

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8670/2561

นายลูเชียโน แพรนเทอร์ราโจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8, พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44, ป.วิ.พ. มาตรา 142, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 38, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40

ย่อ / หลักกฎหมาย

คดีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียน โจทก์บรรยายคำฟ้องว่า โจทก์ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนดังกล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ อันเป็นการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คดีจึงมีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ไม่มีสิทธิจดทะเบียนอันมีผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวให้จำเลยที่ 3 ตามคำขอจดทะเบียนได้ และแสดงว่าคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 3 ต่อไป กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำวินิจฉัยทั้งสองได้โดยไม่ถือเป็นการพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็น สำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังเป็นยุติแล้วว่า ภายหลังจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์เป็นทะเบียนเลขที่ บ49734 แต่ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวไปแล้ว และมีหนังสือถึงโจทก์โดยแจ้งเหตุผลทำนองว่าเป็นการรับจดทะเบียนโดยผิดหลง และอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554 เป็นต้นไป หากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์จึงถึงที่สุดแล้ว ไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอดังกล่าวได้อีก หากโจทก์ยังประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการกันใหม่

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 715702 ของจำเลยที่ 3 และให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 ให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 3 ให้การขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์เลิกใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 และรับผิดชอบค่าเสียหาย

จำนวน 30,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ 3 และให้โจทก์ชำระค่าเสียหายอีกเดือนละ 500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งไปจนกว่าโจทก์เลิกใช้เครื่องหมายของจำเลยที่ 3 โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมาย "Pan Pan ปัน ปัน" ดีกว่าจำเลยที่ 3 ให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ "Pan Pan ปัน ปัน" ใช้กับบริการในจำพวก 43 ตามคำขอเลขที่ 748789 แก่โจทก์ ยกฟ้องแย้ง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งในส่วนคำฟ้องและฟ้องแย้งให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้เป็นยุติว่า เดิมโจทก์เป็นคนสัญชาติอิตาลี ประมาณปลายปี 2518 โจทก์ นายเสนห์ นางเกษร กับบุคคลอื่นอีก 4 คน จัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 มีโจทก์กับนายเสนห์เป็นกรรมการบริษัท โดยโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49 วันที่ 12 มกราคม 2519 บริษัทจำเลยที่ 3 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต่อมานางเกษรได้ชวนนายวิษณุ ซึ่งเป็นน้องชายที่เพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศไปทำงานร้านของจำเลยที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2520 จำเลยที่ 3 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปการ์ตูนประดิษฐ์พร้อมอักษรไทยคำว่า "ปัน ปัน" และอักษรโรมันคำว่า "Pan Pan" สำหรับสินค้าจำพวก 42 (เดิม) รายการสินค้าไอศกรีม ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มทุกชนิด เป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 วันที่ 7 กรกฎาคม 2524 บริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีโจทก์และนางวันเพ็ญ ภรรยาโจทก์ เป็นกรรมการ นายวิษณุและบริษัทจำเลยที่ 3 เคยถือหุ้นในบริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจำเลยที่ 3 มีมติให้นายวิษณุเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 3 และให้นายวิษณุเข้าถือหุ้นของบริษัท วันที่ 25 มิถุนายน 2530 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 เนื่องจากไม่มีการยื่นต่ออายุการจดทะเบียน วันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้า ชื่อ "ปัน ปัน ชัน โดเมนิโก้" ประเภทโรงแรมและภัตตาคาร ประกอบการค้าขายอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีมต่อกรมสรรพากร และวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 กรมสรรพากรออกใบทะเบียนการค้าให้ วันที่ 4 ธันวาคม 2541 โจทก์แปลงสัญชาติเป็นไทย ต่อมาในปี 2551 โจทก์โอนขายหุ้นบริษัทจำเลยที่ 3 ในส่วนของตนทั้งหมดให้นายวิษณุ โดยวันที่ 17 มิถุนายน 2551 นายวิษณุจ่ายเงินค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่โจทก์จำนวน 42,500,000 บาท วันรุ่งขึ้นโจทก์มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2551 ผู้ถือหุ้นจำเลยที่ 3 มีมติอนุญาตให้โจทก์ลาออก วันที่ 26 มิถุนายน 2551 จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งเรื่องโจทก์ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 และมีนายสมชาย เข้าเป็นกรรมการแทน บริษัทจำเลยที่ 3 จึงมีนายวิษณุและนายสมชายเป็นกรรมการจนถึงปัจจุบัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 43 รายการบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นคำขอเลขที่ 715702 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการสำหรับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นคำขอเลขที่ 748789 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 715702 ของจำเลยที่ 3 อ้างทำนองว่า โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายบริการดังกล่าวและใช้กับร้านขายอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 30 ปี จนเป็นที่แพร่หลายและมีชื่อเสียง โจทก์เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท
จำเลยที่ 3 โดยโจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ 3 ใช้เครื่องหมายดังกล่าวประกอบการค้า การที่จำเลยที่ 3
นำเครื่องหมายดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนโดยทราบที่อยู่แล้วว่า โจทก์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย
บริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 748789 วันที่ 2 ธันวาคม 2552 จำเลยที่ 3 ยื่นคำโต้แย้งต่อ
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอ้างทำนองว่า จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมาย
ดังกล่าวนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2519 โดยประกอบธุรกิจจำหน่ายไอศกรีมและได้รับการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2520 ซึ่งขณะนั้นโจทก์เป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำเลยที่ 3 การที่โจทก์นำ
เครื่องหมายบริการอักษรโรมันคำว่า "Pan Pan" และอักษรไทยคำว่า "ปัน ปัน" ไปประกอบธุรกิจ
ในนามของตนเองจึงเป็นการแสดงเจตนาที่ไม่สุจริตและละเมิดสิทธิจำเลยที่ 3 วันที่ 23 มิถุนายน
2553 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยที่ 67/2553 ว่าเครื่องหมายบริการของ
ทั้งสองฝ่ายคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิด
ของบริการได้ เมื่อจำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียนก่อนโจทก์ ส่วนโจทก์ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์หรือ
รับฟังได้ว่ามีการใช้ เผยแพร่ หรือโฆษณาเครื่องหมายบริการนี้มาก่อนจำเลยที่ 3 โจทก์จึงไม่อาจ
แสดงได้ว่ามีสิทธิในเครื่องหมายบริการนี้ดีกว่าจำเลยที่ 3 และชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
บริการของจำเลยที่ 3 ได้โดยไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา
8 (9) ประกอบมาตรา 80 จึงให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ (ที่ถู
กเครื่องหมายการค้า) ตามคำขอเลขที่ 715702 ของจำเลยที่ 3 ต่อไป วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอ้างทำนองว่า โจทก์เป็น
ผู้ก่อตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 และคิดชื่อในทางการค้าเป็นอักษรโรมันและอักษรไทยคำว่า "Pan Pan ปัน
ปัน" โดยโจทก์มีได้โอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายดังกล่าวให้จำเลยที่ 3 โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิใน
เครื่องหมายดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 วันที่ 1 มีนาคม 2554 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามี
หนังสือแจ้งคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ ตามคำขอเลขที่ 748789 เป็น
เครื่องหมายบริการทะเบียนเลขที่ บ49734 โดยมีการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนใน
วันที่ 19 เมษายน 2554 ต่อมาวันที่ 13 มิถุนายน 2554 จำเลยที่ 3 มีหนังสือถึงอธิบดีกรมจำเลยที่ 1
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอ
เลขที่ 748789 ทะเบียนเลขที่ บ49734 เดือนมิถุนายน 2554 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามี
หนังสือถึงโจทก์แจ้งการเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ โดยแจ้ง
เหตุผลว่าเนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพบข้อเท็จจริงว่า ระหว่างขั้นตอนการ
ตรวจสอบก่อนรับจดทะเบียน ผู้ตรวจสอบไม่พบข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่
คล้ายกัน คือ เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 715702 ของจำเลยที่ 3 ซึ่งยื่นเข้ามาก่อน ทำให้
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันขัดต่อ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และ 20 ประกอบมาตรา 80 เพื่อให้
กระบวนการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเป็นไปอย่างถูกต้อง อาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงขอ
เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554
เป็นต้นไป หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง ให้โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับหนังสือนี้

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 665/2557 ว่าเครื่องหมายบริการ (ที่ถูก เครื่องหมายการค้า) ของจำเลยที่ 3 คล้ายกันกับเครื่องหมายบริการ ของโจทก์ แต่เนื่องจากจำเลยที่ 3 ยื่นขอจดทะเบียนก่อนโจทก์ และในวันที่มีการคัดค้านเครื่องหมายบริการของโจทก์ยังมิได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกับหลักฐานที่โจทก์นำเสนอได้แก่ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำเลยที่ 3 นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าโจทก์มีการใช้ เผยแพร่ หรือโฆษณาเครื่องหมายบริการมาก่อนหรือมีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 อย่างไร จึงขอที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ (ที่ถูก เครื่องหมายการค้า) ของจำเลยที่ 3 ได้โดยไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) ประกอบมาตรา 80 และมีมติให้ยื่นตามคำวินิจฉัยของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป วันที่ 16 ตุลาคม 2557 โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการที่ ประกอบไปด้วยคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" ดีกว่าจำเลยที่ 3 หรือไม่ ในประเด็นนี้โจทก์นำเสนอโดยอ้าง ตนเองเป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นทำนองว่า เดิม โจทก์เป็นชาวอิตาลี บิดาของโจทก์เปิดร้านขายไอศกรีมและอาหารที่ประเทศอิตาลี ในปี 2518 โจทก์ต้องการเปิดร้านไอศกรีมสูตรของบิดาในประเทศไทยจึงได้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารูป การตุนพร้อมอักษรประดิษฐ์ที่เป็นอักษรไทยคำว่า "ปัน ปัน" และอักษรโรมันคำว่า "Pan Pan" ใน ลักษณะโดยโจทก์นำรูปตัวการ์ตูนมาจากตัวการ์ตูนประเทศอิตาลี ส่วนคำว่า "ปัน ปัน" มาจากคำว่า ปัน ในภาษาไทย ซึ่งหมายถึงแบ่งปัน ส่วนคำว่า "Pan" ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นการเลียนเสียงคำว่า ปัน ในภาษาไทย แต่ขณะนั้นโจทก์ยังไม่ได้สัญชาติไทยจึงตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 เพื่อใช้ในการ ประกอบธุรกิจโดยโจทก์ มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ต่อมานางเกษร เพื่อนของโจทก์และเป็นหนึ่งในผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 แจ้งโจทก์ว่าอยากให้นายวิษณุ น้องชายที่เพิ่งจบการศึกษาจาก ต่างประเทศเข้ามาเป็นพนักงานที่ร้าน "ปัน ปัน" โจทก์จึงรับนายวิษณุเข้าทำงานที่ร้านไอศกรีม ต่อมาโจทก์ทำอาหารแบบอิตาลีเพิ่มเติม นายวิษณุทำงานได้ดีโจทก์จึงให้เป็นผู้ช่วยใน การบริหารจัดการร้านอาหาร จนภายหลังโจทก์ตั้งให้นายวิษณุเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 ร่วมกับโจทก์ และให้นายวิษณุถือหุ้นอีกร้อยละ 45 ต่อมาร้าน "Pan Pan ปัน ปัน" มีผลประกอบการ ดีขึ้น โจทก์จึงขยายสาขาไปที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ใช้ชื่อร้านว่า "ปัน ปัน ชัน โดเมนีโก" โดยมี บริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่โจทก์และภรรยาโจทก์เป็นกรรมการ โจทก์ใช้เครื่องหมาย คำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" เป็นชื่อร้านอาหารมาตลอด ทั้งลงโฆษณาและได้รับการตีพิมพ์บทความ ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร "Pan Pan ปัน ปัน" สาขาพัทยาในหนังสือพิมพ์พัทยาเมลล์หลายครั้ง และ ยังเป็นผู้สนับสนุนกีฬาและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ นายวิษณุทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่นั้น เพราะเคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด นายวิษณุไม่เคยคัดค้านการใช้ เครื่องหมายดังกล่าวเพราะทราบดีว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ต่อมา โจทก์ต้องการบริหารร้านที่เมืองพัทยาเพียงอย่างเดียวจึงโอนขายหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 3 ทั้งหมด ให้นายวิษณุ แต่ไม่รวมถึงเครื่องหมายบริการ "Pan Pan ปัน ปัน" เนื่องจากโจทก์ยังคงใช้ เครื่องหมายนี้ในร้านที่เมืองพัทยา หลังจากการโอนหุ้นโจทก์ตกลงกับนายวิษณุด้วยวาจาว่า โจทก์ ยังคงอนุญาตให้จำเลยที่ 3 ใช้เครื่องหมายคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" เป็นชื่อร้านอาหารของจำเลยที่ 3 ต่อไป แต่ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 3 นำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะโจทก์ยังคงประกอบ

กิจการร้านอาหาร "Pan Pan ปัน ปัน" ของโจทก์ที่พทยา ซึ่งนายวิชฌุรับปากพยาน สำหรับเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 นั้น โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเองโดยโจทก์ในฐานะกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 ได้นำไปจดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2520 ต่อมาเมื่อครบกำหนด 10 ปี โจทก์ตัดสินใจไม่ต่ออายุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้เข้าใจผิดว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 และโจทก์ต้องการนำเครื่องหมายคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" ไปใช้กับร้านของโจทก์ที่เมืองพทยา นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ 68121 ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2530 โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายตามคำฟ้อง มิใช่จำเลยที่ 3 ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีตัวจำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และนางสาวอรรณพร นิตกร ข้าราชการของกรมจำเลยที่ 1 เป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นในทำนองเดียวกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 67/2553 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 665/2557 และจำเลยที่ 3 มีนายวิชฌุ กรรมการของจำเลยที่ 3 เป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นในทำนองว่า หลังจากจบการศึกษาจากต่างประเทศเมื่อปี 2518 พยานได้เข้าทำงานกับจำเลยที่ 3 เนื่องจากการชักชวนของนางเกษร พี่สาว โดยทำงานในตำแหน่งผู้จัดการร้าน พยานเป็นพนักงานคนแรกของจำเลยที่ 3 จนกระทั่งได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำเลยที่ 3 ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างพยานและโจทก์ไม่ค่อยดีเนื่องจากโจทก์มีนิสัยขี้ระแวงและเชื่อความคิดของตนเอง ทำให้พยานรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่ต้องการร่วมงานกับโจทก์อีก พยานจึงบอกขายหุ้นของจำเลยที่ 3 ในส่วนของพยานให้แก่โจทก์ แต่โจทก์ไม่ต้องการซื้อแล้วบอกให้พยานไปถามพี่สาวว่าสนใจจะซื้อหุ้นของโจทก์หรือไม่ พยานจึงถามกลับไปว่าพยานซื้อได้หรือไม่ จึงเป็นที่มาของการขายหุ้นบริษัทจำเลยที่ 3 ของโจทก์ให้พยาน ในการลาออกของโจทก์ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงใด ๆ และพยานไม่เคยรับปากว่าให้หรือจะให้หรืออนุญาตให้โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ไม่เคยอนุญาตให้บริษัทกะตะพาร์ค จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าในการประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 จดทะเบียนในนามจำเลยที่ 3 มิใช่โจทก์ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงเป็นของจำเลยที่ 3 มาตลอด เห็นว่า โจทก์นำสืบถึงที่มาตั้งแต่เหตุในการจัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 การเป็นผู้ริเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" ประกอบ จนกระทั่งภายหลังที่โจทก์มาทำร้านอาหารที่เมืองพทยาในนามบริษัทกะตะพาร์ค จำกัด แต่ก็ยังคงใช้คำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของชื่อร้านอาหาร แม้ชื่อร้านอาหารที่เมืองพทยาจะใช้ชื่อร้านว่า "ปัน ปัน ชัน โดเมนิโก้" แต่ก็อาจเรียกขานได้ว่าร้านอาหาร "ปัน ปัน" ดังจะเห็นได้จากที่สื่อหนังสือพิมพ์พทยาเมล์เรียกร้านอาหารนี้ว่า "The Pan Pan Restaurant" หรือ "Pan Pan" มาตลอด โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านเกี่ยวกับการที่โจทก์ใช้คำดังกล่าวในร้านอาหารที่เมืองพทยา ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำเลยที่ 3 นายวิชฌุ หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นใดในบริษัทจำเลยที่ 3 พยานหลักฐานและทางนำสืบของโจทก์จึงน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักให้รับฟังว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 ส่วนฝ่ายจำเลยทั้งสามนั้นมีเพียงนายวิชฌุที่นำสืบอ้างเพียงว่าเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "ปัน ปัน Pan Pan" นั้น เป็นของจำเลยที่ 3 มาตลอดและไม่เคยอนุญาตให้โจทก์นำไปใช้ โดยกล่าวอ้างถึงเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 จดทะเบียนในนามจำเลยที่ 3 ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้ความว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2530 เนื่องจากไม่มีการยื่นต่ออายุการ

จดทะเบียน โดยในข้อนี้โจทก์นำสืบว่า ในฐานะกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 3 ขณะนั้นได้สั่งการมิให้ดำเนินการต่อทะเบียนเนื่องจากไม่ต้องการให้เข้าใจผิดว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 ซึ่งสมเหตุสมผลสอดคล้องกับข้อกล่าวอ้างของโจทก์ ทั้งจำเลยทั้งสามมิได้ถามค้านโจทก์หรือนำสืบพยานหลักฐานหักล้างในส่วนนี้ พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้มากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสาม ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการที่ประกอบไปด้วยคำว่า "Pan Pan ปัน ปัน" ดีกว่าจำเลยที่ 3 เมื่อเครื่องหมายการค้า ของจำเลยที่ 3 กับเครื่องหมายบริการ ของโจทก์ ต่างประกอบไปด้วยคำว่า "ปัน ปัน" และ "Pan Pan" เหมือนกัน อันถือเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกัน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสาม ฟังไม่ขึ้น คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ว่า การที่โจทก์นำเครื่องหมายบริการ ไปใช้ในกิจการของโจทก์และยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 นั้น เป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 3 ตามฟ้องแย้งหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยคำว่า "Pan Pan" และ "ปัน ปัน" ดีกว่าจำเลยที่ 3 ดังนั้น การที่โจทก์นำเครื่องหมายบริการไปใช้ในกิจการของโจทก์หรือยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 ย่อมเป็นการใช้สิทธิของโจทก์โดยชอบ และไม่เป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 3 ตามฟ้องแย้ง ส่วนที่จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้คำอุทธรณ์นิยมในส่วนฟ้องแย้งเป็นพับไม่ชอบ เพราะยังไม่ได้วินิจฉัยในส่วนฟ้องแย้ง นั้น เห็นว่า เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมาย "Pan Pan ปัน ปัน" ย่อมมีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้ออ้างตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ 3 ที่ว่าโจทก์นำเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตถือเป็นการทำละเมิดต่อจำเลยที่ 3 จึงรับฟังไม่ได้ เท่ากับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยฟ้องแย้งรวมไปกับคำฟ้องแล้วที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางใช้ดุลพินิจให้คำอุทธรณ์นิยมในส่วนฟ้องแย้งเป็นพับจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาเพียงว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 โดยยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดว่าคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เป็นคำพิพากษาที่ไม่มีความชัดเจนและไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์อ้างว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 นั้น ศาลต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดว่าคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เสียก่อน แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

มิได้วินิจฉัยในส่วนดังกล่าว ทั้งโจทก์ก็มิได้มีคำขอท้ายฟ้องเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ เห็นว่า คดีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียน โจทก์บรรยายคำฟ้องว่าโจทก์ยื่นคำคัดค้าน
การจดทะเบียนดังกล่าว อ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ขึ้นเป็นการ
อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2534 มาตรา 38 วรรคสอง คดีจึงมีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 ผู้ขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 715702 หรือไม่ และการที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่าจำเลย
ที่ 3 ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ไม่มีสิทธิจดทะเบียนอันมีผลให้นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไม่อาจมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวให้จำเลยที่ 3 ตามคำขอ
จดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง และ
แสดงว่าคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่หักคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 3 ต่อไป กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น เป็น
คำวินิจฉัยที่ไม่ชอบ ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำวินิจฉัยทั้งสองได้ โดยไม่ถือเป็นการพิพากษานอก
ฟ้องนอกประเด็นดังที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมิได้พิพากษาในส่วนของคำวินิจฉัย
ทั้งสองดังกล่าวให้ชัดเจนนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่า โจทก์
มีสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 3 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศย่อมมีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาในส่วนนี้ให้ชัดเจนได้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่
2 ในข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ว่า ที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการ
จดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 แก่โจทก์นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เห็นว่า สำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้
รับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า ภายหลังจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
บริการดังกล่าวของโจทก์เป็นทะเบียนเลขที่ บ49734 แต่ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้
เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวไปแล้ว และมีหนังสือถึงโจทก์โดยแจ้ง
เหตุผลทำนองว่าเป็นการรับจดทะเบียนโดยผิดหลง และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าว
ของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554 เป็นต้นไป หากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44 ทั้งในประเด็นนี้นางสาวอรรณพร พยานจำเลย
ที่ 1 และที่ 2 เบิกความว่า จากการตรวจแฟ้มเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวไม่พบว่าโจทก์ยื่นอุทธรณ์ ซึ่ง
โจทก์ก็ไม่ได้ถามค้านเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนี้ คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่
เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ทะเบียนเลขที่ บ49734 ตามคำขอเลขที่
748789 จึงถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44
ไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอดังกล่าวได้อีก หากโจทก์ยังประสงค์จะ

จดทะเบียนเครื่องหมายบริการในลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการกันใหม่ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต่อไป ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 แก่โจทก์ นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของ จำเลยที่ 3 ขอนี้ฟังขึ้น พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ 67/2553 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 665/2557 กับให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่ขอให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมาย บริการตามคำขอเลขที่ 748789 ให้แก่โจทก์ นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งในส่วน of คำฟ้อง และฟ้องแย้งในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

องค์คณะ

ไมตรี สุเทพากุล · สุรพันธุ์ ละอองมณี · นิพันธ์ ช่วยสกุล

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://www.thaideka.online/deka/8670/2561>