



คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ปี ๒๕๖๐

ลำดับ	หมายเลขคดีแดงที่	เรื่อง	หน้า
๑	๔๒๑ /๒๕๖๐	ความผิดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ , ความผิดต่อ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	๑
๒	๕๒๑ /๒๕๖๐	ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า	๓
๓	๕๕๐ /๒๕๖๐	ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า	๘
๔	๕๗๖ /๒๕๖๐	ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า	๑๑
๕	๖๖๔ /๒๕๖๐	ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า	๑๓
๖	๗๐๖ /๒๕๖๐	ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า	๑๗
๗	๗๓๘ /๒๕๖๐	ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร	๑๙
๘	๗๔๒ /๒๕๖๐	ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า	๒๒
๙	๘๖๔ /๒๕๖๐	ความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ชั้นผิดสัญญาประกัน)	๒๕

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๒๑/๒๕๖๐ พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี โจทก์
นายสมพร สำนองทรัพย์ จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕

ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๘

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ตาม ป.อ. มาตรา ๓๓ และตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๕
บัญญัติให้รับเฉพาะสิ่งที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเท่านั้น สิ่งที่จำเลยทำละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายโดยมีไว้เพื่อใช้หรือได้ใช้ในการกระทำความผิดคือฮาร์ดดิสก์สำรองข้อมูล
หรือไฟล์ภาพยนตร์เรื่อง Big Game (บิกเกม เกมล่าประธานาธิบดี) ส่วนทรัพย์สินอื่นไม่ใช่ทรัพย์สิน
ที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้หรือได้ใช้ในการกระทำความผิด เจ้าพนักงานไม่มีอำนาจยึดและศาลไม่อาจสั่งริบได้นั้น
เป็นข้อเท็จจริงที่ขัดกับคำให้การรับสารภาพของจำเลย ถือเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ
ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อุทธรณ์ของจำเลย ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์
ที่ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๘ ประกอบ ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๕ และ ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔, ๖, ๘, ๑๕,
๒๘, ๖๙, ๗๕, ๗๖ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔, ๓๗, ๗๙ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๙๑ ริกของกลาง และสั่งจ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่
ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่ต่อมาขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๘ (๒) พระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๙ ประกอบมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ให้
รอกำหนดโทษไว้ ๒ ปี ให้คุมความประพฤติโดยให้จำเลยไปรายงานตัว ต่อพนักงานคุมประพฤติ ๔
ครั้ง และกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลย
เห็นสมควรเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง ภายในระยะเวลา ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ริกของ
กลาง คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
สำหรับปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางสั่งริบของ
กลางคือ ฮาร์ดดิสก์สำรองข้อมูล ๑ เครื่อง จอแอลซีดี ขนาด ๑๙ นิ้ว ๑ เครื่อง เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ๑ ชุด

พาวเวอร์แอมป์ ๔ เครื่อง ชุดปรับเสียง ๑ ชุด สายต่อสัญญาณเสียงและภาพ ๑๐ เส้นชอบหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ และตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๕ บัญญัติให้รับเฉพาะสิ่งที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเท่านั้น สิ่งที่ทำละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายโดยมีไว้เพื่อใช้หรือได้ใช้ในการกระทำความผิดคือฮาร์ดดิสก์สำรองข้อมูล หรือไฟล์ภาพยนตร์เรื่อง Big Game (บิกเกม เกมล่าประธานาธิบดี) ส่วนทรัพย์สินอื่นไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้หรือได้ใช้ในการกระทำความผิดเจ้าพนักงานไม่มีอำนาจยึดและศาลไม่อาจสั่งริบได้ เห็นว่า ตามฟ้อง ข้อ ๒ (ก) โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยบังอาจละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์ของผู้เสียหาย ตามฟ้องข้อ ๑ โดยการนำไฟล์ข้อมูลภาพยนตร์เรื่อง Big Game (บิกเกม เกมล่าประธานาธิบดี) จากฮาร์ดดิสก์ ในระบบคอมพิวเตอร์ออกฉายให้แก่ประชาชนทั่วไปนั่งชมที่บริเวณวัดสันติคีรีบรมธาตุ (เขาดิน) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหาย ข้อ ๒ (ข) จำเลยได้บังอาจจัดฉายและให้บริการเผยแพร่ภาพยนตร์ โดยจำเลยได้นำข้อมูลภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวซึ่งเก็บรักษาไว้ในฮาร์ดดิสก์ในระบบคอมพิวเตอร์ออกฉายให้ปรากฏเป็นภาพและเสียงผ่านทางจอมอนิเตอร์ให้แก่ประชาชนทั่วไปนั่งชมบริเวณวัดสันติ คีรีบรมธาตุ (เขาดิน) อันเป็นการประกอบกิจการโรงภาพยนตร์สถานที่กลางแจ้งโดยทำเป็นธุรกิจหรือประโยชน์ตอบแทนโดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และข้อ ๓ ตามวันเวลาดังกล่าวในฟ้องข้อ ๒ เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อมยึดได้ฮาร์ดดิสก์สำรองข้อมูล ๑ เครื่อง จอแอลซีดี ขนาด ๑๙ นิ้ว ๑ เครื่อง เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ๑ ชุด พาวเวอร์แอมป์ ๔ เครื่อง ชุดปรับเสียง ๑ ชุด สายต่อสัญญาณเสียงและภาพ ๑๐ เส้น อันเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดดังกล่าวตามฟ้อง ข้อ ๒ (ก) และ (ข) เป็นของกลาง จำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงฟัง ได้ว่า จำเลยได้ใช้ของกลางทั้งหมดในการกระทำความผิดตามฟ้องของกลางทั้งหมดเป็นทรัพย์สินที่ต้องริบ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา ๗๕ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑) ข้อเท็จจริงที่จำเลยอ้างในอุทธรณ์เป็นข้อเท็จจริงที่ขัดกับคำให้การรับสารภาพของจำเลย ถือเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๘ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษไม่รับวินิจฉัยให้ จำเลยอุทธรณ์ต่อไปว่า การจะริบของกลางตามฟ้องจะต้องได้ความขัดแย้งตามคำบรรยายฟ้องว่า จำเลยมีของกลางนั้นไว้เพื่อใช้หรือได้ใช้ของกลางในการกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง เมื่อโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องไว้จึงไม่อาจสั่งริบได้ เห็นว่า ตามฟ้องข้อ ๒ (ก) และ (ข) และข้อ ๓ ซึ่งได้ยกขึ้นวินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว โจทก์บรรยายฟ้องไว้แล้วว่าของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดอย่างไร ฟ้องของโจทก์จึงขัดแย้งแล้ว ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มีคำสั่งให้ริบของกลางชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(พีรพล พิชัยวัฒน์ - ไชยยศ วรรณศิริ - จุมพล ภิญญินวัฒน์)

วรวรรณ พงศ์ตระกูลนนท์ - ย่อ

สุจินต์ เจนพาณิชย์พงศ์ - ตรวจ

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๒๑/๒๕๖๐

แซนฟอร์ด แอล. พี.
กรมทรัพย์สินทางปัญญาโจทก์
จำเลย

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖, ๗ วรรคสอง (๒), ๑๓

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมัน แม้จะไม่ใช้คำทั่วไป แต่ปรากฏชัดตามรูปลักษณะและเสียงอ่านว่าเป็นการนำอักษรโรมันคำว่า INK และ JOY มารวมกัน รูปแบบของอักษร (Font) ก็ปรากฏอยู่ทั่วไป เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่คำประดิษฐ์ ดังนั้น ต้องพิจารณาต่อไปว่าความหมายของแต่ละคำในเครื่องหมายการค้านี้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าปากกาหรือไม่ คำแปลที่ปรากฏในพจนานุกรมว่า INK แปลว่า หมึก หมึกแผ่น หรือสีหมึกวาด ส่วน JOY แปลว่า ความสุขสบาย ความปิติยินดี แม้ว่าโดยปกติหมึกจะมีความเกี่ยวข้องกับปากกาในการใช้งาน แต่หมึกก็ไม่ได้ใช้เฉพาะกับปากกาหรือเกี่ยวข้องกับปากกาโดยตรงเพียงอย่างเดียว โทสราก็ดี เครื่องพิมพ์ลักษณะต่าง ๆ ก็ดี รวมทั้งตราประทับก็ดี ล้วนเกี่ยวข้องหรือใช้หมึกในการทำงานทั้งสิ้น คำว่า INK ยังไม่อาจนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของปากกา ส่วนคำว่า ยินดี ก็เป็นคำที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มุ่งถึงอารมณ์ความรู้สึกของบุคคล ไม่ใช่คำพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า คำว่า JOY จึงไม่อาจนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของปากกาโดยตรงได้เช่นกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า INKJOY จึงเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ วรรคสอง (๒)

เครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้จะเขียนติดกัน แต่ก็ยังเป็นเพียงการนำคำ ๒ คำ มาเขียนติดกัน ไม่ใช่คำประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และไม่ทำให้เกิดความแตกต่างไม่ว่าจะนำคำ ๒ คำ นี้มาเรียงหรือแยกออกจากกัน นอกจากนี้ เอกสารของโจทก์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโจทก์ในเว็บไซต์ รวมทั้งหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในหลาย ๆ ประเทศจะเห็นว่าบางครั้งโจทก์ก็ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะแยกเป็น ๒ คำ และใช้รูปแบบของอักษร (Font) แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า INKJOY กับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **INK BOY** ต่างใช้รูปแบบตัวอักษร (Font) ที่มีอยู่ทั่วไป ไม่มีลักษณะพิเศษใด ๆ เมื่อต่างเป็นภาษาต่างประเทศใช้อักษรโรมันเหมือนกัน มี ๒ คำเหมือนกัน คำแรกเป็นคำเดียวกันและออกเสียงเหมือนกัน ส่วนคำหลังเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า JOY มีตัวอักษร ๓ ตัว อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า จอย ส่วนอีกเครื่องหมายหนึ่งใช้คำว่า BOY มีตัวอักษร ๓ ตัว เหมือนกัน และต่างจากคำของโจทก์เพียงอักษรตัวแรก อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า บอย เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีตัวอักษร ๖ ตัว เท่ากันต่างกันเพียงอักษรตัวเดียว เสียงเรียกขานก็ใกล้เคียงกันมาก เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกและประเภทเดียวกันผู้บริโภคเป็นกลุ่มเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่รัฐต้องการควบคุมและกำกับดูแลเครื่องหมายการค้าว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคมิให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น แม้โจทก์จะยื่นขอจดทะเบียนโดยสุจริต แต่ถ้าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ก็ไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได้

การที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนั้น เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การพิจารณาและดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละประเทศดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยโดยไม่ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า INKJOY ตามคำขอเลขที่ ๘๐๓๓๑๐ สำหรับจำพวกที่ ๑๖ สินค้าปากกา นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค๑๖๓๖๔๑ และเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีบางส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้โจทก์แสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า INK โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและยื่นตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปราศจากข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ โจทก์จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า INKJOY มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ไม่ปรากฏว่าสาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแต่อย่างใด คำสั่งที่ให้โจทก์ไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า INK ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยเหตุผลและข้อกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วแตกต่างกันในรูปลักษณะที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง เสียงเรียกขานแม้จะมีส่วนใกล้เคียงกันแต่ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยสุจริต คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีอำนาจวินิจฉัยเพียงว่าคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องหรือไม่ไม่มีอำนาจวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอื่นนอกจากที่ปรากฏในคำสั่งดังกล่าว ขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ พณ ๐๗๐๔/๓๑๙๔ และ พณ ที่ ๐๗๐๔/๑๗๔๔๕ กับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ ๗๐๔/๒๕๕๗ และขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ ๘๐๓๓๑๐ เป็นเครื่องหมายการค้าที่พึงรับจดทะเบียนได้ ให้จำเลย รับผิดชอบ

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่ได้แย้งกันว่า เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า INKJOY ตามคำขอเลขที่ ๘๐๓๓๑๐ สำหรับจำพวกที่ ๑๖ สินค้าปากกา นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีบางส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้โจทก์แสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า INK และเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วทะเบียนเลขที่ ค๑๖๓๖๔๑ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค๑๖๓๖๔๑ เป็นคำว่า **INK BOY** จดทะเบียนจำพวกที่ ๑๖ สินค้าปากกา เป็นหมึกและน้ำหมึกเติมแสดมบี น้ำหมึก

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า INKJOY มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางใช้ดุลพินิจรับฟังเพียงข้อกล่าวอ้างของจำเลย การที่จำเลยนำคำว่า INK และ JOY มาตีความรวมกันแล้วสื่อความหมายว่า หมึกปากกาที่น่าพึงพอใจ เป็นการสื่อความหมายที่ผิดจากหลักภาษาศาสตร์ ทั้งยังตีความขยายไปถึงว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายของโจทก์เป็นปากกาน้ำหมึกที่เขียนลื่น เป็นการใช้จินตนาการส่วนตัวเกินควร สาธารณชนไม่มีทางทราบหรือเข้าใจอย่างจำเลย ส่วนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนำคำดังกล่าวมารวมกันแล้วให้ความหมายว่าเป็นหมึกที่ดี ถือเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าปากกานั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมัน แม้จะไม่ใช้คำทั่วไป แต่ปรากฏชัดตามรูปลักษณะและเสียงอ่านว่าเป็นการนำอักษรโรมันคำว่า INK และ JOY มารวมกันนั่นเอง รูปแบบของอักษร (Font) ก็ปรากฏอยู่ทั่วไป เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่คำประดิษฐ์ ดังนั้น ต้องดูต่อไปว่าความหมายของแต่ละคำในเครื่องหมายการค้านี้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าปากกาหรือไม่ คู่ความยอมรับกันถึงคำแปลที่ปรากฏในพจนานุกรมว่า INK แปลว่า หมึก หมึกแผ่น หรือสีหมึกวาด ส่วน JOY แปลว่า ความสุขสบาย ความปิติยินดี แม้ว่าโดยปกติหมึกจะมีความเกี่ยวข้องกับปากกาในการใช้งาน แต่หมึกก็ไม่ได้ใช้เฉพาะกับปากกาหรือเกี่ยวข้องกับปากกาโดยตรงเพียงอย่างเดียว โทรสารก็ดี เครื่องพิมพ์ลักษณะต่าง ๆ ก็ได้ รวมทั้งตราประทับก็ดี ล้วนเกี่ยวข้องหรือใช้หมึกในการทำงานทั้งสิ้น คำว่า INK ยังไม่อาจนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของปากกา ส่วนคำว่า ยินดี ก็เป็นคำที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มุ่งถึงอารมณ์ความรู้สึกของบุคคล ไม่ใช่คำพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า คำว่า JOY จึงไม่อาจนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของปากกาโดยตรงได้เช่นกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า INKJOY จึงเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ วรรคสอง (๒) เมื่อพิจารณาเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณา

ตามมาตรา ๗ วรรคสาม อีกต่อไป ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อสุดท้ายว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เขียนติดกัน ในขณะที่เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นแยกเป็น ๒ คำ รูปแบบอักษร (Font) แตกต่างกัน แม้คำแรกจะเหมือนกัน แต่คำหลังแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เสียงเรียกขาน แม้จะใกล้เคียงกัน ก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยความสุจริต มิได้มุ่งอ้างอิงหรือแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปัญหานี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังไม่ได้วินิจฉัย แต่คู่ความอุทธรณ์และแก้อุทธรณ์มาแล้ว จึงเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนไปวินิจฉัยอีก เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้จะเขียนติดกัน แต่ก็ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นเพียงการนำคำ ๒ คำ มาเขียนติดกัน ไม่ใช่คำประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และไม่ทำให้เกิดความแตกต่างไม่ว่าจะนำคำ ๒ คำ นี้มาเรียงหรือแยกออกจากกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพยานเอกสารของโจทก์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโจทก์ในเว็บไซต์ รวมทั้งหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในหลาย ๆ ประเทศจะเห็นว่าบางครั้งโจทก์ก็ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะแยกเป็น ๒ คำ และใช้รูปแบบของอักษร (Font) แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ข้ออ้างในส่วนนี้ของโจทก์จึงมีน้ำหนักน้อย เมื่อพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า **INKJOY** กับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า **INK BOY** ต่างใช้รูปแบบตัวอักษร (Font) ที่มีอยู่ทั่วไป ไม่มีลักษณะพิเศษใด ๆ เมื่อต่างเป็นภาษาต่างประเทศใช้อักษรโรมันเหมือนกัน มี ๒ คำ เหมือนกัน คำแรกเป็นคำเดียวกันและออกเสียงเหมือนกัน ส่วนคำหลังเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า **JOY** มีตัวอักษร ๓ ตัว อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า จอย ส่วนอีกเครื่องหมายหนึ่งใช้คำว่า **BOY** มีตัวอักษร ๓ ตัว เหมือนกัน และต่างจากคำของโจทก์เพียงอักษรตัวแรก อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า บอย เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีตัวอักษร ๖ ตัว เท่ากัน ต่างกันเพียงอักษรตัวเดียว เสียงเรียกขานก็ใกล้เคียงกันมาก เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกและประเภทเดียวกันผู้บริโภคก็เป็นกลุ่มเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า สำหรับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยความสุจริต มิได้มุ่งอ้างอิงหรือแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว นั้น เห็นว่า วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องที่รัฐต้องการควบคุมและกำกับดูแลเครื่องหมายการค้าว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคมิให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น แม้โจทก์จะยื่นขอจดทะเบียนโดยสุจริต แต่ถ้าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ก็ไม่อาจรับ

จดทะเบียนให้ได้ ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นั้น ก็เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การพิจารณาและดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละประเทศดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย โดยไม่ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(ไชยยศ วรรณทีศิริ – จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ – สุรพล คงลาภ)

ปณิดา นาชัยสิทธิ์ - ย่อ
สุจินต์ เจนพาณิชย์พงศ์ - ตรวจ

อุทธรณ์ที่ตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

หมายเลขคดีดำที่ ทป.13/2560

บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โจทก์

หมายเลขคดีแดงที่ 550/2560

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6, 7 วรรคสอง (2), วรรคสาม

เครื่องหมายการค้าคำว่า อินทัช เป็นคำภาษาไทยที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรม เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากคำภาษาอังกฤษ โจทก์บรรยายฟ้องที่ระบุว่า ประดิษฐ์คำภาษาอังกฤษว่า INTOUCH ซึ่งแม้จะเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็เป็นเพียงการผสมคำในลักษณะเขียนติดกันไม่เว้นช่องไฟ อันหมายถึงการนำคำว่า IN และ TOUCH มาเขียนติดกัน ตามพจนานุกรม Oxford River Books ให้ความหมายคำว่า IN แปลว่า ใน ข้างใน เข้ามา คำว่า TOUCH แปลว่า สัมผัส แตะต้อง ติดต่อกัน รวมกันเป็นคำว่า IN TOUCH สื่อความหมายได้ว่า ติดต่อกัน หรือเชื่อมต่อกัน และคำดังกล่าวอ่านได้ว่า อิน - ทัช การนำคำมาผสมในลักษณะเขียนติดกัน ก็ยังคงอ่านได้ว่า อิน - ทัช โดยไม่สามารถแยกความแตกต่างของเสียงอ่านได้ การนำคำว่า อินทัช มาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบดิจิทัล เครื่องวิทยุ โทรศัพท์ ย่อมทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร อันเป็นการเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คำดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันจะพึงรับจดทะเบียนได้

ตัวอักษรภาษาไทย **อินทัช** เป็นเพียงรูปแบบตัวอักษรภาษาไทยทั่วไปรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะแตกต่างจากอักษรไทยทั่วไปอันจะทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ เอกสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อแสดงว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้า **อินทัช** กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล เครื่องวิทยุ โทรศัพท์ ฯลฯ อย่างแพร่หลาย จนเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคนั้น เป็นเพียงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทโจทก์ การดำเนินกิจการและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีคำว่า อินทัช ที่เป็นชื่อบริษัทโจทก์หรือเป็นชื่อทางการค้าเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้า **อินทัช**กับการจำหน่ายสินค้า ภาพถ่ายสินค้าก็ใช้เครื่องหมายการค้า INTOUCH ซึ่งไม่ได้เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วกับบริการในจำพวกที่ 35, 37, 38, 41 และ 42 ก็เป็นการจดทะเบียนไว้กับบริการอื่น ๆ ที่ไม่อาจนำมาเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และมีคำสั่งให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า **อินทัช** ของโจทก์ต่อไป

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 308/2558 และให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตามคำขอเลขที่ 802331 ของโจทก์ต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 25,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า **อินทัช** เป็นคำขอเลขที่ 802331 สำหรับรายการสินค้าในจำพวกที่ 9 ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล แบตเตอรี่ ชุดหูฟังที่ชาร์จโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบติดรถยนต์ และเครื่องวิทยุโทรศัพท์นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีมติยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 308/2558

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อแรกว่า เครื่องหมายการค้า **อินทัช** ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 802331 เป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอันเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่ เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าคำว่า อินทัช ของโจทก์ จะเป็นคำภาษาไทยที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรม แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่เสียงมาจากคำภาษาอังกฤษ ตามที่โจทก์ได้บรรยายคำฟ้องถึงที่มาของเครื่องหมายการค้าคำว่า อินทัช ว่าโจทก์ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยประดิษฐ์คำภาษาอังกฤษว่า INTOUCH ซึ่งแม้โจทก์จะกล่าวอ้างว่าเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นใหม่ แต่โจทก์ก็รับว่าเป็นเพียงการผสมคำในลักษณะเขียนติดกันไม่เว้นช่องไฟ อันหมายถึงโจทก์นำคำว่า IN และ TOUCH มาเขียนติดกันนั่นเอง เมื่อตามพจนานุกรม Oxford River Books ให้ความหมายคำว่า IN แปลว่า ใน ข้างใน เข้ามา คำว่า TOUCH แปลว่า สัมผัส และต้อง ติดต่อ รวมกันเป็นคำว่า IN TOUCH สื่อความหมายได้ว่า ติดต่อกัน หรือเชื่อมต่อกัน และคำดังกล่าวอ่านได้ว่า อิน - ทัช ซึ่งแม้โจทก์จะนำคำมาผสมในลักษณะเขียนติดกัน ก็ยังคงอ่านได้ว่า อิน - ทัช โดยไม่สามารถแยกความแตกต่างของเสียงอ่านได้ การที่โจทก์นำคำว่า อินทัช มาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล เครื่องวิทยุโทรศัพท์ ย่อมทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร อันเป็นการถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) คำดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันจะพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แม้พยานโจทก์ปากนางสาวรัชฎาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรของโจทก์ จะทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นของพยานในทำนองว่าโจทก์คิดประดิษฐ์คำว่า อินทัช ขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นชื่อโจทก์ คำว่า อินทัช มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี โดยนำคำว่า อินท อ่านว่า อิน - ทะ ซึ่งมีความหมายว่า พระอินทร์ ผู้เป็นจอมรวมกับคำว่า ชน หรือ ชนน อ่านว่า ชะ - นะ ซึ่งมีความหมายว่า คน ประชาชน สัตว์ ผู้เกิด ผู้ให้ การให้เกิด หรือการผลิต เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกัน มีความหมายว่าเกิดในความยิ่งใหญ่ และเนื่องจากโจทก์เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ โจทก์จึงใช้ชื่อบริษัทเป็นภาษาอังกฤษว่า INTOUCH ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงกับชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า อินทัช ของโจทก์ แต่ข้อเท็จจริงที่พยานโจทก์ยืนยันดังกล่าวนอกจากจะขัดแย้งกับการบรรยายคำฟ้องแล้ว โจทก์ไม่เคยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประดิษฐ์คำว่า อินทัช ขึ้นใหม่จากภาษาบาลีเช่นนี้มาก่อน

แม้แต่ในชั้นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ก็แจ้งรายละเอียดในคำอุทธรณ์เพียงว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า อินทัช เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยฟ้องเสียงมาจากคำว่า INTOUCH ซึ่งเป็นคำประดิษฐ์ เช่นเดียวกับที่โจทก์บรรยายคำฟ้อง ถ้อยคำของพยานโจทก์ดังกล่าวจึงไม่น่าเชื่อถือและไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง รวมทั้งที่พยานโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่าพยานประดิษฐ์ตัว **อินทัช** ไทยให้มีลักษณะแตกต่างจากอักษรไทยทั่วไปนั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าเป็นเพียงรูปแบบตัวอักษรภาษาไทยทั่วไปรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะแตกต่างจากอักษรไทยทั่วไปอันจะทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้คิดค้นและประดิษฐ์คำว่า อินทัช ขึ้นใหม่จากภาษาบาลี และการประดิษฐ์ตัวอักษรมีลักษณะแตกต่างจากภาษาไทยทั่วไป เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อไปว่า เครื่องหมายการค้า **อินทัช** ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่ เห็นว่าเอกสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่โจทก์อ้างเป็นพยานหลักฐานเพื่อแสดงว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้า **อินทัช** กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล เครื่องวิทยุโทรศัพท์ ฯลฯ อย่างแพร่หลาย จนเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคนั้น เป็นเพียงข้อมูลเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทโจทก์ การดำเนินกิจการ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทโจทก์ ซึ่งมีคำว่า อินทัช ที่เป็นชื่อบริษัทโจทก์หรือเป็นชื่อทางการค้าเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้า **อินทัช** กับการจำหน่ายสินค้าของโจทก์แต่อย่างใด แม้จะมีภาพถ่ายสินค้าของโจทก์ประกอบอยู่บ้าง สินค้าเหล่านั้นก็ใช้เครื่องหมายการค้า INTOUCH ซึ่งไม่ได้เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียน เช่นเดียวกับที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วกับบริการในจำพวกที่ 35, 37, 38, 41 และ 42 ก็เป็นการจดทะเบียนไว้กับบริการอื่น ๆ ที่ไม่อาจนำมาเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้ พยานหลักฐานของโจทก์ไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสาม และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้ใช้คำว่า อินทัช เป็นเครื่องหมายการค้ามาเป็นระยะเวลานานพอสมควรที่จะทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าอินทัชเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และการใช้คำว่า อินทัช จะทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้นเช่นกัน กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ.

(กรกันยา สุวรรณพานิช - นพรัตน์ ชลวิทย์ - วราคมน์ เลี้ยงพันธุ์)

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๗๖/๒๕๖๐

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด
กรมทรัพย์สินทางปัญญาโจทก์
จำเลย

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖, ๗ วรรคสอง (๒) (๓), ๘๐

เครื่องหมายบริการ **TMALL** ของโจทก์เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือปรากฏในพจนานุกรม จึงถือเป็นคำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นได้ การที่ตัวอักษร T ที่โจทก์ใช้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เป็นตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาและไม่ได้มีลักษณะพิเศษนั้น ไม่ทำให้คำที่ประดิษฐ์ขึ้นดังกล่าว ต้องกลายเป็นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แม้โจทก์ใช้ตัวอักษรโรมัน T ที่ไม่มีลักษณะพิเศษ คำว่า **TMALL** โดยรวมทั้งคำก็ยังถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ได้ มิได้ทำให้ขาดลักษณะบ่งเฉพาะไป ทั้งคำดังกล่าวไม่ใช่คำที่แยกพิจารณาไปทางใดทางหนึ่งแล้วมีความหมายชัดเจนพอที่จะพิจารณาแยกคำกัน ได้ การแยกพิจารณาเป็นอักษรโรมัน “T” กับคำว่า “MALL” แล้วเห็นว่าหมายถึงศูนย์การค้าและเล็งถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงนั้นไม่ถูกต้อง เครื่องหมายบริการ **TMALL** ของโจทก์จึง เป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ วรรค สอง (๒) (๓) และเป็นเครื่องหมายบริการอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๘๐

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว กับขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะพึงรับจดทะเบียนได้ และให้จำเลย รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ หากจำเลยเพิกเฉย ขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ของจำเลย

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้จำเลย ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ **TMALL** ของโจทก์ต่อไป คำขออื่นให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ วินิจฉัยแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน โจทก์ยื่น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ **TMALL** เป็น ๔ คำขอ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามี คำสั่งว่า เครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้ง ๔ คำขอไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนาย ทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้ง ๔ ฉบับ ในทำนอง เดียวกันว่า เครื่องหมายบริการของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา ๗ วรรคสอง (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๘๐ และมีคำสั่งยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียน

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายบริการของโจทก์ คำว่า **TMALL** เป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา ๗ วรรคสอง (๒) (๓) ประกอบมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายบริการ คำว่า **TMALL** เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือปรากฏในพจนานุกรม จึงถือเป็นคำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นได้ การที่ตัวอักษร T ที่โจทก์ใช้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเป็นตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดา และไม่ได้มีลักษณะพิเศษนั้น ไม่ทำให้คำที่ประดิษฐ์ขึ้นดังกล่าวต้องกลายเป็นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างที่ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเข้าใจ แม้โจทก์ใช้ตัวอักษรโรมัน T ที่ไม่มีลักษณะพิเศษก็ตาม คำว่า **TMALL** โดยรวมทั้งคำก็ยังถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ได้ มิได้ทำให้ขาดลักษณะบ่งเฉพาะไปดังที่จำเลย อุทธรณ์ อุทธรณ์ข้อนี้รับฟังไม่ได้ ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ต่อมาให้พิจารณาโดยการแยกคำว่า **TMALL** ออกเป็น ๒ ส่วน แล้วแปลอักษรโรมัน MALL ว่าศูนย์การค้า นั้น การแยกคำดังกล่าวก็หาได้ทำให้ ความหมายยุติไปดังที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไม่ เนื่องจากคำว่า **TMALL** ที่โจทก์ใช้ใน คำขอทั้ง ๔ ฉบับ ดังกล่าวไม่ใช่คำที่แยกพิจารณาไปทางใดทางหนึ่งแล้วมีความหมายชัดเจนพอที่จะพิจารณา แยกคำกันได้ ตัวอักษรดังกล่าวอาจมีความหมายอื่นและไม่อาจยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าหมายถึงสิ่งใด การที่ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาหาความหมายของคำว่า **TMALL** โดยกำหนดว่าต้องแยก ออกและต้องแยกออกเป็นอักษรโรมัน “T” กับคำว่า “MALL” รวมทั้งวินิจฉัยต่อไปว่าความหมายของคำว่า “MALL” แปลว่าศูนย์การค้าและถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรง จึงไม่ถูกต้อง คำว่า **TMALL** ดังกล่าวถือเป็นคำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นได้ดังที่วินิจฉัยมาข้างต้น กรณีรับฟังได้ว่า เครื่องหมาย บริการของโจทก์คำว่า **TMALL** เป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา ๗ วรรคสอง (๒) (๓) และเป็นเครื่องหมายบริการอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๘๐ ที่ศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าทั้ง ๔ ฉบับ และให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย บริการคำว่า **TMALL** ตามคำขอของโจทก์ต่อไป จึงต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายบริการ ของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาจนแพร่หลายแล้ว ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา ๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ อีกเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(จุมพล ภิญญสินวัฒน์ - ไชยยศ วรรณศิริ - สุรพล คงลาภ)

สุดธิดา ธรรมชุตีพร - ย่อ
สุจินต์ เจนพาณิชย์พงศ์ - ตรวจ

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ที่ ๖๖๔ /๒๕๖๐

นูทิวา, อิงค์.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๓, ๒๗ วรรคหนึ่ง

เครื่องหมายการค้าคำว่า **NUTIVA** ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าคำว่า **Neutriva** ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำเหมือนกัน ประกอบด้วยตัวอักษรโรมันเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน ๖ ตัว เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน ๘ ตัว ตัวอักษรโรมันตัวแรกเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนตัวอักษรที่เหลือเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เมื่อพิจารณาด้วยสายตาแล้วเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวนับได้ว่าเป็นความแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาส่วนคำเรียกขาน เครื่องหมายการค้า **NUTIVA** ของโจทก์ระบุคำอ่านไว้ว่า นู-ทิ-วา ส่วนเครื่องหมายการค้า **Neutriva** ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานว่า นู-ทริ-วา มีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกันมาก ผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนในการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสอง และโจทก์ขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ ๕ จำพวกที่ ๒๙ และจำพวกที่ ๓๒ เปรียบเทียบกับรายการสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๓๒ รายการสินค้าเครื่องดื่มธัญพืช จึงนับได้ว่าเป็นรายการสินค้าที่อาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ กลุ่มผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนและไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้ เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีที่มาจากชื่อนิติบุคคลของโจทก์ เป็นคำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นและมีได้ลอกเลียนมาจากผู้ใด และเป็นชื่อที่โจทก์ได้ใช้มาเป็นเวลานาน ทั้งโจทก์ยังได้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนวางจำหน่ายในหลายประเทศ รวมทั้งได้โฆษณาเผยแพร่เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อออนไลน์ สำหรับการจำหน่ายและการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ในประเทศไทยเอง ฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาโดยสุจริต ชอบที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งปฏิเสธของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไป

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้ ฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า **NUTIVA** อ่านว่า นู-ทิ-วา โดยประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมที่ทำจากพืชที่ไม่ตัดแปลงพันธุกรรม มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นอีกหลายประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า **NUTIVA** อ่านว่า นู-ทิ-วา ต่อจำเลย รวมสามคำขอ คำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๒ กับสินค้าจำพวกที่ ๕ รายการสินค้า อาหารเสริมและอาหารที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนักที่ดัดแปลงใช้ในการรักษาโรค อาหารเสริมโปรตีนใช้ในการรักษาโรค โปรตีนจากปอใช้เป็นส่วประกอบคุณค่าทางโภชนาการในรูปของผงและเครื่องดื่มพร้อมดื่มใช้ในการรักษาโรค คำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๓ กับสินค้าจำพวกที่ ๒๙ รายการสินค้า น้ำมันจากเมล็ดปอใช้แทนนม เมล็ดปอใช้เป็นอาหาร เมล็ดเชียใช้เป็นอาหาร น้ำมันที่รับประทานได้ น้ำมันมะพร้าวใช้เป็นอาหาร น้ำมันเมล็ดปอใช้เป็นอาหาร มะพร้าวที่ผ่านกรรมวิธี และคำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๔ กับสินค้าจำพวกที่ ๓๒ รายการสินค้า เครื่องดื่มที่ทำจากมะพร้าวเป็นหลักที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสามคำขอ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสามคำขอ โดยวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า **Neutriva** ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้า **NUTIVA** ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า **Neutriva** ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าคำว่า **NUTIVA** ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าคำว่า **Neutriva** ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว พบว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำเหมือนกัน ประกอบด้วยตัวอักษรโรมันเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน ๖ ตัว เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน ๘ ตัว ตัวอักษรโรมันตัวแรกเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนตัวอักษรที่เหลือเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เมื่อพิจารณาด้วยสายตาแล้วเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวนับได้ว่ามีความแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาส่วนคำเรียกขานเครื่องหมายการค้า **NUTIVA** ของโจทก์ระบุคำอ่านไว้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า นู-ทิ-วา ส่วนเครื่องหมายการค้า **Neutriva** ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้น ในชั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและชั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้เรียกขานเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นว่า นู-ทริ-วา ซึ่งโจทก์นำสืบโต้แย้งว่าเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นต้องอ่านว่า นิว-ทริ-วา แต่จำเลยก็มีได้นำสืบให้เห็นว่า ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ได้ระบุคำอ่านไว้ว่าอย่างไร ย่อมเห็นได้ว่าเครื่องหมาย

การคำทั้งสองมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกันมาก ผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนในการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่ไม่สนใจในการออกเสียงคำภาษาอังกฤษย่อมเป็นการยากที่จะออกเสียงคำว่า นู-ทิ-วา คำว่า นู-ทริ-วา หรือ นิว-ทริ-วา ให้เป็นเสียงที่มีความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และเมื่อพิจารณารายการสินค้าตามคำขอจดทะเบียนทั้งสามคำขอของโจทก์ซึ่งขอจดทะเบียน กับสินค้าจำพวกที่ ๕ รายการสินค้า อาหารเสริมและอาหารที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนักที่ดัดแปลงใช้ในการรักษาโรค อาหารเสริมโปรตีนใช้ในการรักษาโรค โปรตีนจากปอใช้เป็นส่วประกอบคุณค่าทางโภชนาการในรูปของผงและเครื่องดื่มพร้อมดื่มใช้ในการรักษาโรค จำพวกที่ ๒๙ รายการสินค้า น้ำมันจากเมล็ดปอใช้แทนนม เมล็ดปอใช้เป็นอาหาร เมล็ดเชียใช้เป็นอาหาร น้ำมันที่รับประทานได้ น้ำมันมะพร้าวใช้เป็นอาหาร น้ำมันเมล็ดปอใช้เป็นอาหาร มะพร้าวที่ผ่านกรรมวิธี และจำพวกที่ ๓๒ รายการสินค้า เครื่องดื่มที่ทำจากมะพร้าวเป็นหลักที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เปรียบเทียบกับรายการสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๓๒ รายการสินค้า เครื่องดื่มธัญพืช จึงนับได้ว่าเป็นรายการสินค้าที่อาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ กลุ่มผู้บริโภคจึงอาจเกิดความสับสนและไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนทั้งสามคำขอ กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้ เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ทั้งสามคำขอจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนทั้งสามคำขอของโจทก์และของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประเด็นต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๒ คำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๓ และคำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๔ ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือไม่ ในปัญหานี้โจทก์มีนายทนายผู้รับมอบอำนาจโจทก์ให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นในประเด็นนี้ว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โจทก์มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ฯลฯ รวมถึงในประเทศไทยด้วย และยังได้ให้ถ้อยคำต่อไปว่า คำว่า **NUTIVA** มาจากชื่อนิติบุคคลของโจทก์คือ Nutiva, Inc. หรือนูทิวา, อินค์. ที่โจทก์ใช้มากกว่า ๑๔ ปี ซึ่งเป็นคำประดิษฐ์ที่ไม่มีความหมาย ทั้งโจทก์ได้จดทะเบียนโดเมนเนม www.nutiva.com ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ หากค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือค้นหาออนไลน์คำว่า **NUTIVA** จะปรากฏผลการค้นหามากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ รายการ แสดงถึงความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า **NUTIVA** ของโจทก์ โจทก์ได้โฆษณาและเผยแพร่เครื่องหมายการค้าตามสื่อต่าง ๆ หลากหลายประเทศทั่วโลกและในประเทศไทยรวมถึงทางสื่อออนไลน์ สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการกล่าวถึงในข่าวที่ตีพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

(WIPO) ตามภาพถ่ายแสดงการได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ ส่วนจำเลยมีนายชัยณรงค์ นิติกรปฏิบัติการ ให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น ว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนของหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์นำเสนอแล้วเห็นว่า หลักฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นเวลานานหรือมีความแพร่หลายแล้วในประเทศไทย กรณีจึงไม่มีเหตุจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่โจทก์ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสามคำขอของโจทก์นั้นมีที่มาจากชื่อนิติบุคคลของโจทก์ ซึ่งเป็นคำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นและมิได้ลอกเลียนมาจากผู้ใด และเป็นชื่อที่โจทก์ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งโจทก์ยังได้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนวางจำหน่ายในหลายประเทศ รวมทั้งได้โฆษณาเผยแพร่เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อออนไลน์ สำหรับการจำหน่ายและการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ในประเทศไทยเอง นายกฤษฎีชัย พยานโจทก์ก็ให้ถ้อยคำว่ามี การวางจำหน่ายสินค้าและโฆษณาเผยแพร่สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศไทย ทั้งเอกสารแสดงรายชื่อประเทศที่จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ปรากฏว่ามีประเทศไทยรวมอยู่ในรายชื่อประเทศดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้นตามภาพถ่ายจากหน้าเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าก็แสดงถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศไทยและการรับชำระราคาเป็นเงินบาท ส่วนพยานจำเลยที่มาให้ถ้อยคำเพียงแต่ยืนยันว่าพยานหลักฐานโจทก์ที่เสนอในชั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาเป็นเวลานานหรือมีการจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย แต่ไม่มีพยานหลักฐานมาโต้แย้งหรือหักล้างพยานหลักฐานที่โจทก์ได้เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาว่าไม่เป็นความจริงหรือไม่อาจรับฟังได้ตามที่นายกฤษฎีชัย พยานโจทก์ให้ถ้อยคำประกอบพยานเอกสารอย่างไร พยานหลักฐานโจทก์ในประเด็นนี้จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานจำเลย และรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวมาโดยสุจริตชอบที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๒ ในจำพวกที่ ๕ คำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๓ ในจำพวกที่ ๒๙ และคำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๔ ในจำพวกที่ ๓๒ ของโจทก์ โดยกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๒ คำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๓ และคำขอเลขที่ ๘๕๔๐๗๔ ของโจทก์ โดยกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้นตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นสมควร ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง.

(พิมลรัตน์ วรรณะหทัย - นพรัตน์ ชลวิทย์ - วราคมน์ เลียงพันธุ์)

สุวิดา ช่วยพิทักษ์ - ย่อ
สุจินต์ เจนพานิชพงศ์ - ตรวจ

อุทธรณ์ที่ตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

หมายเลขคดีดำที่ ทป.16/2560

บริษัทเดอะ แพน โคเรีย จำกัด

โจทก์

หมายเลขคดีแดงที่ 706/2560

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7, 61, 66, 80


เครื่องหมายบริการ “DAK GALBI” เป็นคำสามัญทั่วไปที่ใช้เรียกชื่ออาหารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อจำเลยที่ 2 นำมาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการ แสดงว่าขณะที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า “DAK GALBI” ไม่ได้เป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 61 (1) ประกอบมาตรา 80 การร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามมาตรา 61 เสียก่อน เมื่อโจทก์ไม่ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการให้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

กรณีเครื่องหมายบริการตามมาตรา 66 ประกอบมาตรา 80 ต้องเป็นเรื่องที่เครื่องหมายบริการได้รับการจดทะเบียนแล้ว แต่ต่อมาเครื่องหมายบริการดังกล่าวได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับบริการบางอย่างหรือบางจำพวก จนกระทั่งในวงการค้าหรือสายตาของสาธารณชนเครื่องหมายบริการนั้นได้สูญเสียความหมายของการเป็นเครื่องหมายบริการไปแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 835606 ทะเบียนเลขที่ บ57146 และคำขอเลขที่ 845097 ทะเบียนเลขที่ บ57147 และมีคำสั่งห้ามจำเลยที่ 2 ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการโดยถือสิทธิคำว่า DAK GALBI หรือคล้ายกันหรือออกเสียงคล้ายกับคำว่า DAK GALBI

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า นายทศพรยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ  คำขอเลขที่ 835606 เพื่อใช้กับจำพวก 43 รายการบริการด้านการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ต่อมานายทศพรได้โอนเครื่องหมายการค้า และยื่นขอโอนสิทธิในคำขอที่ยื่นจดทะเบียนให้แก่จำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยที่ 2 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 835606 เป็นเครื่องหมายชุดกับคำขอเลขที่ 845097 เพื่อใช้กับจำพวก 43 รายการบริการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มผ่านทางเว็บไซต์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการทั้งสองคำขอศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ตามคำฟ้องของโจทก์เป็นกรณีที่โจทก์ขอให้เพิกถอนเครื่องหมายบริการที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ดังนั้นเมื่อโจทก์ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามมาตรา 61 (1) ประกอบมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เสียก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เพียงว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้องและอุทธรณ์ของโจทก์ฟังได้ว่า เครื่องหมายบริการคำว่า DAK GALBI (टक काल्बी) เป็นคำสามัญทั่วไปที่ใช้เรียกชื่ออาหารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันในสาธารณรัฐเกาหลี และมีการนำเอาคำดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการ ดังนี้ แสดงว่าขณะที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามฟ้องมิได้เป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 61 (1) ประกอบมาตรา 80 การร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามมาตรา 61 ประกอบมาตรา 65 วรรคสองดังกล่าวเสียก่อน เมื่อโจทก์มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า กรณีตามคำฟ้องเป็นเรื่องที่ต้องปรับเข้ากับมาตรา 66 ซึ่งโจทก์สามารถดำเนินการฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมานั้น เห็นว่า กรณีเครื่องหมายบริการให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 66 ประกอบมาตรา 80 นั้น ต้องเป็นเรื่องที่เครื่องหมายบริการนั้นเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วต่อมาในภายหลังเครื่องหมายบริการได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับบริการบางอย่างหรือบางจำพวก จนกระทั่งในวงการค้าหรือในสายตาของสาธารณชน เครื่องหมายบริการนั้นได้สูญเสียความหมายของการเป็นเครื่องหมายบริการไปแล้ว ซึ่งตามคำฟ้องของโจทก์นั้นถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายบริการดังกล่าวเป็นกรณีตามมาตรา 66 ประกอบมาตรา 80 ดังที่โจทก์อุทธรณ์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(ไมตรี ศรีอรุณ - นพรัตน์ ชลวิทย์ - กรกันยา สุวรรณพานิช)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

นายสิรภพ วีระวานิช

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๓๘/๒๕๖๐ เปรมหาธาน ซาเตลิท จายา เอสดีเอ็น
 บีเอสดี โจทก์
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ บัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี เริ่มแต่ปีที่ห้าของอายุสิทธิบัตร และต้องชำระภายในหกสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ห้า นั้น และของทุก ๆ ปีต่อไป ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกำหนดเวลา ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียมรายปี โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมทั้ง ค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อครบ กำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่ม ให้อธิบดี ทำรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร้องขอต่อคณะกรรมการ ภายในหกสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรว่ามีเหตุจำเป็นไม่อาจชำระค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในกำหนดเวลาได้ คณะกรรมการอาจขยายกำหนดเวลาหรือเพิกถอนคำสั่ง เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได้ บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีหน้าที่ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมรายปีตามกำหนดเวลา เพื่อการบริหารจัดการระบบสิทธิบัตรที่ให้ความคุ้มครองแก่ ผู้ทรงสิทธิบัตรในการมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะหวงกันมิให้ผู้อื่นใช้สิทธินั้นตามที่กฎหมายกำหนด ในชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด ซึ่งแม้ว่าระยะเวลาความคุ้มครองตามกฎหมายจะยังไม่สิ้นสุดลงหากผู้ทรง สิทธิบัตรไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป หรือสิทธิบัตรนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ทรง สิทธิบัตรแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรก็สามารถหยุดชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้ อันจะมีผลให้สาธารณชนสามารถ ใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นได้โดยปราศจากการหวงกัน จึงเป็นการถ่วงดุลระหว่างการ ให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรกับประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับ ผู้ทรงสิทธิบัตรจะปฏิบัติ ผิดไปจากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้จึงมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น แม้ว่ากฎหมายจะมีได้ มีนิยามว่าเหตุจำเป็นหมายถึงเหตุอย่างไร แต่ก็เข้าใจได้ว่าต้องเป็นกรณีมีความจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ หรือมีความขัดข้องซึ่งมีเหตุผลอันสมควร มิใช่เกิดจากความเฉื่อย ไม่เอาใจใส่ หรือประมาทเลินเล่อ การที่ตัวแทนโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในเวลาที่กำหนด เพราะลงระบบการแจ้งเตือน ผิดพลาด อันเกิดจากความเลินเล่อเฉื่อยของผู้ปฏิบัติงานย่อมไม่อาจอ้างเป็นเหตุจำเป็นให้โจทก์สามารถ ปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตร และให้จำเลยรับชำระค่าธรรมเนียม รายปีจากโจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียม เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ว่า เมื่อครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมรายปี ปีที่ ๑๐ ตัวแทนโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียม หลังจากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาทำรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรแล้ว คณะกรรมการสิทธิบัตรมีมติให้เพิกถอนสิทธิบัตรที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม จำเลยมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิบัตรให้ตัวแทนโจทก์ทราบ ตัวแทนโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาหรือเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร โดยแจ้งเหตุที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดได้ว่า ตัวแทนโจทก์ลงระบบการแจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีผิดพลาด คณะกรรมการสิทธิบัตรมีมติไม่อนุญาตขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของสิทธิบัตร

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คำสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ไม่อนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาหรือเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ บัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี เริ่มแต่ปีที่ห้าของอายุสิทธิบัตร และต้องชำระภายในหกสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ทำนั้นและของทุก ๆ ปีต่อไป ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกำหนดเวลา ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียมรายปี โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่ม ให้อธิบดีทำรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร้องขอต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรว่ามีเหตุจำเป็นไม่อาจชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในกำหนดเวลาได้ คณะกรรมการอาจขยายกำหนดเวลาหรือเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได้ บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามกำหนดเวลา เพื่อการบริหารจัดการระบบสิทธิบัตรที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในการมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะหวงกันมิให้ผู้อื่นใช้สิทธินั้นตามที่กฎหมายกำหนด ในช่วงระยะเวลาอันมีจำกัด ซึ่งแม้ว่าระยะเวลาความคุ้มครองตามกฎหมายจะยังไม่สิ้นสุดลงหากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป หรือสิทธิบัตรนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรก็สามารถหยุดชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้ อันจะมีผลให้สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นได้โดยปราศจากการหวงกัน ระบบดังกล่าวจึงเป็นการถ่วงดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรกับประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับ ผู้ทรงสิทธิบัตรจะปฏิบัติผิดไปจากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้จึงมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น ซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะมีได้มีนิยามว่าเหตุจำเป็นหมายถึงเหตุอย่างไรบ้าง แต่ก็เข้าใจได้ว่าต้องเป็นกรณีมีความจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ หรือมีความขัดข้องซึ่งมีเหตุผลอันสมควร มิใช่เกิดจากความเฉื่อยหรือ ไม่เอาใจใส่ หรือประมาทเลินเล่อ การที่ตัวแทนโจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในเวลาที่กำหนด เพราะลงระบบการแจ้งเตือนผิดพลาด ตามที่ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความตอบคำถามของศาลว่า ระบบการแจ้งเตือนที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีปัญหา แต่เกิดปัญหาจากการลงเวลาผิดพลาด อันเป็นการแสดงว่าสาเหตุที่โจทก์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ปีที่ ๑๐ ภายในกำหนดเวลา เกิดจากความเลินเล่อเฉื่อยหรือของผู้ปฏิบัติงาน หากใช้เพราะความผิดพลาดของระบบที่ไม่อาจควบคุมได้ ดังที่โจทก์กล่าวอ้างไม่ ประกอบกับเมื่อคำนึงถึงการที่โจทก์เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจำนวนมากในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย และโจทก์มีตัวแทนสิทธิบัตรเป็นผู้ดูแลการจดทะเบียน การคุ้มครองสิทธิบัตร และการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แทนโจทก์ โจทก์และ

ตัวแทนสิทธิบัตรของโจทก์ยอมทราบและเข้าใจระบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปีเป็นอย่างดี หากโจทก์และตัวแทนสิทธิบัตรตระหนักในคุณค่าความสำคัญของสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด แต่โจทก์และตัวแทนสิทธิบัตรกลับปราศจากความระมัดระวังเอาใจใส่ดังกล่าว การลงเวลาผิดพลาดอันเกิดจากความเลินเล่อเผลอเรอของผู้ปฏิบัติงานย่อมไม่อาจอ้างเป็นเหตุจำเป็นให้โจทก์สามารถปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้ แม้ตัวแทนโจทก์และโจทก์จะไม่มีเจตนาไม่ชำระค่าธรรมเนียมก็ตาม คำสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ไม่อนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาหรือเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์จงใจละเลยไม่นำพาต่อการชำระค่าธรรมเนียม และเห็นว่าคณะกรรมการสิทธิบัตรมีคำสั่งโดยชอบแล้วนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(กรกันยา สุวรรณพานิช - นพรัตน์ ชลวิทย์ - วราคมน์ เลี้ยงพันธุ์)

ณลินี วงศ์บุญกุล - ย่อ
สุจินต์ เจนพานิชพงศ์ - ตรวจ

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๔๒/๒๕๖๐

นายองอาจ วงศ์เจริญใหญ่









โจทก์

หลุยส์ วิตตอง มัลเลอติเย

ผู้ร้องสอด

กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ ๑ กับพวก จำเลย

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ (๙) (๑๐), ๑๓

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ ๖๕๖๙๕๘ เป็นรูป  เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค ๑๑๓๔๘๗ เป็นรูป  และทะเบียนเลขที่ ค ๑๖๑๓๔๔ เป็นรูป  ส่วนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค ๑๖๔๖๕๔ ของผู้ร้องสอด เป็นรูป  แม้อักษรโรมัน  มีลักษณะประดิษฐ์จริง เพราะเป็นการจัดวางรูปแบบตัวอักษรที่ต่างจากอักษรโรมันปกติทั่วไป แต่เป็นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับอักษรโรมัน  ของผู้ร้องสอดอย่างมาก เนื่องจากเส้นตรงของตัวอักษรโรมันมีแนวเฉียงและแนวนอนในลักษณะเดียวกัน ต่างกันเพียงของผู้ร้องสอดจะมีเส้นเฉียงเพิ่มขึ้น ๑ เส้น กับเส้นแนวนอนที่มองแทบไม่เห็นอีก ๑ เส้น ดังนั้น หากไม่พิจารณาอย่างละเอียด ก็อาจไม่เห็นความแตกต่างนี้ ส่วนรายละเอียดในเครื่องหมายการค้าพิพาทที่มีรูปวงกลม สี่เหลี่ยม และกากบาท นั้น รูปแบบรวมทั้งตำแหน่งที่จัดวางมีแถวและระยะห่างคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอดเป็นอย่างมาก สำหรับคำว่า Jo Louis ในเครื่องหมายการค้าพิพาทจะมีขนาดใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ทั้งคำว่า Louis เป็นชื่อและภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอด วิญญูชนอาจไม่สังเกตเห็นความแตกต่างหรือกระทั่งคาดเดาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสินค้าเดียวกัน นอกจากนี้ โจทก์ประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทโดยไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วตามเอกสารหมายเลข จ.๘ ในส่วนรูปไข่และคำว่า “Jo Louis” มาใช้ทำให้คล้ายกับรูปกากบาทในเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอด ประการสำคัญโจทก์เองก็ยอมรับในอุทธรณ์ว่า ภาคส่วนที่เป็น  คล้ายกับ  ที่เป็นภาคส่วนสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอด อีกทั้งมีการจัดวางรูปแบบของลวดลายคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอด เมื่อโจทก์ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าของผู้ร้องสอด จึงเป็นไปได้ว่าโจทก์เคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอดมาก่อน แล้วนำแนวคิดมาใช้กับเครื่องหมายการค้าพิพาททำให้เครื่องหมายการค้าพิพาทคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอด

สำหรับเสียงเรียกขานที่โจทก์อุทธรณ์นั้น โจทก์ไม่ได้โต้แย้งการพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ว่าไม่ต้องยึดถือคำเรียกขานตามที่ระบุในคำขอเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายสำหรับวิญญูชนโดยทั่วไปจึงอาจคล้ายกันได้ตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเพราะมีคำว่า “Louis” เหมือนกัน และคำดังกล่าวเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่าย เสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าจึงมีโอกาสดคล้ายกันได้

การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านี้ ต้องพิจารณาตามความคิดเห็นของวิญญูชน ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทางนำสืบของโจทก์เป็นเพียงความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามขั้นตอนการจดทะเบียนต่อไป

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง





ระหว่างพิจารณา หลุยส์ วีตตอง มาลเลอติเย ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากศาลพิพากษาให้เป็นไปตามฟ้องของโจทก์จะเกิดความเสียหายอย่างมาก ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาตให้เข้ามาเป็นคู่ความตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๖ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๑)

ผู้ร้องสอดให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่อาจรับจดทะเบียนได้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถึงที่สุดแล้ว

โจทก์ยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่ขัดต่อกฎหมาย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ายังไม่ถึงที่สุด

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์รับโอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทจากนายวีรชัย เป็นเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๖๕๖๙๕๘ ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๑๘ รายการสินค้า กระเป๋าเดินทาง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว นายวีรชัยยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีมติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ผู้ร้องสอดยื่นคำคัดค้าน นายวีรชัยยื่นคำโต้แย้ง โดยอ้างเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ ค ๑๑๓๔๘๗ และ ค ๑๖๑๓๔๔ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทต่อไป ผู้ร้องสอดอุทธรณ์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทแล้ว แจ้งให้โจทก์ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.๑ ถึง จ.๑๔ ตามลำดับ เครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ ๖๕๖๙๕๘ เอกสารหมายเลข จ.๒ เป็นรูป  เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค ๑๑๓๔๘๗ เอกสารหมายเลข จ.๘ เป็นรูป  และทะเบียนเลขที่ ค ๑๖๑๓๔๔ เอกสารหมายเลข จ.๙ เป็นรูป  ส่วนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค ๑๖๔๖๕๔ เอกสารหมายเลข ร.๑๘ เป็นรูป 

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอดที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า อักษรโรมัน JL มีลักษณะประดิษฐ์ มีคำว่า Jo Louis อยู่ใต้อักษรดังกล่าว อยู่ในวงกลมอยู่ในสี่เหลี่ยมและลักษณะกลับหัว เครื่องหมายการค้าพิพาทมีเสียงเรียกขานว่า “เจ แอล โจ หลุยส์” โจทก์ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.๙

แล้ว ความสับสนจึงไม่เกิดขึ้น นายกันตภณข้าราชการของจำเลยที่ ๑ ถือเป็นคนกลาง นำสืบยืนยันว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้ร้องสอดจดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าพิพาทจึงแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอดทั้งรูปและเสียงเรียกขาน เห็นว่า อักษรโรมัน **V** มีลักษณะประดิษฐ์จริง เพราะเป็นการจัดวางรูปแบบตัวอักษรที่ต่างจากอักษรโรมันปกติทั่วไป แต่เป็นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับอักษรโรมัน **LV** ของผู้ร้องสอดอย่างมาก เนื่องจากเส้นตรงของตัวอักษรโรมันมีแนวเฉียงและแนวนอนในลักษณะเดียวกัน ต่างกันเพียงของผู้ร้องสอดจะมีเส้นเฉียงเพิ่มขึ้น ๑ เส้น กับเส้นแนวนอนที่มองแทบไม่เห็นอีก ๑ เส้น ดังนั้น หากไม่พิจารณาอย่างละเอียดก็อาจไม่เห็นความแตกต่างนี้ ส่วนรายละเอียดในเครื่องหมายการค้าพิพาทที่มีรูปวงกลม สีเหลี่ยมและกากบาท นั้น รูปแบบรวมทั้งตำแหน่งที่จัดวางมีแถวและระยะห่างคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอดเป็นอย่างมาก สำหรับคำว่า Jo Louis ในเครื่องหมายการค้าพิพาทจะมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทั้งคำว่า Louis เป็นชื่อและภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอด วิทยุชนอาจไม่สังเกตเห็นความแตกต่างหรือกระทั่งคาดเดาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสินค้าเดียวกัน นอกจากนี้ โจทก์ประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทโดยไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วตามเอกสารหมาย จ.๘ ในส่วนรูปไข่และคำว่า “Jo Louis” มาใช้ทำให้คล้ายกับรูปกากบาทในเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอด ประการสำคัญโจทก์เองก็ยอมรับในอุทธรณ์ว่า ภาคส่วนที่เป็น **V** คล้ายกับ **LV** ที่เป็นภาคส่วนสำคัญในเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอด อีกทั้งมีการจัดวางรูปแบบของลวดลายคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอด เมื่อโจทก์ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าของผู้ร้องสอด จึงเป็นไปได้ว่าโจทก์เคยเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอดมาก่อน แล้วนำแนวคิดมาใช้กับเครื่องหมายการค้าพิพาททำให้เครื่องหมายการค้าพิพาทคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอด สำหรับเสียงเรียกขานที่โจทก์อุทธรณ์นั้น โจทก์ไม่ได้โต้แย้งการพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ว่าไม่ต้องยึดถือคำเรียกขานตามที่ระบุในคำขอ เสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายสำหรับวิทยุชนโดยทั่วไปจึงอาจคล้ายกันได้ตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเพราะมีคำว่า “Louis” เหมือนกันและคำดังกล่าวเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่าย เสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าจึงมีโอกาสคล้ายกันได้ อนึ่ง การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านี้ ต้องพิจารณาตามความคิดเห็นของวิทยุชน ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งทางนำสืบของโจทก์เป็นเพียงความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ดังนี้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมานั้นจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(ไชยยศ วรรณทีศิริ – สุรพล คงลาภ – พีรพล พิชยวัฒน์)

ปัญญา วชิระญาณิศ - ย่อ
สุจินต์ เจนพาณิชย์พงศ์ - ตรวจ

อุทธรณ์ที่ตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

หมายเลขคดีดำที่ ทป.43/2560

หมายเลขคดีแดงที่ 864/2560

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

บริษัทพีนิคซ์ประกันภัย (ประเทศไทย)

จำกััด (มหาชน)

นายธวัช มงคลเกาะ

โจทก์

ผู้ประกัน

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นวันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ออกหมายจับจำเลยเนื่องจากไม่มาศาลตามกำหนดนัดและมีคำสั่งปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญา ผู้ประกัน ได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานานถึงประมาณ 6 ปี โดยมีได้ชวนชววยหาทางนำตัวจำเลยมาส่งศาลตามสัญญา จนกระทั่งจำเลยถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ผู้ประกันจึงเพ็งมายื่นคำร้องต่อศาลในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดังนี้จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะงดหรือลดค่าปรับตามคำร้อง

คดีสืบเนื่องมาจาก โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 28, 31, 61, 70, 75, 76, 78 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 3, 4, 38, 54, 79, 82, 91 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และขอให้แผ่นดีวีดี และวีซีดีภาพยนตร์ของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามฟ้องจำนวน 10 แผ่น ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และจ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ระหว่างพิจารณาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลย ต่อมาผู้ประกันไม่ส่งตัวจำเลยตามกำหนดนัด ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางสั่งปรับ ผู้ประกันตามสัญญาเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท ต่อมาผู้ประกันยื่นคำร้องของงดหรือลดค่าปรับ โดยอ้างว่า ผู้ประกันได้ติดตามจำเลยตลอดมาจนทราบว่าจำเลยถึงแก่ความตายแล้ว

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นวันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ออกหมายจับจำเลยเนื่องจากไม่มาศาลตามกำหนดนัดและมีคำสั่งปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญา ผู้ประกันได้ ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานานถึงประมาณ 6 ปี โดยมีได้ชวนชววยหาทางนำตัวจำเลยมาส่งศาลตามสัญญา จนกระทั่งจำเลยถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ผู้ประกันจึงเพ็งมายื่นคำร้องต่อศาลในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดังนี้ จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะงดหรือลดค่าปรับ ส่วนการที่ผู้ประกันอุทธรณ์ว่า ผู้ประกัน มีพนักงานจำนวนน้อยในการติดตามจำเลยที่หลบหนี ซึ่งมีจำนวนมากหลายคดี และได้ติดตามไปพร้อมกัน ทุก ๆ คดี ทำให้เกิดความล่าช้า ก็เป็นเรื่องการบริหารงานภายในของบริษัทผู้ประกัน อุทธรณ์ของผู้ประกัน จึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่งดหรือลดค่าปรับให้แก่ ผู้ประกัน ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน.

(พิมลรัตน์ วรรณะหทัย - นพรัตน์ ชลวิทย์ - กรกัญญา สุวรรณพานิช)