

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3995/2558

3 เอ็ม คัมปะนีโจทก์ บริษัทพาทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดจำเลย

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

ย่อ / หลักกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายมีลักษณะคล้ายกันหลายประการ คือ จำเลยใช้เลขอารบิกเช่นเดียวกัน การวางตำแหน่งเลข 9 วางอยู่ด้านหน้าอักษรโรมัน M และติดกับอักษรโรมัน M และจำเลยใช้อักษรโรมัน M เช่นเดียวกันกับของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายจึงมีสาระสำคัญหรือลักษณะเด่นเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวนอกจากมีคำว่า 9M และมีลวดลายประดิษฐ์ก็ตาม แต่ส่วนแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดมิใช่ส่วนสาระสำคัญ และแม้สาธารณชนอาจไม่สับสนว่า 9M เป็น 3M เพราะเสียงเรียกขานต่างกัน แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายที่ใช้เลขอารบิก อยู่ด้านหน้า M เหมือนกับของโจทก์ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนได้ว่า เครื่องหมายการค้า 9M เป็นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายของโจทก์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์ในทางใดทางหนึ่ง โจทก์ใช้โฆษณาและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 3M อย่างแพร่หลายทั่วโลกจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวจึงเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13 จำเลยเคยผลิตและเคยจำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้า 9M แม้กล่องสินค้าของจำเลยไม่ได้พิมพ์ชื่อโจทก์หรืออ้างถึงความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับโจทก์ แต่การใช้เครื่องหมายการค้า 9M ย่อมทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ โดยผู้พบเห็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวบนกล่องสินค้าของจำเลยอาจเข้าใจไปได้ว่า จำเลยมีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับโจทก์ได้ อันถือเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการตลอดชื่อทางการค้าของโจทก์แล้วย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในช่วงที่จำเลยผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 644373 และ 706518 และถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 692681, 692684, 692682, 706519, 692683 และ 644808 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้ ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดๆ กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมตลอดทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้าย

กับเครื่องหมายการค้า 3M ของโจทก์ ให้จำเลยยุติการใช้เครื่องหมายการค้า 9M และ
เครื่องหมายการค้า 9 เอ็ม ตามรูปลักษณะและกับสินค้าต่าง ๆ ตามคำฟ้อง และห้ามการใช้ โฆษณา
หรือทำให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าว หรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายการค้า 3 M ของโจทก์ ไม่ว่ากับสินค้าใดๆ และใช้ค่าเสียหายเดือนละ 1,000,000
บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะยุติการกระทำละเมิด จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามจำเลยใช้
เครื่องหมายการค้า กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 50,000
บาท ค่าขออนุญาตจากนี้ให้ยก โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังได้ยุติเป็น
เบื้องต้นว่า โจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการคำว่า 3M
ซึ่งใช้กับกิจการค้าและสินค้าหลายประเภทรวมประมาณ 50,000 ชนิด โจทก์ใช้ โฆษณา และ
จำหน่ายสินค้าของโจทก์ใน 189 ประเทศ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมาย
บริการคำว่า 3M ไว้ประมาณ 150 ประเทศ เป็นจำนวนมากกว่า 2,000 ทะเบียน โจทก์จดทะเบียน
และยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า 3M ในประเทศไทยไว้
กว่า 60 คำขอ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
สำหรับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้า หน้ากากป้องกันสารเคมี โจทก์ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้าน โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามี
คำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ นอกจากนั้นจำเลยยังยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
สำหรับสินค้าจำพวก 9 และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าจำพวก 3, 5, 7,
17, 25 เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าจำพวก 25 ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้า และ ของโจทก์
พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่าการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า และ ของจำเลยตามฟ้องชอบด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2534 หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือ 3M ประกอบด้วยเลขอารบิก 3 อยู่
ด้านหน้าอักษรโรมัน M โดยเขียนเลขอารบิกและ M เชื่อมติดต่อกันเป็นส่วนเดียวกัน ส่วน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยคือ และ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยแล้ว
จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายทั้งสองมีลักษณะคล้ายกันหลายประการ ประการแรก จำเลยใช้
เลขอารบิกเช่นเดียวกัน ประการที่สอง การวางตำแหน่งเลข 9 วางอยู่ด้านหน้าอักษรโรมัน M
ประการที่สาม จำเลยวางเลข 9 ติดกับอักษรโรมัน M ประการที่สี่ จำเลยใช้อักษรโรมัน M
เช่นเดียวกับของโจทก์ เห็นว่า ส่วนแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดมิใช่ส่วนต่างใน
สาระสำคัญ ส่วนที่จำเลยนำสืบว่า เสียงเรียกขานก็แตกต่างกัน ของจำเลยเรียกว่า "เก้าเอ็ม" แต่ของ
โจทก์เรียกว่า "สามเอ็ม" เห็นว่า แม้สาธารณชนอาจไม่สับสนว่า 9M เป็น 3M แต่เครื่องหมายการค้า
ของจำเลยที่ใช้เลขอารบิกอยู่ด้านหน้า M เหมือนกับของโจทก์ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนได้ว่า
เครื่องหมายการค้า 9M เป็นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายหนึ่งของโจทก์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โจทก์ในทางใดทางหนึ่ง (Likelihood of Association) ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์
ประการสุดท้ายมีว่า จำเลยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในอนาคตให้แก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยแล้วว่า จำเลยเคยผลิตและ
จำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้า แม้กล่องสินค้าของจำเลยจะไม่ได้พิมพ์ชื่อโจทก์หรืออ้าง
ถึงความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับโจทก์ แต่การใช้เครื่องหมายการค้า ย่อมทำให้เกิดความสับสน

หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ โดยผู้ที่พบเห็นเครื่องหมายการค้าตาม
รูป บนกล่องสินค้าของจำเลยอาจเข้าใจไปได้ว่าจำเลยมีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับโจทก์ได้ อัน
ถือเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการตลอดจนชื่อทางการค้าของโจทก์
แล้ว ย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในช่วงที่จำเลยผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้า พินิจพิจารณาแก่เป็นว่า ให้จำเลยดำเนินการขอลงคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า เลขที่ 644373 และเลขที่ 706518 ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากไม่
ดำเนินการให้ถือคำพิพากษาศาลฎีกานี้แทนการจดทะเบียนของจำเลย ให้เพิกถอน
เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค 292689 เลขที่ ค 292690 เลขที่ ค 294539 เลขที่ ค 303970
เลขที่ ค 298106 และเลขที่ ค 271154 และให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาท แก่โจทก์ ให้
จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท และให้
จำเลยใช้ค่าทนายความในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 30,000 บาท
แทนโจทก์ นอกจากนี้ที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

องค์คณะ

ไมตรี สุเทพากุล · นวลน้อย ผลทวี · อนันต์ วงษ์ประภารัตน์

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://www.thaideka.online/deka/3995/2558>