

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4432/2553

กาบุซิกิ ไกซา โกเบ เซอิโกโซโจทก์ บริษัทเค โอ บี อี เวลด์ิง จำกัด กับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.อ. มาตรา 271, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 109, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 110, ป.วิ.อ. มาตรา 46, ป.พ.พ. มาตรา 5, ป.พ.พ. มาตรา 18, ป.พ.พ. มาตรา 420, ป.พ.พ. มาตรา 421, ป.วิ.พ. มาตรา 246, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 109, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44, ป.อ. มาตรา 272

ย่อ / หลักกฎหมาย

คดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งห้ากล่าวหาว่าร่วมกันกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 271 และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 109 และ 110 ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าโดยหลอกลวงในแหล่งกำเนิดของสินค้าและเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ส่วนคดีนี้เป็นคดีแพ่งพิพาทกันในเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์และจำเลยที่ 3 ต่างได้รับการจดทะเบียนว่าใครมีสิทธิดีกว่าและมีเหตุเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 ได้หรือไม่ หรือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าโดยตรง ประเด็นในคดีนี้จึงมีว่าใครมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดีกว่ากัน คดีนี้ย่อมมีใช้คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ซึ่งในการพิจารณาคดีส่วนแพ่งต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีส่วนอาญาตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 46 เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่ 3 ประกอบด้วยคำว่า KOBE และ GOBE เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคำทั้งสองต่างใช้อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว มีเสียงเรียกขานเหมือนกันว่า โกเบ และใช้กับสินค้าลวดเชื่อมโลหะเหมือนกัน กล่องบรรจุสินค้ามีสีเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน ตัวอักษรบนกล่องและการวางตำแหน่งตัวอักษรคล้ายกัน เมื่อคำนึงถึงว่าส่วนใหญ่ของสาธารณชนมิได้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะแยกความแตกต่างของตัวอักษรด้วยแล้ว ย่อมเป็นไปได้ง่ายที่สาธารณชนจะเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 จึงเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า KOBE จนถึงกับเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิด โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 ได้ คำว่า KOBE ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในการประกอบการค้าของโจทก์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของโจทก์ การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อประกอบการค้าผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมโลหะเช่นเดียวกันกับโจทก์ โดยใช้ชื่อว่า บริษัทเค โอ บี อี เวลด์ิง จำกัด ซึ่งเขียนด้วยอักษรโรมันว่า KOBE WELDING CO., LTD พ้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและชื่อทางการค้าของโจทก์ ก็นำชื่อภาษาอังกฤษของจำเลยที่ 1 ไปพิมพ์ที่กล่องบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เป็นการมุ่งแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์โดยไม่สุจริต การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงละเมิดสิทธิของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 5, 18, 420 และ 421 โจทก์ผู้ที่มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามจำเลยที่ 1 มิให้ใช้ชื่อ เค โอ บี อี เวลด์ิง หรือ KOBE WELDING ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 18 แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ให้สิทธิแก่โจทก์ในการบังคับจำเลยที่ 1 ให้

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลด้วยที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 โดยมีให้ใช้คำว่า เค โอ บี อี หรือ โกเบ ด้วยนั้น จึงไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความไม่อุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 45 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 246 และมาตรา 142 (5)

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศไทย ใช้ชื่อทางการค้าว่า โกเบ สตีล ลิมิเต็ด (KOBELCO) โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวดเชื่อมโลหะในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2483 โดยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "KOBELCO" และ "KOBEL" ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2522 ก่อนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ได้ก่อตั้งบริษัทสาขาในประเทศไทยใช้ชื่อว่า บริษัทไทยโกเบ เวลดิ้ง จำกัด หรือเขียนด้วยอักษรโรมันว่า "THAI KOBELCO WELDING CO., LTD." เพื่อผลิตและจำหน่ายลวดเชื่อมโลหะบรรจุกล่องสีแดงและดำที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจำเลยที่ 1 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เค โอ บี อี เวลดิ้ง จำกัด หรือเขียนด้วยอักษรโรมันว่า "K O B E WELDING CO., LTD." โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ นอกจากนี้ จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 นำเครื่องหมายคำว่า "GOBEL", "G", "G" ในลักษณะประดิษฐ์ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าลวดเชื่อมโลหะ และจำเลยทั้งห้าร่วมกันผลิตและจำหน่ายลวดเชื่อมโลหะโดยใช้กล่องบรรจุสีแดงและดำและมีเครื่องหมายการค้าคำว่า "GOBEL STEEL WELDING ELECTRODES R-26" ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยเฉพาะคำว่า "R-26" ของจำเลยทั้งห้า เป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จากภาคส่วนคำว่า "K" และจำเลยทั้งห้ายังได้นำชื่อของจำเลยที่ 1 ที่เขียนด้วยอักษรโรมันคำว่า "K O B E WELDING CO., LTD." ไปทำให้ปรากฏบนกล่องบรรจุลวดเชื่อมที่จำเลยทั้งห้าร่วมกันผลิตและจำหน่าย อันเป็นการนำชื่อและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ทำให้สาธารณชนสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้า และทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขาดรายได้จากการขายสินค้าของโจทก์ และยังเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่สินค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า KOBEL, KOBELCO (ที่ถูกคือ KOBELCO), KOBEL STEEL (ที่ถูกคือ KOBEL STEEL), RB-26 และ KOBEL STEEL WELDING ELECTRODES RB-26 รวมทั้งรูปลักษณะภาชนะบรรจุภัณฑ์สินค้าตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ถึงหมายเลข 9 ดีกว่าจำเลยทั้งห้า, เครื่องหมายการค้าคำว่า KOBEL, KOBELCO และ KOBELCO ของจำเลยที่ 3 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า KOBEL, KOBELCO หรือ KOBEL STEEL ของโจทก์ จนอาจก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้, ชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 มีเสียงเรียกขานหรือรูปลักษณะคล้ายกับชื่อทางการค้าคำว่า KOBEL STEEL และเครื่องหมายการค้าคำว่า KOBEL, KOBELCO หรือ KOBEL STEEL ของโจทก์ จนอาจก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ได้ ขอให้

เพิกถอนเครื่องหมายการค้าคำว่า GOBE, KOBEL และ KOBEE ของจำเลยที่ 3 และให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเลิกบริษัทหรือเปลี่ยนชื่อจำเลยที่ 1 ไม่ให้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของโจทก์หรือของบริษัทในเครือของโจทก์ในประเทศไทย ห้ามจำเลยทั้งห้าใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือจดทะเบียนบริษัทจำกัดที่มีชื่อเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า KOBE, KOBELCO และ KOBE STEEL หรือชื่อทางการค้าของโจทก์ ตลอดจนห้ามจำเลยทั้งห้าใช้ภาษาชนบรจุผลิตรภัณฑ์สินค้าเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์ และให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่โจทก์เดือนละ 200,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนเลิกบริษัทหรือจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำเลยที่ 1 และจนกว่าจำเลยที่ 3 ถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 ออกจากทะเบียนเครื่องหมายการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลยทั้งห้าให้การ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 มิให้ใช้คำว่า "เค โอ บี อี" หรือ "โกเบ" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายหรือออกเสียงเรียกขานหรือคล้ายกับชื่อบริษัทไทยโกเบ เวลด์ิง จำกัด หรือเหมือนหรือคล้ายหรือออกเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า " ." และคำว่า " ." ของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทน การแสดงเจตนา โดยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าคำว่า "GOBE" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 501947 ทะเบียนเลขที่ ค 132029 และตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 501947 ทะเบียนเลขที่ ค 180611 ของจำเลยที่ 3 ยกฟ้องจำเลยที่ 4 และที่ 5 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...คดีนี้ กับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ. 6879/2549 ของ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งถึงที่สุดแล้ว เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจะต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 หรือไม่ เห็นว่า คดีอาญาดังกล่าวโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ในความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ และความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109 และ 110 โดยกล่าวหาว่าจำเลยทั้งห้าร่วมกันผลิต ขาย และมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมและลวดเชื่อมไฟฟ้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าโดยหลอกลวงในแหล่งกำเนิดหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ส่วนคดีแพ่งนี้พิพาทกันในเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ทั้งโจทก์และจำเลยที่ 3 ต่างก็ได้รับการจดทะเบียนว่าใครมีสิทธิดีกว่าและมีเหตุเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 ได้หรือไม่ หรือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อทางการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรง ประเด็นในคดีนี้จึงมีว่า ใครมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดีกว่ากัน คดีนี้จึงไม่ใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ซึ่งในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งจะต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามที่จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ ไม่ มีปัญหาต้องวินิจฉัยในประการต่อไปว่า มีเหตุที่จะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3

ทะเบียนเลขที่ ค 132029 และทะเบียนเลขที่ ค 180611 ตามคำพิพากษา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่ เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทะเบียนเลขที่ ค 76231 และทะเบียนเลขที่ ค 76229 จะมีคำว่า KOBE ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญ โดยเขียนและเรียกขานตรงกับชื่อเมืองท่า KOBE ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งประชาชนโดยทั่วไปรู้จักอันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า KOBE หรือ KOBE STEEL กับสินค้าลวดเชื่อม ลวดเชื่อมไฟฟ้าของโจทก์ในต่างประเทศและในประเทศมาเป็นเวลาช้านานแล้ว โจทก์ตั้งบริษัทสาขาในประเทศไทยเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าลวดเชื่อมโลหะลวดเชื่อมไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นเวลากว่า 46 ปี จำเลยที่ 2 ยอมรับว่า จำเลยที่ 2 รู้จักสินค้าลวดเชื่อมของโจทก์ซึ่งบรรจุกล่องวัตถุพยานหมาย วจ.1 โดยไม่เปลี่ยนรูปแบบของกล่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 26 ปี โจทก์ได้พิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนด จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ และโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2531 โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 จำเลยที่ 3 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า GOBE เมื่อปี 2543 และ 2545 เป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์จดทะเบียน โดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่ 3 ประกอบด้วยคำว่า KOBE และ GOBE เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคำ 2 คำนี้ต่างใช้ตัวอักษรโรมัน 4 ตัว และเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกัน เสียงเรียกขานเหมือนกันว่า โกเบ ใช้กับสินค้าลวดเชื่อมโลหะเหมือนกัน กล่องบรรจุลวดเชื่อมโลหะสีเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน ตัวอักษรบนกล่องและการวางตำแหน่งตัวอักษรคล้ายกัน และเมื่อคำนึงถึงว่าส่วนใหญ่ของสาธารณชนมิได้มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรโรมันดีพอที่จะแยกความแตกต่างของตัวอักษรด้วยแล้ว ย่อมเป็นไปได้ง่ายที่สาธารณชนจะเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 จึงเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า KOBE จนถึงกับเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดแล้ว การที่จำเลยที่ 3 ใช้เครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยที่ 3 ที่จะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 3 มีปัญหาต้องวินิจฉัยในประการต่อไปว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิใช้คำว่า เค โอ บี อี เวลด์ หรือเขียนเป็นอักษรโรมันว่า K O B E WELDING เป็นชื่อของจำเลยที่ 1 ได้หรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติว่า สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์ เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่ยังวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้ นอกจากนี้ในกรณีสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าก็ยังมีกฎหมายให้ความคุ้มครองโดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) บัญญัติว่า ผู้ใดเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อแจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้นเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา โจทก์เป็นผู้ผลิตและ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงออกจำหน่ายในประเทศต่างๆ แทบทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2483 โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าว่า KOBE STEEL และรูปฉลาก KOBE STEEL WELDING ELECTRODES ที่มีพื้นสีแดงและดาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายประเทศ โดยในประเทศไทยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2531 สำหรับการใช้และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมนั้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2511 โจทก์ได้ก่อตั้งบริษัทสาขาขึ้นในประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า บริษัทไทยโกเบ เวลด์อิง จำกัด กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นกิจการขนาดใหญ่ได้รับความนิยมเชื่อมั่นในสินค้า ซึ่งสาธารณชนผู้บริโภคใช้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าจากกิจการของโจทก์ คำว่า KOBE ที่โจทก์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในการประกอบการค้าของโจทก์นับได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ 1 เคยเห็นสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเวลา 26 ปีแล้ว การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อประกอบการค้าขายสินค้าผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมเช่นเดียวกับโจทก์โดยใช้ชื่อบริษัทพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและชื่อทางการค้าของโจทก์ดังกล่าวกับนำชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทจำเลยที่ 1 ไปพิมพ์ไว้ที่กล่องบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ตามพ.ร.บ. 2 ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของผู้อื่น ส่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมุ่งแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์โดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบ การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า KOBE ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5, 18, 420 และ 421 โจทก์ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบที่จะใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าว ซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 มิให้ใช้ชื่อ เค โอ บี อี เวลด์อิง หรือ K O B E WELDING ได้อย่างไรก็ตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 มิให้ใช้คำว่า "เค โอ บี อี" หรือ "โกเบ" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายหรือออกเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับชื่อบริษัทไทย โกเบ เวลด์อิง จำกัด หรือเหมือนหรือคล้ายหรือออกเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายโรมันคำว่า "KOBE STEEL" และคำว่า "KOBELCO" ของโจทก์ หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา โดยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 นั้น ไม่ถูกต้องเพราะบทบัญญัติมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพียงให้สิทธิโจทก์ร้องขอต่อศาลสั่งห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อนิติบุคคลที่มีชื่อเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของโจทก์เท่านั้น มิได้ให้สิทธิแก่โจทก์ในการบังคับให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของจำเลยที่ 1 ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 246 และมาตรา 142 (5)" พินิจพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้คำว่า "เค โอ บี อี เวลด์ดิ้ง" หรือ "K O B E WELDING" เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 ให้ยกคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในส่วนที่ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

องค์คณะ

เกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง · พลรัตน์ ประทุมทาน · เอกชัย ชินนพวงศ์

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/4432/2553>