

บันทึก

เรื่อง ปัญหาข้อหาหรือเกี่ยวกับการดำเนินคดีเครื่องหมายการค้ากับนายวิจิต วิรุณรัตน์กิจ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือ ที่ พณ ๐๗๐๖/๔๐๙ ลง วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญามี ปัญหาข้อหาหรือเกี่ยวกับการดำเนินคดีเครื่องหมายการค้ากับนายวิจิต วิรุณรัตน์กิจ โดยมี รายละเอียดดังนี้

นายวิจิต วิรุณรัตน์กิจ โดยนายเอกชัย จิรารัตน์ ตัวแทน ได้ยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ ๒๕๑๕๐๗ ๒๕๑๘๘๕ ๒๕๑๘๘๖ ๒๕๑๘๘๗ ๒๕๑๘๙๐ ๒๕๑๘๙๒ ๒๕๑๘๙๓ ๒๕๓๗๒๒ ๒๕๓๗๒๔ ๒๕๓๗๒๕ ๒๕๓๗๒๖ ๒๕๓๗๒๗ ๒๕๓๗๒๘ และ ๒๕๖๗๗๙ สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๒๕ รายการสินค้า เสื้อกีฬา รวม ๑๔ คำขอ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้ง ๑๔ คำขอดังกล่าว นายทะเบียนได้สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนส่ง หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ นายวิจิต วิรุณ รัตน กิจ ได้ส่งหนังสือรับรอง โดยรับรองว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าทั้ง ๑๔ คำขอ ขึ้นเอง

นายทะเบียนได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้วมี ความเห็นดังนี้

๑. คำขอเลขที่ ๒๕๑๕๐๗ เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายคำว่า “MC EWAN'S LAGER” ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอล BLACKBURNS ROVERS สโมสรฟุตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ

๒. คำขอเลขที่ ๒๕๑๘๘๕ เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับตราสัญลักษณ์ประจำทีม สโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมันนี

๓. คำขอเลขที่ ๒๕๑๘๘๖ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกับตราสัญลักษณ์ ประจำทีมชาติฟุตบอลประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๖ ทีมฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอล EURO ๙๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

๔. คำขอเลขที่ ๒๕๑๘๘๗ เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับตราสัญลักษณ์ประจำทีม สโมสรฟุตบอล BORUSSIA MONCHENGLADBACH ซึ่งเป็นทีมสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ของประเทศเยอรมันนี

๕. คำขอเลขที่ ๒๕๑๘๙๐ เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับตราสัญลักษณ์ประจำทีม สโมสรฟุตบอล QUEEN'S PARK RANGERS ซึ่งเป็นทีมสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของ ประเทศอังกฤษ

๖. คำขอเลขที่ ๒๕๑๘๙๒ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกับตราสัญลักษณ์ ทีมชาติฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอล EURO ๙๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

๗. คำขอเลขที่ ๒๕๑๘๙๓ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกับตรา

สัญลักษณ์ทีมชาติฟุตบอลประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๖ ทีมชาติฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอล EURO ๙๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

๘. คำขอเลขที่ ๒๙๓๗๒๒ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกับตราสัญลักษณ์ประจำทีมสโมสรฟุตบอลอาซิฟในประเทศญี่ปุ่น หรือ SANFRECCE HIROCHIMA FC ที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

๙. คำขอเลขที่ ๒๙๓๗๒๔ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกับตราสัญลักษณ์ประจำทีมสโมสรฟุตบอลอาซิฟในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

๑๐. คำขอเลขที่ ๒๙๓๗๒๕ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกับตราสัญลักษณ์ประจำทีมสโมสรฟุตบอลอาซิฟในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

๑๑. คำขอเลขที่ ๒๙๓๗๒๖ เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายคำว่า “THISTLE HOTELS” และรูปลวดลาย ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอล LEED UNITED ที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

๑๒. คำขอเลขที่ ๒๙๓๗๒๗ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกับตราสัญลักษณ์ประจำทีมสโมสรฟุตบอลอาซิฟในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

๑๓. คำขอเลขที่ ๒๙๓๗๒๘ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกับตราสัญลักษณ์ประจำทีมสโมสรฟุตบอล NAGOYA GRAMPUS EIGHT ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น

๑๔. คำขอเลขที่ ๒๙๖๗๗๙ เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับตราสัญลักษณ์ทีมชาติฟุตบอลประเทศโปรตุเกส ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๖ ทีมชาติฟุตบอล EURO ๙๖ ที่มีชื่อเสียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเห็นว่า ควรดำเนินคดีกับผู้ขอตามมาตรา ๑๐๗^๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ สำหรับการยื่นหนังสือรับรองซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา ๘(๑๑)^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อมาในการประชุมคณะนายทะเบียน ครั้งที่ ๔ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ที่ประชุมได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าของนายวิจิต วิรุณรัตน์กิจ ทั้ง ๑๔ คำนับดังกล่าว

^๑ มาตรา ๑๐๗ บุคคลใดยื่นคำขอ คำคัดค้าน หรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน การต่ออายุการจดทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม หรือการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

^๒ มาตรา ๘ เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

๑. ลาย

๑. ลาย

(๑๑) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

๑. ลาย

๑. ลาย

ข้างต้นแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ คือ ไม่รับจดทะเบียนทุกคำขอ เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชน สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา ๘(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ จึงมีปัญหว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาควร จะดำเนินคดีกับนายวิจิต วิภูธรตันกิจ ตามมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ หรือไม่

เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้วมีความเห็นเป็น สองฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายแรก เห็นว่าไม่ควรดำเนินคดีกับนายวิจิต วิภูธรตันกิจ ตามมาตรา ๑๐๗ โดย มีเหตุผลดังนี้

๑. หนังสือรับรองที่ยื่นโดยนายวิจิต วิภูธรตันกิจ ไม่มีข้อความที่แสดงว่าเป็นการ รับรองหรือยื่นต่อนายทะเบียน ดังนั้น จึงไม่น่าที่จะดำเนินคดีตามมาตรา ๑๐๗ ได้

๒. เนื่องจากองค์ประกอบความผิดประการหนึ่งของมาตรา ๑๐๗ คือ มีเจตนาที่จะ แสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ การที่จะนำสืบถึงเจตนาดังกล่าว ย่อมเป็นไปได้ยาก

ฝ่ายที่สอง เห็นว่าควรดำเนินคดีกับนายวิจิต วิภูธรตันกิจ ตามมาตรา ๑๐๗โดย มีเหตุผลดังนี้

๑. ในประเด็นเกี่ยวกับการแสดงข้อความอันเป็นเท็จซึ่งเป็นองค์ประกอบ ความผิดประการหนึ่งของมาตรา ๑๐๗ มีความเห็นว่า กรณีที่เครื่องหมายนั้นคล้ายกับเครื่องหมาย อื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว การจะเอาผิดตามมาตรา ๑๐๗ กับผู้ยื่นคำขอซึ่งรับรองว่าได้ประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้าขึ้นเอง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะผู้ยื่นคำขออาจกล่าวอ้างได้ว่าเขาได้ประดิษฐ์ ส่วนที่แตกต่างของเครื่องหมายนั้นขึ้นเอง ดังนั้น การรับรองดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการ แสดงข้อความอันเป็นเท็จ

แต่ในกรณีที่เครื่องหมายนั้นเหมือนกับเครื่องหมายอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้วมี ความเห็นว่า น่าที่จะดำเนินคดีกับผู้ยื่นคำขอและคำรับรองดังกล่าวได้ ถ้าสามารถนำ พยานหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นได้ว่าเครื่องหมายนั้นเหมือนกับเครื่องหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว อัน จะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าผู้ยื่นคำขอไม่ได้ประดิษฐ์เครื่องหมายนั้นขึ้นเอง

๒. เนื่องจากองค์ประกอบประการหนึ่งของมาตรา ๑๐๗ คือ มีการยื่นเอกสารที่มี ข้อความอันเป็นเท็จต่อนายทะเบียน ดังนั้น แม้หนังสือรับรองจะไม่มีข้อความที่แสดงว่าเป็นการ รับรองหรือยื่นต่อนายทะเบียน ก็ไม่ทำให้ผู้ยื่นเอกสารดังกล่าวพ้นความรับผิดตามมาตรา ๑๐๗ ได้

๓. ต้องการให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการนำเอาเครื่องหมาย การค้าของบุคคลอื่นมาใช้ ขอรับการจดทะเบียน หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตจาก เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอส่งเรื่องมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อโปรดนำเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวินิจฉัยเพื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวข้างต้นโดยรับฟังคำชี้แจงของผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) แล้ว เห็นว่า โดยที่นายวิชิตาได้ส่งหนังสือรับรองตามคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๒ (๑)^๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า จึงถือได้ว่านายวิชิตา ได้ยื่นหนังสือรับรองซึ่งเป็นเอกสารอันใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนแล้ว

สำหรับปัญหาที่ว่า นายวิชิตาได้ยื่นหนังสือรับรองโดยมีเจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่นายทะเบียนอันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๗^๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่ นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของนายวิชิตา ทั้ง ๑๔ คำขอ เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับเสื้อกีฬาประเภทกีฬาฟุตบอล และสมาคมหรือทีมฟุตบอลที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของสมาคมหรือทีมฟุตบอลที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการค้ากีฬาฟุตบอล และประชาชนทั่วไปที่สนใจกีฬาฟุตบอลจะรู้จักกันดี ดังนั้น ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่มีอยู่ก่อนและมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป การพิสูจน์ถึงเจตนาของนายวิชิตาสามารถกระทำได้โดยการพิสูจน์ถึงความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนนั้น ซึ่งในกรณีนี้วิญญูชนโดยทั่วไปมีโอกาสรับรู้ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนนั้นแล้ว กรณีจึงถือได้ว่านายวิชิตา มีเจตนายื่นเอกสารโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่นายทะเบียนตามมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า สำหรับกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเพียงแต่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว จะต้องพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละคำขอว่า ความคล้ายคลึงของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนมีมากน้อยเพียงใด หากความคล้ายคลึงมีมากถึงขนาดที่เห็นได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นแล้วก็ถือเป็นการยื่นเอกสารโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่นายทะเบียนตามมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้น กรณีตามปัญหาที่ขอหารือข้างต้น จึงเป็นกรณีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ต่อไปได้

^๓ มาตรา ๑๒ ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้นายทะเบียนมีอำนาจดังนี้

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้ขอจดทะเบียนมาให้ถ้อยคำหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น

(ลงชื่อ) อัคราทร จุฬารัตน
(นายอัคราทร จุฬารัตน)
เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม ๒๕๕๑