

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8670/2561

นายลูเชียโน แพรนเทอร์ราโจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8, พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44, ป.วิ.พ. มาตรา 142, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 38, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40

ย่อ / หลักกฎหมาย

คดีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียน โจทก์บรรยายคำฟ้องว่า โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนดังกล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ อันเป็นการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คดีจึงมีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ไม่มีสิทธิจดทะเบียนอันมีผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวให้จำเลยที่ 3 ตามคำขอจดทะเบียนได้ และแสดงว่าคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 3 ต่อไป กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำวินิจฉัยทั้งสองได้โดยไม่ถือเป็นการพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็น สำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังเป็นยุติแล้วว่า ภายหลังกายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์เป็นทะเบียนเลขที่ บ49734 แต่ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวไปแล้ว และมีหนังสือถึงโจทก์โดยแจ้งเหตุผลทำนองว่าเป็นการรับจดทะเบียนโดยผิดหลง และอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554 เป็นต้นไป หากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์จึงถึงที่สุดแล้ว ไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอดังกล่าวได้อีก หากโจทก์ยังประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการกันใหม่

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 715702 ของจำเลยที่ 3 และให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 ให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 3 ให้การขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์เลิกใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 และรับผิดชอบค่าเสียหาย

จำนวน 30,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ 3 และให้โจทก์ชำระค่าเสียหายอีกเดือนละ 500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งไปจนกว่าโจทก์เลิกใช้เครื่องหมายของจำเลยที่ 3 โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมาย "Pan Pan ปัน ปัน" ดีกว่าจำเลยที่ 3 ให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ "Pan Pan ปัน ปัน" ใช้กับบริการในจำพวก 43 ตามคำขอเลขที่ 748789 แก่โจทก์ ยกฟ้องแย้ง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งในส่วนคำฟ้องและฟ้องแย้งให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้เป็นยุติว่า เดิมโจทก์เป็นคนสัญชาติอิตาลี ประมาณปลายปี 2518 โจทก์ นายเสนห์ นางเกษร กับบุคคลอื่นอีก 4 คน จัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 มีโจทก์กับนายเสนห์เป็นกรรมการบริษัท โดยโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49 วันที่ 12 มกราคม 2519 บริษัทจำเลยที่ 3 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต่อมานางเกษรได้ชวนนายวิษณุ ซึ่งเป็นน้องชายที่เพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศไปทำงานร้านของจำเลยที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2520 จำเลยที่ 3 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปการ์ตูนประดิษฐ์พร้อมอักษรไทยคำว่า "ปัน ปัน" และอักษรโรมันคำว่า "Pan Pan" สำหรับสินค้าจำพวก 42 (เดิม) รายการสินค้าไอศกรีม ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มทุกชนิด เป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 วันที่ 7 กรกฎาคม 2524 บริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีโจทก์และนางวันเพ็ญ ภรรยาโจทก์ เป็นกรรมการ นายวิษณุและบริษัทจำเลยที่ 3 เคยถือหุ้นในบริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจำเลยที่ 3 มีมติให้นายวิษณุเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 3 และให้นายวิษณุเข้าถือหุ้นของบริษัท วันที่ 25 มิถุนายน 2530 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 เนื่องจากไม่มีการยื่นต่ออายุการจดทะเบียน วันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้า ชื่อ "ปัน ปัน ชัน โดเมนิโก้" ประเภทโรงแรมและภัตตาคาร ประกอบการค้าขายอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีมต่อกรมสรรพากร และวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 กรมสรรพากรออกใบทะเบียนการค้าให้ วันที่ 4 ธันวาคม 2541 โจทก์แปลงสัญชาติเป็นไทย ต่อมาในปี 2551 โจทก์โอนขายหุ้นบริษัทจำเลยที่ 3 ในส่วนของตนทั้งหมดให้นายวิษณุ โดยวันที่ 17 มิถุนายน 2551 นายวิษณุจ่ายเงินค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่โจทก์จำนวน 42,500,000 บาท วันรุ่งขึ้นโจทก์มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2551 ผู้ถือหุ้นจำเลยที่ 3 มีมติอนุญาตให้โจทก์ลาออก วันที่ 26 มิถุนายน 2551 จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งเรื่องโจทก์ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 และมีนายสมชาย เข้าเป็นกรรมการแทน บริษัทจำเลยที่ 3 จึงมีนายวิษณุและนายสมชายเป็นกรรมการจนถึงปัจจุบัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 43 รายการบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นคำขอเลขที่ 715702 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการสำหรับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นคำขอเลขที่ 748789 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 715702 ของจำเลยที่ 3 อ้างทำนองว่า โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายบริการดังกล่าวและใช้กับร้านขายอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 30 ปี จนเป็นที่แพร่หลายและมีชื่อเสียง โจทก์เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท
จำเลยที่ 3 โดยโจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ 3 ใช้เครื่องหมายดังกล่าวประกอบการค้า การที่จำเลยที่ 3
นำเครื่องหมายดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนโดยทราบที่อยู่แล้วว่า โจทก์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย
บริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 748789 วันที่ 2 ธันวาคม 2552 จำเลยที่ 3 ยื่นคำโต้แย้งต่อ
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอ้างทำนองว่า จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมาย
ดังกล่าวนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2519 โดยประกอบธุรกิจจำหน่ายไอศกรีมและได้รับการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2520 ซึ่งขณะนั้นโจทก์เป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำเลยที่ 3 การที่โจทก์นำ
เครื่องหมายบริการอักษรโรมันคำว่า "Pan Pan" และอักษรไทยคำว่า "ปัน ปัน" ไปประกอบธุรกิจ
ในนามของตนเองจึงเป็นการแสดงเจตนาที่ไม่สุจริตและละเมิดสิทธิจำเลยที่ 3 วันที่ 23 มิถุนายน
2553 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยที่ 67/2553 ว่าเครื่องหมายบริการของ
ทั้งสองฝ่ายคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิด
ของบริการได้ เมื่อจำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียนก่อนโจทก์ ส่วนโจทก์ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์หรือ
รับฟังได้ว่ามีการใช้ เผยแพร่ หรือโฆษณาเครื่องหมายบริการนี้มาก่อนจำเลยที่ 3 โจทก์จึงไม่อาจ
แสดงได้ว่ามีสิทธิในเครื่องหมายบริการนี้ดีกว่าจำเลยที่ 3 และชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
บริการของจำเลยที่ 3 ได้โดยไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา
8 (9) ประกอบมาตรา 80 จึงให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ (ที่ถู
กเครื่องหมายการค้า) ตามคำขอเลขที่ 715702 ของจำเลยที่ 3 ต่อไป วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอ้างทำนองว่า โจทก์เป็น
ผู้ก่อตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 และคิดชื่อในทางการค้าเป็นอักษรโรมันและอักษรไทยคำว่า "Pan Pan ปัน
ปัน" โดยโจทก์มีได้โอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายดังกล่าวให้จำเลยที่ 3 โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิใน
เครื่องหมายดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 วันที่ 1 มีนาคม 2554 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามี
หนังสือแจ้งคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ ตามคำขอเลขที่ 748789 เป็น
เครื่องหมายบริการทะเบียนเลขที่ บ49734 โดยมีการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนใน
วันที่ 19 เมษายน 2554 ต่อมาวันที่ 13 มิถุนายน 2554 จำเลยที่ 3 มีหนังสือถึงอธิบดีกรมจำเลยที่ 1
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอ
เลขที่ 748789 ทะเบียนเลขที่ บ49734 เดือนมิถุนายน 2554 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามี
หนังสือถึงโจทก์แจ้งการเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ โดยแจ้ง
เหตุผลว่าเนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพบข้อเท็จจริงว่า ระหว่างขั้นตอนการ
ตรวจสอบก่อนรับจดทะเบียน ผู้ตรวจสอบไม่พบข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่
คล้ายกัน คือ เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 715702 ของจำเลยที่ 3 ซึ่งยื่นเข้ามาก่อน ทำให้
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันขัดต่อ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และ 20 ประกอบมาตรา 80 เพื่อให้
กระบวนการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเป็นไปอย่างถูกต้อง อาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงขอ
เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554
เป็นต้นไป หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง ให้โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับหนังสือนี้

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 665/2557 ว่าเครื่องหมายบริการ (ที่ถูกรับจดทะเบียน) ของจำเลยที่ 3 คล้ายกันกับเครื่องหมายบริการ ของโจทก์ แต่เนื่องจากจำเลยที่ 3 ยื่นขอจดทะเบียนก่อนโจทก์ และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายบริการของโจทก์ยังมิได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกับหลักฐานที่โจทก์นำเสนอได้แก่ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำเลยที่ 3 นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าโจทก์มีการใช้ เผยแพร่ หรือโฆษณาเครื่องหมายบริการมาก่อนหรือมีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 อย่างไร จึงขอที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ (ที่ถูกรับจดทะเบียน) ของจำเลยที่ 3 ได้โดยไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 และมีมติให้ยื่นตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป วันที่ 16 ตุลาคม 2557 โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการที่ประกอบไปด้วยคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" ดีกว่าจำเลยที่ 3 หรือไม่ ในประเด็นนี้โจทก์นำเสนอโดยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นทำนองว่า เดิมโจทก์เป็นชาวอิตาลี บิดาของโจทก์เปิดร้านขายไอศกรีมและอาหารที่ประเทศอิตาลี ในปี 2518 โจทก์ต้องการเปิดร้านไอศกรีมสูตรของบิดาในประเทศไทยจึงได้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารูปการ์ตูนพร้อมอักษรประดิษฐ์ที่เป็นอักษรไทยคำว่า "ปัน ปัน" และอักษรโรมันคำว่า "Pan Pan" ในลักษณะโดยโจทก์นำรูปตัวการ์ตูนมาจากตัวการ์ตูนประเทศอิตาลี ส่วนคำว่า "ปัน ปัน" มาจากคำว่า ปัน ในภาษาไทย ซึ่งหมายถึงแบ่งปัน ส่วนคำว่า "Pan" ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นการเลียนเสียงคำว่า ปัน ในภาษาไทย แต่ขณะนั้นโจทก์ยังไม่ได้สัญชาติไทยจึงตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยโจทก์ มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ต่อมานางเกษร เพื่อนของโจทก์และเป็นหนึ่งในผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 แจ้งโจทก์ว่าอยากให้นายวิษณุ น้องชายที่เพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาเป็นพนักงานที่ร้าน "ปัน ปัน" โจทก์จึงรับนายวิษณุเข้าทำงานที่ร้านไอศกรีม ต่อมาโจทก์ทำอาหารแบบอิตาลีเพิ่มเติม นายวิษณุทำงานได้ดีโจทก์จึงให้เป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการร้านอาหาร จนภายหลังโจทก์ตั้งให้นายวิษณุเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 ร่วมกับโจทก์ และให้นายวิษณุถือหุ้นอีกร้อยละ 45 ต่อมาร้าน "Pan Pan ปัน ปัน" มีผลประกอบการดีขึ้น โจทก์จึงขยายสาขาไปที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ใช้ชื่อร้านว่า "ปัน ปัน ชัน โดเมนีโก" โดยมีบริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่โจทก์และภรรยาโจทก์เป็นกรรมการ โจทก์ใช้เครื่องหมายคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" เป็นชื่อร้านอาหารมาตลอด ทั้งลงโฆษณาและได้รับการตีพิมพ์บทความประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร "Pan Pan ปัน ปัน" สาขาพัทยาในหนังสือพิมพ์พัทยาเมลล์หลายครั้ง และยังเป็นผู้สนับสนุนกีฬาและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ นายวิษณุทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่นั้น เพราะเคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด นายวิษณุไม่เคยคัดค้านการใช้เครื่องหมายดังกล่าวเพราะทราบดีว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ต่อมาโจทก์ต้องการบริหารร้านที่เมืองพัทยาเพียงอย่างเดียวจึงโอนขายหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 3 ทั้งหมดให้นายวิษณุ แต่ไม่รวมถึงเครื่องหมายบริการ "Pan Pan ปัน ปัน" เนื่องจากโจทก์ยังคงใช้เครื่องหมายนี้ในร้านที่เมืองพัทยา หลังจากการโอนหุ้นโจทก์ตกลงกับนายวิษณุด้วยวาจาว่า โจทก์ยังคงอนุญาตให้จำเลยที่ 3 ใช้เครื่องหมายคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" เป็นชื่อร้านอาหารของจำเลยที่ 3 ต่อไป แต่ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 3 นำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะโจทก์ยังคงประกอบ

กิจการร้านอาหาร "Pan Pan ปัน ปัน" ของโจทก์ที่พญา ซึ่งนายวิชฌ์รับปากพยาน สำหรับเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 นั้น โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเองโดยโจทก์ในฐานะกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 ได้นำไปจดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2520 ต่อมาเมื่อครบกำหนด 10 ปี โจทก์ตัดสินใจไม่ต่ออายุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้เข้าใจผิดว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 และโจทก์ต้องการนำเครื่องหมายคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" ไปใช้กับร้านของโจทก์ที่เมืองพญา นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ 68121 ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2530 โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายตามคำฟ้อง มิใช่จำเลยที่ 3 ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีตัวจำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และนางสาวอรรณพร นิตกร ข้าราชการของกรมจำเลยที่ 1 เป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นในทำนองเดียวกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 67/2553 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 665/2557 และจำเลยที่ 3 มีนายวิชฌ์ กรรมการของจำเลยที่ 3 เป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นในทำนองว่า หลังจากจบการศึกษาจากต่างประเทศเมื่อปี 2518 พยานได้เข้าทำงานกับจำเลยที่ 3 เนื่องจากการชักชวนของนางเกษร พี่สาว โดยทำงานในตำแหน่งผู้จัดการร้าน พยานเป็นพนักงานคนแรกของจำเลยที่ 3 จนกระทั่งได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำเลยที่ 3 ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างพยานและโจทก์ไม่ค่อยดีเนื่องจากโจทก์มีนิสัยขี้ระแวงและเชื่อความคิดของตนเอง ทำให้พยานรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่ต้องการร่วมงานกับโจทก์อีก พยานจึงบอกขายหุ้นของจำเลยที่ 3 ในส่วนของพยานให้แก่โจทก์ แต่โจทก์ไม่ต้องการซื้อแล้วบอกให้พยานไปถามพี่สาวว่าสนใจจะซื้อหุ้นของโจทก์หรือไม่ พยานจึงถามกลับไปว่าพยานซื้อได้หรือไม่ จึงเป็นที่มาของการขายหุ้นบริษัทจำเลยที่ 3 ของโจทก์ให้พยาน ในการลาออกของโจทก์ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงใด ๆ และพยานไม่เคยรับปากว่าให้หรือจะให้หรืออนุญาตให้โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ไม่เคยอนุญาตให้บริษัทกะตะพาร์ค จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าในการประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 จดทะเบียนในนามจำเลยที่ 3 มิใช่โจทก์ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงเป็นของจำเลยที่ 3 มาตลอด เห็นว่า โจทก์นำสืบถึงที่มาตั้งแต่เหตุในการจัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 การเป็นผู้ริเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" ประกอบ จนกระทั่งภายหลังที่โจทก์มาทำร้านอาหารที่เมืองพญาในนามบริษัทกะตะพาร์ค จำกัด แต่ก็ยังคงใช้คำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของชื่อร้านอาหาร แม้ชื่อร้านอาหารที่เมืองพญาจะใช้ชื่อร้านว่า "ปัน ปัน ชัน โดเมนิโก้" แต่ก็อาจเรียกขานได้ว่าร้านอาหาร "ปัน ปัน" ดังจะเห็นได้จากที่สื่อหนังสือพิมพ์พญาเมล์เรียกร้านอาหารนี้ว่า "The Pan Pan Restaurant" หรือ "Pan Pan" มาตลอด โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านเกี่ยวกับการที่โจทก์ใช้คำดังกล่าวในร้านอาหารที่เมืองพญา ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำเลยที่ 3 นายวิชฌ์ หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นใดในบริษัทจำเลยที่ 3 พยานหลักฐานและทางนำสืบของโจทก์จึงน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักให้รับฟังว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 ส่วนฝ่ายจำเลยทั้งสามนั้นมีเพียงนายวิชฌ์ที่นำสืบอ้างเพียงว่าเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "ปัน ปัน Pan Pan" นั้น เป็นของจำเลยที่ 3 มาตลอดและไม่เคยอนุญาตให้โจทก์นำไปใช้ โดยกล่าวอ้างถึงเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 จดทะเบียนในนามจำเลยที่ 3 ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้ความว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2530 เนื่องจากไม่มีการยื่นต่ออายุการ

จดทะเบียน โดยในข้อนี้โจทก์นำสืบว่า ในฐานะกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 3 ขณะนั้นได้สั่งการมิให้ดำเนินการต่อทะเบียนเนื่องจากไม่ต้องการให้เข้าใจผิดว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 ซึ่งสมเหตุสมผลสอดคล้องกับข้อกล่าวอ้างของโจทก์ ทั้งจำเลยทั้งสามมิได้ถามค้านโจทก์หรือนำสืบพยานหลักฐานหักล้างในส่วนนี้ พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้มากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสาม ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการที่ประกอบไปด้วยคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" ดีกว่าจำเลยที่ 3 เมื่อเครื่องหมายการค้า ของจำเลยที่ 3 กับเครื่องหมายบริการ ของโจทก์ ต่างประกอบไปด้วยคำว่า "ปัน ปัน" และ "Pan Pan" เหมือนกัน อันถือเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกัน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสาม ฟังไม่ขึ้น คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ว่า การที่โจทก์นำเครื่องหมายบริการ ไปใช้ในกิจการของโจทก์และยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 นั้น เป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 3 ตามฟ้องแย้งหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยคำว่า "Pan Pan" และ "ปัน ปัน" ดีกว่าจำเลยที่ 3 ดังนั้น การที่โจทก์นำเครื่องหมายบริการไปใช้ในกิจการของโจทก์หรือยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 ย่อมเป็นการใช้สิทธิของโจทก์โดยชอบ และไม่เป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 3 ตามฟ้องแย้ง ส่วนที่จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้คำอุทธรณ์นิยมในส่วนฟ้องแย้งเป็นพับไม่ชอบ เพราะยังไม่ได้วินิจฉัยในส่วนฟ้องแย้ง นั้น เห็นว่า เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมาย "Pan Pan ปัน ปัน" ย่อมมีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้ออ้างตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ 3 ที่ว่าโจทก์นำเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตถือเป็นการทำละเมิดต่อจำเลยที่ 3 จึงรับฟังไม่ได้ เท่ากับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยฟ้องแย้งรวมไปกับคำฟ้องแล้วที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางใช้ดุลพินิจให้คำอุทธรณ์นิยมในส่วนฟ้องแย้งเป็นพับจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาเพียงว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 โดยยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดว่าคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เป็นคำพิพากษาที่ไม่มีความชัดเจนและไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์อ้างว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 นั้น ศาลต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดว่าคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เสียก่อน แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

มิได้วินิจฉัยในส่วนดังกล่าว ทั้งโจทก์ก็มิได้มีคำขอท้ายฟ้องเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ เห็นว่า คดีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียน โจทก์บรรยายคำฟ้องว่าโจทก์ยื่นคำคัดค้าน
การจดทะเบียนดังกล่าว อ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ขึ้นเป็นการ
อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2534 มาตรา 38 วรรคสอง คดีจึงมีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 ผู้ขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 715702 หรือไม่ และการที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่าจำเลย
ที่ 3 ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ไม่มีสิทธิจดทะเบียนอันมีผลให้นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไม่อาจมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวให้จำเลยที่ 3 ตามคำขอ
จดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง และ
แสดงว่าคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่หักคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 3 ต่อไป กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น เป็น
คำวินิจฉัยที่ไม่ชอบ ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำวินิจฉัยทั้งสองได้ โดยไม่ถือเป็นการพิพากษานอก
ฟ้องนอกประเด็นดังที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมิได้พิพากษาในส่วนของคำวินิจฉัย
ทั้งสองดังกล่าวให้ชัดเจนนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่า โจทก์
มีสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศย่อมมีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาในส่วนนี้ให้ชัดเจนได้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่
2 ในข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ว่า ที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการ
จดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 แก่โจทก์นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เห็นว่า สำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้
รับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า ภายหลังจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
บริการดังกล่าวของโจทก์เป็นทะเบียนเลขที่ บ49734 แต่ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้
เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวไปแล้ว และมีหนังสือถึงโจทก์โดยแจ้ง
เหตุผลทำนองว่าเป็นการรับจดทะเบียนโดยผิดหลง และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าว
ของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554 เป็นต้นไป หากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44 ทั้งในประเด็นนี้นางสาวอรรณพร พยานจำเลย
ที่ 1 และที่ 2 เบิกความว่า จากการตรวจแฟ้มเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวไม่พบว่าโจทก์ยื่นอุทธรณ์ ซึ่ง
โจทก์ก็ไม่ได้ถามค้านเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนี้ คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่
เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ทะเบียนเลขที่ บ49734 ตามคำขอเลขที่
748789 จึงถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44
ไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอดังกล่าวได้อีก หากโจทก์ยังประสงค์จะ

จดทะเบียนเครื่องหมายบริการในลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการกันใหม่ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไป ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 แก่โจทก์ นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของ จำเลยที่ 3 ขอนี้ฟังขึ้น พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ 67/2553 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 665/2557 กับให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่ขอให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมาย บริการตามคำขอเลขที่ 748789 ให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งในส่วน of คำฟ้อง และฟ้องแย้งในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

องค์คณะ

ไมตรี สุเทพากุล · สุรพันธุ์ ละอองมณี · นิพันธ์ ช่วยสกุล

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/8670/2561>