

# คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4052/2555

แก้พ (ไอทีเอ็ม) อิงค์.โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 27, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6

## ย่อ / หลักกฎหมาย

รูปเครื่องหมายการค้า "" ตามคำขอของโจทก์ กับรูปเครื่องหมายการค้า "" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วต่างประกอบด้วยภาพหมิที่วาดเป็นลายเส้นลักษณะภาพการ์ตูนในท่ายืนหน้าตรง ขาหน้าและขาหลังกางออกทำนองเดียวกัน มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างเพียงรายละเอียด โดยภาพหมิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีส่วนที่เป็นตา จมูกและปาก ส่วนภาพหมิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว มีรายละเอียดในส่วนตา จมูกและปาก กับรายละเอียดในส่วนหู ในส่วนลายเส้นประที่ข้อเท้าทั้งสองเท้า ทำให้เป็นลักษณะหมิที่ใส่เสื้อผ้า และมีเลขอาระบิก "86" อยู่ที่บริเวณกลางลำตัวด้านหน้า กับมีข้อความว่า "THE BEARS PROJECT" อยู่ด้านล่างภาพหมิ แต่โดยภาพรวมต่างมีสาระสำคัญอยู่ที่ภาพหมิที่เป็นลายเส้นรอบรูปในท่ายืนหน้าตรงขาทั้งสองกางด้วยกัน โดยเป็นส่วนประกอบของภาพที่มีลักษณะเด่นกว่ารายละเอียดประกอบต่าง ๆ ในภาพหมิ และตัวเลขกับข้อความดังกล่าว ทั้งจำพวกและรายการสินค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นสินค้าในจำพวกที่ 25 และรายการสินค้าทำนองเดียวกัน โดยล้วนเป็นสินค้าที่สาธารณชนผู้บริโภคทั่วไปซื้อใช้ ไม่ใช่สินค้าเฉพาะกลุ่มผู้มีความรู้เฉพาะทาง จึงมีเหตุอันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ถือได้ว่าไม่มีลักษณะอันพึงได้รับการจดทะเบียน การใช้เครื่องหมายการค้าอันจะถือว่าต่างเจ้าของต่างได้ใช้กันมาแล้วโดยสุจริตที่จะถือว่าเป็นเหตุให้ควรรับจดทะเบียนได้ตามนัยแห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 ต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตโดยมีการขายหรือโฆษณาสินค้าภายในดินแดนประเทศไทย ตามหลักการที่กฎหมายยอมใช้บังคับเฉพาะในเขตดินแดนแห่งรัฐที่ออกกฎหมายเท่านั้น แต่เมื่อฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนโดยสุจริตในประเทศไทยซึ่งถือไม่ได้ว่าโจทก์กับผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาแล้วด้วยกันโดยสุจริต และไม่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทย ดังนี้ แม้โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าในต่างประเทศมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตาม แต่โจทก์เพิกเฉยจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้หรือขอรับการคุ้มครองโดยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยภายหลังจากที่ผู้อื่นได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว หากรับจดทะเบียนให้แก่โจทก์นอกจากจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อสิทธิของผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน ยังเป็นเหตุทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในการซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเช่นนี้ได้ และไม่มีเหตุผลอันสมควรอื่นใดถึงขนาดให้ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษเพื่อให้มีผลยกเว้นต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 27 ด้วย

## คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 626098 มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 619/2550 โดยมีคำสั่งให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้ารูปหมีประดิษฐ์ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 626098 มีลักษณะอันพึงจะรับจดทะเบียนได้ ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือที่พน 0704/2450 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 619/2550 ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันพึงเป็นยุติได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า (1) กางเกงยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา (2) กางเกงขาสั้น (3) กางเกงขาสั้น (4) ชุดกันเปื้อน (5) เสื้อยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา (6) เสื้อยืดที่เช็ด (7) เสื้อใส่ขั้วแขน (8) เสื้อครึ่งตัวของสตรี (9) เสื้อแจ็กเกต (10) เสื้อกั๊ก (11) เสื้อโค้ต (12) ชุดกันฝน (13) รองเท้าหุ้มส้น (14) ชุดชั้นในสตรี (15) ชุดใส่นอน (16) ชุดชั้นใน (underwear) (17) ชุดใส่ว่ายน้ำ (18) ถุงมือ (19) ถุงเท้า (20) ชุดเสื้อกางเกงชั้นใน (21) เข็มขัด (22) ผ้าพันคอ (Scarves) (23) หมวก (24) เนกไท (25) รองเท้าแตะ ตามคำขอเลขที่ 626098 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เนื่องจากเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ทะเบียนเลขที่ ค. 226650 ที่จดทะเบียนไว้แล้ว โจทก์อุทธรณ์ ต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปหมีในลักษณะประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วดังกล่าว แม้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้น มีคำว่า "THE BEARS PROJECT" และเลขอาระบิก 86 ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่คำดังกล่าวมีขนาดเล็ก ประกอบกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้เลขอาระบิก 86 เลขอาระบิกนี้จึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกขานได้ว่า ตราหมี ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเรียกขานได้ว่า ตราหมี - เดอะ - แบร์ - โปร - เจ็ก - แปด - ทก หรือ ตราหมี นับว่าใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน รายการสินค้าลักษณะอย่างเดียวกัน ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ส่วนหลักฐานแสดงการได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศของโจทก์ ไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้เป็นเวลานานหรือมีความแพร่หลายทั่วไปแล้วในประเทศไทย จึงยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 626098 ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้า "" ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ ค. 226650 จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า รูปเครื่องหมายการค้า "" ตามคำขอของโจทก์ กับรูปเครื่องหมายการค้า "" ที่

ได้จดทะเบียนไว้แล้วต่างประกอบด้วยภาพหมี่ที่วาดเป็นลายเส้นลักษณะภาพการ์ตูนในทำนองหน้าตรง ขาหน้าและขาหลังกางออกทำนองเดียวกัน มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างเพียงรายละเอียดโดยภาพหมี่ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเฉพาะส่วนที่เป็นตา จมูกและปาก ส่วนภาพหมี่ในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว มีรายละเอียดในส่วนตา จมูกและปากกับรายละเอียดในส่วนหูในส่วนลายเส้นประที่ข้อเท้าทั้งสองเท้าทำให้เห็นเป็นลักษณะหมี่ที่ใส่เสื้อผ้า และมีเลขอาระบิก "86" อยู่ที่บริเวณกลางลำตัวด้านหน้า กับมีข้อความว่า "THE BEARS PROJECT" อยู่ด้านล่างภาพหมี่ แต่โดยภาพรวมของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง ต่างมีสาระสำคัญอยู่ที่ภาพหมี่ที่เป็นลายเส้นรอบรูปในทำนองหน้าตรงกางขาทั้งสองออกด้วยกัน โดยเป็นส่วนประกอบของภาพที่มีลักษณะเด่นกว่ารายละเอียดประกอบต่าง ๆ ในภาพหมี่และตัวเลขกับข้อความดังกล่าว ทั้งจำพวกและรายการสินค้าที่ขอจดทะเบียนก็เป็นสินค้าในจำพวกที่ 25 และรายการสินค้าเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าแต่งกายที่ไม่รวมถึงเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬาทำนองเดียวกัน โดยล้วนเป็นสินค้าที่สาธารณชนผู้บริโภคทั่วไปซื้อใช้ ไม่ใช่สินค้าสำหรับเฉพาะกลุ่มผู้มีความรู้เฉพาะทาง ดังนั้น หากนำเครื่องหมายการค้าที่มีภาพหมี่เป็นจุดเด่นเป็นสาระสำคัญไปใช้กับสินค้าเช่นว่านั้นในขนาดภาพเครื่องหมายการค้าปกติดังเช่นที่ปรากฏในภาพตัวอย่างสินค้าของโจทก์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครื่องหมายที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วย่อมเป็นการยากที่สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าจะสังเกตเห็นส่วนรายละเอียดที่แตกต่างของเครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้ และเมื่อเห็นส่วนเด่นเป็นภาพหมี่ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่มีลักษณะคล้ายกันมากดังกล่าวแล้ว จึงมีเหตุอันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไม่มีลักษณะอันพึงได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (3) ประกอบมาตรา 13 ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น มีปัญหาวินิจฉัยประการต่อไปว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนมาแล้วโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษอันเป็นเหตุสมควรให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 หรือไม่ ปัญหานี้โจทก์มีนางดารานีย์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ และนางสาวสุนิสาเป็นพยานยืนยันบันทึกถ้อยคำพยานและเบิกความประกอบเอกสารเป็นทำนองเดียวกันว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ไว้ในหลายประเทศทั่วโลก ตามรายชื่อประเทศและรายละเอียดการจดทะเบียนกับสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าตามรายการที่ได้ขอจดทะเบียนตลอดมา ตามพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าว ในส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้ในต่างประเทศ จำเลยไม่ได้โต้แย้งจึงพอฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่โจทก์นำเสนอ แต่ในส่วนการใช้เครื่องหมายการค้าขอจดทะเบียนในประเทศไทย ฝ่ายจำเลยมีพยานบุคคลเบิกความตรงกันว่า ในชั้นอุทธรณ์และพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่ได้ส่งหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าในประเทศไทย และโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนให้เชื่อได้ว่า โจทก์จำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปหมี่ประดิษฐ์ที่ขอจดทะเบียนในประเทศไทย จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยมาก่อนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้โดยการใช้เครื่องหมายการค้าอันจะถือว่าต่างเจ้าของต่างได้ใช้กันมาแล้วโดยสุจริตที่จะถือว่าเป็นเหตุให้ควร

รับจดทะเบียนได้ตามนัยแห่งมาตรา 27 ต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตโดยมีการขายหรือโฆษณาสินค้าภายในดินแดนประเทศไทย ตามหลักการที่กฎหมายยอมให้บังคับเฉพาะในเขตดินแดนแห่งรัฐที่ออกกฎหมายเท่านั้น แต่เมื่อฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนโดยสุจริตในประเทศไทย ซึ่งถือไม่ได้ว่าโจทก์กับผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนมาข้างต้นนั้นต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาแล้วด้วยกันโดยสุจริต ตามความหมายแห่งมาตรา 27 ดังกล่าว และไม่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทย ดังนี้ แม้โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าในต่างประเทศมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตาม แต่โจทก์ก็เพิ่งคิดจะจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้ หรือขอรับการคุ้มครองโดยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทย ภายหลังจากที่มีผู้อื่นได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ซึ่งหากรับจดทะเบียนให้แก่โจทก์ในพฤติการณ์เช่นนี้แล้ว นอกจากจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อสิทธิของผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน ยังเป็นเหตุที่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในการซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเช่นนี้ได้ และไม่มีเหตุผลอันสมควรอื่นใดถึงขนาดให้ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษ อันสมควรที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อให้มีผลยกเว้นต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วตามมาตรา 44 ประกอบมาตรา 27 ดังนั้น คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์จึงชอบแล้ว คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

## องค์คณะ

ธัชพันธ์ ประพุทธนิตินสาร · อร่าม เสนามนตรี · ปริญญา ดิมดุง

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/4052/2555>