

คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ



คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๕๘/๒๕๖๑

โจทก์อุทธรณ์ว่า การออกแบบประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “W” ของโจทก์ เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานอันทำให้เครื่องหมายของโจทก์เป็นผลงานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ อันสอดคล้องกับหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงนั้น เห็นว่า ตามสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่โจทก์ขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากับให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ต่อไป ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยไม่ได้บรรยายฟ้องว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “W” ของโจทก์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ จึงเป็นอุทธรณ์นอกคำฟ้อง นอกประเด็นแห่งคดี ไม่เป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๘ (เดิม) และ ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง และไม่ใช่วินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคสอง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ในขณะที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่าง ๆ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ วรรคสอง (เดิม) บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ (๓) กลุ่มของสีที่แสดงลักษณะพิเศษหรือตัวหนังสือ ตัวเลข ที่ประดิษฐ์ขึ้น...” เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “W” ของโจทก์กับอักษรโรมัน “W” โดยทั่วไปแล้วการประดิษฐ์อักษรโรมัน “W” ตามข้ออ้างในอุทธรณ์ของโจทก์โดยทำให้เกิดปลายแหลมทั้งด้านบนและด้านล่างนั้น ถือเป็นอักษรโรมัน “W” ยังไม่ถึงขนาดทำให้เห็นความแตกต่างในข้อสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “W” กับอักษรโรมัน “W” โดยทั่วไป จึงถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “W” เป็นอักษรโรมันหรือตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้น ฉะนั้นอักษรโรมัน “W” ในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ วรรคสอง (๓) (เดิม) และมาตรา ๖ (๑) ประกอบมาตรา ๘๐

ศูนย์วิชาการ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง