

**ขายสินค้าที่ผู้อื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
และตั้งผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวไว้แล้ว ได้หรือไม่**

มีปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการหลายท่านสงสัย โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดต่างๆ บางรายถึงขนาดเคยถูกดำเนินคดี หรือต้องเสียเงินทองกันมาแล้ว ว่า กรณีที่สินค้าหนึ่งซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว และได้แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวไว้ด้วย ผู้อื่นจะไปนำสินค้าเดียวกันนั้นมาขายแข่งกับผู้แทนจำหน่ายได้หรือไม่ ในเรื่องนี้เมื่อเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสามารถนำมาเทียบเคียงกันได้ คือ

มีบริษัท ก ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "W" ในประเทศไทยสำหรับใช้กับสินค้าปัดตะเลี่ยน ซึ่งบริษัท ก ได้มอบให้บริษัท ข เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าปัดตะเลี่ยนที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่ผู้เดียวในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปี 2538 ในปี 2537 บริษัท ข จำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้น้อยลงผิดสังเกต จึงได้สืบสวนหาสาเหตุจนทราบว่าบริษัท ค ได้นำเข้าสินค้าปัดตะเลี่ยนของบริษัท ก จากประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ก และ ข ไม่ได้ให้ความยินยอมและบริษัท ค ทราบอยู่แล้วว่าบริษัท ก ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "W" ไว้แล้ว และบริษัท ข เป็นผู้มิสิทธิจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ปัดตะเลี่ยนของบริษัท ก ที่ผลิตออกจำหน่ายมีสองแบบแบบที่ 1 บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส แบบที่ 2 บรรจุอยู่ในกล่องโฟมห่อหุ้มด้วยกล่องกระดาษ ปัดตะเลี่ยนของบริษัท ก ที่บริษัท ค ได้สั่งซื้อจากตัวแทนของบริษัท ก ในประเทศสิงคโปร์นั้นได้เพิ่มช่องกระดาษห่อหุ้มกล่องที่บรรจุปัดตะเลี่ยนของบริษัท ก ไว้อีกชั้นหนึ่ง มีการพิมพ์รูปปัดตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัท ก ทับซ้อนบนรูปธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาและพิมพ์เครื่องหมายการค้าคำว่า "W" ไว้ที่มุมขวาด้านล่าง พร้อมกับมีสติ๊กเกอร์พิมพ์ข้อความว่า "ของแท้ต้องมีใบรับประกัน 1 ปี" ปิดทับบนของดังกล่าว นอกจากนี้ภายในกล่องซึ่งบรรจุปัดตะเลี่ยนยังมีใบรับประกันซึ่งมีชื่อและที่ตั้งของบริษัท ก ซึ่งเป็นศูนย์บริการซ่อมปัดตะเลี่ยนใส่ไว้ทุกกล่อง บริษัท ก และ ข จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ค และห้ามบริษัท ค จำหน่ายปัดตะเลี่ยนดังกล่าว

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า การที่บริษัท ค ซื้อสินค้าปัดตะเลี่ยนของบริษัท ก จากตัวแทนของบริษัท ก ในประเทศสิงคโปร์นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ก เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท ก หรือไม่ เห็นว่า แม้ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2535 มาตรา 44 จะเป็นบทบัญญัติให้การคุ้มครองสิทธิของบริษัท ก ในฐานะที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "W" ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม ก็เป็นเพียงการคุ้มครองโดยให้สิทธิแก่บริษัท ก เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าปัดตะเลี่ยนตามที่ได้จดทะเบียนไว้ซึ่งทำให้บริษัท ก มีสิทธิหวงห้ามมิให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าของบริษัท ก ไปใช้โดยมิ

ชอบเท่านั้น และเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ที่บัญญัติว่า "เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น" ย่อมเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าวคือการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าของผู้อื่นและเพื่อระบุว่าสินค้านั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นในการจำหน่ายสินค้าของตน เพราะการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเช่นนี้ย่อมทำให้ประชาชนที่นิยมเชื่อถือในสินค้าและเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นได้อาศัยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นได้ถูกต้องตามความประสงค์ของตน และการที่มีผู้ซื้อสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในการประกอบการค้า

ดังนั้น เมื่อบริษัท ก ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "W" ได้จำหน่ายสินค้าปัดตะเลี่ยนของตนไปในครั้งแรกซึ่งเป็นการใช้สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าปัดตะเลี่ยนของตนเพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายสินค้าโดยบริษัท ก ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าจากราคาสินค้าปัดตะเลี่ยนที่ได้จำหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้ว บริษัท ก จึงไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าปัดตะเลี่ยนซึ่งประกอบการค้าตามปกตินำสินค้าปัดตะเลี่ยนแท้จริงที่ซื้อออกมาจำหน่ายต่อไปอีก แม้กล่องบรรจุสินค้าปัดตะเลี่ยนของบริษัท ก ที่บริษัท ค ซื้อและนำมาจำหน่ายจะมีของกระดาศที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัท ก ห่อหุ้มกล่อง กับข้อความว่า "ของแท้ต้องมีใบรับประกัน 1 ปี" และมีใบรับประกันที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันระบุชื่อที่อยู่ของบริษัท ง ว่าเป็นศูนย์บริการ ก็ยังคงเป็นการแสดงว่า สินค้าปัดตะเลี่ยนที่อยู่ในกล่องหรือหีบห่อ นั้นเป็นของบริษัท ก อยู่แน่นอน โดยบริษัท ง เป็นเพียงแต่ผู้ให้บริการรับซ่อมปัดตะเลี่ยนเท่านั้น มิได้มีลักษณะเป็นการใช้ข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าสินค้านี้ดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัท ง หรือเป็นของบริษัท ค ผู้นำมาจำหน่ายแต่อย่างใด การกระทำของบริษัท ค จึงไม่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบริษัท ก ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าบริษัท ค ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบริษัท ก และพิพากษาให้บริษัท ค ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท ก ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องของบริษัท ก

ที่มา คำพิพากษาฎีกา ที่ 297/2546

นายสุวิชัย อินทร

สำนักกฎหมาย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม