,000 บาท ให้แก่จำเลยไป การกระทำของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการกระทำตามอำเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้ยู่่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ แม้จำเลยจะรับชำระค่าสิทธินั้นไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ แต่โจทก์ก็ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยคืนค่าสิทธิดังกล่าว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 407

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 5,039,358 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ปรากฏจากพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลย ว่า บริษัทคัลเจอร์คอนวีเนียนซ์คลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในประเทศไทยไว้สำหรับบริการจำพวกที่ 41 รายการบริการ ให้เช่าหนังสือ วิดีโอเทป เลเซอร์ดิสก์ และคอมแพกต์ดิสก์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543 จำเลยในฐานะผู้รับอนุญาตได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการกับบริษัทคัลเจอร์คอนวีเนียนซ์คลับ จำกัด ผู้อนุญาต โดยผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการแบบเด็ดขาดและให้ผู้รับอนุญาตมีสิทธิอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายบริการนั้นอีกทอดหนึ่งในประเทศไทยตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหลักลงวันที่ 1 กันยายน 2540 เพื่อใช้กับบริการที่ผู้อนุญาตได้จดทะเบียนไว้ได้ ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 ตัวแทนบริษัทคัลเจอร์คอนวีเนียนซ์คลับ จำกัด กับตัวแทนจำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญา

อนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการซึ่งบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์คลับ จำกัด ได้จดทะเบียนไว้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาสั่งให้รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2544 แต่จำเลยนำ เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนดังกล่าวของบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์คลับ จำกัด ไป ทำสัญญาอนุญาตช่วงให้โจทก์ใช้เครื่องหมายบริการนั้นอีกทอดหนึ่งในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อเดือน มีนาคม 2542 ดังนี้ แสดงให้เห็นว่าขณะที่จำเลยทำสัญญาอนุญาตช่วงให้โจทก์ใช้สิทธิใน เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วของบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์คลับ จำกัด ดังกล่าว จำเลย กับบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์คลับ จำกัด ยังมีได้นำหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วระหว่างจำเลยผู้รับอนุญาตกับบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์ คลับ จำกัด ผู้อนุญาตไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 80 ประกอบด้วยมาตรา 68 วรรคสอง จึง เป็นการมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวย่อมเป็น โฆษณาตาม ป.พ.พ. มาตรา 152 จำเลยจึงยังไม่มีสิทธิตามสัญญาดังกล่าวที่จะนำเครื่องหมายบริการ ที่ได้จดทะเบียนแล้วของบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์คลับ จำกัด ไปอนุญาตช่วงให้โจทก์ใช้สิทธิใน เครื่องหมายบริการนั้นได้ เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิอนุญาตช่วงให้โจทก์ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ได้ จดทะเบียนดังกล่าว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย ของบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์คลับ จำกัด อย่างไรก็ตาม โจทก์นำสืบว่า หากโจทก์ทราบก่อนว่า จำเลยกับบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์คลับ จำกัด ยังมีได้นำหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วระหว่างจำเลยผู้รับอนุญาตกับบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์ คลับ จำกัด ผู้อนุญาตไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โจทก์ก็จะไม่เข้าทำสัญญาอนุญาตช่วงให้ใช้ สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนนั้นกับจำเลย แสดงว่าโจทก์ทราบดีว่าสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย ดังนี้ ก่อนที่โจทก์จะเข้าทำสัญญาอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิกับ จำเลย โจทก์ย่อมสามารถตรวจสอบทางทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยง่ายว่าสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วระหว่างบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์ คลับ จำกัด ผู้อนุญาตกับจำเลยผู้รับอนุญาตได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่ เพราะโจทก์ต้องนำหนังสือสัญญาอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิในประเทศไทย ของบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์คลับ จำกัด ที่ทำไว้กับจำเลยตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 79 และ 68 วรรคสอง ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งหากโจทก์นำหนังสือสัญญาอนุญาตช่วงไปยื่นขอจดทะเบียนต่อ นายทะเบียน โจทก์ก็จะทราบว่าจำเลยยังมีได้นำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ ได้จดทะเบียนดังกล่าวซึ่งจำเลยผู้รับอนุญาตได้ทำไว้กับบริษัทเคแอลเจคอนวีนีเยนซ์คลับ จำกัด ผู้ อนุญาตไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน แต่โจทก์หาได้ตรวจสอบทางทะเบียนและนำสัญญาไป จดทะเบียนต่อนายทะเบียนก่อนไม่ โจทก์กลับเข้าทำสัญญาอนุญาตช่วงกับจำเลยและชำระค่าสิทธิ ในการใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวแก่จำเลยจำนวน 200,000 บาท โดยไม่ใส่ใจตรวจสอบว่า จำเลยจะเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตช่วงให้โจทก์ใช้เครื่องหมายบริการนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และโดยรู้ยู่่าต้องนำสัญญาอนุญาตช่วงไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนก่อน จึงจะทำให้สัญญานั้น สมบูรณ์ การเข้าทำสัญญาและชำระค่าสิทธิดังกล่าวของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการกระทำการ

ตามอำเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้ยู่่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ แม้จำเลยจะรับชำระค่าสิทธินั้นไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้เพราะสัญญาไม่มีผลผูกพันโจทก์และจำเลยก็ตาม แต่โจทก์ก็ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยคืนค่าสิทธิจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 407 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นฟ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

องค์คณะ

พิชิต คำแฝง · กำพล ภู์สุดแสง · สุวัฒน์ วรรณะหทัย

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/7770/2547>