

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 413/2564

บริษัท ท. โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 13

ย่อ / หลักกฎหมาย

ในการพิจารณาความคล้ายกันระหว่างเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 (2) และมาตรา 8 (10) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่าย ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า และเสียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายว่าเหมือนหรือคล้ายกันเพียงใด ตลอดจนต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายดังกล่าวเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ รวมทั้งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโอกาสที่จะสร้างความสับสนที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ขายอยู่ในท้องตลาดระหว่างสินค้าของทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายและความสุจริตของผู้จดทะเบียนประกอบด้วย เมื่อพิจารณาจากลักษณะเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนและของโจทก์แล้วเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ มีอักษรไทยคำว่า "แม่พลอย" อักษรโรมันคำว่า "MAEPLOY" และรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบ เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่าย โดยมีเสียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายเหมือนกันคือ แม่พลอย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้จดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค71879 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า กะทิสำเร็จรูป กะทิผง กับข้าวสำเร็จรูปที่มีเนื้อเป็นหลัก แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงพะแนง เป็นต้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค71880 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า น้ำพริกแกงกึ่งสำเร็จรูป เครื่องต้มยำ เครื่องพะโล้ น้ำจิ้ม น้ำพริกเผา เป็นต้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค124234 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า น้ำพริกแกงกึ่งสำเร็จรูป เครื่องต้มยำ เครื่องพะโล้ ผงสำเร็จรูปใช้ทำน้ำหมูแดง น้ำจิ้ม น้ำพริกเผา เป็นต้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค124233 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า กะทิสำเร็จรูป กะทิผง กับข้าวสำเร็จรูปที่มีเนื้อเป็นหลัก แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงพะแนง แกงมัสมั่น แกงกะหรี่ เป็นต้น และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค318585 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงพะแนง แกงมัสมั่น แกงกะหรี่ เป็นต้น เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวจึงใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันซึ่งไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน นอกจากนี้ข้อเท็จจริงได้ความตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าประกอบทางนำสืบของจำเลยโดยโจทก์ไม่ได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่า ผู้จดทะเบียนประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำปลามาตั้งแต่ปี 2519 และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีภาคส่วนคำว่า "แม่พลอย" และรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบมาตั้งแต่ปี

2522 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่โจทก์จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและรูปร่างกล่าว ในปี 2540 โดยผู้จดทะเบียนได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และยังได้ความตามคำคัดค้านการจดทะเบียนของโจทก์ประกอบทางนำสืบของโจทก์ว่า เริ่มแรก โจทก์ประกอบธุรกิจค้าขายส่งและปลีกมะพร้าว โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า "ชาวเกาะ" ต่อมา โจทก์ขยายธุรกิจโดยก่อตั้งโรงงานผลิตกะทิบรรจุกระป๋อง และกะทิบรรจุกล่อง ในปี 2519 และภายหลังได้ก่อตั้งโรงงานอีกสองแห่ง โดยโรงงานแห่งที่สามชื่อโรงงานแม่พลอย ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 เพื่อผลิตสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าว่า "ตราแม่พลอย" "MAEPLOY BRAND" รวมกับรูปผู้หญิงไทย โดยได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 5 เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวข้างต้น ข้อเท็จจริงในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าผู้จดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาโดยสุจริต โดยเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนกับของโจทก์ต่างได้มีการใช้กับสินค้าของตนเป็นระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งรายการสินค้าของผู้จดทะเบียนกับของโจทก์คดีนี้ก็มีความแตกต่างกัน โดยไม่ปรากฏจากทางนำสืบของโจทก์ว่ากลุ่มลูกค้าผู้บริโภคสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนและของโจทก์เป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน หรือลักษณะของการวางจำหน่ายสินค้าในร้านค้า โดยทั่วไปมีการวางใกล้ชิดกันในลักษณะเป็นการแข่งขันกัน อันจะส่งผลทำให้ผู้บริโภคอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ อย่างไร จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 (2) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามฟ้องเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม แต่ข้อที่ต้องพิจารณาตามมาตรา 8 (10) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประการสำคัญต่อมาคือ เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ซึ่งในข้อนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ลักษณะเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนกับของโจทก์มีลักษณะคล้ายกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้ความตามทางนำสืบของโจทก์แล้วยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) ดังเหตุผลที่กล่าวไว้ในประเด็นข้างต้น ดังนี้ เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงไม่เป็นการต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 700341 ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนและเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 522/2558 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 700341 จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 522/2558 และคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 83/2553 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 700341 เสีย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ

ให้เป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คงเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 522/2558 และคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 83/2553 เท่านั้น คำขออื่นให้ยก นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คำอุทธรณ์ยื่นขึ้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ตามที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นนี้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ โดยจดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 และ 30 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 นายไพบูลย์ ผู้จดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 700341 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำดื่มและน้ำผลไม้ โจทก์ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ผู้ยื่นจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้งคัดค้านว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นจดทะเบียนมีความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าโจทก์ ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นจดทะเบียนต่อไป โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนแม้จะมีรูปผู้หญิง อักษรไทยคำว่า "ตราแม่พลอย" อักษรโรมันคำว่า "MAEPOLOY" และเรียกขานว่า ตราแม่พลอย เช่นเดียวกับของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายนำไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ประกอบกับผู้จดทะเบียนได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้านี้ไว้แล้วหลายคำขอ โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีมติยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนมีอักษรไทยคำว่า "แม่พลอย" และอักษรโรมันคำว่า "MAEPOLOY" และรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงคล้ายกัน โดยมีเสียงเรียกขานว่า ตราแม่พลอย เช่นเดียวกัน แต่เมื่อยื่นจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นอกจากนี้ตามข้อมูลทางทะเบียนปรากฏว่าผู้จดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีภาคส่วนคำและรูปดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2522 ก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "แม่พลอย" และรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบในปี 2540 ประกอบกับหลักฐานของโจทก์ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าผู้จดทะเบียนใช้สิทธิไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของ

ผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 700341 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าอันเป็นการต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13 (2) หรือไม่ เห็นว่า ในการพิจารณาความคล้ายกันระหว่างเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่าย ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า และเสียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายว่าเหมือนหรือคล้ายกันเพียงใด ตลอดจนต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายดังกล่าวเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ รวมทั้งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโอกาสที่จะสร้างความสับสนที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ขายอยู่ในท้องตลาดระหว่างสินค้าของทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายและความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วย สำหรับคดีนี้ประเด็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากลักษณะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและของโจทก์แล้วเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ มีอักษรไทยคำว่า "แม่พลอย" อักษรโรมันคำว่า "MAEPLYOY" และรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบ เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายของทั้งสองฝ่าย โดยมีเสียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายเหมือนกันคือ แม่พลอย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค71879 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า กะทิสำเร็จรูป กะทิผง กับข้าวสำเร็จรูปที่มีเนื้อเป็นหลัก แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงพะแนง เป็นต้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค71880 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า น้ำพริกแกงกึ่งสำเร็จรูป เครื่องต้มยำ เครื่องพะโล้ น้ำจิ้ม น้ำพริกเผา เป็นต้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค124234 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า น้ำพริกแกงกึ่งสำเร็จรูป เครื่องต้มยำ เครื่องพะโล้ ผงสำเร็จรูปใช้ทำน้ำหมูแดง น้ำจิ้ม น้ำพริกเผา เป็นต้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค124233 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า กะทิสำเร็จรูป กะทิผง กับข้าวสำเร็จรูปที่มีเนื้อเป็นหลัก แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงพะแนง แกงมัสมั่น แกงกะหรี่ เป็นต้น และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ค318585 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 รายการสินค้า แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงพะแนง แกงมัสมั่น แกงกะหรี่ เป็นต้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวจึงใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันซึ่งไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน นอกจากนี้ข้อเท็จจริงได้ความตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ประกอบทางนำสืบของจำเลยโดยโจทก์ไม่ได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่า ผู้ขอจดทะเบียนประกอบ

กิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำปลามาตั้งแต่ปี 2519 ผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีภาคส่วนคำว่า "แม่พลอย" และรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งพับเพียบ มาตั้งแต่ปี 2522 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่โจทก์จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและรูปดังกล่าว ในปี 2540 โดยผู้ขอจดทะเบียนได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนเรื่อยมา จนถึงปัจจุบันในสินค้าประเภทน้ำปลา ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว น้ำส้มสายชู ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสถั่วเหลือง ซอสหอยนางรม วุ้นเส้น สาหร่าย แปะก๊วย เป็นต้น และยังได้ความตามคำคัดค้านการขอจดทะเบียนของโจทก์ ประกอบทางนําสืบของโจทก์ว่า เริ่มแรกโจทก์ประกอบธุรกิจค้าขายส่งและปลีกมะพร้าว โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "ชาวเกาะ" ต่อมาโจทก์ขยายธุรกิจโดยก่อตั้งโรงงานผลิตกะทิบรรจุกระป๋อง และกะทิบรรจุกล่อง ในปี 2519 และภายหลังได้ก่อตั้งโรงงานอีกสองแห่ง โดยโรงงานแห่งที่สามชื่อโรงงานแม่พลอย ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 เพื่อผลิตสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "ตราแม่พลอย" "MAEPOLOY BRAND" ร่วมกับรูปผู้หญิงไทย โดยได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค71879 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 ทะเบียนเลขที่ ค71880 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 ทะเบียนเลขที่ ค124234 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 ทะเบียนเลขที่ ค124233 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 และทะเบียนเลขที่ ค318585 ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 29 ซึ่งมีรายการสินค้านี้ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาโดยสุจริต โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับของโจทก์ต่างได้มีการใช้กับสินค้าของตนเป็นระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับของโจทก์ก็มีความแตกต่างกัน โดยไม่ปรากฏจากทางนําสืบของโจทก์ว่ากลุ่มลูกค้าผู้บริโภคสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนและของโจทก์เป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน หรือลักษณะของการวางจำหน่ายสินค้าในร้านค้าโดยทั่วไปมีการวางใกล้ชิดกันในลักษณะเป็นการแข่งขันกัน อันจะส่งผลทำให้ผู้บริโภคอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ อย่างไร ดังนี้ พยานหลักฐานของโจทก์เท่าที่นําสืบมายังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 สำหรับประเด็นต่อมาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่นั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่โจทก์นําสืบว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามฟ้องเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์วินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้วก็ตาม แต่ข้อที่ต้องพิจารณาตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประการสำคัญต่อมาคือ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ซึ่งในข้อนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ลักษณะเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนกับของโจทก์มีลักษณะคล้ายกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้ความตามทางนําสืบของโจทก์แล้วยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิด

ของสินค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) ดังเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยที่กล่าวไว้ในประเด็นข้างต้น ดังนี้ เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงไม่เป็นการต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ตามที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

องค์คณะ

รักเกียรติ วัฒนพงษ์ · ทวีศักดิ์ ทองภักดี · ไพจิตร สวัสดิ์สาร

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://www.thaideka.online/deka/413/2564>