

3

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรณีศึกษาที่ 1
คำสั่งศาลฎีกาที่ 4324/2546

บริษัท เอเชียโพลีแซคส์ จำกัด โจทก์
บริษัทนิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ร้อง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 1 กับพวก จำเลย

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร
(ข้อหาเป็นจำเลยร่วม)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถุงหรือกระสอบพลาสติกสามที่มีชื่อเคลื่อนการทางการ และการพิมพ์ ต่อจำเลยที่ 1 ที่มีจำนวนที่ 2 เป็นผู้บังคับบัญชา

ซึ่งจำเลยที่ 1 รับคำขอของโจทก์แล้ว ต่อมานิบริษัทนิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด ยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์ค้างกล่าว จำเลยที่ 2 วินิจฉัยแล้ว ไม่รับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์

เมื่อโจทก์อุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ซึ่งเป็นคณะกรรมการสิทธิบัตร ก็มีคำวินิจฉัยขึ้นตามคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 แต่โจทก์ไม่เห็นด้วย

จึงขอให้พิพากษากลับ (ที่ถูกขอให้พิพากษาเพิกถอน) คำวินิจฉัยที่ 6/2544 จำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 มีผลในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 และคำวินิจฉัยที่ 1/2544 ของจำเลยที่ 2

ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำการรับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 046459 ของ โจทก์ หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ดำเนินการตามที่โจทก์ขอดังกล่าว ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ แสดงเจตนาของจำเลยทั้งสิบเอ็ด

จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ได้วินิจฉัยคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์และอุทธรณ์ของโจทก์อย่างรอบคอบตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย โดยครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม อันเป็นการใช้คุณพินิจโดยสุจริต นิได้แก้ลั่นแกลง โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

บริษัทนิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นผู้ยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์ และจำเลยทั้งสิบเอ็ดไม่รับคำขอรับสิทธิบัตรนั้น เป็นการชอบแล้ว เพราะการประดิษฐ์ของโจทก์ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และเป็นการประดิษฐ์ที่ลอกเลียนมาจาก สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 8270 ของผู้ร้อง

การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ หากโจทก์ได้รับสิทธิบัตรตามคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์แล้ว จะทำให้ผู้ร้องต้องเสียหายทางชื่อเสียงและธุรกิจการค้า ผู้ร้องจึงขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (2)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้ว วินิจฉัยคำร้อง ขอเข้าเป็นจำเลยร่วมของผู้ร้องว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตร

หากโจทก์ชนะคดี ผู้มีหน้าที่ต้องจัดการต่อไปตามผลของคดีก็อ จำเลยที่ 1 และที่ 2 และไม่มีผลทำให้สิทธิบัตรของผู้ร้องที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วต้องเสีย

ผู้ร้องจึงไม่ใช้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี ตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (2) ไม่อาจขอเข้าเป็นจำเลยร่วมได้ มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพ้น

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งค่าเสียหาย

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน ประชุมปรึกษาแล้ว ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้งสิบเอ็ด โดยที่จำเลยทั้งสิบเอ็ด
ไม่คัดค้าน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์
ถอนฟ้องจำเลยทั้งสิบเอ็ด และจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความแล้ว ตามรายงานกระทรวงพิจารณา
ลงวันที่ 20 มกราคม 2546

ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางต้องวินิจฉัยซึ่งขาดตามคำฟ้องและคำให้การของจำเลยทั้งสิบเอ็ดอีกต่อไป

เมื่อศาลมีคำสั่งกล่าวมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว กรณียื่นไม่มี
ประโยชน์ที่จะพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้องที่ขอเข้าเป็นจำเลยร่วมกับจำเลยทั้งสิบเอ็ดอีก

จึงให้จำหน่ายคดีของผู้ร้องออกจากสารบบความของศาลฎีกา คืนค่าเข็นศาลในชั้นนี้
ให้แก่ผู้ยื่นฟ้องทั้งหมด

นายพินิจ เพชรรุ่ง

นายเสริมศักดิ์ พลัคธูระ

นายสุวัฒน์ วรรธนะทัย

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 : ยื่นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546

ห้างอิงค์คิตศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง : คดีหมายเลขแดงที่ ทป.

2/2546

ให้นักศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกรณีศึกษานี้

กรณีคดญาที่ 2
คำพิพากษาฎีกาที่ 10616/2546

นายกฤษดา มงคลานุจันทร์ โจทก์

นายกมล ตรีทวารพย์สิน จำเลย

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการ โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ไนบอร์ทัด และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินเชิดหัวขึ้นทางด้านซ้ายมือ มีอักษร ไนบอร์ โรมันคำว่า Plane Plune อ่านว่า แพลน พลูน ได้รูปเครื่องบิน คือเครื่องหมายการค้า ซึ่งโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วตามคำขอ ๕ ฉบับ ในระหว่างทั้งแต่ปี 2529 ถึงปี 2539 สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 และ ๓๙ คือ ไนบอร์ทัด ไนบอร์ทัดอักษรที่ ไนบอร์ทัดทำด้วยพลาสติก ไนบอร์ทัดทำด้วยอะคริลิก ไม้โปรแทรคเตอร์

โจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินเชิดหัวขึ้นทางด้านซ้ายมือ มีอักษร โรมันคำว่า Airplane อ่านว่า อาร์ แพลน ได้รูปเครื่องบิน คือเครื่องหมายการค้า ซึ่งโจทก์ จดทะเบียนตามคำขอ ๑ ฉบับ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 (ใหม่) คือ ไนบอร์ทัด โดยจดทะเบียนไว้เมื่อปี 2542 และโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินและอักษร โรมันดังกล่าว ประทับหรือติดอยู่กับตัวสินค้าของโจทก์ซึ่งขายให้หน่วยงานราชการ ร้านค้า และประชาชน ทั่วไปตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้เป็นรูปเครื่องบิน บางครั้งมีอักษร โรมันอยู่ด้วย แต่บางครั้งไม่มีอักษร โรมัน ต่อมาโจทก์ตรวจสอบว่าจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินเชิดหัวขึ้นทางด้านซ้ายมือ มีอักษร โรมันอยู่กลางรูปเครื่องบินคำว่า TEFA อ่านว่า ที ไฟ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 (ใหม่) คือ ไนบอร์ทัด คือเครื่องหมายการค้า ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเลขที่ 379192 ทะเบียนเลขที่ ก92932

จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินซึ่งเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าดังกล่าวซึ่งจำเลยผลิตออกขายแก่หน่วยงานราชการ ร้านค้าและประชาชนทั่วไป แบ่งขันกับสินค้าอย่างเดียวกันของโจทก์ ทั้งที่จำเลยทราบดีมาก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนแล้วว่า

โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินไว้เรียบร้อยแล้ว และโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินดีกว่าจำเลย เพราะโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินเชิดหัวขึ้นทางด้านซ้ายมือ ทั้งที่มีและไม่มีอักษรโรมันคำว่า “Airplane” หรือ “Plane Plune” ประกอบมา ก่อนที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น

การกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการเลียนแบบหรือเลียนรูปเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าของจำเลย และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำการดัดแปลงเครื่องหมายการค้าให้คล้ายคลึงกันของโจทก์

แล้วนำไปประทับหรือติดอยู่กับตัวสินค้าของจำเลยโดยไม่ระบุแหล่งผลิต หรือถือว่าดำเนินคดีของสินค้าเพื่อลงขายสินค้า โดยทำให้สาธารณชนผู้ซื้อหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ หรือโจทก์เป็นผู้ผลิต ทั้งสินค้าของจำเลยยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่ามาตรฐาน อาจทำให้สาธารณชนเสื่อมความเชื่อถือในคุณภาพสินค้าของโจทก์

การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค92932 คำขอเลขที่ 379192 ของจำเลย ชื่นนายทะเบียนออกให้ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2542

หากจำเลยไม่เพิกถอน ขอให้ถือเอาค่าพิพาทของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยและในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ให้ห้ามจำเลยผลิตหรือจำหน่ายไม้บรรทัดที่มีเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินเชิดหัวขึ้นที่มีอักษรโรมัน อ่านว่า “ฟ้า” ออกจำหน่ายจนกว่าค่าพิพาทของศาลถึงที่สุด

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ขอจดทะเบียนและได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษรโรมันประดิษฐ์คำว่า TEFA รูปปีก อ่านว่า “ทีฟ้า” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2540 ต่อมา จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันประดิษฐ์คำว่า TEFA อยู่ในรูปเครื่องบินในลักษณะประดิษฐ์

นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่า ไม่เหมือนหรือคล้ายกันเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วของผู้อื่น จึงมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำข้อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวเพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบและให้คัดค้าน โจทก์ทราบประกาศโฆษณาคำข้อจดทะเบียนแล้ว แต่ไม่คัดค้าน

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงพิจารณาเมื่อคำสั่งให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 379192 เป็นทะเบียนเลขที่ ก92932 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2542 เครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ก92932 ดังกล่าวของจำเลยแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะเครื่องหมายของจำเลยประกอบด้วยอักษร โรมันตัวพิมพ์ใหญ่ อู๊ดู๊ในลักษณะประดิษฐ์คำว่า TEFA ซึ่งมีอักษรโรมัน 4 ตัว อ่านว่า ทีฟ่า แปลไม่ได้และไม่มีความหมายว่าง่ายๆ ใจกลางรูปเครื่องบิน

ขณะที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยอักษร โรมัน คำว่า Plane Plune อ่านว่า แพลน พลูน ซึ่งคำว่า Plane แปลว่า ปีก หรือ แพนหางเครื่องบิน ส่วนคำว่า Plune แปลไม่ได้ คำตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยอักษร โรมัน 10 ตัว นอกจากนี้รูปเครื่องบินก็แตกต่างกัน ทั้งเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้น ในรูปเครื่องบินซึ่งมีรูปสัญลักษณ์ คล้ายธงชาติอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกรูปหนึ่งก็ประกอบด้วยอักษร โรมันคำว่า Airplane อ่านว่า อาร์แพลน แปลว่า เครื่องบินอา kaz นีอักษร โรมัน 8 ตัว รูปเครื่องบินในเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะเป็นเครื่องบินรุนหรือเครื่องร่อนมีห้องโดยสารสำหรับ 1 ที่นั่ง ได้ปักเป็นสีขาวตัดกับสีดำ ปลายปีกแหลม หางเครื่องบินมี 2 แฉก แตกต่างจากรูปเครื่องบินในเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสาร มีห้องหน้าต่าง 12 ช่อง หางเครื่องบินมี 3 ส่วน มีรูปสัญลักษณ์คล้ายธงชาติ

ทั้งการเรียกขานในการซื้อขายต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยเรียกขานได้ว่า ตราทีฟ่า ส่วนของโจทก์เรียกขานได้ว่า แพลน พลูน จำเลยมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าอักษร โรมันคำว่า TEFA ในรูปเครื่องบินกับสินค้าของจำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

เพรบานายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว จำเลยไม่ได้ ลงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นของโจทก์ เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างกัน อ่อนงชัดเจน ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด

หากโจทก์เห็นว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของจำเลยโดยไม่ชอบ โจทก์ต้องใช้สิทธิฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยและกรณทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ใช่ฟ้องจำเลย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ จำเลยทำการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค92932 คำขอเลขที่ 379192 ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้แก่จำเลย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2542

หากจำเลยไม่ดำเนินการ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงความเห็น จำเลยในการขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ห้ามจำเลยผลิตหรือจำหน่ายไม้บรรทัดที่มี เครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินเชิงหัวเขี้ยว นิอักษร โรมันคำว่า TEFA อ่านว่า ทีฟ่า ตามทะเบียน เครื่องหมายการค้าเลขที่ ค92932 ดังกล่าว จนกว่าคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดและให้จำเลยใช้ค่า ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าท่านาคาวนให้ 3,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลมีฎิกา

ศาลมีฎิกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน ประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า โจทก์ประกอบกิจการ โรงงานทำผลิตภัณฑ์ พลาสติกประเภทไม้บรรทัดใช้ชื่อว่า โรงงานมงคูลาภรณ์ พ.พ. ก่อตั้งโรงงานเมื่อปี 2514 ตาม ใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ในทะเบียนการค้า ในทะเบียนพาณิชย์ เอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.3

โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบิน มีอักษรโรมันคำว่า Plane Plane อ่านว่า แพลน พลุน อุบัติรูปเครื่องบิน กับสินค้าไม้บรรทัด ไม้ไพรแทรกเตอร์คลอคนาเป็นเวลา ประมาณ 20 ปี โดยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าต่าง ๆ หลายครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2528 จดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าไม้บรรทัด ตามหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.4

ครั้งที่ 2 จดทะเบียนเมื่อปี 2529 สำหรับใช้กับสินค้าไม้จาก ไม้จากป่า ไม้จากป่าไม้บรรทัดอักษรที่ ไม้ไปร์แทรคเตอร์ ตามหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.5

ครั้งที่ 3 จดทะเบียนเมื่อปี 2530 สำหรับใช้กับสินค้าไม้บรรทัด ไม้จาก ไม้จากป่า ไม้จากป่าไม้บรรทัดอักษรที่ ไม้ไปร์แทรคเตอร์ที่ทำด้วยพลาสติกตามหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.6

ครั้งที่ 4 จดทะเบียนเมื่อปี 2537 สำหรับใช้กับสินค้าไม้บรรทัดทำด้วยอะคริลิค ไม้ไปร์แทรคเตอร์ทำด้วยพีวีซี ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.7

ครั้งที่ 5 จดทะเบียนเมื่อปี 2529 สำหรับใช้กับสินค้าไม้ที่ ไม้ไปร์แทรคเตอร์ ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.8

ครั้งที่ 6 จดทะเบียนเมื่อปี 2541 โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบิน มีอักษรโรมันคำว่า Airplane อ่านว่า เออร์ แพลน สำหรับใช้กับสินค้าไม้บรรทัด ไม้ไปร์แทรคเตอร์ ไม้ที่ ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.9

ครั้งสุดท้ายจดทะเบียนเมื่อปี 2530 โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบิน มีอักษรโรมันคำว่า Plane Plune สำหรับใช้กับสินค้าไม้จาก ไม้บรรทัดอักษรที่ ไม้ไปร์แทรคเตอร์ที่ทำด้วยพลาสติก ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.10

ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทุกครั้งดังกล่าว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน การใช้เครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินและคำอักษรโรมันดังกล่าวของโจทก์ปรากฏตามสินค้าไม้บรรทัด และไม้ไปร์แทรคเตอร์ วัดถูกยานหมาย วจ.1 ถึง วจ.3

เมื่อปี 2540 จำเลยได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปเครื่องบินรูป หัวหินไปทางด้านซ้ายมีตัวอักษรโรมันคำว่า TEFA อ่านว่า ทีฟ่า และได้รับการจดทะเบียนตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.11

ต่อมาวันที่ 2 กันยายน 2541 จำเลยได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบิน
รับ หัวเครื่องบินเดียงดังขึ้นด้านบนมีตัวอักษรโรมันคำว่า TEFA เป็นต่อ ๆ กันหลายคำเรียงกัน
ตลอดความยาวของรูปเครื่องบินตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.12
แต่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนให้ เพราะเห็นว่าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้วตามคำขอเลขที่ 265702 ทะเบียนเลขที่ ก30638 เอกสารหมาย จ.7 และคำขอเลขที่
305731 ทะเบียนเลขที่ ก45689 เอกสารหมาย จ.8

นายทะเบียนแจ้งคำสั่งให้จำเลยทราบแล้วจำเลยไม่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่อง
หมายการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งนายทะเบียน แต่จำเลยกลับไปแก้ไข
รูปเครื่องหมายการค้าโดยลดจำนวนคำว่า TEFA ที่เขียนเรียงต่อกันหลายคำเหลือคำเดียว ใส่รูป
หน้าต่างเล็ก ๆ ในเครื่องบิน

ซึ่งเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยแล้วนำไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม้อีก
ครั้ง ปรากฏว่านายทะเบียนก็มีคำสั่งรับจดทะเบียนให้ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสาร
หมาย จ.13

ก่อนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจำเลยทราบอยู่แล้วว่ามีเครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียนของโจทก์อยู่ เพราะเมื่อประมาณเกือบสิบปีก่อนนี้จำเลยเคยแอบผลิตสินค้าไม้
บรรทัดโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อโจทก์ทราบก็จะร้องกับจำเลย จำเลยขอโทษและ
ขอจานวนสินค้าให้หมดจำนวนที่เก็บไว้ก่อนแล้วจะหยุดขาย

จากนั้นจำเลยก็ผลิตสินค้าไม้บรรทัดโดยใช้เครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินในรูปแบบอื่น เช่น
เฉลิมปัตเตอร์ ออกราย จนกระทั่งปี 2542 โจทก์พบเห็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงทราบว่าจำเลยกลับมาผลิตสินค้าไม้บรรทัดโดยใช้เครื่องหมายการ
ค้ารูปเครื่องบินคล้ายของโจทก์อีก การกระทำดังกล่าวของจำเลยทำให้โจทก์เสียหาย เพราะสินค้า
ของโจทก์ใช้วัสดุคุณภาพสูงและมีคุณภาพสินค้าเทียบเท่าไม้บรรทัดจากต่างประเทศ

แต่ของจำเลยใช้วัสดุคุณภาพต่ำและคุณภาพต่ำดังปรากฏตามไม้บรรทัดอุปทาน
หมาย วจ.4 สินค้าไม้บรรทัดของโจทก์และของจำเลยต่างวางขายในห้องตลาด ขายให้หน่วยราช
การ และประชาชนทั่วไป และต่างเน้นเครื่องหมายการค้าที่รูปเครื่องบินเป็นหลัก ไม่เน้นตัว
อักษรโรมันหรือภาษาอังกฤษ

ทั้งสินค้าไม่ระบุแหล่งผลิต เช่น กัน หากไม่สังเกตให้ดีจะเห็นว่าเป็นสินค้าอย่างเดียว กัน หรือเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ ทำให้สินค้าของโจทก์ขายแทนไม่ได้ โจทก์จึงได้รับความเสียหาย

จำเลยนำสืบว่า จำเลยไม่รู้จักโจทก์ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปปีกประกอบกับคำว่า TEFA อ่านว่า ทีฟ่า

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2540 ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและหนังสือ สำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เอกสารหมาย ล.1 และ ล.2

ต่อมาวันที่ 12 กันยายน 2541 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.12 แต่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนให้โดย จำเลยไม่ทราบเหตุผล

จากนั้นวันที่ 22 มกราคม 2542 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่เป็นรูปเครื่องบินกับคำว่า TEFA อยู่ในรูปเครื่องบินตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.13 โดยคัดแปลงมาจากคำขอจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.12 ซึ่งรูปเครื่องบินนี้ได้นำรูปมาจาก หนังสือวัวคาดภาพของบุตรจำเลย

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบและประกาศโฉนดคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวแล้วตามประกาศ เอกสารหมาย จ.3 เมื่อครบ 90 วัน ไม่มีผู้คัดค้านนายทะเบียนจึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้จำเลย และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย ล.4 ให้จำเลย

เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนตามเอกสารหมาย จ.13 กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างกัน คือ ตัวอักษรโรมันของโจทก์ใช้คำว่า “Plane Plune” วางอยู่ ใต้รูปเครื่องบิน ส่วนของจำเลยใช้คำว่า “TEFA” อยู่ตรงกลางของรูปเครื่องบิน ตัวอักษรโรมัน แตกต่างกัน อ่านไม่เหมือนกัน จำนวนตัวอักษรโรมันของโจทก์มี 10 ตัว

ส่วนของจำเลยมี 4 ตัว เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว จำเลยได้ผลิตสินค้าไม้บรรทัด ไม้ไประแทรกเตอร์ และไม้จากออก จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยมีโรงงานผลิตสินค้าอยู่เลขที่ 898/12819 ซอยวาริ

ธรรมสานิช 24 เบตบานา กรุงเทพมหานคร ตามใบแจ้งการประ同胞กิจการโรงงานจำพวก 2
เอกสารหมาย ล.5 ซึ่งออกให้แก่กริยาจำเลย

ต่อมำจำเลยได้จดทะเบียนขัตติ้งห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.วี.อิน สเตชั่น เพื่อผลิตสินค้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกสาร
หมาย ล.7 สินค้าดังกล่าวของจำเลยขยด เมื่อเปรียบเทียบไม่ไปประแทรกเดอร์ของโจทก์ตามวัตถุ
พยานหมาย วจ.1 กับของจำเลยตามวัตถุพยานหมาย วล.1

เห็นได้ว่า รูปเครื่องหมายการค้าของโจทก์เล็กกว่าของจำเลยตัวอักษรโรมันในเครื่อง
หมายการค้าของโจทก์เล็กกว่าของจำเลย และการวางรูปกับอักษรโรมันก็แตกต่างกัน จึงไม่ทำให้ผู้
ซื้อสับสนหรือหลงผิด

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยไม่ได้เสียกันรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินเชิคหัวขึ้นทางซ้ายมีคำอักษรโรมันคำว่า Plane Plune
อยู่ใต้รูปเครื่องบิน และเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินกับคำอักษรโรมันคำว่า Airplane อยู่ใต้รูป
เครื่องบินคือเครื่องหมาย และ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโจทก์ได้จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่
ปี 2528 ถึงปี 2541 เป็นลำดับ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 39 (เคมี) หรือจำพวกที่ 16 ใน
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้แก่สินค้าประเภทไม้บรรทัด ไม้จาก ไม้
จากป่าสามเหลี่ยม ไม้บรรทัดอักษรที่ ไม้ไปประแทรกเดอร์

โจทก์ผลิตสินค้าดังกล่าวโดยใช้เครื่องหมายการค้าที่มีรูปเครื่องบินเข่นน้ำออกขาย
ตั้งแต่ปี 2541 ต่อมา ต่อนาวันที่ 22 มกราคม 2542 จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ารูปเครื่องบินเชิคหัวขึ้นทางซ้าย มีอักษรโรมันคำว่า TEFA อยู่กลางลำตัวรูปเครื่องบินคือ
เครื่องหมาย สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 ใน รายการสินค้าไม้บรรทัด ไม้ที่ ไม้ไป
ประแทรกเดอร์ และไม้จากที่ใช้เป็นเครื่องเขียนตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 379192 และนายทะเบียน
รับจดทะเบียนให้ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ก92932

นี้ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับจด
ทะเบียนตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ก92932 ของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมาย
การค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่ง
กำเนิดของสินค้าหรือไม่

เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ เมื่อจะประกอบด้วยรูปเครื่องบินกันคำว่า Plane Plune หรือ Airplane ก็ตาม แต่ก็มีลักษณะเด่นที่ฐานเป็นร่องบินในอันที่จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าของ โจทก์ใช้เป็นที่สังเกตจดจำเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ โดยคำว่า Plane Plune หรือ Airplane จะ มีขนาดเล็กและไม่เด่นดังเช่นรูปเครื่องบิน

โดยเฉพาะรูปเครื่องบินในเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ ตามหนังสือสำคัญแสดงการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ เอกสารหมายเลข จ.5 ถึง จ.10 มีลักษณะเป็นรูปเครื่องบิน กำลังบินเชิดหัวขึ้นทางซ้ายมี้มีเส้นลักษณะเป็นปลายแหลมขึ้นจากหัวเครื่องบิน มีปีกคู่กลางลำ เครื่องบินและปีกท้าย

ส่วนรูปเครื่องบินในเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ ตามข้อจดทะเบียนในภายหลัง เมื่อปี 2542 ก็เป็นรูปเครื่องบินกำลังบินเชิดหัวขึ้นทางซ้ายมือ มีเส้นลักษณะเป็นปลายแหลมขึ้นจากหัว เครื่องบิน มีปีกคู่กลางลำ เครื่องบินและปีกท้ายเป็นลักษณะสำคัญ เช่นเดียวกับรูปเครื่องบินใน เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ และเมื่อนำเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ และเครื่องหมายการค้าของ จำเลยที่ปรากฏในไม้ไ旁แทรดตามวัตถุพยานหมาย วจ.1 และ วส.1 มาเปรียบเทียบกันดู แล้วมีลักษณะดังนี้

จะเห็นว่าต่างก็มีลักษณะเด่นที่เด่น ให้เห็นเป็นรูปเครื่องบินและมีลักษณะคล้ายกัน มาก จนยากที่จะแยกให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างเด่นชัดทั้งในสภาพการซื้อสินค้าของผู้ซื้อซึ่งไม่มี โอกาสเห็นเครื่องหมายการค้าทั้งสองในลักษณะนำเสนอเปรียบเทียบกันได้ ย่อมมีโอกาสสับสนหลง ผิดได้มาก

จึงเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของ จำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ ที่ได้ใช้มา ก่อนนานแล้ว จนถึงขนาดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้า ของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

โจทก์ผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่า จำเลยยื่นมีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของ จำเลย ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่เข้า

อนึ่ง กรณี โจทก์ ฟ้องโดยอาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ดังกล่าวมา้างต้น ซึ่งเมื่อศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุให้เพิกถอน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ศาลกีมีอำนาจพิพากษาให้มีผลเป็นการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 67 ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องให้จำเลยไปขอเพิกถอนการจดทะเบียนอีกแต่อีกต่อไป

ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทำการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ก92932 คำขอเลขที่ 379192 ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้จำเลย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2542 หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยในการขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอฉบับของโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยบทกฎหมายดังกล่าว

นอกจากนี้คำขอฉบับดังของโจทก์ที่ให้ห้ามจำเลยผลิตหรือจำหน่ายไม้บรรทัดที่มีเครื่องหมายการค้ารูปเครื่องบินกับคำว่า TEFA ในระหว่างการพิจารณาของศาลจนกว่าคำพิพากษาของศาลมจะถึงที่สุดนั้น เป็นกรณีที่โจทก์จะต้องร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษามิใช่มีคำขอฉบับท้ายคำฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้เช่นนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษานั้น ไม่ถูกต้อง ศาลมีภาระแทนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้ เป็นว่า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ก92932 ของจำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าท่านายความรวม 4,500 บาท

นายสุรศักดิ์ กาญจนวิทย์

นายเสริมศักดิ์ พลัดธุระ

นายประเสริฐ บุญเดช

ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546: อ่านเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2547 ข้างอิงคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง: คดีหมายเลขคดีที่ ทป. 52/2544

ที่มา: งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ) ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ฐานข้อมูลสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และคดีการค้าระหว่างประเทศ

ให้นักศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกรณีศึกษานี้

กรณีศึกษาที่ 3
คดีพิพาทอาญาคดีที่ 2205/2547

นายสมโพธิ แสงเดือนฉาย โจทก์
บริษัทบางกอกอินเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ที่ 1 กับพวก รวม 10 คน จำเลย
(ความอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวกับความชำรุดเสื่อม化)

เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการค้า

ความผิดต่อพระราชบัญญัติสิทธิ์

ความผิดต่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ขันได้ส่วนมูลฟ้อง)

ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิ์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยมี จำเลยที่ 2 ถึงที่ 10 เป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 1

โจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพหนึ่ง งานวรรณกรรม และงานศิลปกรรม ประเภทจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประถุกต์ที่เป็นตัวงานเรียกว่า "อุลตร้าแมน" (ULTRAMAN) หรือ "ยอดมนุษย์" ในลักษณะเป็นรูปคนที่เป็นตัวละครประเภทต่าง ๆ ในครรภุล เดิมกันกับอุลตร้าแมน และสัตว์ประหลาดที่เป็นตัวละครในภาพหนึ่ง

ซึ่งเป็นงานที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรกในประเทศไทยปั้นอันเป็นประเทศไทยเป็นภาคีแห่ง อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย

และโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการในลักษณะตัวอุลตร้าแมนในลักษณะต่าง ๆ และตัวสัตว์ประหลาดต่าง ๆ รวมทั้งชื่อ คำ และข้อความว่า "อุลตร้าแมน" (ULTRAMAN) อันได้จากทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วนอกราชอาณาจักร

จำเลยทั้งสิบกับพวกลได้ร่วมกันกระทำการผิดต่อกฎหมายหลายกรณีต่างกัน กล่าวคือ ก่อนหน้า วันที่ 4 เมษายน 2544 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยทั้งสิบ ได้ร่วมกับบริษัทบีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทรังสิโรมันนิช จำกัด ทำข้ามและดัดแปลงเทปบันทึกภาพและเสียง เป็นภาษาไทยภาคยนตร์เรื่อง "อุลตร้าแมนทิก้า" (ULTRAMAN TIGA) ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคยนตร์ ชุดอุลตร้าแมน ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์เพื่อการค้า

ต่อมาเมื่อระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2544 ตลอดมาจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2544 อัน เป็นวันสิ้งคืบเนื่องกัน ในเวลากลางวัน จำเลยทั้งสิบกับพวกร่วมกันนำเทปบันทึกภาพและเสียง ภาคยนตร์ซึ่งจำเลยทั้งสิบกับพวกลได้ทำขึ้น โดยละเอียดลิขสิทธิ์ของโจทก์ดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เพื่อทำการโฆษณา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ ได้รับอนุญาตจากโจทก์ และไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และจำเลยทั้งสิบกับพวกลได้ร่วมกันนำเอาชื่อรูป รอยประดิษฐ์ และข้อความที่ใช้ในการ ประกอบการค้าของโจทก์ในภาคยนตร์ชุดอุลตร้าแมนมาใช้ และทำให้ปรากฏอยู่ในเทปบันทึก ภาพและเสียงภาคยนตร์เรื่องอุลตร้าแมนทิก้าที่จำเลยทั้งสิบกับพวกลได้ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยละเอียด ลิขสิทธิ์ของโจทก์ และนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เพื่อการค้า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าเกี่ยวกับภาคยนตร์ชุดอุลตร้าแมนอันเป็น ลิขสิทธิ์ของโจทก์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์

การกระทำของจำเลยทั้งสิบกับพวกลเป็นความผิดคืบเนื่องกัน โดยจำเลยทั้งสิบกับพวกล ได้ร่วมกันนำเทปบันทึกภาพและเสียงภาคยนตร์เรื่องอุลตร้าแมนทิก้า ซึ่งมีจำนวน 52 ตอน ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 คืบเนื่องกันครั้งละ 1 ตอน ตลอดเรื่อยมาจน ครบทุกตอน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2544

ซึ่งถือเป็นการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้านี้หรือที่เดียน เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วนอกราชอาณาจักร

โดยเป็นการนำเอาแครกเตอร์ตัวอุลตร้าแมนในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งชื่อ คำ และข้อความว่า อุลตร้าแมน (ULTRAMAN) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพชนิดชุดอุลตร้าแมน ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นำไปใช้ทางการค้า โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์

เหตุเกิดที่แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 โจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทบีอีซีเวลค์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทรังสิโรพม์วันิช จำกัด และกรรมการบริษัททั้งสองต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในคดีหมายเลขคดีที่ อ.941/2544 ชั้นศาล ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544 จ่าคดีมีมูลและประทับฟ้อง โจทก์ไว้พิจารณา และปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสืบพยาน โจทก์ คดีนี้ โจทก์ไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพราะประสงค์จะฟ้องร้องคดีเอง

ขอให้ลงนามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27, 28, 29, 31, 69, 70, 74, 75 และ 76 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110, 114 และ 115 และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 272 และ 274 และสั่งจำเลยทั้งสิบหกกระทำอันเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสิบร่วมกันและแทนกันใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 110,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของดันเงิน ตั้งแต่วันนับแต่วันที่องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ให้จำเลยทั้งสิบร่วมกันและแทนกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายวันในอัตราวันละ 100,000 บาท นับแต่วันพ่องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสิบจะหยุดกระทำการอันเป็นการล้มเหลวต่อโจทก์

ให้ค่ามีค่าสั่งให้บรรดาสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นของ โจทก์ ให้ค่ามีค่าสั่งจ่ายค่าปรับฐานละเอียดลึกซึ้งก็คงหนึ่งให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิบสิทธิ์

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้ส่วนบุคคลที่องค์แล้ว มีคำสั่งว่า ท้องใจทกนิมูลสำหรับข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27, 28, 29, 31 และ 74 (ที่ถูก มาตรา 27 (1), 28 (1), และ 69 วรรคสอง กับมาตรา 31 (2) และ 70 วรรคสอง) ให้ประทับท้องสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไว้พิจารณา

ส่วนจำเลยที่ 3 ที่ และที่ 5 ถึงที่ 10 นั้น ใจทกนิมูลสำหรับในเรื่องเดียวกันและอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลนี้ ท้องใจทกในส่วนนี้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 (ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)

ท้องของใจทกไม่มีมูลสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 272 และ 274 ให้ยกท้องสำหรับข้อหาความผิดดังกล่าว และให้รับคำฟ้องคดีส่วนแพ่งสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไว้พิจารณา

ใจทกอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่ใจทกอุทธรณ์ขอให้ประทับท้องในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 และ 274 ด้วยนั้น

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรยกปัญหาว่า ท้องใจทกในข้อหาความผิดดังกล่าวเป็นท้องที่ใจทกได้บรรยายขอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (๕) หรือไม่ อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยขึ้นวินิจฉัยก่อน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกล่าว มาตรา 45 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง

โจทก์บรรยายพ้องในข้อหาความผิดดังกล่าวว่า จำเลยทั้งสิบกับพวกโดยทุจริตได้ร่วมกันนำเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ และข้อความที่ใช้ในการประกอบการค้าของโจทก์ในภาพยนตร์ชุด อุลตร้าแมน (ULTRAMAN) และทำให้ปรากฏอยู่ในเทปบันทึกภาพและเสียงภาพยนตร์เรื่อง อุลตร้าแมนทิก้า (ULTRAMAN TIGA) ที่จำเลยทั้งสิบกับพวกร่วมกันจัดทำขึ้น โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์และนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะนผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เพื่อการค้า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าเกี่ยวกับภาพยนตร์ชุดอุลตร้าแมนอันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์

การกระทำการของจำเลยทั้งสิบกับพวกเป็นความผิดต่อเนื่องกัน โดยจำเลยทั้งสิบกับพวกได้ร่วมกันนำเทปบันทึกภาพและเสียงภาพยนตร์เรื่อง อุลตร้าแมนทิก้า ซึ่งมีจำนวน 52 ตอน ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ต่อเนื่องกันครั้งละ 1 ตอน ตลอดเรื่อยมาจนครบถ้วนในวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ซึ่งถือเป็นการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ โดยใช้เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าที่เลียนเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร โดยเป็นการนำเอาแครกเตอร์ตัวอุลตร้าแมนในลักษณะต่าง ๆ ทั้งปวง และสัตว์ประหลาดต่าง ๆ รวมทั้งชื่อ คำ และข้อความว่า อุลตร้าแมน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ชุดอุลตร้าแมน ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นำไปใช้ทางโฆษณาธุรกิจ การค้า โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์

ดังนี้ การกระทำการของจำเลยทั้งสิบที่โจทก์บรรยายพ้องอ้างว่าเป็นความผิดคือ การนำเอาเทปบันทึกภาพและเสียงภาพยนตร์เรื่อง อุลตร้าแมนทิก้า ที่จำเลยทั้งสิบกับพวกจัดทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เป็นการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการที่เลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์

แต่การกระทำที่จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 (2) ต้องเป็นการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการที่เลียนเครื่องหมายบริการของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเท่านั้น การให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการที่เลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรไม่อาจเป็นความผิดตามบทกฎหมาย มาตรานี้ได้ ทั้งไม่ปรากฏจากพ้องของโจทก์ดังกล่าวว่าเป็นการให้บริการใด และเครื่องหมาย

บริการของโจทก์เป็นอย่างไร ฟ้องที่โจทก์บรรยายดังกล่าวซึ่งไม่มีบุคลที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 110 (2) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) การกระทำที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ต้องเป็นการเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏที่หิน ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอื่นท่านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น

แต่จากที่โจทก์กับบรรยายฟ้องดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสิบนำเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดในการประกอบการค้าของโจทก์ในภาคยนตร์ชุดอุลตร้าแม่นนาทำให้ปรากฏที่สินค้าใดโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์

ทั้งการที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสิบกับพวกร่วมกันเอาชื่อรูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดที่ใช้ในการประกอบการค้าของโจทก์ในภาคยนตร์ชุดอุลตร้าแม่นนาทำให้ปรากฏอยู่ในเทปบันทึกภาพและเสียงภาคยนตร์เรื่อง อุลตร้าแม่นที่ถูก ที่จำเลยทั้งสิบกับพวกร่วมกันจัดทำขึ้นโดยละเอียดลึกซึ้ง

นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 นั้น ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการบรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสิบได้อาชีว รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความมาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หิน ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอื่นท่านองเดียวกันแต่อย่างใด

แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสิบกับพวกร่วมกันนำเทปบันทึกภาพและเสียงภาคยนตร์เรื่องอุลตร้าแม่นที่ถูกออกเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ซึ่งเป็นการให้บริการโดยใช้เครื่องหมายบริการที่เลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว นอกราชอาณาจักร

โดยเป็นการนำเอาแก้แรกเตอร์ตัวอุลตร้าแม่นในลักษณะต่าง ๆ ทั้งปวง และสัตว์ประหลาดต่าง ๆ รวมทั้งชื่อ คำ และข้อความว่า อุลตร้าแม่น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคยนตร์ ชุดอุลตร้าแม่น ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ด้วยก็ตาม

แต่ก็เป็นการบรรยายอ้างว่าจำเลยทั้งสิบนำอาแครกเดอร์ตัวอุลตร้าแมน สัตว์ประหลาด ซื่อ คำ และข้อความว่า อุลตร้าแมน มาใช้ ถือว่าเป็นการให้บริการ โดยใช้เครื่องหมายบริการที่เลียนเครื่องหมายบริการของ โจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วนอกราชอาณาจักร โดยประس่งค์จะขอให้ลง โทษจำเลยทั้งสิบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 (2)

มิได้บรรยายให้เห็นว่าจำเลยทั้งสิบนำอาแครกเดอร์ตัวอุลตร้าแมน สัตว์ประหลาด ซื่อ คำ และข้อความว่า อุลตร้าแมน โดยอ้างว่าเป็นชื่อรุป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดที่ใช้ในการประกอบการค้าของ โจทก์มาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้า หรือการค้าของ โจทก์ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) แต่อย่างใด ฟ้องที่ โจทก์บรรยายดังกล่าวจึงไม่มีมูลที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) ได้

ส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 การกระทำจะเป็นความผิดตาม มาตรา 274 ต้องเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนภายใต้ร่องนอกราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น

แต่การที่ โจทก์บรรยายฟ้องดังกล่าวไม่ปรากฏในข้อความส่วนใดที่แสดงให้เห็นว่า จำเลยทั้งสิบได้กระทำการเลียนเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ที่ได้จดทะเบียนแล้วนอกราชอาณาจักร

ทั้งไม่ปรากฏเครื่องหมายการค้าที่จำเลยทั้งสิบได้กระทำเลียนว่าเป็นเครื่องหมายการค้าใด ฟ้องที่ โจทก์บรรยายดังกล่าวจึงไม่มีมูลที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 ได้ออกเช่นกัน

ที่ โจทก์บรรยายฟ้องมาดังกล่าวข้างต่อไปนี้ได้ว่า โจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 (2) และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 และ 274

จึงเป็นการบรรยายฟ้องที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) เมื่อ

วินิจฉัยดังนี้แล้ว จึงไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์โจทก์ต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและกร้าวว่างประเทศกลางมีคำสั่งว่า ฟ้องโจทก์ในมีมูลและยกฟ้องสำหรับข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 272 และ 274 นั้น ศาลมีกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศเห็นฟ้องด้วยในผล

พิพากษาขึ้น

นายพิชิต คำแห่ง

นายกำพล ภู่สุคแสวง

นายอุดมศักดิ์ นิตินันดร์

ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547: อ่านเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ยังคงคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง: คดีหมายเลขคดีที่ อ.3224/2544

ที่มา: งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ) ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ฐานข้อมูลสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และคดีการค้าระหว่างประเทศ

ให้นักศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกรณีศึกษานี้

IB 416(H)

107

กรณีศึกษา 4
คดีพิพาทอาชญากรรมที่ 2213/2545

บริษัทเพล็ต สปอร์ต จำกัด โจทก์
บริษัท จี.อี.เอ็ม.ไทย จำกัด จำเลย

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายหมู่เกาะคุก (Cook Islands) ซึ่งเป็นคืนแคนป์ครองตนของประเทศนิวซีแลนด์ โจทก์ได้รับอนุญาตจากพูนา เอจี รูดอล์ฟ แดชเดอร์ สปอร์ต (Puma AG Rudolf Dassler Sport) ให้ใช้ชื่อ พูนา (PUMA) สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาแต่ผู้เดียวและมีอำนาจให้ผู้อื่นใช้ชื่อดังกล่าวในช่องทางสื่อสาร นิว เทอร์กอร์ส มาเก๊า และประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2535 โจทก์ได้ทำสัญญาร่วมกับจำเลยเป็นผู้ใช้สิทธิในการผลิตสินค้าและอุปกรณ์กีฬาโดยใช้ชื่อพูนาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ในการทำสัญญาร่วมกันได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า จำเลยจะต้องชำระค่าสิทธิซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าสิทธิขั้นต่ำ (Minimum Royalties) และค่าธรรมเนียมจากยอดขาย (Current Royalties) ในกรณีที่จำเลยได้รับรายได้จากการขายสินค้าที่ได้รับสิทธิในปีใดๆ ก็ตาม ค่าสิทธิขั้นต่ำ

ชำระข้อมูลข้างต่อไปนี้แก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของปี กำหนดชำระค่าสิทธิขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมจากยอดขายเป็นเงินสกุลคอลลาร์ช่องทางทุกไตรมาสของปี ภายนอกใน 30 วัน นับแต่วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคม ชำระได้ปฏิบัติตามสัญญานี้โดยตลอด ต่อมาจำเลยพิจฉัตติ ไม่ชำระค่าสิทธิในปี 2539 ปี 2540 และไตรมาสที่ 1 และที่ 2 ในปี 2541 กับส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมจากยอดขายและค่าสิทธิขั้นต่ำ ในปี 2538 ปี 2539 และปี 2540 รวมเป็นเงิน 15,584,686.12 คอลลาร์ช่องทาง กิต เป็นเงินไทย

65,751,377 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยไม่ชำระ เมื่อคำนวณคอกเบี้ยในอัตราอัตรายละ 8.5 ต่อปี นับแต่วันพิดนัคชำระหนี้ในแต่ละวันคงเหลือเป็นคอกเบี้ยจำนวน 3,550,935.32 ดอลลาร์ช่องกง

ขอให้นับคับชำระชำระเงินจำนวน 18,035,621.44 ดอลลาร์ช่องกง พร้อมคอกเบี้ยในอัตราอัตรายละ 8.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 15,484,686.12 ดอลลาร์ช่องกง นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า หมู่เกาะคุกไม่มีสถานะเป็นรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท โจทก์ ในหมู่เกาะคุกจึงไม่ทำให้โจทก์มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง หนังสือนอบอำนาจของ โจทก์ ที่จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 ไม่ชอบเนื่องจากหนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคลของ โจทก์ หมดอายุเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 กรรมการที่ลงนามในหนังสือนอบอำนาจไม่มีอำนาจที่จะกระทำการแทน โจทก์ เอกสารต่างประเทศที่ โจทก์ อ้างมิได้ผ่านการรับรองโดยในคราวปีบลิกและเจ้าหน้าที่ กงสุลไทย พูนา เอจิ รุดอล์ฟ แดเชเลอร์ สปอร์ต (Puma AG Rudolf Dassler Sport) มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำฟ้องซึ่งมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยชอบ โจทก์ ซึ่งอ้างว่า เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากพูนา เอจิ รุดอล์ฟ แดเชเลอร์ สปอร์ต จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพากษา โจทก์ ไม่มีอำนาจอนุญาตซึ่งให้บุคคลอื่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย จึงให้นับคับไม่ได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่าง พูนา เอจิ รุดอล์ฟ แดเชเลอร์ สปอร์ต กับ โจทก์ มิได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กล่าวคือ มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงไม่อาจให้ บังคับได้ โจทก์ ไม่มีสิทธิให้อุณยาตซึ่ง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย เป็นการอาบเรียบจำเลย ไม่เป็นธรรมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตก เป็นโโน้มะ การคิดคอกเบี้ยไม่ชอบ โจทก์ คิดคอกเบี้ยจากจำเลยได้เพียงในอัตราอัตรายละ 7.5 ต่อปี ขอ ให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษา ให้ จำเลยชำระเงินจำนวน 25,000,000 บาท พร้อมคอกเบี้ยในอัตราอัตรายละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันมีคำพิพากษาไปจนกว่าจะชำระชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 75,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัจจุบันและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน
ประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ได้แย้งกันว่า โจทก์จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายหมู่เกาะคุก ตามหนังสือรับรองเอกสาร
หมาย จ. 1 นายปกรณ์ มาคระกุล พ่องคดีนี้แทนโจทก์ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.2
พูนา เอจี รูดอล์ฟ แดชเลอร์ สปอร์ต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศไทยพันธ์สารานุรักษ์
เยอร์มนี เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA อ่านว่าพูนา สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬา
และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA ในประเทศไทยโดยใช้กับสินค้าประเภทเครื่อง
กีฬาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526

ต่อนามีวันที่ 7 สิงหาคม 2533 พูนา เอจี รูดอล์ฟ แดชเลอร์ สปอร์ต ได้ทำสัญญา
อนุญาตให้โจทก์ได้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกีฬาแต่
ผู้เดียวในประเทศไทย มาเก้า ห้อง Kong Keaukun และนิวເທອຣິໂທຣີສ ແລະນີ້ຈຳນາງອນຸພາດให้ใช้สิทธิ
ช่วงได้ ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารหมาย จ.5

ต่อนามีพฤษภาคมบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ออกมาใช้บังคับ โดยมีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2534 และบัญญัติไว้ในมาตรา 68 ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้
จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้แต่ต้องทำ
เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2535 โจทก์ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการ
ค้าคำว่า PUMA แก่จำเลย โดยจำเลยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่โจทก์
ทุกปี ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่
31 ธันวาคม ของแต่ละปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงเอกสารหมาย จ.6
แต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน จำเลยชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิแก่โจทก์
เรื่อยมาจนถึงปี 2539 จึงผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิแก่โจทก์จนถึงเดือนมิถุนายน 2541
รวมระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรัณณ์ของจำเลยเป็นข้อแรกว่า ขณะที่โจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ และในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ โจทก์มีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือไม่

จำเลยอุทธรัณณ์ว่า โจทก์อ้างส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อศาลตามเอกสารหมายเลข จ.1 เพียง 2 ฉบับ

ฉบับหนึ่งรับรองการเป็นนิติบุคคลของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2540 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 และอีกฉบับหนึ่งรับรองการเป็นนิติบุคคลของโจทก์ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2542 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2543

โจทก์มอบอำนาจให้นายปกรณ์ มาตรฤกษ์ ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2542 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โจทก์ไม่มีหลักฐานรับรองการเป็นนิติบุคคลของโจทก์มาแสดง จึงถือว่าในช่วงเวลาดังกล่าวโจทก์ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้วนั้น เห็นว่า แม้โจทก์จะไม่แสดงหลักฐานการต่ออายุการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2541 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2542 แต่จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ฉบับที่ 2 ซึ่งอนุญาตให้ต่ออายุการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2542 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 ได้มีข้อความกล่าวเท้าความว่า โจทก์ได้รับการจดทะเบียนจดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2533 และบันทึกได้รับการอนุญาตให้ต่ออายุการจดตั้งบริษัทจำกัดไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 ย้อนนิความหมายว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2533 โจทก์ได้มีการจดทะเบียนต่ออายุการจดตั้งบริษัทมาอย่างต่อเนื่องจนถึงฉบับหลังสุด ซึ่งมีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2543

จำเลยก็มิได้นำสืบให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวโจทก์นี้ได้ดำเนินการต่ออายุการจดทะเบียนบริษัทโจทก์แต่อย่างใดข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ในช่วงเวลาที่โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ก็ตี หรือในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ก็ตี โจทก์ยังมีสภาพเป็นนิติบุคคล คำฟ้องของโจทก์จึงมีผลตามกฎหมาย อุทธิณณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่เข้า

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธิณณ์ของจำเลยข้อต่อไปว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.3 มีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธิณณ์ว่า โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจแทนโจทก์นั้นเป็นกรรมการบริษัทโจทก์และมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้

ทั้งการทำหนังสือมอบอำนาจทางสองฉบับก็มิได้ทำตามระเบียบและกฎหมายหนู้เกะคุกซึ่งเป็นคืนแคนป์ครองตนของของประเทคนิวซีแลนด์ที่โจทก์ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไว้ แต่ทำที่เขตบริหารพิเศษอ่องกงของประเทศไทยประชาชนจีน จึงไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นว่า การทำหนังสือมอบอำนาจไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำ ณ สถานที่อันเป็นภูมิลำเนาของผู้มอบอำนาจ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47 วรรคสาม บัญญัติแต่เพียงว่า ถ้าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.2 และ จ. 3 ได้ทำเข็มในเขตบริหารพิเศษอ่องกงของประเทศไทยพัรรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสถานกงสุลของประเทศไทยตั้งอยู่ หนังสือมอบอำนาจทางสองฉบับลงลายมือชื่อนบุคคลซึ่งระบุว่าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัทโจทก์

มีเจ้าพนักงานรับรองหนังสือสัญญาของอ่องกงลงลายมือชื่อเป็นพยาน และมีกงสุลไทยประจำอ่องกงลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าพนักงานรับรองหนังสือสัญญาดังกล่าว และ โจทก์มีนายสุเมธ บุษยรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจ โจทก์นาบิกความประโคนบันทึกด้วยคำยืนยันข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้ทำหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 จริง

โดยจำเลยมิได้นำสืบหักล้างว่าบุคคลผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.2 และ จ. 3 ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โจทก์ หรือจะเป็นเจ้าของอ่องกงลงลายมือชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โจทก์ หรือจะเป็นเจ้าของอ่องกงลงลายมือชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โจทก์ เดียว พยานหลักฐานของ โจทก์ย้อนรับฟังได้ว่า

หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 เป็นหนังสือมอบอำนาจที่แท้จริงและมีผลบังคับตามกฎหมายเดียว อุทธิรัตน์องจำเลยในข้อนี้ฟังไม่เข็ม

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธิรัตน์องจำเลยด่อไปว่า เมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า PUMA ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2535 ระหว่าง โจทก์กับ จำเลยตามเอกสารหมาย จ.6 ตกเป็น ในจะ เพราะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง

ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระค่าต่ออนแทนการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA แก่โจทก์ โดยนำบทบัญญัติว่าด้วยลักษณะมิควรได้มาใช้บังคับได้อธิบายไม่เห็นว่าโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าสิทธิและส่วนต่างของค่าธรรมเนียมจากข้อความและค่าสิทธิขึ้นตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเครื่องหมายการค้าคำว่า PUMA

คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องการคืนทรัพย์อันเกิดจากไม่ชอบธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรคสอง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกล่าววินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าใช้สิทธิแก่โจทก์ตามควรในฐานลักษณะมิควรได้นั้น จึงเป็นการพิพากษากันไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง

อันเป็นการฝ่าฝืนคดีบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ค่าพิพากษากาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกล่าวในส่วนนี้จึงไม่ชอบ

อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้น และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า สมควรกำหนดค่าต่ออนแทนการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนเท่าใดอีกต่อไป

พิพากษากัน ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทางสองศาลให้เป็นพับ

นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย

นายเสริมศักดิ์ พลัคธูระ

นายไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ

ถังอิงคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง: คดีหมายเลขแดงที่ ทป.
14/2543

ให้นักศึกษาวิเคราะห์วิชากรณีและแสดงความคิดเห็นกรณีศึกษานี้

กรณีศึกษาที่ 5

คดีพิพาทอาชญากรรมที่ 2817/2543

บริษัทวอห์ล คลิปเปอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ที่ 1 กับพวก โจทก์
บริษัทพี.จี.แอล. จำกัด จำเลย

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ละเมิด

คดีนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับโอนมาจากศาลแพ่งชลบุรี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 46

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่มีลักษณะลิขสิทธิ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์ที่ 2 และจำเลยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" สำหรับใช้กับสินค้าปัตตะเดี่ยน ซึ่งจดทะเบียนไว้ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ หลายประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย โจทก์ที่ 1 แต่งตั้งให้โจทก์ที่ 2 เป็นตัวแทนและผู้แทนจำหน่ายสินค้าปัตตะเดี่ยนภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" แต่ผู้เดียวในประเทศไทย โดยสินค้าปัตตะเดี่ยนที่วางจำหน่ายจะบรรจุอยู่ในวัสดุห่อหุ้ม 2 แบบ คือ บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใสพร้อมมีห่วงแขวนอยู่ภายในกับบรรจุอยู่ในถุงโพลี ห่อหุ้มด้วยกล่องกระดาษ

ในปี 2537 โจทก์ทั้งสองเห็นว่าสินค้าปัตตะเดี่ยนจำหน่ายได้น้อยลง จึงสืบสวนหาสาเหตุ และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2538 จึงทราบว่า จำเลยได้ทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองด้วยการนำสินค้าปัตตะเดี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ของโจทก์ที่ 1 ซึ่งมีสีงห่อหุ้มทั้งสองรูปแบบจากประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศอื่นเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทย โดยโจทก์

ทั้งสองไม่มีข้อความและในขณะน้ำเข้าสินค้านั้น จำเลยทราบอยู่แล้วว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และ โจทก์ที่ 2 เป็นผู้มีสิทธิจ้างนายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

ทั้งในการจ้างนายสินค้าปัตตะเลี่ยน จำเลยได้ทำซองกระดาษพิมพ์ปูปัตตะเลี่ยน ข้อนอญ่นบงชาดิประเทศาธรรษณีย์ เมริกา มีข้อความรับประกัน และเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ที่ 1 ห่อหุ้นกล่องบรรจุสินค้าปัตตะเลี่ยนเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง และทำใบรับประกันที่มีเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ที่ 1 ซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของจำเลยเพิ่มขึ้นด้วย เป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเชื่อและเข้าใจว่า จำเลยเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ของ โจทก์ที่ 2

เป็นการกระทำโดยเจตนาที่จะละเมิดสิทธิของ โจทก์ทั้งสอง และทำให้บุคคลทั่วไป หลงเข้าใจว่า สินค้าที่ โจทก์ที่ 2 จ้างนายอญี่นิใช้งองแท้ เพราะสินค้าปัตตะเลี่ยนของ โจทก์ที่ 1 ซึ่ง โจทก์ที่ 2 เป็นตัวแทนจ้างนายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ไม่มีข้อความรับประกัน และไม่มีใบรับประกันสินค้าที่มีชื่อจำเลยกำกับอยู่ทำให้ โจทก์ทั้งสองเสียหาย สินค้าปัตตะเลี่ยนของ โจทก์ที่ 1 จ้างนายได้น้อยลง

โจทก์ที่ 2 ต้องหาตประโภชน์จากการจ้างนายสินค้าดังแต่เดือนกรกฎาคม 2539 จนถึงวันพื้อง เป็นเงิน 5,000,000 บาทเศษ และ โจทก์ทั้งสองขอเรียกค่าเสียหายจากการที่จำเลยละเมิดด้วยการใช้เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ทั้งสองอีกเป็นเงิน 5,000,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 10,000,000 บาท แต่ โจทก์ทั้งสองขอให้จำเลยชดใช้เพียง 4,000,000 บาท

ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 4,000,000 บาท พร้อมด้วยเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันพื้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยชำระเงินแก่ โจทก์ที่ 2 เดือนละ 1,000,000, บาท นับแต่วันพื้งเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะหยุดจ้างนายสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL"

รวมทั้งห้ามสั่งหรือ捺นามจ้างนายหรือเสนอจ้างนายซึ่งปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" หรือใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของ โจทก์ที่ 2 ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ต่อไป และห้ามพิมพ์ข้อความใด ๆ บนเอกสาร โดยมีชื่อชื่อห้อ "WAHL" กันให้จำเลยทราบรวมสินค้าปัตตะเลี่ยนที่จะละเมิดสิทธิของ โจทก์ทั้งสองซึ่งวางจ้างนายในท้องตลาดและอยู่ในความครอบครองของจำเลยสั่งมอบต่อเจ้าหน้าที่งานบังคับคดีเพื่อจัดการดำเนินการตามกฎหมาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ 1 ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา โจทก์ที่ 1 จะมอบให้โจทก์ที่ 2 เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ จำเลยไม่รับรอง
ทั้งข้อปฏิเสธว่า โจทก์ที่ 2 ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย จำเลยรับว่าได้ขายสินค้าปัจจุบัน
ที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ตั้งแต่ปลายปี 2538 เป็นต้นมา

โดยชื่อจากร้านค้าและบริษัท ไอ.เอ.ไอ. จำกัด โดยไม่รู้ว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" และไม่ทราบว่า โจทก์ที่ 1 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
ในประเทศไทย และได้โจทก์ที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าปัจจุบันดังกล่าว แต่จำเลยเพียง
ทราบเมื่อ โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องคดีนี้แล้ว

สินค้าปัจจุบันที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" มักเสียก่อนเวลาอันสมควร
จำเลยจึงแจ้งให้บริษัท ไอ.เอ.ไอ. จำกัด ทราบ ทางบริษัท ไอ.เอ.ไอ. จำกัด จึงทำสติ๊กเกอร์ข้อความว่า
"ของแท้ต้องมีใบรับประกัน 1 ปี" ติดกับตัวสินค้าปัจจุบันเพื่อบริการซ่อมให้แก่ลูกค้า แต่ยอด
ขายก็ไม่ดีขึ้น นับจากเดือนพฤษภาคม 2539 จำเลยจึงไม่ได้ส่งสินค้าปัจจุบันดังกล่าวจากบริษัท
ไอ.เอ.ไอ. จำกัด อีกเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิจารณาแล้ว พิพากษายก
ฟ้อง โจทก์ทั้งสอง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลมีค่า

ศาลมีค่าแพนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน
ประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณา โจทก์ทั้งสองนำสืบว่า โจทก์ที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายของมลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา โจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 2 เป็นตัว
แทนในประเทศไทย และให้มีอำนาจฟ้องคดีนี้กับมูลนิธิอนุรักษ์ฯ ได้ ตามหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารหมายเลข จ.7

โจทก์ที่ 2 มอบอำนาจช่วงให้นางสาวอารียา พรประสิทธิ์กุล ฟ้องคดีแทนตามหนังสือ
มอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.8 โจทก์ที่ 2 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองเอกสาร
หมายเลข จ.9 โจทก์ที่ 2 มอบอำนาจช่วงให้นางสาวอารียา พรประสิทธิ์กุล ฟ้องคดีแทนเช่นเดียวกัน
ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.10

โจทก์ที่ 1 ประกอบกิจการค้าขายสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนสำหรับตัดผนและเสริมสายไฟใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ไว้ในประเทศไทยอเมริกาและประเทศไทยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ในประเทศไทยโจทก์ที่ 1 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" สำหรับใช้กับสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนไว้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2527 และต่ออายุการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2537 ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.11 และ จ.12 โจทก์ที่ 1 จำหน่ายสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ในประเทศไทยโดยอนให้โจทก์ที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี แล้ว

นอกจากนี้โจทก์ที่ 1 ยังอนอำนาจให้โจทก์ที่ 2 จดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ที่กระทรวงพาณิชย์ และในการจดทะเบียนดังกล่าวโจทก์ที่ 1 แต่งตั้งให้โจทก์ที่ 2 มีอำนาจเป็นตัวแทนของโจทก์ที่ 1 เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามคำขอแจ้งความจำนวนขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เอกสารหมายเลข จ.13

สินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่โจทก์ที่ 1 ให้โจทก์ที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายจะบรรจุในวัสดุห่อหุ้ม 2 แบบ

แบบแรกบรรจุในกล่องพลาสติกใสพร้อมมีห่วงแฉนอยู่ภายนอกตามภาพถ่ายหมายเลข จ.6

แบบที่ 2 บรรจุอยู่ในถุงไฝห่อหุ้มด้วยกล่องกระดาษตามภาพถ่ายหมายเลข จ.6 ภาพที่ 2

การจำหน่ายสินค้านี้มีทั้งขายปลีกและขายส่ง โดยสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพราะ โจทก์ทั้งสองได้ร่วมกันโฆษณาและสาธิตวิธีการใช้สินค้าปั๊ตตะเลี่ยนทางสื่อโฆษณาวิทยุและสิ่งพิมพ์กับจัดรายการส่งเสริมการขายตามโรงเรนและออกงานแสดงสินค้าสัมมนาฯ ประจำปี 2527 เป็นต้นมาประมาณ 5,000,000 บาท

โดยเฉพาะในปี 2537 ถึงปี 2539 เสียค่าโฆษณาไปประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งหลังการโฆษณาแล้วในปี 2537 ขายสินค้าได้ประมาณ 17,000,000 บาท แต่ต่อมาในปี 2538 กลับมียอดขายลดลงเหลือเพียงประมาณ 14,000,000 บาท โจทก์ทั้งสองสืบสวนหาสาเหตุก็พบว่าปลายปี 2538 จำเลยได้นำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันจากประเทศไทยรัฐสิงคโปร์เข้ามาจำหน่ายใน

ประเทศไทย โดยสินค้าที่จำเลยนำเข้ามาหนีอนกับสินค้าของโจทก์ทั้งสองรูปแบบ แล้วจำเลยร่วมกับบริษัท ไอ.เอ.ไอ จำกัด บรรจุสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนใหม่ด้วยการห่อหุ้มด้วยซองกระดาษที่จัดพิมพ์ข้อความโฆษณาเป็นรูปสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนข้อนอญ่นธงชาติของประเทศไทยหรือเมริกา มีภาษาไทยกำกับว่า "ของแท้ด้องนีในรับประกัน 1 ปี" กับพิมพ์เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 เป็นภาษาอังกฤษว่า "WAHL" ไว้ด้วย และมีในรับประกันตามเอกสารหมายเลข จ.2 สอดแทรกอยู่ภายใต้กล่องซึ่งในรับประกันดังกล่าวมีชื่อบริษัทจำเลยพร้อมที่อยู่พิมพ์ไว้โดยเป็นการกระทำที่โจทก์ทั้งสองไม่ได้ให้ความยินยอม จึงเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 หลังจากโจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยและบริษัท ไอ.เอ.ไอ. จำกัด แล้ว ในวันที่ 9 ตุลาคม 2539 โจทก์ทั้งสองได้นำเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นที่บริษัท ไอ.เอ.ไอ. จำกัด พบสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" วางอยู่ในชั้นขายสินค้าเป็นจำนวนมาก

แต่พบสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" เพียงชุดเดียวที่จัดพิมพ์กระดาษห่อหุ้มเป็นคำโฆษณาตามภาพถ่ายหมายเลข จ.3 เป็นของกลาง เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีแก่จำเลยและบริษัท ไอ.เอ.ไอ. จำกัด ในข้อหาร่วมกันอาชีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ ทำให้ปรากฏที่วัตถุห่อหุ้ม เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นการค้าของผู้อื่นตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข จ.8

การกระทำการของจำเลยทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหายเพราะขาดรายได้ โดยก่อนที่สินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" จะเป็นที่รู้จักคดีในประเทศไทย โจทก์ที่ 2 ได้ทำการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ และจัดงานแนะนำสินค้าตามโรงเรน เป็นการส่งเสริมการขาย ทั้งการกระทำการของจำเลยทำให้ยอดขายสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนของโจทก์ทั้งสองลดลง เป็นการขาดประโยชน์ เป็นเงินประมาณ 10,000,000 บาท แต่โจทก์ขอคิดเพียง 4,000,000 บาท

จำเลยนำสืบว่า จำเลยไม่มีส่วนรู้เห็นในการจัดทำซองกระดาษห่อหุ้มสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" และสติกเกอร์ตามที่อยู่ในรับประกันเอกสารหมายเลข จ.2 โจทก์ได้จากบริษัท ไอ.เอ.ไอ. จำกัด มิใช่ได้จากจำเลย

โจทก์ยืนยันว่า บริษัท ไอ.เอ.ไอ. จำกัด เป็นคดีละเมิดและเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2538 ต่อศาลแพ่งชลบุรี ตามสำเนาเอกสารหมายเลข ล.1 โดยยืนยันว่า บริษัท ไอ.เอ.ไอ. จำกัด ได้จัดทำซองกระดาษห่อหุ้มกล่องบรรจุสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่บรรจุอยู่

ในกล่องพลาสติกและในถุงโฟมเพื่อป้องกันหน้างัดด้วย จำเลยไม่เคยนำเข้าซึ่งสินค้าปั๊ตทะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" จากประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ แต่รับมาจากบริษัทไอ.เอ.ไอ. จำกัด แล้วส่งไปขายต่างจังหวัด และที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทยอาณาจกรกัมพูชา บริษัทไอ.เอ.ไอ. จำกัด สั่งซื้อสินค้าปั๊ตทะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" จากประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ โดยเป็นสินค้าของแท้ที่ผู้ขายในประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ซื้อจากโจทก์ที่ 1 ตอนที่โจทก์หั้งสองไปซื้อสินค้าปั๊ตทะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" จากบริษัทไอ.เอ.ไอ. จำกัด แล้วพบว่ามีสิ่งห่อหุ้นเพิ่มขึ้นนั้น เพราะบนบริษัทไอ.เอ.ไอ. จำกัด สั่งให้ผู้ขายที่ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ทำสิ่งห่อหุ้นเป็นตัวอย่างซึ่งมีเพียง 3 ชิ้น เท่านั้น สิ่งที่ผู้ขายในประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ทำเพิ่มเติมคือกล่องห่อหุ้น สดิกเกอร์ และใบรับประกันคุณภาพซึ่งเป็นการทำสำเร็จปนาจากประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ และนอกจากสินค้าตัวอย่าง 3 กล่องแล้ว สินค้าปั๊ตทะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ที่เหลืออยู่ก็อยู่ในกล่องที่เป็นสภาพเดิมเหตุที่ในรับประกันนี้ซึ่งจำเลยเป็นศูนย์บริการ เพาะทางบริษัทไอ.เอ.ไอ. จำกัด แจ้งให้ผู้ขายทางประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์จัดพิมพ์โดยจำเลยไม่เคยทราบมาก่อน บริษัทไอ.เอ.ไอ. จำกัด ติดต่อ กับจำเลยโดยบริษัทไอ.เอ.ไอ. จำกัด เป็นผู้ส่งสินค้าปั๊ตทะเลี่ยนไปให้จำเลยซึ่งซ้อมแล้วจำเลยเรียกเก็บเงินค่าซ่อมจากบริษัทไอ.เอ.ไอ. จำกัด กรรมการบริษัทบริษัทไอ.เอ.ไอ. จำกัด และบริษัทจำเลยไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน

นับแต่โจทก์หั้งสองแจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยและบริษัทไอ.เอ.ไอ. จำกัด จนกระหั้นถึงปัจจุบันขึ้นไม่ทราบผลคดี โจทก์จ่ายเงินค่าโฆษณาและค่าสั่งเสริมการขายซึ่งหมายถึงการอกร้านขายลดน้อยลงตามลำดับ ยอดขายจึงลดลง ทั้งโจทก์ไม่ได้ขายเฉพาะสินค้าปั๊ตทะเลี่ยน อขายเดียว แต่ขายอุปกรณ์ด้วย นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาไม่ดี ยอดขายสินค้าปั๊ตทะเลี่ยนจึงต้องลดลง ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยค้าขายสินค้าแข่งขันกับโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับประโยชน์น้อยลงจึงไม่เป็นความจริง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ก่อความมีได้โดยยังกันในขั้นนี้ฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศไทยรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิตสินค้าปั๊ตทะเลี่ยนโดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ซึ่งโจทก์ที่ 1 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว และเมื่อปี 2527 โจทก์ที่ 1 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" สำหรับ

ใช้กับสินค้าปัตตะเลี่ยนในประเทศไทย ทั้งได้ขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อปี 2537 ด้วย ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.11 และ จ.12

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 2 เป็นตัวแทนยื่นคำขอ แจ้งความจำนงขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่ง สินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2530 ตามเอกสารหมายเลข จ.13

โจทก์ที่ 2 เป็นผู้นำเข้าซึ่งสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" จาก โจทก์ที่ 1 มาจำหน่ายในประเทศไทยนานประมาณ 12 ปี แล้ว โดยจะบรรจุในวัสดุห่อหุ้ม 2 แบบ ก็อปเปอร์บนบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกใสพร้อมห่วงและแบบบรรจุอยู่ในลัง ไฟมุ่งหุ้มด้วยกล่องกระดาษ

เมื่อปี 2537 จำเลยได้นำเข้าซึ่งสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" จากบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ที่ 1 ในประเทศไทยสารบัตรสูญสิบก้าวไปร์เข้ามา จำหน่ายในประเทศไทยด้วย ตามใบอนุสินค้าเข้าเอกสารหมายเลข จ.20

ต่อเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2539 โจทก์ที่ 2 นำเข้าพนักงานสำรวจไปตรวจค้นบริษัท ไอ.เอ.ไอ. จำกัด พบสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" บรรจุในวัสดุห่อหุ้ม 2 แบบเช่นเดียวกับที่โจทก์ที่ 2 นำเข้ามาจำหน่าย แต่ได้เพิ่มของกระดาษห่อหุ้มกล่องกระดาษบรรจุ สินค้าปัตตะเลี่ยนอีกชั้นหนึ่ง

โดยของกระดาษนั้นพิมพ์ข้อความ โฆษณาเป็นรูปปัตตะเลี่ยนซ่อนอยู่บนกระดาษ ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีภาษาไทยกำกับว่า "ของแท้ต้องมีในรับประทาน 1 ปี" กับที่บุนล่างด้าน ขวามีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 เป็นภาษาอังกฤษคำว่า "WAHL" สีขาวบนพื้นสีเหลืองสี แดง และข้างมีในรับประทานสินค้าที่มีชื่อและที่อยู่ของเจ้าเลขระบุว่าเป็นศูนย์บริการพิมพ์ไว้ตามภาพ ถ่ายหมาย จ.3 รวม 5 ภาพ และเอกสารหมายเลข จ.2 โจทก์ที่ 2 ไม่ได้ไปกันและยึดสินค้าปัตตะเลี่ยนที่ มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ที่สำนักงานของจำเลย

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยชั้นนี้ว่า การที่จำเลยนำเข้าซึ่งสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมาย การค้าคำว่า "WAHL" เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 กับละเอียดต่อโจทก์ ที่ 2 และจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองหรือไม่ เพียงใด

โดยโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า การใช้กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าควบคู่กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นเป็นสิทธิเดียวขาดที่กฎหมายให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้แต่ผู้เดียว

ดังนั้น การละเมิดสิทธิจะเกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าการใช้นั้นจะได้กระทำโดยจงใจให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียหาย หรือโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียหายหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดผลเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จริงหรือไม่

การที่จำเลยซื้อสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" จากประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์และนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเบ่งชั้นกับโจทก์ทั้งสอง โดยมีการทำหินห่อและซองกระดาษที่พิมพ์รูปปั๊ตตะเลี่ยน เครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" และข้อความว่า "ของแท้ด้วยน้ำในรับประกัน 1 ปี" กันในรับประกันซึ่งระบุชื่อที่อยู่ของจำเลยเป็นศูนย์บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ทั้งสอง ทำให้โจทก์ทั้งสองจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยได้น้อยลงเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองย้อนมีอำนาจฟ้องร้องบังคับจำเลยให้รับประมวลการละเมิดสิทธิหรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้นั้น

เห็นว่า ข้อเท็จจริงพึงได้ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ผลิตสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนโดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ซึ่งโจทก์ที่ 1 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ที่ประเทศไทยแล้ว และเมื่อปี 2527 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนในประเทศไทย และได้ต่ออายุการจดทะเบียนในปี 2537 ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.11 และ จ.12 โจทก์ที่ 1 ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวย้อนเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนตามที่จดทะเบียนไว้

ส่วนโจทก์ที่ 2 ได้ยื่นคำขอแจ้งความจำนวนรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ตามเอกสารหมายเลข จ.13 ดังที่โจทก์ที่ 2 นำสืบก์ทำในฐานะเป็นตัวแทนของโจทก์ที่ 1 จึงไม่ทำให้โจทก์ที่ 2 มีส่วนเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าร่วมกับโจทก์ที่ 1 แต่ย่างใด

โจทก์ที่ 2 คงเป็นเพียงผู้นำเข้าชั่งสินค้าปีตตะเลียนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ของโจทก์ที่ 1 เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

ดังนั้น จึงมีปัญหาที่ต้องแยกพิจารณาประการแรกกว่า จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 หรือไม่ และประการที่สองว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 อีกทางใดหรือไม่

ในปัญหาที่ว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 หรือไม่นั้น เม็ด丹พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 จะให้การคุ้มครองสิทธิของโจทก์ที่ 1 ในฐานะที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ตามที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม แต่ ก็เป็นเพียงการคุ้มครองโดยให้สิทธิแก่โจทก์ที่ 1 เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าปีตตะเลียนตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งทำให้โจทก์ที่ 1 มีสิทธิห่วงกันไม่ให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 ไปใช้โดยมิชอบเท่านั้น และเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ที่บัญญัติว่า "เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น" ย่อมเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติตั้งกล่าวคือ การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของผู้อื่นและเพื่อรับรู้ว่าสินค้านั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่ง เป็นประโยชน์แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นในการจำหน่ายสินค้าของตน เพราะการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า เช่นนี้ทำให้ประชาชนที่นิยมเชื่อถือในสินค้าและเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้อาศัยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกต้องตามความประسنค์ของตน และการที่มีผู้ซื้อสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานในการประกอบการค้า

ดังนี้ เมื่อผู้ผลิตสินค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จำหน่ายสินค้าของตนในครั้งแรกซึ่งเป็นการใช้สิทธิเดิมผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของตนเพื่อประโยชน์ใน การจำหน่ายสินค้าโดยได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นจากราคасินค้าที่จำหน่าย

ไปเสริจสื้นแล้ว จึงไม่มีสิทธิห่วงกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าซึ่งประกอบการค้าตามปกตินำสินค้านั้นออกจำหน่ายอีกต่อไป

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ยุติว่า สินค้าปัจจุบันที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ที่จำเลยนำเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยเมื่อปี 2537 ตามใบอนุสินค้าขนาดเข้า เอกสาร หมาย จ. 20 เป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของ โจทก์ที่ 1 โดยจำเลยซื้อสินค้าจากผู้ขาย สินค้าให้จำเลยที่ประเทศไทยผู้ผลิตสิงคโปร์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ โจทก์ที่ 1 เช่นกัน

กรณีจึงเป็นเรื่องที่จำเลยซื้อสินค้าดังกล่าวของ โจทก์ที่ 1 เนื่องจากน้ำยาโดยมิได้กระทำการใด ๆ โดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ของ โจทก์ที่ 1 หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปัจจุบันหรือเดียนเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ที่ 1 ดังกล่าว อันอาจเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108,109 และมาตรา 110(1) หรือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273,274 และมาตรา 275 แต่อย่างใด

ทั้งการที่จำเลยซื้อสินค้าของ โจทก์ที่ 1 จากตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ โจทก์ที่ 1 ในประเทศไทยผู้ผลิตสิงคโปร์และนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนั้น ถูกมาจาก โจทก์ที่ 1 ได้ใช้ สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน โดยใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเพื่อจำหน่ายโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทนในการขายสินค้านั้นเสริจสื้นไปแล้ว นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ที่ติดอยู่ที่สินค้าของ โจทก์ที่ 1 นั้นยังคงเป็นเครื่องหมายการค้าที่แสดงถึงแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้าของ โจทก์ที่ 1 ตามที่ โจทก์ที่ 1 ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นเพื่อจ้างแก้ สินค้าของตนอยู่เช่นเดิม

ดังนั้น โจทก์ที่ 1 จึงไม่มีสิทธิห่วงกันไม่ให้จำเลยนำเข้าซึ่งสินค้าปัจจุบันที่แท้จริง ที่มีเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ที่ 1 ซึ่งมิใช่เครื่องหมายการค้าปัจจุบันหรือที่เดินเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ที่ 1 มาจำหน่ายในประเทศไทยได้ การกระทำของจำเลยดังกล่าวดีใจไม่ได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิเดิมของ โจทก์ที่ 1 ใน การใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" สำหรับสินค้าปัจจุบันตามที่ได้จดทะเบียนไว้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 ดังที่ โจทก์ทั้งสองยุทธชรฟ

ส่วนกรณีที่กล่องบรรจุสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนซึ่งมีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าจำเลยนำเข้ามาจำหน่ายด้วย ตามภาพถ่ายหมายเลข จ. 3 รวม 5 ภาพ ซึ่งมีของกระดาษพิมพ์รูปปั๊ตตะเลี่ยนซ้อนอยู่บนชากดีประเทศหารรูปเอมริกา มีข้อความรับประกันกับมีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ห่อหุ้มกล่องและมีใบรับประกันระบุชื่อที่อยู่ของจำเลยว่าเป็นศูนย์บริการเพิ่มขึ้นมาอีกนั้น ก็เป็นสินค้าที่ยืดได้จากบริษัทโอ.เอ.อ. จำกัด แม้มีใบรับรับประกันจะมีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" อยู่ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่บ่งแสดงว่าสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนในกล่องหรือหีบห่อนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ที่ 1 เช่นกัน จำเลยเพียงแต่เป็นผู้ให้บริการรับซ่อมปั๊ตตะเลี่ยนให้เท่านั้น นิใช่เป็นการแสดงว่าจำเลยเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 ดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนการที่โจทก์ที่ 1 ได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ตามที่ได้ยื่นคำขอแจ้งความจำนวนขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2539 ตามเอกสารหมายเลข จ.13 นั้น ก็ปรากฏว่าในข้อ 5 ของเอกสารดังกล่าวไดระบุไว้ชัดแจ้งว่า เป็นการคุ้มครองที่มิให้ผู้ใดนำสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ปลอมหรือเลียนแบบเข้ามา ในหรือส่งออกจากประเทศไทยเท่านั้น มิได้ห้ามผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ที่แท้จริงของโจทก์ที่ 1 แต่อย่างใด การกระทำของจำเลยดังวินิจฉัยข้างต้น จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ของโจทก์ที่ 1

ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยกระทำการละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 หรือไม่นั้น

เห็นว่า แม้ตามทางนำสืบของโจทก์ที่ 2 จะได้ความว่า โจทก์ที่ 2 เป็นผู้นำเข้าซึ่งสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ของโจทก์ที่ 1 ซึ่งสั่งโดยตรงจากโจทก์ที่ 1 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณถึง 12 ปี แล้วก็ตาม

แต่โจทก์ที่ 2 ก็มิได้มีเอกสารใด ๆ นานำสืบยืนยันว่า โจทก์ที่ 1 ได้ตั้งให้โจทก์ที่ 2 เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" แต่ผู้เดียวในประเทศไทย ในทางตรงกันข้าม นางสาวอารียา พรประเสริฐกุล ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ 2 กลับเบิกความตอนทนายจำเลยรับว่า ก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 โจทก์ที่ 1 ไม่ได้ตั้งให้โจทก์ที่ 2 เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าปั๊ตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ของโจทก์ที่ 1 ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อปรากฏว่าก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 โจทก์ที่ 1 ไม่ได้ตกลงตั้งโจทก์ที่ 2 ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ของโจทก์ที่ 1 เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้ว โจทก์ที่ 2 จึงเป็นเพียงผู้นำเข้าซึ่งสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" จากโจทก์ที่ 1 มาจำหน่ายในประเทศไทยผู้หนึ่งเท่านั้น และจากหลักฐานการนำเข้าซึ่งสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ตามใบอนุสินค้าเข้าเอกสารหมายเลข J.20 ปรากฏว่า จำเลยนำเข้าซึ่งสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" จากตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ที่ 1 ที่ประเทศไทยพาร์ครูสิงคโปร์มาจำหน่ายในประเทศไทยในวันที่ 28 มกราคม 2537 ซึ่งนางสาวพจน์นิย์ สมณะ กรรมการจำเลยที่เป็นทั้งพยานโจทก์ที่ 2 และพยานจำเลยที่เบิกความว่า เมื่อสั่งสินค้าตามเอกสารหมายเลข J.20 มาแล้ว จำเลยไม่ได้สั่งสินค้าเข้ามาอีกเลย ดังนั้น จึงพึงไม่ได้ว่า การที่จำเลยนำเข้าซึ่งสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยดังกล่าว เป็นการใช้สิทธิซึ่งมิแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 อันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำการใดกระทำการใดต่อโจทก์ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วินิจฉัยว่า จำเลยไม่ได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือกระทำการใดกระทำการใดต่อโจทก์ทั้งสอง แล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ขอแต้ว ฤทธิ์ฟ่อง โจทก์ทั้งสองฟังไม่เข้า

พิพากษาขึ้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้เป็นพัน

นายพินิจ เพชรรุ่ง

นายสมคิด ไตร索รัส

นายสุรชาติ บุญศิริพันธ์

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2543: อ่านเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2543

ห้างอิงคีศาลาทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง: กดหมายเลขแดงที่ ทป.

16/2542

ที่มา: งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ) ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ฐานข้อมูลสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และคดีการค้าระหว่างประเทศ

ให้นักศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกรณีศึกษานี้

