

คำพิพากษาฎีกา เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายที่เป็นกลุ่มสี


บรรเทิง สุธรรมพร

สมาชิกสมาคมทนายสิทธิทางปัญญาแห่งประเทศไทย

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ 2183-2184/2553 ให้เครื่องหมายการค้าที่เป็นกลุ่มสี (แถบสี 3 สี) ของ เซลล์ แบรินด์ส อินเตอร์เนชั่นแนล เอช (โจทก์ ในคดี) ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า โดยศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยในสาระสำคัญว่า เครื่องหมายการค้ากลุ่มของสีของ โจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เนื่องจากเป็นกลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ (ดังรายละเอียดที่จะเสนอต่อไป)

คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวน่าจะเป็นคำพิพากษาฎีกาลับแรกที่วินิจฉัยเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายที่เป็นกลุ่มของสีตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

คดีดังกล่าวเริ่มต้นมาจาก โจทก์ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน คือ เซลล์ แบรินด์ส อินเตอร์เนชั่นแนล เอช. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลุ่มของสี อันประกอบด้วย

แถบสีแดง สีเหลือง และสีเทา ที่วางต่อกันในลักษณะดังนี้  ต่อสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 595727 กับสินค้า (จำพวก 4) รายการสินค้า จารบี, น้ำมันเครื่อง, สารหล่อลื่น, น้ำมันแก๊ส โซลิน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และน้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ โดยให้เหตุผลว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งก็มีคำวินิจฉัยยื่นตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายของโจทก์ไม่ได้มีการประดิษฐ์กลุ่มของสีให้ลักษณะพิเศษ เนื่องจากการนำแถบสีแดง สีเหลือง และสีเทา มาวางเรียงต่อกันแบบธรรมดา โจทก์เห็นว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ยื่นฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญาและอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (คดีแพ่งหมายเลขคำที่ ทป. 140/2550)

ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าข้างต้น (ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิจารณาพยานหลักฐานที่คู่ความทั้งสองนำเสนอต่อศาลและได้มีคำพิพากษา (คดีหมายเลขแดงที่ ทป. 21/2552) ให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ตามหนังสือที่ พณ.0704/197 ลงวันที่ 6 มกราคม 2549) และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า (ที่ 451/2550) ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอดังกล่าวต่อไป

จำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์และ โจทก์ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ในที่สุด ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลุ่มของสิทธิของโจทก์ได้ ดังเหตุผลตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นคดีที่น่าสนใจจึงขอยกเอาเนื้อความตามคำพิพากษาบางส่วนมานำเสนอต่อไปนี้

“...เมื่อพิจารณาลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว เห็นได้ว่า แม้จะมีลักษณะองค์ประกอบเป็นเพียงการนำแถบสีเหลี่ยมสีเทา แถบสีเหลี่ยมสีแดง และรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองมาประกอบติดเข้าด้วยกันก็ตาม แต่การจัดวางองค์ประกอบตามลักษณะภาพรวมของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเห็นได้ชัดอยู่ในตัวว่ามีการคิดโดยจงใจจัดวางแถบสีเหลี่ยมในแนวนอนในลักษณะเป็นฐานด้านล่างที่มีความยาวมากที่สุดแล้วจัดวางแถบสีเหลี่ยมสั้น ๆ ในแนวตั้งบนแถบแนวนอนที่เป็นฐานล่างนั้นตรงตำแหน่งที่ค่อนข้างด้านซ้ายของความยาวของแถบแนวนอน ทำให้มองเห็นว่าความยาวของแถบแนวนอนจากปลายสุดซ้ายซ้ายถึงจุดที่ตั้งแถบแนวตั้งสั้นกว่าความยาวจากปลายแถบแนวนอนด้านขวาสุดมายังจุดที่ตั้งแถบแนวตั้ง ทั้งยังจัดวางรูปสี่เหลี่ยมประกอบด้านซ้ายให้ติดตามแถบแนวตั้งในความยาวเท่ากัน และประกอบรูปสี่เหลี่ยมนี้ด้านล่างติดและยาวเท่ากับความยาวส่วนที่เหลือของแถบแนวตั้งทางด้านขวา มิใช่มีลักษณะเพียงแต่การทำเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมอย่างเดียวหรือนำแถบมาต่อกันในลักษณะตามธรรมดาทั่วไปที่ประชาชนจะเข้าใจว่าเป็นเพียงแถบหรือเส้นหรือกรอบที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่คนทั่วไปนิยมใช้ประกอบภาพหรือเป็นกรอบล้อมรอบข้อความโดยทั่วไปหรือที่นิยมใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพหรือข้อความในบรรจุกฎหมายของสินค้าจนไม่คาดคิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ตรงกันข้าม กลับเห็นได้ว่า การจัดวางองค์ประกอบภาพของแถบแนวนอนกับตั้งและรูปสี่เหลี่ยมตามภาพรวมของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีลักษณะการจัดวางองค์ประกอบภาพตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งแสดงถึงการคิดออกแบบจัดองค์ประกอบให้เป็นลักษณะ

ดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้นยังใช้ลักษณะกลุ่มของสีสำหรับแถบแนวนอนเป็นสีเทา แถบแนวตั้งเป็นสีแดง และรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีแตกต่างสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ก็ยังมีส่วนที่เพิ่มเติมลักษณะพิเศษมากขึ้นอีก ย่อมทำให้ง่ายต่อประชาชนที่เห็นลักษณะพร้อมสีต่าง ๆ ของเครื่องหมายการค้านี้แล้วสามารถทราบและเข้าใจได้ว่า เป็นรูปเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน จึงสามารถใช้เป็นที่หมายหรือที่สังเกตสำหรับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์นี้ว่าแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่นได้ เครื่องหมายการค้ากลุ่มของสีตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายที่แสดงโดยลักษณะพิเศษจนทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่น อันเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534....”

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีดังกล่าวก็คือ ก่อนหน้าที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลุ่มของสีจนเป็นคดีพิพาทสู่ศาลข้างต้นนั้น โจทก์ได้เคยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่เป็นกลุ่มของสีกับสินค้าและบริการในลักษณะอื่นๆ อีก รวม 7 คำขอ ซึ่งคำขอทั้งหมดล้วนได้รับการพิจารณาว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการอันได้แก่

1) เครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ บ.18960 (จำพวก 36)



2) เครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ บ.28724 (จำพวก 35)



3) เครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ บ.28725 (จำพวก 43)



4) เครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ บ.29777 (จำพวก 37)



5) เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค.237422 (จำพวก 4)



6) เครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ บ.30062 (จำพวก 37)



7) เครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ บ.29613 (จำพวก 37)



มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่าในจำนวนคำขอที่กล่าวไป มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นกลุ่มของสี ซึ่งเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าในคดีพิพาท (แถบสี 3 สี) จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องหมายบริการตามทะเบียนเลขที่ บ.29613 ซึ่งขอรับความคุ้มครองกับ “บริการ” (จำพวก 37)

ส่วนเครื่องหมายการค้าในคดีพิพาทนั้นเป็นกรณีซึ่งขอรับความคุ้มครองกับ “สินค้า” อย่างไรก็ดี กรณีของเครื่องหมายการค้าและบริการทั้ง 7 รายการนี้ จำเลยทั้งสองต่อสู้ว่าบางรายการได้รับการจดทะเบียนด้วยเหตุที่เครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้และความแพร่หลายมาก่อนตาม ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) มิได้เกิดจากการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ชั้นพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จนถึงชั้นการ พิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ได้ยกข้อต่อสู้มาโดยตลอดว่า เครื่องหมายการค้ากลุ่มของลีของโจทก์ นั้นมีลักษณะพิเศษจึงบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) รวมถึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ อันเกิดจากการใช้ การจำหน่าย และการโฆษณาที่แพร่หลาย ในที่สุด ศาลชั้นต้นและศาลฎีกาได้ มีคำวินิจฉัยตามคำพิพากษาที่กล่าวไปข้างต้นเพียงประเด็นเดียวว่า เครื่องหมายการค้ากลุ่มของลีของ โจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องวินิจฉัยเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ จากการแพร่หลายอีก

ในเรื่องว่าด้วยการพิจารณาเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นกลุ่มของลีข้างต้น ผู้เขียน มีความเห็นและข้อสังเกตดังต่อไปนี้

ในต่างประเทศได้มีการยอมรับเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นกลุ่มของลีมานาน แล้ว ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ถึงกับอนุญาตให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เป็นลีเพียง ลีเดียวได้ (ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้และจะต้องเป็นกรณีซึ่งเป็นลักษณะบ่งเฉพาะอัน เกิดจากการใช้แพร่หลายมาก่อนเท่านั้น) สำหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มีบทบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์เรื่องเครื่องหมายการค้ากลุ่มของลีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 รวมถึง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็ได้ออกระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของลี (ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2545) ตามมาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้วย อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีกรณีพิพาทเรื่องเครื่องหมายที่เป็นเรื่องกลุ่มของลีที่ขึ้น ไปสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาในประเด็นเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองมาก่อน

(หมายเหตุ: ก่อนหน้านี้เคยมีคดีที่ข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกันขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คือ เครื่องหมายการค้ากลุ่มของลี (ลวดลาย ประดิษฐ์เป็นแถบสีรวม 3 ลักษณะ รวม 3 เครื่องหมายฯ ซึ่งขอจดทะเบียนไว้กับ “ฉลากสินค้า” แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ยกคำฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสามรายการไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ / คดีนี้ไม่ได้ขึ้นสู่การพิจารณา ในชั้นศาลฎีกา)

ตามระเบียบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้น (ข้อ 1) ได้ให้คำนิยามของคำว่า “กลุ่มของสี” ว่า หมายถึง “สีที่มีการรวมกลุ่มหรือชุมนุมกัน ตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป โดยไม่จำกัดว่าจะ เป็นสีอ่อนหรือสีแก่...” ส่วนเครื่องหมายกลุ่มของสีที่สามารถจดทะเบียนได้นั้น ระเบียบฉบับ ดังกล่าว (ข้อ 3.1.1) ซึ่งว่าด้วยเครื่องหมายกลุ่มของสีที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ในตัวเอง) ได้กำหนด ไว้ว่า “...เครื่องหมายที่เป็นกลุ่มของสีต้องเป็นเครื่องหมายที่แสดงโดยลักษณะพิเศษตามมาตรา 7 (3) ซึ่งได้แก่ กลุ่มของสีที่มีการจัดเรียงสีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป ให้มีลักษณะของการรวมกลุ่มหรือ ชุมนุมกัน โดยสีดังกล่าวจะต้องแสดงความแตกต่างของสีได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเรียงชิดติดกัน หรือไม่ก็ได้ หรือจะจัดเรียงสีให้มีรูปลักษณะอย่างใดก็ได้ที่จะสามารถแสดงให้ประชาชนหรือ ผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่เป็นกลุ่มของ สีนั้น แตกต่างจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เช่น แถบสีตั้งแต่สองสีเรียงสลับกันไปมาทั้ง เครื่องหมาย เป็นต้น...”

โดยส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า ระเบียบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาฉบับ ดังกล่าวค่อนข้างที่จะเปิดกว้างให้เครื่องหมายที่เป็นกลุ่มของสีสามารถขอรับคุ้มครองได้โดยง่าย นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าในระเบียบฯ ใช้คำที่ชัดเจนว่าเมื่อกลุ่มของสีวางเรียงกันในลักษณะที่เห็น ได้ว่าได้ผ่านการออกแบบมาแล้วและแสดงให้ผู้พบเห็นทั่วไปเข้าใจได้ว่าแตกต่างจากผู้อื่น ก็ สามารถจดทะเบียนได้ ซึ่งทางศาลฎีกาก็ได้ใช้เหตุผลเดียวกันนี้เองมาขยายความรวมถึงปรับให้ เข้ากับข้อเท็จจริงในคดีและวินิจฉัยรับให้เครื่องหมายการค้าตามที่โจทก์ฟ้องมานั้นมีลักษณะบ่ง เฉพาะในตัวเอง ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องแล้ว สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจะนำไปพิจารณา พิเคราะห์ และเดินตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าว น่าจะเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญ และจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและวินิจฉัยกรณีพิพาทของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) และภาคเอกชน (เจ้าของสิทธิฯ) ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ขอบเขตในการตีความ “ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง” ของเครื่องหมายที่เป็นกลุ่มของสีได้เป็น อย่างดี

กล่าวโดยสรุป คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลางและศาลฎีกาในคดีพิพาทดังกล่าวนี้สามารถนำมาประยุกต์และอ้างอิงเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน ในการตีความว่า เครื่องหมายที่เป็นกลุ่มของสีใดบ้างที่เข้าเกณฑ์หรือมีคุณสมบัติที่จะถือว่ามี ลักษณะบ่งเฉพาะ “ในตัวเอง” ตามนิยามแห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า มาตรา 7 (3) ผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งหลายจึงควรศึกษาถึงคำพิพากษากฎีกาดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและแนวทาง
ปฏิบัติงาน อันจะนำมาซึ่งการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเป็นธรรมกับข้อพิพาทในอนาคตต่อไป
