

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8512/2538

เบอร์ริงเกอร์ อินเทลไฮม์ เคจี.โจทก์ นางฟองนวล สุวรรณดีจำเลย

ย่อ / หลักกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "Dulcolax" มีอักษรโรมันรวม 8 ตัว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า "DECOLAX" มีอักษรโรมันรวม 7 ตัว และในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยคงมีแตกต่างกันที่ตัวอักษรโรมันเพียง 2 ตัว คือตัวอักษร "ul" และ "E" และเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกคือตัวอักษร "D" ตัวอักษรอื่นเป็นตัวพิมพ์เล็ก ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แต่เครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างก็ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ "D" เหมือนกัน และลงท้ายด้วยตัวอักษรโรมันคำว่า "COLAX" เหมือนกัน ทั้งการอ่านก็ออกเสียงเป็น 3 พยางค์ เหมือนกันซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก ซึ่งแม้แต่ผู้ที่อ่านอักษรโรมันได้ หากไม่พิจารณาให้รอบคอบ ก็ยากที่จะสังเกตเห็นข้อแตกต่างของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าของโจทก์และจำเลยตามแผนบรรจุภัณฑ์ต่างก็เป็นสินค้าประเภทยาระบายใช้สำหรับอาการท้องผูกเหมือนกันทั้งเม็ดยาและซองบรรจุยาก็มีลักษณะกลมมนและมีขนาดเท่ากัน เม็ดยามีผิวเคลือบสีน้ำตาลเหลืองเหมือนกัน และเมื่อคำนึงถึงว่าส่วนใหญ่ของสาธารณชนมิได้มีความรู้ในภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรโรมันดีพอที่จะแยกความแตกต่างของตัวอักษรด้วยแล้วย่อมเป็นไปได้ง่ายที่สาธารณชนจะเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

เครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า "DECOLAX" จึงเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "Dulcolax" จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดแล้ว โจทก์ได้ใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้มาก่อนจำเลยจนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในสินค้าประเภทเดียวกัน ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยที่จะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์คำว่า "Dulcolax" เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ โจทก์จึงขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "DECOLAX" ของจำเลยได้

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและมีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "DECOLAX" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 175169 ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า "Dulcolax" ของโจทก์สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับของโจทก์ดังกล่าว เป็นการที่โจทก์ใช้สิทธิที่มีอยู่ตามมาตรา 41 (1) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ แม้มาตรา 41 (1) ดังกล่าวจะเป็นบทบัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้มีสิทธิดีกว่าขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคดีนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยยังมิได้รับการจดทะเบียนก็ตามแต่โจทก์ก็มีสิทธิขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนนั้น เพราะแม้เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนไปแล้วก็อาจถูกเพิกถอนได้ คำขอที่ยังมิได้รับการจดทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีสิทธิดีกว่าย่อมขอให้

บังคับผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทให้ถอนคำขอนั้นได้อยู่ในตัว การที่นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์เพราะเห็นว่าเครื่องหมาย-การค้าตามคำขอ
ของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่โจทก์ไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์
คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นเรื่องที่ได้แย้งกันเกี่ยวกับ
ปัญหาว่าเครื่องหมาย-การค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่
อันเป็นกรณีที่โจทก์ดำเนินการตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่ง
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวหาได้ตัดสิทธิโจทก์ที่ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นดีกว่าจำเลยดังที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 41 (1) ไม่ ดังนี้ แม้ขณะฟ้องคดีนี้โจทก์จะได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้วยังมิได้ถอนอุทธรณ์ก็ตาม โจทก์ก็มีสิทธิที่จะนำคดีนี้มาฟ้อง
ได้ ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ 4,000 บาท แต่คดีนี้เป็นคดี
ไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งตาราง 6 ท้าย ป.วิ.พ.ได้กำหนดอัตราค่าทนายความชั้นสูงในศาลอุทธรณ์ไว้เพียง
1,500 บาท การกำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาขอที่จะแก้ไขให้
ถูกต้องได้

องค์คณะ

ยงยุทธ ธารีสาร · จเร อำนวยวัฒนา · อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: thai-legal-corpus (CC-BY-4.0) ← deka.supremecourt.or.th ·
<https://thaideka.online/deka/8512/2538>