

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1131/2559

บริษัท นิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 13, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 17, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 มาตรา 17

ย่อ / หลักกฎหมาย

การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดในขณะจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้านั้นเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่ามีเหมือนหรือคล้ายกันในสาระสำคัญหรือในลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีภาคส่วนถ้อยคำประกอบรูป นอกจากจะพิจารณาลักษณะเด่น หรือสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าแล้วยังต้องพิจารณาถึงสำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้านั้น และต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน แม้สาระสำคัญหรือลักษณะเด่นในเครื่องหมายการค้าจะเป็นภาพปลาโลมาซึ่งเป็นสัตว์ตามธรรมชาติเช่นเดียวกัน แต่เมื่อภาพประดิษฐ์ปลาโลมาในเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวมีความแตกต่างกันในภาพรวม เช่น จำนวนของปลาโลมา หรือการจัดองค์ประกอบของภาพที่แสดงให้เห็นว่าปลาโลมาได้หันไปคนละทิศทางกันและมีคลื่นทะเลประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์และบริษัท ข. จึงต่างก็มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา 7 (6) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ทั้งภาพปลาโลมาก็มิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าข้าวที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2537 มาตรา 17 แต่อย่างใด เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีภาคส่วนถ้อยคำเป็นอักษรจีนและภาคส่วนของอักษรโรมัน คำว่า "TWIN DOLPHINS" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัท ข. มีภาคส่วนถ้อยคำเป็นอักษรโรมันคำว่า "BLUE DOLPHIN" จึงมีเพียงอักษรโรมันคำว่า "DOLPHIN" ที่เหมือนกันเท่านั้น ทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในส่วนของอักษรจีนอ่านออกเสียงได้ว่า "ซวงห่ายถุน" และอักษรโรมันคำว่า "TWIN DOLPHINS" มีความหมายว่า ปลาโลมาคู่ จึงอาจออกเสียงเรียกขานได้ว่า ซวงห่ายถุน หรือ ทวินดอลฟิน หรือปลาโลมาคู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัท ข. มีอักษรโรมันคำว่า "BLUE DOLPHIN" มีความหมายว่า ปลาโลมาสีน้ำเงิน จึงอาจออกเสียงเรียกขานได้ว่า บลูดอลฟิน หรือ ปลาโลมาสีน้ำเงิน สำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับบริษัท ข. จึงแตกต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันเป็นรายการสินค้าข้าว ก็ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

คำพิพากษา

บรรดาคำฟ้อง คำให้การ รวมทั้งรายการต่างๆ ที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษานี้

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์ และจำเลยทั้งสามไม่ได้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มี วัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองโจทก์มอบอำนาจให้นางนิชกุล เป็นผู้ดำเนินคดีแทน จำเลยที่ 1 มี ฐานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จำเลยที่ 2 มีฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักเครื่องหมายการค้า และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 3 มีฐานะเป็นประธานคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ข้าว ตามคำขอเลขที่ 454012 ทะเบียนเลขที่ ค. 161762 บริษัทชัยประสิทธิ์พีชผล จำกัด ได้ยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 668236 ในสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า ข้าว จำเลยที่ 1 ได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ต่อมาโจทก์ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัทชัย ประสิทธิ์พีชผล จำกัด ยื่นคำโต้แย้งจำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณา แล้วมีคำสั่งยกคำคัดค้านของโจทก์ ตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 174/2551 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของบริษัทชัยประสิทธิ์ พีชผล จำกัด แม้จะเป็นภาพปลาโลมาเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ แต่ ลักษณะการประดิษฐ์ภาพปลาโลมาและองค์ประกอบการจัดวางรูปแบบเครื่องหมายการค้าแตกต่างกันชัดเจนโดยเครื่องหมายการค้าของบริษัทชัยประสิทธิ์พีชผล จำกัด เป็นภาพปลาโลมาใน ลักษณะกระโจนลอยตัวเหนือผิวน้ำลำตัวโค้งไปในทิศทางด้านซ้ายมือ ทั้งหมดอยู่ภายในรูปกรอบ สีเหลี่ยมพื้นผ้าและมีคำว่า "BLUE DOLPHIN" ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นภาพปลาโลมาคู่ในลักษณะกระโจนลอยตัวอยู่เหนือคลื่นทะเลไปในทิศทางด้านขวามือ และมี อักษรจีนอ่านว่า "ซวงห่ายถุน" และคำว่า "TWIN DOLPHINS" ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะ เครื่องหมายการค้าของทั้งสองจึงแตกต่างกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน ภายหลังเรียกขานได้ว่า บลู ดอลฟิน ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกว่า ทวิน ดอลฟิน นับว่า มีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ประกอบกับภาพปลาโลมาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติอัน เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ไม่สมควรที่โจทก์จะหวงกั้นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ เพียงผู้เดียว บุคคลทั่วไปย่อมสามารถนำไปใช้ได้ เพียงแต่ผู้ที่นำภาพปลาโลมาไปใช้เป็น เครื่องหมายการค้าของตนนั้น จะต้องไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของ สินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า การที่เครื่องหมายทั้งสองต่างมีภาพปลาโลมาปรากฏอยู่ใน เครื่องหมายการค้ายังไม่ถึงขนาดทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของ สินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนภายหลังไม่คล้าย กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน โดยไม่ต้องห้ามมาตรา 8 (9) (10) และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยให้ ยกอุทธรณ์ของโจทก์และให้นายทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 491/2556 มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า บริษัทชัยประสิทธิ์พีชผล จำกัด เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดใน ความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ในปัญหานี้โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์มี

สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย สิ่งที่โจทก์ได้รับความคุ้มครองมิใช่ปลาโลมาโดยเฉพาะ แต่เป็นการได้รับความคุ้มครองทุกภาคส่วนของเครื่องหมายการค้า หากพิจารณาว่าปลาโลมาเป็นสัตว์ธรรมชาติ ประชาชนล้วนต่างมีสิทธินำรูปธรรมชาติมาใช้ ย่อมมีความหมายจำกัดเพียงว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่ได้รับความคุ้มครองที่จะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า จึงต้องพิจารณาภาคส่วนถ้อยคำหรืออักษรโดยองค์ประกอบโดยรวม และต้องพิจารณาแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดร่วมด้วย เมื่อเครื่องหมายการค้า ของโจทก์เป็นภาพปลาโลมาประดิษฐ์มิใช่ภาพถ่ายจากธรรมชาติ การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ใช้ภาพปลาโลมาและจดทะเบียนในสินค้ารายการข้าว เช่นเดียวกัน ย่อมเป็นการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เห็นว่า การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดในขณะจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้า นั้นเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ว่ามีความเหมือนหรือคล้ายกันสาระสำคัญหรือในลักษณะเด่นเครื่องหมายการค้า นั้นหรือไม่ หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีภาคส่วนถ้อยคำประกอบกับรูปดังเครื่องหมายการค้า ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า ที่เป็นเครื่องหมายการค้ารูปและคำของบริษัทห้วยประสิทธิ์พีชผล จำกัด นอกจากจะต้องพิจารณาลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงสำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้า นั้นและต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้า นั้นใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า แล้ว

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นภาพคลื่นม้วนตัวขึ้นจากทางด้านล่างไปทางด้านขวาบริเวณกลางภาพ โดยมีภาพปลาโลมาประดิษฐ์ลำตัวโค้งขนานอยู่บนคลื่นหันหัวไปทางด้านขวา 1 ตัว และภาพปลาโลมาประดิษฐ์อยู่กลางเกลียวคลื่นลำตัวตรงหันหัวไปทางด้านขวาอีก 1 ตัว รวมเป็นปลาโลมาประดิษฐ์จำนวน 2 ตัว ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทห้วยประสิทธิ์พีชผล จำกัด เป็นภาพปลาโลมาประดิษฐ์ 1 ตัว ในลักษณะกระโจนขึ้นโค้งตัวหันหัวไปทางด้านซ้ายจากผิวน้ำที่กระเด็นพุ่งขึ้นตามหางปลาโลมา แม้สาระสำคัญหรือลักษณะเด่นในเครื่องหมายการค้าจะเป็นภาพปลาโลมาซึ่งเป็นสัตว์ตามธรรมชาติเช่นเดียวกัน แต่เมื่อภาพประดิษฐ์ปลาโลมาในเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันในภาพรวม เช่น จำนวนของปลาโลมา หรือการจัดองค์ประกอบของภาพที่แสดงให้เห็นว่า ปลาโลมาได้หันไปคนละทิศทางกันและมีคลื่นทะเลประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของบริษัทห้วยประสิทธิ์พีชผล จำกัด จึงต่างก็มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ทั้งภาพปลาโลมาก็มิใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าข้าวที่โจทก์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2537 มาตรา 17 แต่อย่างใด เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีภาคส่วนถ้อยคำเป็นอักษรจีนและภาคส่วนของอักษรโรมัน คำว่า "TWIN DOLPHINS" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทห้วยประสิทธิ์พีชผล จำกัด มีภาคส่วนถ้อยคำเป็นอักษรโรมัน คำว่า "BLUE DOLPHIN" จึงมีเพียงอักษรโรมันคำว่า "DOLPHIN" ที่เหมือนกันเท่านั้น ทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในส่วนของอักษรจีนอ่านออกเสียงได้ว่า "ซวงห่ายถุน" และอักษรโรมันคำว่า "TWIN DOLPHINS" มีความหมายว่า ปลาโลมาคู่ จึงอาจ

ออกเสียงเรียกขานได้ว่า ชวงห่ายถุน หรือ ทวิน ดอลฟิน หรือปลาโลมาคู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทชัยประสิทธิ์พีชผล จำกัด มีอักษรโรมันคำว่า "BLUE DOLPHIN" มีความหมายว่า ปลาโลมาสีน้ำเงิน จึงอาจออกเสียงเรียกขานได้ว่า บลู ดอลฟิน หรือปลาโลมาสีน้ำเงิน สำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของบริษัทชัยประสิทธิ์พีชผล จำกัด จึงแตกต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันเป็นรายการสินค้าขาว ก็ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 174/2551 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 491/2556 จึงชอบแล้ว ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

องค์คณะ

อนันต์ วงษ์ประภารัตน์ · นवलน้อย ผลทวี · ไมตรี สุเทพากุล

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://www.thaideka.online/deka/1131/2559>