

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2285/2559

ซีชาร์ส เวิลด์, อินค์.โจทก์ นายประเสริฐ เตชะวิบูลย์ กับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 80

ย่อ / หลักกฎหมาย

ขณะที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นคือ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แม้ต่อมาจะมี พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ใช้บังคับ แต่มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 บัญญัติว่า "บรรดา...คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ...ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นคำขอตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้" การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติ มาตรา 80 ประกอบ มาตรา 8 (10) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่แก้ไขใหม่ มิใช่มาตรา 80 ประกอบ มาตรา 8 (11) (เดิม) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ดังนั้น เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งตามประกาศดังกล่าว การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าจะกระทำโดยเจ้าของหรือผู้แทนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายนั้นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี (2) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์แล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะการส่งเสริมการขายของบริษัท

คำพิพากษา

ช. ที่โจทก์จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการขายของโจทก์เป็นไปอย่างจำกัด อีกทั้งโจทก์มิได้มีหลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารมวลชนที่แสดงให้เห็นว่าสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงเครื่องหมายรูปประดิษฐ์ศีรษะซีชาร์สในวงกว้าง ประกอบกับพยานเอกสารกับวัตถุพยานเท่าที่ นาง ว. พยานโจทก์เบิกความถึงมีปริมาณเพียงเล็กน้อยยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าการโฆษณาหรือมีการใช้เครื่องหมายหรือบริการดังกล่าวอย่างแพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป นอกจากนี้ โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในประเทศไทยเมื่อปี 2546 และยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2549 กับยื่นคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของจำเลยที่ 1 เมื่อปี 2551 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่จำเลยที่ 1 ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแล้วตั้งแต่ปี 2540 พฤติการณ์แห่งคดีจึงเป็นเรื่องที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

บริการเพื่อขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายล่าช้ากว่าจำเลยที่ 1 เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดที่ พิสูจน์ให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและ เชื่อมโยงให้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการโดยไม่สุจริต เครื่องหมาย บริการของจำเลยที่ 1 จึงเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 8 (9) , (10) กรณีจึงไม่มีเหตุให้ เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของจำเลยที่ 1 บรรดาคำฟ้อง คำให้การ รวมทั้งรายการ ต่างๆ ที่ปรากฏในคำพิพากษา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของคำพิพากษานี้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ วินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ว่า เครื่องหมาย บริการ ของจำเลยที่ 1 เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ รับจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 8 (9) และ (10) หรือไม่ เห็นว่า ขณะที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ตามสำเนาคำขอเลขที่ 341824 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แม้ต่อมาจะมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ใช้บังคับ แต่มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 บัญญัติว่า "บรรดา...คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ... ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ถือว่าเป็นคำขอตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตินี้" การพิจารณาเรื่องเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงต้องพิจารณาตาม บทบัญญัติมาตรา 80 ประกอบมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่แก้ไขใหม่ มิใช่มาตรา 80 ประกอบมาตรา 8 (11) (เดิม) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ดังนั้น เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งตามประกาศดังกล่าว การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าเสื้อและกางเกงกีฬา ของทีมฟุตบอล เป็นต้น อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าจะกระทำโดยเจ้าของ หรือผู้แทน หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนั้นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจนทำให้สาธารณชน ทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี (2) เครื่องหมายนั้นจะต้อง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค โดยโจทก์มีนางวิภาพร ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีชาร์ เวอร์ล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของ พยาน เมื่อพิจารณาคำเบิกความประกอบกับที่นางวิภาพรเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยัน ข้อเท็จจริงของพยานอีกว่าตลอดระยะเวลาดำเนินการของบริษัทซีชาร์ เวอร์ล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พยานพบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ ของโจทก์แก่บุคคลประมาณ 2,000 คน หากนำจำนวน ดังกล่าวมาเทียบกับระยะเวลา ประมาณ 10 ปี ที่บริษัทซีชาร์ เวอร์ล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เปิด ดำเนินการในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าลักษณะการส่งเสริมการขายของบริษัทซีชาร์ เวอร์ล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นไปอย่างจำกัด อีกทั้งโจทก์มิได้มีหลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง สื่อสารมวลชนที่แสดงให้เห็นว่าสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงเครื่องหมายรูปประดิษฐ์ศีรษะซีชาร์สใน

วงกว้าง ประกอบกับ พยานเอกสารกับวัตถุพยานเท่าที่พยานโจทก์เบิกความถึงมีปริมาณเพียงเล็กน้อยยังไม่เพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการโฆษณาหรือมีการใช้เครื่องหมายกับบริการดังกล่าวอย่างแพร่หลาย จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ส่วนเรื่องที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปรียบเทียบอาคารสถานประกอบการของจำเลยที่ 1 กับ ซีซาร์ส พาเลซ ซึ่งเป็นสถานประกอบการกิจการของโจทก์ที่เมืองลาสเวกัส ตามภาพถ่ายแนบท้าย ปรากฏว่าอาคารของโจทก์เป็นอาคารสูง ส่วนบนมีหน้าจั่วตั้งอยู่บนเสา (Pediment Over Column) ซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโรมัน ส่วนอาคารของจำเลยที่ 1 ที่ด้านหน้ามีรูปคล้ายสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนเป็นมุขที่ยื่นออกมาจากอาคารหลัก มีลักษณะเดียวเสาเหลี่ยม ด้านบนของรูปคล้ายสามเหลี่ยมมีป้ายโค้งมีคำว่า "CAESARS" อยู่ภายใน อาคารของจำเลยที่ 1 จึงมีรูปแบบที่แตกต่างจากอาคารของโจทก์อย่างสิ้นเชิง และไม่อาจนำมาใช้เป็นเหตุผลที่จะสนับสนุนว่าจำเลยที่ 1 กระทำการโดยไม่สุจริต ประการสำคัญเมื่อพิจารณาในส่วน of เครื่องหมายบริการ ปรากฏว่าโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ในประเทศไทยเมื่อปี 2546 และยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2549 กับยื่นคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ของจำเลยที่ 1 เมื่อปี 2551 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่จำเลยที่ 1 ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแล้วตั้งแต่ปี 2540 พฤติการณ์แห่งคดีจึงเป็นเรื่องที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเพื่อขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายล่าช้ากว่าจำเลยที่ 1 เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดที่พิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและเชื่อมโยงให้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ โดยไม่สุจริต เครื่องหมายบริการ ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 8 (9) และ (10) กรณีจึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของจำเลยที่ 1 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของจำเลยที่ 1 ตามคำขอเลขที่ 341824 ทะเบียนเลขที่ บ7027 และคำขอเลขที่ 662683 ทะเบียนเลขที่ บ34922 เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 16/2553 และที่ 17/2553 และให้จำเลยที่ 1 ยุติการใช้เว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนว่าไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ฟังขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์และของจำเลยที่ 1 ในประเด็นอื่นอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

องค์คณะ

สุพจน์ อ่างเรืองผึ่ง · นวลน้อย ผลทวี · สุวัฒน์ วรธนะหทัย

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: thai-legal-corpus (CC-BY-4.0) – deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/2285/2559>