

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18738-18740/2555

ทาทา ชันส์ ลิมิเตด โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 27, พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 13

ย่อ / หลักกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าคำว่า ของโจทก์ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายเป็นอักษรโรมันและมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันน้อยมาก เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันจึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ แต่เมื่อโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทางการค้าของโจทก์กับสินค้าจำพวกที่ 16 ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียน โดยใช้สินค้าดังกล่าวภายในกิจการของกลุ่มโจทก์ และนำไปแจกจ่ายเป็นของแจก แลกของสมนาคุณ เพื่อส่งเสริมการขายต่อกลุ่มโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าดังกล่าวมีความแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น อันเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าแล้ว เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีที่มาจากนามสกุลของผู้ก่อตั้งโจทก์ และโจทก์ใช้คำนี้เป็นชื่อของโจทก์ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสาธารณรัฐอินเดียตั้งแต่ปี 2460 ทั้งโจทก์ก็ยังเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าหลายจำพวกรวมทั้งสินค้าจำพวกที่ 16 มาแล้วในหลายประเทศ จึงเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริตมิได้มีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลพินิจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันได้โดยจะมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น เพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนสับสนหลงผิดไว้ด้วยก็ได้

คำพิพากษา

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาและพิพากษารวมกัน โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 648/2551 ที่ 649/2551 และที่ 650/2551 และให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 642677 เลขที่ 646824 และเลขที่ 646823 ต่อไป จำเลยให้การขอให้อยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 642677 และเครื่องหมายการค้า ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 646823 ไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13 ให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ พณ 0704/1420 และที่ พณ 0704/1426 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 648/2551 และที่

650/2551 โดยให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 642677 และเลขที่ 646823 ของโจทก์ต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์และจำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสามเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสองเครื่องหมายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 642677 เปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วคำว่า "ตาต้า" ทะเบียนเลขที่ ค 30496 และคำว่า "TATA" ทะเบียนเลขที่ ค 30497 โดยภาพรวมแล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 642677 มีภาคส่วน รูปประดิษฐ์อักษร T เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของเครื่องหมายและเป็นที่สังเกตจดจำของเครื่องหมายการค้า แม้จะมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า "TATA" เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค 30497 แต่ก็มีการประดิษฐ์อักษรโรมันให้แตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วดังกล่าว จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า "ตาต้า" ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรไทย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมัน โดยมีภาคส่วน รูปประดิษฐ์อักษร T เป็นสาระสำคัญอีกภาคส่วนประกอบด้วย จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าด้วย เช่นกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "ทาตา" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 646823 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวแล้ว เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วคำว่า "ตาต้า" มีลักษณะและเสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วคำว่า "TATA" ซึ่งเป็นอักษรโรมันแม้อาจเรียกขานได้ว่า "ทาตา" ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว คือ บริษัทตาต้า จำกัด โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "ตาต้า" สาธารณชนย่อมเรียกขานเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วคำว่า "TATA" ดังกล่าวว่า "ตาต้า" ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าของสินค้า จึงไม่สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำว่า "TATA" ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 646824 เปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "TATA" ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายเป็นอักษรโรมันและมีลักษณะการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน น้อยมาก เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันจึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาในข้อนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "TATA" ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือ

แหล่งกำเนิดของสินค้าจึงฟังไม่ขึ้น มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อมาว่า นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าขอที่จะดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสาม
เครื่องหมายของโจทก์ต่อไปหรือไม่ เห็นว่า เมื่อเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่
642677 และเครื่องหมายการค้าคำว่า "ทาตา" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 646823 ไม่เหมือนหรือ
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน
ความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม
มาตรา 13 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน
ได้ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงขอที่จะดำเนินการ
เกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนดังกล่าวต่อไป ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางพิพากษาในส่วนนี้โดยให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือสำนัก
เครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่พณ 0704/1420 และที่พณ 0704/1426 คำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 648/2551 และที่ 650/2551 โดยให้จำเลย
ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 642677 และเลขที่ 646823 ของ
โจทก์ต่อไป นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย
ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า "TATA" ของโจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวโดยสุจริตและใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 ซึ่งได้แก่เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียน โดยใช้
สินค้านี้ดังกล่าวภายในกิจการของกลุ่มโจทก์ และผลิตเพื่อแจกจ่ายเป็นของแจก แลก ของสมนาคุณ
เพื่อส่งเสริมการขายต่อกลุ่มโจทก์ ในขณะที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะ
ตามที่โจทก์กล่าวอ้างนั้น มิได้มีการจำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลทั่วไป จึงไม่มีการใช้อย่าง
เครื่องหมายการค้า นั้น เห็นว่า ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
บัญญัติความหมายของคำว่า "เครื่องหมายการค้า" หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะเป็น
ที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เมื่อโจทก์ใช้
เครื่องหมายการค้าคำว่า "TATA" ในทางการค้าของโจทก์กับสินค้าจำพวกที่ 16 โดยใช้สินค้า
ดังกล่าวภายในกิจการของกลุ่มโจทก์และนำไปแจกจ่ายเป็นของแจก แลก ของสมนาคุณ เพื่อ
ส่งเสริมการขายต่อกลุ่มโจทก์ ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่ 16
ของโจทก์เพื่อแสดงว่าสินค้านี้แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ
บุคคลอื่น อันเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น ทั้งนี้ เมื่อ
ได้ความตามทางนำสืบโจทก์โดยจำเลยมิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า
"TATA" ของโจทก์มีที่มาจากนามสกุลของผู้ก่อตั้งโจทก์ คือ นายยัมเซยี และโจทก์ใช้คำว่า "TATA"
เป็นชื่อของโจทก์ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐอินเดียตั้งแต่ปี
2460 ตามสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งโนตารีปับลิกรับรองแล้ว ทั้งโจทก์
ยังเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "TATA" เพื่อใช้กับสินค้าหลายจำพวกรวมทั้ง
สินค้าในจำพวกที่ 16 มาแล้วในหลายประเทศจึงเชื่อว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "TATA"
โดยสุจริต มิได้มีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของ
บุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
คำว่า "TATA" และใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่ 16 โดยสุจริต โจทก์ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งนายทะเบียน

เครื่องหมายการค้ามีคุณลักษณะที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันได้ โดยจะมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น เพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนสับสนหลงผิดไปด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เครื่องหมายที่ห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นั้น จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติเดียวกันด้วย นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงชอบที่จะดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 646824 ต่อไป ดังนั้น การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "TATA" ของโจทก์และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 27 ดังกล่าว ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยกคำขอให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่พณ 0704/1427 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 649/2551 นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่พณ 0704/1427 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 649/2551 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 646824 ของโจทก์ต่อไป นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามสำนวนในชั้นนี้ให้เป็นพับ

องค์คณะ

เฉลียว พลวิเศษ · อร่าม เสนามนตรี · ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://www.thaideka.online/deka/18738-18740/2555>