

# คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1868/2559

นางสาวณิดา วงศ์ธนวัฒน์ โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย

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

## ย่อ / หลักกฎหมาย

แม้การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้านั้นต้องพิจารณาภาคส่วนทั้งหมดอันเป็นองค์ประกอบรวมของเครื่องหมายการค้าก็ตาม แต่ก็ต้องให้ความสำคัญกับภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้ายิ่งกว่าภาคส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ให้ความสำคัญในส่วนของเสียงเรียกขานว่าคล้ายคลึงกันเพียงใด ต้องพิจารณาถึงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นว่าเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันนั้นหรือไม่ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงสาธารณชนผู้ใช้สินค้าว่าเป็นกลุ่มเดียวกันและสินค้าดังกล่าวมีช่องทางการจำหน่ายเดียวกันหรือไม่ประกอบกันด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้จะมีภาคส่วนที่เป็นรูปร่างส่วนของโลกที่มีแผนที่ประกอบและมีภาพบางส่วนของดวงอาทิตย์ส่องแสงกับคำว่า EARTH & SUN แต่ภาพดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าเพราะภาพโลกและดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นพื้นรองรับตัวอักษรขนาดใหญ่ คำว่า ES ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ส่วนคำว่า EARTH & SUN ที่ปรากฏในเครื่องหมายมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับตัวอักษรคำว่า ES และวางอยู่ที่มุมด้านล่างข้างซ้าย จึงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้สาธารณชนจดจำได้ ดังนั้นภาคส่วนที่เป็นภาพโลก ดวงอาทิตย์ และคำว่า EARTH & SUN จึงไม่ใช่ภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า แม้ภาคส่วนดังกล่าวจะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านแต่เมื่อไม่ใช่ภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นจึงไม่ถึงกับทำให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่คล้ายกับของผู้คัดค้าน และเมื่อพิจารณาในส่วนที่เป็นอักษรคำว่า ES ซึ่งอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมายจึงเป็นส่วนที่เด่นที่สุดทั้งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาใช้คำดังกล่าวเป็นภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย เพื่อให้สาธารณชนจดจำได้ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมีอักษรคำว่า GS ขนาดใหญ่อยู่กึ่งกลางของเครื่องหมาย จึงเป็นภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายเช่นเดียวกับคำว่า ES ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เห็นได้ว่ามีอักษรที่แตกต่างกันเพียงอักษรเดียว ทั้งรูปลักษณะการเขียนอักษรตัว E ในเครื่องหมายของโจทก์ก็เขียนในลักษณะเดียวกันและมีความคล้ายกับการเขียนอักษรตัว G ในเครื่องหมายของผู้คัดค้านอย่างมาก นอกจากนี้เสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับของผู้คัดค้านด้วย เมื่อพิจารณาถึงจำพวกสินค้าและรายการสินค้าที่โจทก์นำมาจดทะเบียนซึ่งเป็นแบตเตอรี่เช่นเดียวกับสินค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน สาธารณชนผู้ใช้สินค้าเป็นผู้ใช้รถยนต์เช่นเดียวกัน ช่องทางจำหน่ายสินค้าเป็นสถานที่เดียวกัน ย่อมทำให้สาธารณชนผู้ใช้สินค้าแบตเตอรี่รถยนต์สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าว่าเป็นของโจทก์หรือผู้คัดค้านได้

## คำพิพากษา

บรรดาคำฟ้อง คำให้การรวมทั้งรายการต่าง ๆ ที่ปรากฏในคำพิพากษา

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษานี้

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่โจทก์และจำเลยไม่ได้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์ว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า. ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 777411 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้า แบบเตอริรียนต์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้โจทก์แสดงเจตนาไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้รูปแบบที่โลก โจทก์ได้ดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หลังจากนั้นจีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "GS" ตามทะเบียนเลขที่ ค5920 ค70315 ค174748 และ ค250775 ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ต่อไป ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า "ES" ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า "GS" ของจีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเมื่อใช้กับสินค้าแบบเตอริรียนต์เช่นเดียวกันนั้นชอบแล้วหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า หลักการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาองค์ประกอบรวมของเครื่องหมาย ทั้งลักษณะของคำ ตัวอักษร รูปเครื่องหมายและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าให้ครบถ้วน แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเฉพาะเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "ES" ของโจทก์เปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "GS" ของผู้คัดค้านเท่านั้น เห็นว่า แม้การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องพิจารณาภาคส่วนทั้งหมดอันเป็นองค์ประกอบรวมของเครื่องหมายการค้าตามที่โจทก์อุทธรณ์มาก็ตาม แต่ในการพิจารณาลักษณะรวมของเครื่องหมายการค้า นั้นก็ต้องให้ความสำคัญกับภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า ยิ่งกว่าภาคส่วนที่มีใช้สาระสำคัญของเครื่องหมายและนอกจากการพิจารณาในส่วนของรูปลักษณะแล้วก็จะต้องให้ความสำคัญในส่วนของเสียงเรียกขานว่ามีความคล้ายคลึงกันเพียงใดด้วย ทั้งยังต้องพิจารณาถึงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันนั้นหรือไม่ รวมทั้งยังต้องพิจารณาถึงสาธารณชนผู้ใช้สินค้าว่าเป็นกลุ่มเดียวกันและสินค้ามีช่องทางการจำหน่ายเดียวกันหรือไม่ประกอบกันด้วย สำหรับเครื่องหมายการค้า .ของโจทก์ ในส่วนของรูปลักษณะแม้จะมีภาคส่วนที่เป็นรูปบางส่วนของโลกที่มีแผนที่ประกอบและมีภาพบางส่วนของ

ดวงอาทิตย์ส่องแสงกับคำว่า "EARTH & SUN" ซึ่งโจทก์ไม่จำเป็นต้องแสดงเจตนาไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในภาพบางส่วนของโลกดังกล่าวเพราะภาพโลกมิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้าแบบเตอริรียนต์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 ก็ตาม แต่ภาพบางส่วนของโลกและภาพบางส่วนของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมายังโลกไม่ใช่ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพราะภาพโลกและดวงอาทิตย์นั้นมีลักษณะเป็นพื้นรองรับตัวอักษรขนาดใหญ่คำว่า "ES" ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ส่วนคำว่า "EARTH & SUN" ตามที่ปรากฏในเครื่องหมายก็มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับตัวอักษรคำว่า "ES" และวางอยู่ที่มุมด้านล่างข้างซ้ายจึงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้สาธารณชนจดจำได้ ดังนั้นภาคส่วนที่เป็นภาพบางส่วนของโลก ภาพบางส่วนของดวงอาทิตย์กำลังส่องแสง และคำว่า "EARTH & SUN" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ใช่ภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า แต่เป็นภาคส่วนที่เป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งของเครื่องหมายเท่านั้น ดังนั้นแม้ภาคส่วนจะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านแต่เมื่อไม่ใช่ภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าซึ่งทำให้สาธารณชนผู้ใช้สินค้าจดจำสินค้าของโจทก์ได้ ข้อแตกต่างจึงไม่ถึงกับทำให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน และเมื่อพิจารณาในส่วนที่เป็นอักษรโรมันประดิษฐ์คำว่า "ES" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งถูกจัดวางอยู่ที่กึ่งกลางของเครื่องหมายซึ่งเป็นส่วนที่เด่นที่สุด ทั้งยังมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาใช้คำว่า "ES" เป็นภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายเพื่อให้สาธารณชนจดจำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ ส่วนเครื่องหมายการค้า..และเครื่องหมายการค้า. ของผู้คัดค้านตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค5920 และ ค174748 นั้น มีอักษรโรมันประดิษฐ์คำว่า "GS" ขนาดใหญ่อยู่ที่กึ่งกลางของเครื่องหมายโดยเครื่องหมายอักษรโรมันคำว่า "GS" จึงเป็นภาคส่วนที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายเช่นเดียวกับอักษรโรมันคำว่า "ES" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อนำอักษรโรมันคำว่า "ES" ตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับอักษรโรมันคำว่า "GS" ในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมาพิจารณาเปรียบเทียบกันแล้ว เห็นได้ว่ามีอักษรที่ต่างกันมีเพียงอักษรตัวหน้าเพียงอักษรเดียว โดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้อักษรตัว E เป็นอักษรโรมันประดิษฐ์ตัวใหญ่ ส่วนของผู้คัดค้านใช้ตัวอักษร "G" เป็นอักษรโรมันประดิษฐ์ตัวใหญ่เช่นกันทั้งรูปลักษณะการเขียนอักษรโรมันตัว "E" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้เขียนในลักษณะเดียวกันและมีความคล้ายกับการเขียนอักษรโรมันตัว "G" ในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอย่างมากซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีอาจเห็นอักษรตัว "E" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นตัวอักษร "G" ได้ ส่วนรูปลักษณะอักษรโรมันตัว "S" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นก็มีความคล้ายคลึงกับอักษรโรมันตัว "S" ในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน โดยมีความโค้งมนคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้เสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งออกเสียงเรียกขานว่า "อีเอส" ก็คล้ายกับเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านซึ่งออกเสียงเรียกขานว่า "จีเอส" ด้วย ในส่วนของรูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านนั้นจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก และเมื่อพิจารณาถึงจำพวกสินค้าและรายการสินค้าที่โจทก์นำมาจดทะเบียนซึ่งเป็นสินค้าแบบเตอริรียนต์เช่นเดียวกับสินค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและสาธารณชนผู้ใช้สินค้าซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์เช่นเดียวกัน รวมทั้งช่องทางจำหน่ายสินค้าของโจทก์กับสินค้าของผู้คัดค้านก็เป็นสถานที่เดียวกันคือ ร้านจำหน่ายแบบเตอริรียนต์เห็นได้ว่าโอกาสที่สาธารณชนผู้ใช้สินค้าแบบเตอริรียนต์ของโจทก์และของผู้คัดค้านจะเรียกชื่อสินค้าของโจทก์และ

ของผู้คัดค้านระหว่างคำว่า "อีเอสแบตเตอร์" กับ "จีเอสแบตเตอร์" สับสนกันได้ ดังนั้นการที่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะของตัวอักษรอันเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับลักษณะเด่นในเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน และใช้คำที่มีเสียงเรียกขานที่คล้ายกันอย่างมากย่อมทำให้สาธารณชนผู้ใช้สินค้าแบตเตอร์ยนต์สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และต้องห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

### องค์คณะ

---

อร่าม เสนามนตรี · นवलน้อย ผลทวี · อนันต์ วงษ์ประภารัตน์

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://www.thaideka.online/deka/1868/2559>