

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2587/2559

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 17, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 80

ย่อ / หลักกฎหมาย

คำหรือข้อความที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้น หากว่าเป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนโดยตรงแล้ว คำหรือข้อความนั้นย่อมถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว ส่วนคำหรือข้อความอันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายบริการที่เมื่อโจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้นแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำหรือข้อความว่า "Make THE Difference" ดังกล่าวตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 ต้องได้ความว่า คำหรือข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการบริการสำหรับบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนอันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวกรณีหนึ่งหรือเป็นกรณีที่คำหรือข้อความดังกล่าวมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ สำหรับกรณีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "TMB Make THE Difference" เพื่อใช้กับบริการจำพวก 36 รายการบริการ ธนาคารพาณิชย์ นี้ ข้อความว่า "Make THE Difference" เป็นข้อความที่นำเอาภาษาอังกฤษจำนวน 3 คำ มาประกอบกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของคำดังกล่าวตามพจนานุกรมแล้ว สามารถแปลได้ ความหมายรวมกัน "ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือสร้างความแตกต่าง" ซึ่งมีลักษณะเป็นคำบรรยายทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการธนาคารพาณิชย์อันเป็นรายการบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนแต่อย่างใด ข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงคำแนะนำ ยังไม่ใช่คำพรรณนาที่จะทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้โดยทันทีถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการธนาคารพาณิชย์ทั้งปวงซึ่งใช้เครื่องหมายบริการนี้โดยตรงว่ามี ลักษณะหรือคุณสมบัติใดเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ผู้ใช้บริการจะต้องจินตนาการหรือหาข้อมูล เพิ่มเติมจึงจะทราบได้ว่าบริการเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์ของโจทก์แตกต่างจากบริการอื่น อย่างไร นอกจากนี้ข้อความว่า "Make THE Difference" ยังมีได้เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญสำหรับการให้บริการเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใด ทั้งไม่ปรากฏว่านายทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้ประกาศกำหนดให้ข้อความดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการให้บริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียนด้วย ข้อความว่า "Make THE Difference" ดังกล่าวจึงเป็น ข้อความที่ไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการธนาคารพาณิชย์โดยตรงและมีได้เป็นสิ่งที่ ใช้กันสามัญในการค้าขายหรือบริการสำหรับรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียน ดังนั้นเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า "TMB Make THE Difference" จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะใน ตัวเองอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน แต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันข้อความว่า "Make THE Difference"

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เลขที่ 778739 เป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย โดยที่โจทก์ไม่ จำต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นผู้เดียวที่จะใช้ข้อความว่า "Make THE Difference" และสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1124/2555 และ เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พณ 0704/22242 กับให้จำเลยดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 778739 ของโจทก์ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษา ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่ได้แย้ง กันในชั้นอุทธรณ์รับฟังเป็นยุติว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "TMB Make THE Difference" ในรูปแบบเป็นคำขอเลขที่ 778739 เพื่อใช้กับบริการจำพวก 36 รายการบริการ ธนาคารพาณิชย์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์บางส่วน ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และให้โจทก์แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันทั้งหมด ยกเว้นอักษรโรมัน "TMB" ทั้งให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายคำขอนี้เป็นเครื่องหมายชุดกับ เครื่องหมายคำขอเลขที่ 598074 เลขที่ 598075 เลขที่ 607107 เลขที่ 608954 เลขที่ 608955 เลขที่ 650512 และเลขที่ 779743 โจทก์เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มี คำสั่งให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำขอนี้เป็นเครื่องหมายชุดข้างต้น โจทก์จึงยื่นหนังสือ ขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุดต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำสั่งว่า เครื่องหมายบริการของโจทก์บางส่วนไม่มีลักษณะ บ่งเฉพาะตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และให้โจทก์แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันทั้งหมด ยกเว้นอักษร โรมัน "TMB" โจทก์จึงอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเด็นนี้ต่อ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตามคำสั่ง ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเห็นว่าข้อความว่า "Make THE Difference" สื่อ ความหมายได้ว่า "ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือสร้างความแตกต่าง" เมื่อนำมาใช้กับบริการ ธนาคารพาณิชย์ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการนี้ เป็นบริการที่สร้าง ความแตกต่างหรือปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างแตกต่างจากบริการที่อื่นๆ นับว่าเป็นข้อความที่เล็งถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ชอบที่จะรับ จดทะเบียนเครื่องหมายบริการให้แก่โจทก์ภายใต้เงื่อนไขว่าโจทก์ต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นผู้ เดียวที่จะใช้ข้อความว่า "Make THE Difference" ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนหลักฐานที่โจทก์นำเสนอยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่า โจทก์จำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาบริการของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายบริการที่มีภาคส่วน ข้อความว่า "Make THE Difference" อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันพอสมควรจนทำให้ สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการ ดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์

ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างให้โจทก์ไม่จำเป็นต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้ข้อความว่า "Make THE Difference" แต่อย่างใด มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการแรกว่า อักษรโรมันข้อความว่า "Make THE Difference" ในเครื่องหมายบริการของโจทก์เป็นข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรงและโจทก์ไม่จำเป็นต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันข้อความว่า "Make THE Difference" หรือไม่ เห็นว่า คำหรือข้อความที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้น หากว่าเป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนโดยตรงแล้ว คำหรือข้อความนั้นย่อมถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว ส่วนคำหรือข้อความอันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายบริการ ที่เมื่อโจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้นแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำหรือข้อความว่า "Make THE Difference" ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องได้ความว่า คำหรือข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการบริการสำหรับบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนอันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวกรณีหนึ่ง หรือเป็นกรณีที่คำหรือข้อความมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ สำหรับกรณีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า "TMB Make THE Difference" ในรูปแบบเครื่องหมายบริการเพื่อใช้กับบริการจำพวก 36 รายการบริการ ธนาคารพาณิชย์ นี้ ข้อความว่า "Make THE Difference" เป็นข้อความที่นำเอาคำภาษาอังกฤษจำนวน 3 คำ มาประกอบกัน ได้แก่คำว่า "Make" คำว่า "THE" และคำว่า "Difference" ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของคำตามพจนานุกรมคำว่า "Make" แปลว่า ทำ ขึ้น สร้าง คำว่า "THE" แปลว่า นี้ นั้น พวก (ที่เฉพาะเจาะจง) และคำว่า "Difference" แปลว่า ความแตกต่าง เมื่อนำมารวมกันประกอบเป็นข้อความว่า "Make THE Difference" แล้ว แปลได้ความหมายว่า "ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือสร้างความแตกต่าง" ซึ่งมีลักษณะเป็นคำบรรยายทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการธนาคารพาณิชย์อันเป็นรายการบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนแต่อย่างใด ข้อความมีลักษณะเป็นเพียงคำแนะนำ (Suggestive word) เท่านั้น ยังไม่ใช่คำพรรณนา (Descriptive word) ที่จะให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้โดยทันทีถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการธนาคารพาณิชย์ทั้งปวงซึ่งใช้เครื่องหมายบริการนี้โดยตรงว่ามีลักษณะหรือคุณสมบัติใดเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ผู้ใช้บริการจะต้องจินตนาการหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะทราบได้ว่าบริการเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์ของโจทก์แตกต่างจากบริการอื่นอย่างไร นอกจากนี้ข้อความว่า "Make THE Difference" ยังมีได้เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญสำหรับการให้บริการเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใด ทั้งไม่ปรากฏว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศกำหนดให้ข้อความเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการให้บริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียนด้วย ข้อความว่า "Make THE Difference" จึงเป็นข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการธนาคารพาณิชย์โดยตรงและมิได้เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายหรือบริการสำหรับรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียน ดังนั้นเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า

TMB ซึ่งมีข้อความว่า "Make THE Difference" เป็นภาคส่วนประกอบด้วย ในรูปแบบเครื่องหมายบริการ จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันข้อความว่า "Make THE Difference" ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1124/2555 และคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/22242 ที่สั่งให้โจทก์แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้ข้อความว่า "Make THE Difference" และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ตามคำขอเลขที่ 778739 ของโจทก์ต่อไป โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้ข้อความว่า "Make THE Difference" ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

องค์คณะ

ไมตรี ศรีอรุณ · ปริญา ดิผดุง · ไมตรี สุเทพากุล

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/2587/2559>