

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1422/2544

บริษัทกระรัต สุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โจทก์ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องดินเผา จำกัด จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67, ป.วิ.พ. มาตรา 142,

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44,

พ.ร.บ.ดังกล่าว มาตรา 44

ย่อ / หลักกฎหมาย

ฟ้องแย้งของจำเลยไม่ได้ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่จำเลยมีคำขอให้โจทก์โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ให้แก่จำเลย กับห้ามโจทก์ใช้หรือขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้เกิดผลให้โจทก์สิ้นสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้ตามวัตถุประสงค์ในคำขอของจำเลยดังกล่าวตามที่จำเลยมีสิทธิที่จะขอให้ศาลบังคับได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 จึงเป็นการพิพากษาปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ที่เข้าใจได้จากรายละเอียดของฟ้องแย้งไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอในฟ้องแย้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรคหนึ่งประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกตามที่โจทก์จดทะเบียนไว้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยสำหรับสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่งเพราะสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 44 เท่านั้น การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจึงไม่ชอบ

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "CORAL" ซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 11 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้แก่เครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ โดยโจทก์ผลิตสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ดังกล่าวออกจำหน่ายมาหลายปีจนแพร่หลาย จำเลยได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ประเภทเดียวกันโดยใช้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "CORAL" เลียนแบบเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ และยังได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 11 เช่นเดียวกันทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "CORAL" ห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึง และขอให้จำเลยทำลายเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่อยู่บนสินค้าที่จำเลยผลิตจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "CORAL" โดยเมื่อปี 2535 จำเลยได้ขอ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งประกอบด้วยคำว่า "CORAL" กับรูปรอยประดิษฐ์ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 19 คือ กระเบื้องเคลือบปูพื้นและบุผนัง ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้จำเลยแล้ว จากนั้นจำเลยได้ผลิตสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวออกจำหน่ายโดยจำเลยได้โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจนแพร่หลายทั่วไป จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ แต่ต่อมาวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 โจทก์ได้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวแล้วนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าคำว่า "KORAL" ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 11 และวันที่ 2 ตุลาคม 2539 โจทก์ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "CORAL" สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 11 เช่นกัน เป็นเหตุให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าอันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ต่อมาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "CORAL" สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 11 แต่ในที่สุดนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียน เพราะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ให้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "KORAL" และ "CORAL" แก่จำเลย หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน ห้ามโจทก์ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ห้ามโจทก์ใช้ขอจดทะเบียน คัดค้านการจดทะเบียนหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ให้โจทก์ทำลายรูปรอยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่สินค้าของโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหาย 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่จำเลย และใช้ค่าเสียหายอีกเดือนละ 2,850,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะหยุดทำละเมิดต่อจำเลย โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์ ใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "CORAL" และ "KORAL" โดยสุจริต กรณีที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 19 เป็นสินค้าคนละจำพวกกับสินค้าจำพวกที่ 11 ขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "CORAL" ทะเบียนเลขที่ ค 60106 และเครื่องหมายการค้าคำว่า "KORAL" ทะเบียนเลขที่ ค 60131 ของโจทก์ ห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายนี้ต่อไป คำขออื่นตามคำฟ้องแย้งของจำเลยนอกจากนี้ให้ยกและยกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า คดีนี้จำเลยมิได้มีคำขอท้ายฟ้องแย้งขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "CORAL" ทะเบียนเลขที่ ค 60106 และเครื่องหมายการค้าคำว่า "KORAL" ทะเบียนเลขที่ ค 60131 ของโจทก์ด้วย จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องแย้งนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น และตามคำฟ้องแย้งจำเลยก็กล่าวอ้างว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "CORAL" ของจำเลยกับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์นำออกจำหน่ายและโฆษณาแพร่หลายก่อนโจทก์

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าโจทก์ อันเป็นการกล่าวอ้างถึงเงื่อนไขในการขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามมาตรา 67 ดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว แม้ตามคำฟ้องแย้งของจำเลยจะไม่ได้มีคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยตรงก็ตาม แต่การที่จำเลยมีคำขอให้โจทก์โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ให้แก่จำเลยกับห้ามโจทก์ใช้หรือขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเมื่อพิจารณาประกอบคำฟ้องแย้งที่อ้างว่าจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าโจทก์แล้ว ก็ล้วนแสดงให้เห็นเป็นที่เข้าใจได้ว่า จำเลยมีเจตนาต้องการให้โจทก์ไม่อยู่ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "CORAL" และ "KORAL" ที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 คือ เครื่องสุขภัณฑ์อีกต่อไป ซึ่งเป็นกรณีต้องปรับบทกฎหมายบังคับให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามมาตรา 67 ดังกล่าวแล้วนั่นเองโดยเฉพาะคำขอตามคำฟ้องแย้งที่ขอให้โจทก์โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้ให้แก่จำเลยนั้น ก็มีความหมายให้เห็นได้ว่าเป็นวิธีการที่ทำให้โจทก์ต้องสิ้นสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้เป็นผลประการแรก และทำให้จำเลยได้รับสิทธินั้นมาเป็นของจำเลยเป็นผลประการที่สองอยู่ในตัว ดังนี้เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิขอให้บังคับโจทก์โอนสิทธิให้จำเลยเพื่อให้เกิดผลประการที่สองได้ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้เกิดผลที่ทำให้โจทก์สิ้นสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้ อันเป็นผลประการแรกตามวัตถุประสงค์ในคำขอของจำเลยดังกล่าวตามที่จำเลยมีสิทธิที่จะขอให้ศาลบังคับให้ได้ตามกฎหมายเท่านั้น จึงเป็นการพิพากษาโดยปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏเป็นที่เข้าใจได้จากรายละเอียดของสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับตามคำฟ้องแย้งของจำเลยดังกล่าวแล้ว ไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ดังที่โจทก์อุทธรณ์แต่อย่างใด อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันอนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "CORAL" และ "KORAL" ตามคำขอในคำฟ้องแย้งของจำเลยมาด้วยนั้น เห็นว่า เมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าอันตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 อีกต่อไป และคดีนี้ที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้ห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของจำเลยนั้น เป็นการฟ้องในข้อหาการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่ปรากฏว่าจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 11 ตามที่โจทก์จดทะเบียนไว้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยสำหรับสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง เพราะสิทธิดังกล่าวนี้เป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาตรา 44 เท่านั้น คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องด้วย"พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอตามคำฟ้องแย้งของจำเลยที่ให้ห้ามโจทก์

ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "CORAL" และเครื่องหมายการค้าคำว่า "KORAL" เสียด้วย นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทฤษฎีสนทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

องค์คณะ

ประชา ประสงค์จรรยา · พินิจ เพชรรุ่ง · พิชิต คำแฝง

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/1422/2544>