

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16358/2555

นายอนุชิต เดชคุณากรโจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 61, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7

ย่อ / หลักกฎหมาย

การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดในขณะที่ยังจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 (4) หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้านั้นเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่ามี ความเหมือนหรือคล้ายกันในสาระสำคัญหรือในลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หากเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำนอกจากจะต้องพิจารณาลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของ เครื่องหมายการค้าแล้วยังต้องพิจารณาถึงสำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้านั้น และที่สำคัญ ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะ อย่างเดียวกันหรือไม่ด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรไทยคำว่า "แทงโก้" และอักษร โรมันคำว่า "Tango" แต่คำว่า "Tango" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนกับคำว่า "TANGO", "TANGO THINS", "TANGO MAXCRUNCH" และ "TANGO SAPPHIRE" ของ จ. และคำว่า "TANGO" เป็นคำนำหน้าในเครื่องหมายการค้าทั้งสี่ซึ่งเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นที่ สาธารณชนผู้บริโภคสินค้าประเภทลูกอม ขนมหวาน และช็อกโกแลตจะจดจำในการเลือกซื้อสินค้า ดังกล่าวคำว่า "THINS" คำว่า "MAXCRUNCH" และคำว่า "SAPPHIRE" ที่ต่อท้ายคำว่า "TANGO" มิใช่สาระสำคัญหรือส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าที่ผู้บริโภคจะจดจำเพื่อแยกแยะ ความแตกต่างในการเลือกซื้อสินค้า เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทั้ง สี่ของ จ.

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้า "" ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าคำว่า "TANGO THINS" คำว่า "TANGO MAXCRUNCH" และคำว่า "TANGO SAPPHIRE" ของจีซีไอเอช เทรตมาร์กส์ ลิมิเตด ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และขอให้ยกคำสั่งของ จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 9 ตามคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 14/2552 เรื่อง เพิกถอนการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 534459 ทะเบียนเลขที่ ค.204115 และพิพากษา ว่าโจทก์มีสิทธิโดยชอบในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนี้ จำเลยทั้งเก้าให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้ เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยทั้งเก้าโต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในลักษณะอักษรประดิษฐ์คำว่า "" โดยได้รับการ จดทะเบียนแล้วสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ลูกอม ตามคำขอเลขที่ 534459 ทะเบียน

เลขที่ ค.204115 โดยโจทก์ยื่นขอจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 จีซีไอเอช เทรตมาร์กส์ ลิมิเตด เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายฮ่องกงและได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำว่า "TANGO" จำนวน 3 เครื่องหมาย ในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "TANGO THINS" ตามคำขอเลขที่ 442852 ทะเบียนเลขที่ ค.144913 ซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโกโก้ โดยยื่นขอจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2544 เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "TANGO MAXCRUNCH" ตามคำขอเลขที่ 512580 ทะเบียนเลขที่ ค.194060 ซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้าช็อกโกแลต ขนมหวานทำจากช็อกโกแลต อาหารทำจากช็อกโกแลต โกโก้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโกโก้ ขนมปังกรอบ ขนมคุกกี้ ลูกกวาด เครื่องดื่มที่มีช็อกโกแลตผสมอาหารธัญพืชสำเร็จรูป แป้งทำจากธัญพืช อาหารทำจากธัญพืช ขนมปัง พาสตริ และขนมหวาน โดยยื่นขอจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 โดยไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "MAXCRUNCH" และเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "TANGO SAPPHIRE" คำขอเลขที่ 528538 ทะเบียนเลขที่ ค.201933 ซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ช็อกโกแลต ขนมหวานทำจากช็อกโกแลต โกโก้ ผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจากโกโก้ ขนมปังกรอบสอดไส้ ขนมคุกกี้ เครื่องดื่มช็อกโกแลต เครื่องดื่มโกโก้ ขนมธัญพืชอัดแท่ง อาหารสำเร็จรูปที่ทำจากธัญพืช สิ่งที่ทำขึ้นจากธัญพืชสำเร็จรูป อาหารที่ทำจากข้าวโอต อาหารเข้าที่ทำจากธัญพืช ขนมปัง ขนมเวเฟิล ขนมหวานที่ทำจากเยลลี่ที่ไม่มีไอศพลผสม ลูกกวาด ลูกอม ขนมเค้ก พาสตริ ขนมหวาน ขนมปังกรอบ ขนมข้าวอบกรอบ อาหารว่าง โดยยื่นขอจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 ต่อมาวันที่ 20 มีนาคม 2550 จีซีไอเอช เทรตมาร์กส์ ลิมิเตด ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 656268 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ช็อกโกแลต ขนมหวานช็อกโกแลต อาหารทำจากช็อกโกแลต โกโก้ เป็นต้น ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 656268 ดังกล่าว เหมือนและคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 534459 ทะเบียนเลขที่ ค.204115 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีหนังสือแจ้งคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ต่อมาวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 จีซีไอเอช เทรตมาร์กส์ ลิมิเตด ได้ยื่นคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค.204115 จำเลยทั้งเก้ามีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 534459 ทะเบียนเลขที่ ค.204115 ตามคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 14/2552 มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าในลักษณะอักษรประดิษฐ์คำว่า "" ของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ลูกอม ตามคำขอเลขที่ 534459 ทะเบียนเลขที่ ค.204115 ในขณะที่ขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 คล้ายกับ เครื่องหมายการค้า 3 เครื่องหมาย ของจีซีไอเอช เทรตมาร์กส์ ลิมิเตด ได้แก่ เครื่องหมายการค้าคำว่า "TANGO THINS" ที่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโกโก้ ตามคำขอเลขที่ 442852 ทะเบียนเลขที่ ค.144913 ซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2544 เครื่องหมายการค้าคำว่า "TANGO MAXCRUNCH" ที่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโกโก้ และลูกกวาด ตามคำขอเลขที่ 512580 ทะเบียนเลขที่ ค.194060 ซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 และเครื่องหมายการค้าคำว่า "TANGO SAPPHIRE" ที่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับ

สินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโกโก้ ลูกกวาด และลูกอม ตามคำขอเลขที่ 528538 ทะเบียนเลขที่ ค.201933 ซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอที่จะสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะอักษรประดิษฐ์คำว่า "" ของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค.204115 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 (4) ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาหรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดในขณะที่ยื่นจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 (4) หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้านั้นเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่ามี ความเหมือนหรือคล้ายกันในสาระสำคัญหรือในลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หากเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำดังเครื่องหมายการค้า "" ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "TANGO THINS" คำว่า "TANGO MAXCRUNCH" และคำว่า "TANGO SAPPHIRE" ของจีซีไอเอช เทดมาร์กส์ ลิมิเตด นอกจากจะต้องพิจารณาลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าแล้วยังต้องพิจารณาถึงสำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้า และที่สำคัญต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใช้นั้นใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรไทยคำว่า "แทงโก้" และอักษรโรมันคำว่า "Tango" มีสำเนียงเรียกขานว่า "แทงโก้" แม้คำว่า "Tango" จะเป็นคำสามัญที่มีความหมายว่า จังหวะการเต้นรำคู่หญิงชายที่มีกำเนิดจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเพราะมิใช่คำอันเลื่องถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าลูกอมที่โจทก์ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 534459 โดยตรง ขอบที่โจทก์จะขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าค้านั้นได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) และมาตรา 6 (1) ก็ตาม แต่คำว่า "Tango" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 534459 ทะเบียนเลขที่ ค.204115 เหมือนกับคำว่า "TANGO" ในเครื่องหมายการค้าของจีซีไอเอช เทดมาร์กส์ ลิมิเตด คำว่า "TANGO THINS" คำว่า "TANGO MAXCRUNCH" และคำว่า "TANGO SAPPHIRE" ตามทะเบียนเลขที่ ค.144913 เลขที่ ค.194060 และเลขที่ ค.201933 โดยมีความเหมือนกันทั้งจำนวนตัวอักษร 5 ตัว และสำเนียงเรียกขาน ซึ่งจีซีไอเอช เทดมาร์กส์ ลิมิเตด ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสามดังกล่าวไว้ก่อนเครื่องหมายการค้าในลักษณะอักษรประดิษฐ์คำว่า "" ของโจทก์ และคำว่า "TANGO" เป็นคำนำหน้าในเครื่องหมายการค้าทั้งสี่ซึ่งเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าทั้งสี่ดังกล่าวที่สาธารณชนผู้บริโภคสินค้าประเภทลูกอม ขนมหวาน และช็อกโกแลตจะจดจำในการเลือกซื้อสินค้านี้ดังกล่าว คำว่า "THINS" คำว่า "MAXCRUNCH" และคำว่า "SAPPHIRE" ที่ต่อท้ายคำว่า "TANGO" มิใช่สาระสำคัญหรือส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าที่ผู้บริโภคจะจดจำเพื่อแยกแยะความแตกต่างในการเลือกซื้อสินค้าประเภทลูกอม ขนมหวาน และช็อกโกแลตดังกล่าว เครื่องหมายการค้า "" ของโจทก์ จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "TANGO THINS" คำว่า "TANGO MAXCRUNCH" และคำว่า "TANGO SAPPHIRE" ของจีซีไอเอช เทดมาร์กส์ ลิมิเตด จนสาธารณชนไม่อาจแยกแยะ

ความแตกต่างได้ ดังนี้ เมื่อนำเครื่องหมายการค้าในลักษณะอักษรประดิษฐ์คำว่า "" ของโจทก์ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "TANGO THINS" คำว่า "TANGO MAXCRUNCH" และคำว่า "TANGO SAPPHIRE" ของจีซีไอเอช เทรตมาร์กส์ ลิมิเตด ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนกับสินค้าลูกอมในจำพวกที่ 30 ซึ่งเป็นสินค้าในจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าช็อกโกแลต ลูกกวาด และลูกอม ในจำพวกที่ 30 ที่จีซีไอเอช เทรตมาร์กส์ ลิมิเตด ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "TANGO THINS" คำว่า "TANGO MAXCRUNCH" และคำว่า "TANGO SAPPHIRE" ตามลำดับ ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงขอที่จะมีคำสั่งที่ 14/2552 ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะอักษรประดิษฐ์คำว่า "" ตามทะเบียนเลขที่ ค.204115 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 (4) ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

องค์คณะ

ปริญญญา ดีผดุง · อร่าม เสนามนตรี · รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/16358/2555>