

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8542/2560

พาวเวอร์ เดคคอร์ด กรุ๊ป โกล., แอลทีดีโจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวกจำเลย

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

ย่อ / หลักกฎหมาย

การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้า POWERDEKOR ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมีความเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่นั้น ประกอบกับเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างก็เป็นตัวอักษรหลายตัวประกอบกันเป็นคำ จึงต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมทั้งลักษณะของคำ ตัวอักษร และเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้า เมื่อเปรียบเทียบ

เครื่องหมายการค้า POWERDEKOR ของโจทก์และเครื่องหมายการค้า ปรากฏว่า

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ คำว่า POWER และ DEKOR คำทั้งสองเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่จำนวน 10 ตัว P, O, W, E, R, D, E, K, O และ R ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ คำว่า และ คำทั้งสองเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คือ E, U, R, O, D, E, K, O และ R คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีอักษร 5 ตัว ได้แก่ P, O, W, E และ R ส่วนคำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมีอักษร 4 ตัว ได้แก่ E, U, R และ O เห็นได้ว่าคำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คงมีแต่คำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองของเครื่องหมายการค้าทั้งสองที่มีอักษร 5 ตัว ซึ่งเหมือนกันทั้งห้าตัว ได้แก่ D, E, K, O และ R และแม้ว่าตัวอักษรทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันก็ตาม แต่แบบของตัวอักษร (font) เป็นคนละแบบกัน ทั้งเครื่องหมายการค้า POWERDEKOR ของโจทก์ยังใช้เส้นตัวอักษรสีดำมีลักษณะบางกว่าเครื่องหมายการค้า ซึ่งใช้เส้นตัวอักษรสีดำทึบและเข้มกว่า เห็นได้ว่า ลักษณะแบบและขนาดเส้นของตัวอักษรของเครื่องหมายการค้าทั้งสองไม่เหมือนกัน ในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าทั้งสองต้องพิจารณาในภาพรวมที่ปรากฏทั้งเครื่องหมาย เมื่อปรากฏว่า คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกและคำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองของเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างก็เป็นตัวอักษรขนาดเดียวกันหลายตัวเรียงติดต่อกันเป็นแถวอยู่ในระนาบเดียวกัน การเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสองในภาพรวมจึงไม่อาจแยกภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งออกไปโดยไม่นำมารวมพิจารณาในการเปรียบเทียบได้และการที่โจทก์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วต่างได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าของตนตาม

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 (1) นั้น ก็มีผลเพียงทำให้โจทก์และเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่มีสิทธิใช้คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของ

เครื่องหมายการค้าของตนได้โดยลำพังแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำดังกล่าวได้เท่านั้น หากมีผลทำให้คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าทั้งสองต้องถูกแยกออกไปไม่นำมารวมพิจารณาหรือกลายเป็นคำที่มีน้ำหนักในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองคล้ายกันหรือไม่น้อยกว่าคำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง ดังนี้ การเปรียบเทียบว่า

เครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่จึงต้องพิจารณาในภาพรวมที่มีคำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกและคำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองของเครื่องหมายการค้าทั้งสองประกอบกันทั้งหมด เมื่อปรากฏว่า คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คือ คำว่า POWER แตกต่างกับคำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว คือ คำว่า อย่างชัดเจน แม้คำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองของเครื่องหมายการค้าทั้งสองเป็นคำคำเดียวกัน คือ คำว่า DEKOR แต่คำว่า DEKOR หมายถึง DECORATION ที่ผู้ประกอบการจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจำพวกที่ 19 นิยมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแยกวินิจฉัยเพียงว่าเครื่องหมายของโจทก์คำว่า DEKOR เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วคำว่า DEKOR จึงไม่ชอบด้วยหลักการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่จะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมด เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดซึ่งมีคำอันเป็นภาคส่วนแรกและภาคส่วนที่สองประกอบกันแล้วก็เห็นได้ว่า ลักษณะอักษรของเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกัน และในการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองต้องอ่านออกเสียงทุกคำโดยไม่อาจเรียกขานโดยอ่านออกเสียงเฉพาะคำว่า DEKOR ซึ่งเป็นคำอันเป็นภาคส่วนที่สองที่โจทก์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมิได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกขานได้ว่า พาวเวอร์เดคคอร์ โดยไม่อาจเรียกขานว่า เดคคอร์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ยูโรเดคคอร์ โดยไม่อาจเรียกขานว่า เดคคอร์ เช่นกัน ดังนี้ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมทั้งลักษณะของคำ ตัวอักษร และเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกัน แม้จะได้ความว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างก็ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 19 ซึ่งเป็นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างอันมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อองค์ประกอบโดยรวมของเครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าจึงเป็นไปได้ยาก เครื่องหมายการค้า POWERDEKOR ของโจทก์จึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนตามหนังสือที่ พณ. 0704/2113 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 293/2556 ให้จำเลยทั้งสิบสองดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 768063 ของโจทก์ จำเลยทั้งสิบสองให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนตามหนังสือที่ พณ. 0704/2113 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 293/2556 ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ตามคำขอเลขที่ 768063 ต่อไป คำอุทธรณ์นิยมให้เป็นพับ จำเลยทั้งสิบสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่

คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 โจทก์ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ตามคำขอเลขที่ 768063 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 19 รายการสินค้า ไม้ใช้ในการก่อสร้าง แผงวัสดุทำด้วยไม้ ไม้อัด บานประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ปูนยิปซัม ปูนซีเมนต์ กระเบื้องปูพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ พื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างที่ เคลื่อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ และวัสดุใช้ในการทำหิน และเครื่องหมายการค้าว่า Power Dekor ที่ ใช้ร่วมกับรูปช้างประติมากรรม ตามคำขอเลขที่ 768064 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 19 รายการสินค้า ไม้ใช้ ในการก่อสร้าง แผงวัสดุทำด้วยไม้ ไม้อัด บานประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ปูนยิปซัม ปูนซีเมนต์ กระเบื้องปูพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ พื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ และวัสดุใช้ในการทำหิน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสองคำขอมีข้อบกพร่องตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพราะไม่ระบุนายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละ อย่างโดยชัดแจ้ง จึงให้โจทก์แก้ไขรายการที่ 10 ให้ชัดเจน กับเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสองมี บางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 17 จึงให้โจทก์ยื่นหนังสือเพื่อแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอ ถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า POWER และเครื่องหมายการค้าตาม คำขอทั้งสองจะต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดด้วยกันตามมาตรา 14 จึงให้โจทก์ยื่นหนังสือ เพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายชุด ตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ พณ 0704/4299 และ พณ 0704/4300 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 ทั้งสองฉบับ โจทก์ได้ดำเนินการตามที่นายทะเบียนแจ้งโดยยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ จดทะเบียนรายการที่ 10 จากเดิมระบุว่า วัสดุใช้ในการทำหิน เป็นระบุว่า วัสดุใช้ในการทำหินที่ใช้ ในการก่อสร้าง กับยื่นหนังสือแสดงการปฏิเสธไม่ขอถือเป็นผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า POWER และยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งสองเป็นเครื่องหมายชุด หลังจากนั้นนายทะเบียนพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปแล้วรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม คำขอที่ 768064 ให้โจทก์ตามภาพถ่ายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค 340218 ส่วนคำขอ เลขที่ 768063 นายทะเบียนมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้โดยวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าที่ ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตาม มาตรา 13 คือ คำขอเลขที่ 482905 ทะเบียนเลขที่ ค 174899 ตามภาพถ่ายหนังสือสำนัก เครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ พณ 0704/2113 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดย เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามคำขอเลขที่ 482915 ทะเบียนเลขที่ ค 174899 นั้น จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 19 รายการสินค้า กระดานทำจากเศษไม้ และกระดานทำจากเยื่อไม้ชนิดที่มีการอัดซ้อนเป็นชั้น หรือที่ไม่มีการอัด ซ้อนเป็นชั้น แผ่นวัสดุทำจากเยื่อไม้ที่มีการอัดซ้อนเป็นชั้น ชิ้นส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ใช้ในการ ก่อสร้าง วัสดุใช้ในการรับน้ำหนัก กระดาน คานและวัสดุที่ขึ้นรูปแล้วซึ่งใช้ในการก่อสร้าง โดยสินค้า ทั้งหมดทำด้วยเศษไม้หรือเยื่อไม้ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนที่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 768063 ของโจทก์ต่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 12 ในฐานะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 12 ในฐานะคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้ว วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีภาคส่วนคำว่า DEKOR อันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายซึ่งเป็นคำคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีคำว่า POWER ประกอบอยู่ด้วย แต่โจทก์ได้แสดงปฏิเสธไว้แล้ว

ว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า POWER คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีคำว่า ประกอบอยู่ด้วย แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์อาจเรียกขานได้ว่าพาวเวอร์เดคคอร์ หรือ เดคคอร์ ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วอาจเรียกขานได้ว่า ยูโรเดคคอร์ หรือ เดคคอร์ นับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะและเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เมื่อขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และสำหรับหลักฐานที่โจทก์นำเสนอ เช่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ แสดงประวัติความเป็นมาของโจทก์จำนวน 2 แผ่น เป็นต้น นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้มาเป็นเวลานานหรือมีความแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงมีมติยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนให้โจทก์ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองว่า เครื่องหมายการค้า POWERDEKOR ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 768063 คล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 482915 ทะเบียนเลขที่ ค 174899 จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า อันทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์หรือไม่ ในปัญหานี้ข้อเท็จจริงได้ความตามคำฟ้องและทางนำสืบของโจทก์ซึ่งจำเลยทั้งสองไม่นำสืบหักล้างว่า คำว่า DEKOR ปรากฏในพจนานุกรม German - English ว่าเป็นคำในภาษาเยอรมันที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Decoration และคำว่า DEKOR เป็นคำที่ผู้ประกอบการจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในจำพวกที่ 19 นิยมนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า เห็นว่า การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้า POWERDEKOR ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมีความเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่นั้น ประกอบกับเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างก็เป็นตัวอักษรหลายตัวประกอบกันเป็นคำ จึงต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมทั้งลักษณะของคำตัวอักษร และเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า POWERDEKOR ของโจทก์และเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ คำว่า POWER และ DEKOR คำทั้งสองเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่จำนวน 10 ตัว P, O, W, E, R, D, E, K, O และ R ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ คำว่า และ คำทั้งสองเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คือ E, U, R, O, D, E, K, O และ R คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีอักษร 5 ตัว ได้แก่ P, O, W, E และ R ส่วนคำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมีอักษร 4 ตัว ได้แก่ E, U, R และ O จึงเห็นได้ว่าคำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คงมีแต่คำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองของเครื่องหมายการค้าทั้งสองที่มีอักษร 5 ตัว ซึ่งเหมือนกันทั้งห้าตัว ได้แก่

D, E, K, O และ R และแม้ว่าตัวอักษรทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างเป็นอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันก็ตาม แต่แบบของตัวอักษร (font) เป็นคนละแบบกัน อีกทั้ง เครื่องหมายการค้า POWERDEKOR ของโจทก์ยังใช้เส้นตัวอักษรสีดำมีลักษณะบางกว่า เครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งใช้เส้นตัวอักษรสีดำทึบและเข้มกว่าของ โจทก์ จึงเห็นได้ว่า ลักษณะแบบและขนาดเส้นของตัวอักษรของเครื่องหมายการค้าทั้งสองไม่ เหมือนกัน ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า แม้คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง จะแตกต่างกัน แต่โจทก์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วต่างก็ได้แสดง ปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกนั้น จึงทำให้ คำดังกล่าวซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นภาคส่วนที่มีน้ำหนักในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้า ทั้งสองคล้ายกันหรือไม่น้อยกว่าคำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองของเครื่องหมายการค้าทั้งสองซึ่งถือเป็น ภาคส่วนสาระสำคัญหลัก คือ คำว่า DEKOR และ DEKOR ตามลำดับ เมื่อคำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สอง ของทั้งสองเครื่องหมายการค้าเป็นคำเดียวกันและเป็นคำที่ไม่มีความหมายทั่วไปอย่างเดียวกัน จึง ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีคำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองเป็นภาคส่วนที่ปรากฏเป็นสาระสำคัญ หลักของเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน รวมทั้งอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดย เรียกขานในส่วนที่เป็นภาคส่วนสาระสำคัญหลักได้ว่าเดคคอร์ เหมือนกัน จึงนับว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีเสียงเรียกขานบางส่วนคล้ายกันนั้น เห็นว่า ในการพิจารณา ความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าทั้งสองต้องพิจารณาในภาพรวมที่ปรากฏทั้ง เครื่องหมาย เมื่อปรากฏว่า คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกและคำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองของ เครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างก็เป็นตัวอักษรขนาดเดียวกันหลายตัวเรียงติดต่อกันเป็นแถวอยู่ใน ระนาบเดียวกัน การเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสองในภาพรวมจึงไม่อาจแยกภาคส่วนใด ภาคส่วนหนึ่งออกไปโดยไม่นำมารวมพิจารณาในการเปรียบเทียบได้และการที่โจทก์และเจ้าของ เครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วต่างได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าของตนตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 (1) นั้น ก็มีผลเพียงทำให้โจทก์และ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วไม่มีสิทธิใช้คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของ เครื่องหมายการค้าของตนได้โดยลำพังแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำดังกล่าว ได้เท่านั้น หากมีผลทำให้คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง ต้องถูกแยกออกไปไม่ นำมารวมพิจารณาหรือกลายเป็นคำที่มีน้ำหนักในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองคล้าย กันหรือไม่น้อยกว่าคำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองของเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังที่จำเลยทั้งสอง อุทธรณ์แต่อย่างใด ดังนี้ การเปรียบเทียบว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ จึงต้องพิจารณาในภาพรวมที่มีคำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกและคำซึ่งเป็นภาคส่วนที่สองของ เครื่องหมายการค้าทั้งสองประกอบกันทั้งหมด เมื่อปรากฏว่า คำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ คือ คำว่า POWER แตกต่างกับคำซึ่งเป็นภาคส่วนแรกของ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว คือ คำว่า อย่างชัดเจน แม้คำซึ่งเป็นภาค ส่วนที่สองของเครื่องหมายการค้าทั้งสองเป็นคำคำเดียวกัน คือ คำว่า DEKOR แต่คำว่า DEKOR หมายถึง DECORATION ที่ผู้ประกอบการจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจำพวกที่ 19 นิยมมาใช้ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแยกวินิจฉัยเพียงว่า เครื่องหมายของโจทก์คำว่า DEKOR เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้

จดทะเบียนแล้วคำว่า DEKOR ไม่ชอบด้วยหลักการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่จะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมด เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดซึ่งมีคำอันเป็นภาคส่วนแรกและภาคส่วนที่สองประกอบกันแล้วก็เห็นได้ว่า ลักษณะอักษรของเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกัน และในการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองต้องอ่านออกเสียงทุกคำ โดยไม่อาจเรียกขานโดยอ่านออกเสียงเฉพาะคำว่า DEKOR ซึ่งเป็นคำอันเป็นภาคส่วนที่สองที่โจทก์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่จดทะเบียนได้แล้วมิได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเรียกขานได้ว่า พาวเวอร์เดคคอร์ โดยไม่อาจเรียกขานว่า เดคคอร์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานได้ว่า ยูโร เดคคอร์ โดยไม่อาจเรียกขานว่า เดคคอร์ เช่นกัน ดังนี้ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมทั้งลักษณะของคำ ตัวอักษร และเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกัน แม้จะได้ความว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่างก็ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 19 เช่นเดียวกัน อีกทั้งสินค้าก็เป็นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างอันมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อองค์ประกอบโดยรวมของเครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าจึงเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังที่ได้วินิจฉัยมาเครื่องหมายการค้า POWERDEKOR ของโจทก์จึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามคำขอเลขที่ 482915 เลขที่ ค.174899 จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 78063 จึงไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13 เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว ปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้ออื่นไม่จำต้องวินิจฉัยต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง ที่ศาลทรัพย์สินปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนตามหนังสือที่ พณ 0704/2113 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 กับเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 293/2556 ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า POWERDEKOR ตามคำขอเลขที่ 768063 ของโจทก์ต่อไปนั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

องค์คณะ

โสภณ บางยี่ขัน · ปริญา ดิผดุง · รัชพันธ์ ประพุทธินิติสาร

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: thai-legal-corpus (CC-BY-4.0) ← deka.supremecourt.or.th · <https://www.thaideka.online/deka/8542/2560>