

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4431/2553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. กิติ-วัฒนาโจทก์ บริษัทตานอง พรซิชั่น เทคโนโลยี จำกัดผู้ร้อง บริษัททองสยามเอ็นจิเนียริง จำกัด กับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.พ.พ. มาตรา 475, ป.พ.พ. มาตรา 478, ป.วิ.พ. มาตรา 148, ป.พ.พ. มาตรา 138

ย่อ / หลักกฎหมาย

จำเลยที่ 1 จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ร้อง จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เมื่อจำเลยที่ 1 สั่งซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ร้องไปแล้ว ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในสินค้าที่ได้จำหน่ายไปได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นจากราคาสินค้าที่จำหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีสิทธิหวงห้ามไม่ให้จำเลยที่ 1 ผู้ซื้อสินค้าซึ่งประกอบการค้าปกตินำสินค้านั้นออกจำหน่ายอีกต่อไปเท่านั้น การซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ร้องไปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่จำเลยที่ 1 ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ร้อง การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าฟ้องจำเลยทั้งสามให้ระงับหรือเลิกใช้เครื่องหมายการค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย จึงไม่ใช่การก่อกวนสิทธิของจำเลยทั้งสามผู้ซื้อในอันจะครอบครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะโจทก์มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายอันผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องรับผิดชอบอันนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 475 ที่จะเป็นผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ขายสามารถสอดเข้ามาในคดีเพื่อปฏิเสธการเรียกร้องของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 478 ได้ คดีก่อนผู้ร้องได้ฟ้องโจทก์โดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าโจทก์ ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษายืนให้ยกฟ้องของผู้ร้องโดยวินิจฉัยในประเด็นเรื่องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่าคดีของผู้ร้องขาดอายุความ ผู้ร้องซึ่งเป็นคู่ความเดียวกับโจทก์จะรื้อเรื่องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันไม่ได้ ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 148 ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิรื้อสอดเข้ามาในคดีนี้

คำพิพากษา

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปเพชรเม็ดเดียว มีห้าเหลี่ยมและมีรัศมีเก้าแฉก ใช้กับสินค้าจำพวกท่ออย่าง สายยาง เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องฉีดยาฆ่าแมลง ต่อมาโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเพชรเม็ดเดียวในกรอบสี่เหลี่ยมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2524 และต่ออายุจดทะเบียนสืบเนื่องกันมา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการมีอำนาจจัดการแทนได้ร่วมกันนำเข้าและจำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์จึงร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยทั้งสาม การกระทำของจำเลยทั้งสามทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 25,000,000 บาท

พร้อมค่าเสียหายอีกเดือนละ 2,000,000 บาท จนกว่าจำเลยทั้งสามจะระงับหรือเลิกใช้
เครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันที่
จำหน่ายทั่วราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน จำเลยทั้งสาม
ให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปเพชร บริษัทตานอง พรซิชั่น เทคโนโลยี
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอยู่ในดินแดนไต้หวันเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
รูปเพชร มีอักษรจีนอ่านว่า "จิ้งเจียะเป่" และอักษรโรมันคำว่า DIAMOND อ่านว่า "ไดมอนด์"
ซึ่งแปลว่า เพชร อยู่ด้านล่าง และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศรวมทั้งประเทศ
ไทยซึ่งจดทะเบียนไว้เมื่อปี 2520 เดิมโจทก์เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า
เพชรของบริษัทดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย หลังจากโจทก์ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าของบริษัท
ดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าของบริษัทดังกล่าวมาขายในประเทศไทยตลอด
มาจนกระทั่งปัจจุบัน จำเลยที่ 1 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้ารูปและคำใน
เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตและของโจทก์แตกต่างกันลูกค้าไม่สับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและ
ความเป็นเจ้าของของสินค้า โจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริต เจตนากลับแก้งจำเลยทั้งสามให้ถูกดำเนิน
คดีอาญา ขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณาบริษัทตานอง พรซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด ยื่นคำร้องว่าผู้
ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามกฎหมายของดินแดนไต้หวัน ผู้ร้อง
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปเพชรใช้กับสินค้าจำพวกเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร
โดยใช้ประกอบอักษรจีนสำหรับสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ และประกอบอักษรคำว่า DIAMOND
สำหรับสินค้าที่ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ผู้ร้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในหลาย
ประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนไว้เมื่อ ปี 2520 เดิมผู้ร้องแต่งตั้งโจทก์เป็น
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย ต่อมาผู้ร้องแต่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
แทน โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเพชรในกรอบสี่เหลี่ยมเมื่อปี 2524 โดยไม่สุจริตและ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องซึ่ง
จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โจทก์เคยฟ้องแย้งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เรียกค่าเสียหายจากผู้ร้อง คดี
ถึงที่สุดโดยศาลเห็นว่า คดีฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และการใช้สิทธิของผู้
ร้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเพชรในกรอบ
สี่เหลี่ยมโดยไม่สุจริต ผู้ร้องมีอำนาจร้องสอดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 478
จึงฟ้องแย้งให้ห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้ารูปเพชรในกรอบสี่เหลี่ยมกับสินค้าท้ายคำร้อง สินค้า
ประเภทเครื่องปัมน้ำ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าแมลง และโฆษณาในหนังสือพิมพ์
รายวัน 3 ฉบับ คือ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และมติชนเป็นเวลา 15 วัน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาคำร้องแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่มี
สิทธิร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามเพื่อบังคับมิให้โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 478 มีคำสั่งยกคำร้องสอด คำคำร้องให้เป็นพับ ผู้ร้อง
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า ผู้ร้องมีสิทธิร้องสอดเข้ามาในคดีนี้หรือไม่ ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า
สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
138 จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและสั่งซื้อสินค้าของผู้ร้องเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
ย่อมได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ร้องที่ติดมากับสินค้านั้นด้วย คำฟ้องของโจทก์
เป็นการรบกวนขัดสิทธิของจำเลยที่ 1 ในอันที่จะใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยปกติสุข จึง

เป็นการรอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า และผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปเพชรดีกว่าโจทก์ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ...เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งกฎหมายรับรอง และคุ้มครองไว้โดยเฉพาะ ไม่มีรูปร่าง ทั้งไม่อาจยึดถือครอบครองได้อย่างทรัพย์สินทั่วไปตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จำเลยที่ 1 จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ร้อง แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เมื่อจำเลยที่ 1 สั่งซื้อสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ร้องไปแล้ว ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในสินค้าที่ได้ จำหน่ายไปได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าอันจากราคาสินค้าที่จำหน่ายไปเสร็จสิ้น แล้ว จึงไม่มีสิทธิหวงห้ามไม่ให้จำเลยที่ 1 ผู้ซื้อสินค้าซึ่งประกอบการค้าปกตินำสินค้านั้นออก จำหน่ายอีกต่อไปเท่านั้น การซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ร้องไปดังกล่าวไม่ได้ ก่อให้เกิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่จำเลยที่ 1 ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ร้อง การที่โจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปเพชรในกรอบสี่เหลี่ยมฟองจำเลยทั้งสามให้ระงับหรือเลิกใช้ เครื่องหมายการค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย พร้อมทั้ง เรียกค่าเสียหายโดยจำเลยทั้งสามให้การว่าซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ร้องมาขาย จึง ไม่ใช่การก่อกวนสิทธิของจำเลยทั้งสามผู้ซื้อในอันจะครอบครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะ โจทก์มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายอันผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ในผลอันนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 475 ที่จะเป็นเหตุให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ขาย สามารถสอดเข้ามาในคดีเพื่อปฏิเสธการเรียกร้องของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 478 ได้ ส่วนปัญหาว่าใครจะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปเพชรดีกว่ากัน เป็นข้อพิพาท ระหว่างผู้ร้องกับโจทก์ซึ่งมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติคุ้มครองเป็นการ เฉพาะอยู่แล้ว และปรากฏตามคำแก้อุทธรณ์ของโจทก์ว่า ผู้ร้องได้ฟ้องโจทก์โดยอ้างว่ามีสิทธิใน เครื่องหมายการค้ารูปเพชรดีกว่าโจทก์ ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศวินิจฉัยในประเด็นเรื่องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า คดีของผู้ร้องขาดอายุความ แล้วพิพากษายืนให้ยกฟ้องของผู้ร้อง ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3846/2546 ระหว่าง บริษัททานองหรือตานงแอ็กกริคัลเจอร์ลแมชชีน จำกัด (ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ บริษัทผู้ร้องในคดีนี้) โจทก์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. กิติ - วัฒนา กับพวก จำเลย ผู้ร้องซึ่งเป็นคู่ความ เดียวกับโจทก์จะรื้อร่องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันไม่ได้ ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิรื้อร่องสอดเข้ามาในคดีนี้ ที่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งยกคำร้องสอดของผู้ร้องมานั้น ชอบแล้ว อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น" พิพากษายืน ให้ผู้ร้องใช้ค่าทนายความในชั้นนี้จำนวน 1,500 บาท แทนโจทก์

องค์คณะ

วัส ดิงสมิตร · อร่าม เสนามนตรี · ไมตรี ศรีอรุณ

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

