

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2992/2561

บริษัทฯ ศาล จำกัด โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย

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

ย่อ / หลักกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียน 2 รายการ ประกอบด้วยรูปประดิษฐ์รูปหัวใจและคำว่า "Misty Mynx" ซึ่งเป็นคำอักษรโรมันสองคำประกอบกัน สำหรับคำว่า "Misty" เป็นคำธรรมดาทั่วไป มีความหมายปรากฏตามพจนานุกรมว่า ที่ปกคลุมไปด้วยหมอก คลุมเครือ พรำมัว เลือนลาง จึงไม่เป็นคำที่สร้างความแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าอื่นได้ดี ส่วนคำว่า "Mynx" เป็นคำที่ไม่มีความหมายปรากฏในพจนานุกรม จึงเป็นส่วนที่สร้างความแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าอื่นได้ดีกว่าส่วนคำว่า "Misty" ย่อมมีเหตุผลให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปประดิษฐ์รูปหัวใจและอักษรโรมันคำว่า "Mynx" เป็นสาระสำคัญ ส่วนคำว่า "Misty" ไม่ใช่ส่วนสาระสำคัญ ส่วนการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าโดยรวมทุกภาคส่วนของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงต้องนำรูปประดิษฐ์รูปหัวใจและคำว่า "Mynx" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และคำว่า "Morning" ในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมารวมพิจารณาเปรียบเทียบความคล้ายของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะทุกภาคส่วนล้วนต้องรวมกันจึงเป็นเครื่องหมายการค้าตามที่ขอจดทะเบียนมิใช่พิจารณาแยกเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณะเครื่องหมายและการประดิษฐ์ตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เปรียบเทียบกับรูปลักษณะเครื่องหมายและลักษณะการประดิษฐ์ตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้น เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบไปด้วย 2 ภาคส่วน คือ ภาคส่วนบนสุดเป็นรูปประดิษฐ์รูปหัวใจและภาคส่วนล่างสุดเป็นอักษรโรมันคำว่า "Misty Mynx" นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนอีก 2 รายการ เป็นอักษรโรมันสองคำประกอบกัน คือ คำว่า "Misty" และคำว่า "Mynx" โดยอยู่ในระนาบเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้น ประกอบด้วยอักษรโรมันสองคำ คือคำว่า "MISTY" และคำว่า "MORNING" โดยคำว่า "MISTY" อยู่ด้านบนและมีขนาดใหญ่กว่าคำว่า "MORNING" ซึ่งเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวมีความแตกต่างกันเป็นที่เห็นได้ชัดเจนหลายประการ ตั้งแต่รูปร่างโดยรวมของทุกภาคส่วนในแต่ละเครื่องหมาย รูปประดิษฐ์ ตัวอักษรที่ใช้และลักษณะการวางตัวอักษร ล้วนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และเมื่อพิจารณาในส่วนเสียงเรียกขานตามคำที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าของโจทก์อาจเรียกขานได้ว่า "มิส-ตี้-มิงซ์" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอาจเรียกขานได้ว่า "มิส-ตี้-มอร์-นิง" ซึ่งแม้มีคำเรียกขานว่า "มิส-ตี้" คล้ายกันส่วนหนึ่ง แต่เสียงเรียกขานโดยรวมก็แตกต่างกัน มิใช่จะเรียกขานแต่เฉพาะคำว่า "มิส-ตี้" ประกอบกับคำว่า "MISTY" เป็นคำธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีความหมายเข้าใจกันตามธรรมดา มิใช่คำประดิษฐ์ ดังนั้นแม้จะมี

บุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "MISTY" ประกอบอยู่ด้วยไว้ก่อนแล้ว บุคคลอื่นก็ยังคงมีสิทธิใช้คำดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ได้มีการสร้างความแตกต่างเพียงพอจนสามารถทำให้เป็นที่สังเกตได้ถึงความแตกต่างกันนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปประดิษฐ์รูปหัวใจประกอบอยู่ด้วย และมีลักษณะการใช้และการวางตัวอักษรโรมันในเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมีความแตกต่างกันเพียงพอที่สาธารณชนผู้บริโภคจะจดจำและสังเกตได้ถึงความแตกต่างกันนั้นแล้ว แม้รายการสินค้าที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับรายการสินค้าที่บุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว จะเป็นรายการสินค้าเดียวกันและเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในครัวเรือนเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจมีผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันหรือมีสถานที่วางจำหน่ายแห่งเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำฟ้องทั้งสี่คำขอมีความแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

คำพิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าและของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 838337 เลขที่ 838338 เลขที่ 838345 และเลขที่ 838346 เป็นเครื่องหมายการค้าที่พึงรับจดทะเบียนได้ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหนังสือ ที่ พณ 0702/454.57 ที่ พณ 0702/453.57 ที่ พณ 0702/455.57 และที่ พณ 0702/452.57 เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 454/2557 ที่ 453/2557 ที่ 455/2557 และที่ 452/2557 และให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เลขที่ 838337 เลขที่ 838338 เลขที่ 838345 และเลขที่ 838346 ต่อไป จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 454/2557 ที่ 453/2557 ที่ 455/2557 และที่ 452/2557 และให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 838337 เลขที่ 838338 เลขที่ 838345 และเลขที่ 838346 ของโจทก์ต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 30,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่ได้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "Misty Mynx" ในรูปแบบและโดยใช้กับสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าขนหนู และผ้าเช็ดตัว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MISTY MYNX" ในรูปแบบและต่อจำเลยรวม 4 คำขอ คือ เครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกสากลที่ 24 รายการสินค้า ผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัว เป็นคำขอเลขที่ 838337 เครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกสากลที่ 25 รายการสินค้า กางเกง กางเกงกีฬา กระโปรงชั้นในสตรี กางเกงชั้นใน กางเกงอาบน้ำ กางเกงขายาว ชุดสูท ชุดเสื้อ กางเกงชนิดติดกัน ถุงเท้า ถุงมือ เนกไท ข้อมือเสื้อ เข็มขัด ชุดใส่เดินชายหาด ชุดขับในสำเร็จรูป ชุดเด็กอ่อน ชุดว่ายน้ำ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ รองเท้า รองเท้ากีฬา รองเท้าผ้าใบ รองเท้าชายหาด รองเท้าแตะ รองเท้าหุ้มข้อ รองเท้าหุ้มส้น เสื้อ เสื้อยืด

เสื้อกระโปรงชนิดติดกัน เสื้อกั๊ก เสื้อคลุม เสื้อคลุมกันหนาวชนิดที่คลุมศีรษะ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อแจ็กเกต เสื้อชนิดสวมทางศีรษะ เสื้อชั้นในสตรี เสื้อถักจากไหมพรม ชุดรัดรูป เสื้อยกทรง
เสื้อยกทรงชนิดเต็มตัว เสื้อสเวตเตอร์ เสื้อโอเวอร์โค้ท หมวก หมวกแก๊ป หมวกเบเรต์ และชุดนอน
เป็นคำขอเลขที่ 838338 เครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าสากลจำพวกที่ 24 รายการสินค้า
ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว เป็นคำเลขที่ 838345 เครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าสากลจำพวกที่ 25
รายการสินค้า กางเกง กางเกงกีฬา กระโปรงชั้นในสตรี กางเกงชั้นใน กางเกงอาบน้ำ กางเกงขายาว
ชุดสูท ชุดเสื้อกางเกงชนิดติดกัน ถุงเท้า ถุงน่อง ถุงมือ เนกไท ข้อมือเสื้อ เข็มขัด ชุดใส่เดินชายหาด
ชุดขับในสำเร็จรูป ชุดเด็กอ่อน ชุดว่ายน้ำ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ รองเท้า รองเท้ากีฬา รองเท้าผ้าใบ
รองเท้าชายหาด รองเท้าแตะ รองเท้าหุ้มข้อ รองเท้าหุ้มส้น เสื้อ เสื้อยืด เสื้อกระโปรงชนิดติดกัน
เสื้อกั๊ก เสื้อคลุม เสื้อคลุมกันหนาวชนิดที่คลุมศีรษะ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อแจ็กเกต เสื้อชนิดสวมทาง
ศีรษะ เสื้อชั้นในสตรี เสื้อถักจากไหมพรม ชุดรัดรูป เสื้อยกทรง เสื้อยกทรงชนิดเต็มตัว เสื้อสเวต
เตอร์ เสื้อโอเวอร์โค้ท หมวก หมวกแก๊ป หมวกเบเรต์ และชุดนอน เป็นคำขอเลขที่ 838346
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหนังสือแจ้งคำสั่งมายังตัวแทนของโจทก์ให้แก้ไขรายการสินค้าที่
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายให้ชัดเจนและขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้เป็นเครื่องหมายชุด
โจทก์ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว แต่นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เครื่องหมายการค้าและของโจทก์เหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คือ เครื่องหมายการค้าซึ่งนางสาวชฎาธร จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไว้ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นใน, เสื้อกีฬา) ตาม
คำขอเลขที่ 668825 ทะเบียนเลขที่ ค274320 ตามหนังสือแจ้งคำสั่งที่ พณ 0704/3474 ที่ พณ
0704/3475 ที่ พณ 0704/3476 และที่ พณ 0704/3477 กับสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า
โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์และมีคำวินิจฉัย
ยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและพิจารณาไม่รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสี่คำขอดังกล่าว ด้วยเหตุว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสี่คำขอ
ดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ต้องห้ามมิให้รับ
จดทะเบียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หลักฐานที่โจทก์นำ
ส่งไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าโจทก์มีการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่ขอจดทะเบียนมาเป็นเวลานาน
หรือมีความแพร่หลายแล้วในประเทศไทย ตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้า ที่ 452/2557 ที่ 453/2557 ที่ 454/2557 และที่ 455/2557 บริษัทโจทก์
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2490 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอ นำเข้าและจัดจำหน่ายผ้าลินิน
และประกอบกิจการผลิตและค้าปลีกเสื้อผ้า โจทก์ยังเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยใช้
เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยหลายยี่ห้อ เช่น "JASPAL, CPS CC DOUBLE
O, LYN, LYN AROUND, MISTY MYNX และ ROYAL IVY REGATTA โดยเปิดร้านจำหน่ายสินค้า
ครั้งแรกในปี 2519 ปัจจุบันมีร้านค้าปลีกในประเทศไทยกว่า 300 สาขา สำหรับร้าน MISTY MYNX
ในประเทศไทยมีทั้งหมด 13 สาขา คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า
เครื่องหมายการค้าคำว่าและอ่านว่า มิสตี้ มิงซ์ ที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม

คำขอเลขที่ 838337 เลขที่ 838338 เลขที่ 838345 และเลขที่ 838346 เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามคำขอเลขที่ 668825 ทะเบียนเลขที่ ค274320 จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า คำว่า "MISTY" เป็นภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายและเป็นคำคำเดียวกับภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วต่างมีคำว่า "MISTY" จัดวางในตำแหน่งแรกของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน แตกต่างกันเพียงลักษณะตัวอักษรโรมันที่ใช้ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ไม่เด่นชัดเพียงพอ ถือได้ว่ามีลักษณะที่ปรากฏคล้ายกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกขานว่า "มิสตี้ มิงซ์" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเรียกขานว่า "มิสตี้ มอร์นิ่ง" นับว่ามีเสียงเรียกขานที่ใกล้เคียงกัน เมื่อยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า สำหรับปัญหานี้ในเบื้องต้นเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า คำว่า "MISTY" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามประกอบด้วยรูปประดิษฐ์รูปหัวใจและคำว่า "Misty Mynx" ซึ่งเป็นคำอักษรโรมันสองคำประกอบกัน สำหรับคำว่า "Misty" เป็นคำธรรมดาทั่วไปที่มีความหมายปรากฏตามพจนานุกรมว่า ที่ปกคลุมไปด้วยหมอก คลุ่มเครือ พรำมัว เลือนลาง จึงไม่เป็นคำที่สร้างความแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าอื่นได้ดี ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยคำอักษรโรมันสองคำประกอบกัน โดยคำว่า "Misty" เป็นคำธรรมดาทั่วไปที่มีความหมายปรากฏตามพจนานุกรมดังที่อธิบายไว้ข้างต้น ส่วนคำว่า "Mynx" เป็นคำที่ไม่มีความหมายปรากฏในพจนานุกรม จึงเป็นส่วนที่สร้างความแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าอื่นได้ดีกว่าส่วนคำว่า "Misty" ย่อมมีเหตุผลให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามมีรูปประดิษฐ์รูปหัวใจและอักษรโรมันคำว่า "Mynx" เป็นสาระสำคัญ ส่วนคำว่า "Misty" ไม่ใช่ส่วนสาระสำคัญเช่นกัน ส่วนการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่นั้นต้องพิจารณาภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าโดยรวมทุกภาคส่วนของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงต้องนำรูปประดิษฐ์รูปหัวใจและคำว่า "Mynx" ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และคำว่า "Morning" ในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมารวมพิจารณาเปรียบเทียบความคล้ายของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะทุกภาคส่วนล้วนต้องรวมกันจึงเป็นเครื่องหมายการค้าตามที่ขอจดทะเบียนมิใช่พิจารณาแยกเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณะเครื่องหมายและการประดิษฐ์ตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เปรียบเทียบกับรูปลักษณะเครื่องหมายและลักษณะการประดิษฐ์ตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้น เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามประกอบไปด้วย 2 ภาคส่วน คือภาคส่วนบนสุดเป็นรูปประดิษฐ์รูปหัวใจและภาคส่วนล่างสุดเป็นอักษรโรมันคำว่า "Misty Mynx" และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเป็นอักษรโรมันสองคำประกอบกันคือคำว่า "Misty" และคำว่า "Mynx" โดยอยู่ในระนาบเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามนั้น ประกอบด้วยอักษรโรมันสองคำ คือคำว่า "MISTY" และคำว่า

"MORNING" โดยคำว่า "MISTY" อยู่ด้านบนและมีขนาดใหญ่กว่าคำว่า "MORNING" ซึ่งเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าวมีความแตกต่างกันเป็นที่เห็นได้ชัดเจนหลายประการตั้งแต่รูปร่างโดยรวมของทุกภาคส่วนในแต่ละเครื่องหมาย รูปประดิษฐ์ ตัวอักษรที่ใช้และลักษณะการวางตัวอักษร ล้วนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และเมื่อพิจารณาในส่วนเสียงเรียกขานตามคำที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าของโจทก์อาจเรียกขานได้ว่า "มิส-ตี้-มิงซ์" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอาจเรียกขานได้ว่า "มิส-ตี้-มอร์-นิง" ซึ่งแม้มีคำเรียกขานว่า "มิส-ตี้" คล้ายกันส่วนหนึ่ง แต่เสียงเรียกขานโดยรวมก็แตกต่างกัน มิใช่จะเรียกขานแต่เฉพาะคำว่า "มิส-ตี้" ดังที่จำเลยอุทธรณ์แต่อย่างใด ประกอบกับคำว่า "MISTY" เป็นคำธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีความหมายเข้าใจกันตามธรรมดา มิใช่คำประดิษฐ์ ดังนั้นแม้จะมีบุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "MISTY" ประกอบอยู่ด้วยไว้ก่อนแล้ว บุคคลอื่นก็ยังคงมีสิทธิใช้คำดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ได้มีการสร้างความแตกต่างเพียงพอจนสามารถทำให้เป็นที่สังเกตได้ถึงความแตกต่างกันนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปประดิษฐ์รูปหัวใจประกอบอยู่ด้วย และมีลักษณะการใช้และการวางตัวอักษรโรมันในเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมีความแตกต่างกันเพียงพอที่สาธารณชนผู้บริโภคจะจดจำและสังเกตได้ถึงความแตกต่างกันนั้นแล้ว นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอและเสื้อผ้าของโจทก์ที่จำเลยไม่ได้นำสืบพยานหลักฐานให้เห็นเป็นอย่างอื่นก็ฟังได้ว่า กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอของโจทก์เป็นกิจการขนาดใหญ่มีร้านค้าจำหน่ายปลีกทั่วประเทศถึง 13 สาขา สินค้าของโจทก์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าทางสื่อต่าง ๆ หลายประเภท ย่อมมีเหตุให้เชื่อได้ว่าโจทก์ต้องการให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นยิ่งกว่าที่ต้องการให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น แม้รายการสินค้าที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว และเสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก เป็นต้น กับรายการสินค้าที่บุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว อันได้แก่ ผ้าขนหนู และผ้าเช็ดตัว จะเป็นรายการสินค้าเดียวกันและเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในครัวเรือนเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจมีผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันหรือมีสถานที่วางจำหน่ายแห่งเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำฟ้องทั้งสี่คำขอมีความแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นจึงเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนหรือไม่อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสี่คำขอโดยอ้างว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรแล้ว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยืนตามคำสั่งปฏิเสธของ

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุผลเดียวกันกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นจึงไม่
ถูกต้อง ชอบที่ศาลจะสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปเท่านั้น ที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 454/2557 ที่ 453/2557 ที่ 455/2557 และที่ 452/2557
มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์
ของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังมิได้สั่งให้
เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์ด้วยโดยมิได้
ให้เหตุผลแห่งการที่มิได้สั่งเช่นนั้นและมีคำพิพากษาให้ยกคำขอดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่อาจสั่งให้จำเลยดำเนินการ
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ทันที เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อีกหลายขั้นตอนยังไม่อาจรับจดทะเบียนได้เลย
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาแผนก
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่า
ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือแจ้งคำสั่งที่ พณ 0704/3474 ที่
พณ 0704/3475 ที่ พณ 0704/3476 และที่ พณ 0704/3477 และให้นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 838337 เลขที่
838338 เลขที่ 838345 และเลขที่ 838346 ของโจทก์ตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองชั้นศาลให้เป็นพับ

องค์คณะ

สุรางคนา กมลละคร · สุรพันธุ์ ละอองมณี · นิพันธ์ ช่วยสกุล

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://www.thaideka.online/deka/2992/2561>