

○ (๓๑)



สำหรับศาลใช้

คำพิพากษา

คดีหมายเลขดำที่ ทป.๗๕/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่ ทป.๔๙/๒๕๕๖
เจ้าของสำนวน ท่านสมจิตร์ ปอพิมาย
วันที่อ่าน ๑ กันยายน ๒๕๕๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ที่ ๑๔๕๘๖/๒๕๕๗

ศาลฎีกา

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ระหว่าง

ความแพ่ง

โจทก์

จำเลย

ศาลฎีกา

บริษัทไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามเอสทีเอ็ม โปรดัก จำกัด ที่ ๑
บริษัทเฟิร์สท์แคนฟู๊ด (ไทย) จำกัด ที่ ๒

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า

โจทก์ อุทธรณ์คัดค้าน คำพิพากษา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง ลงวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖





โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

GOYA อ่านว่า โ गया ตามคำขอเลขที่ ๖๐๙๖๔๙ ทะเบียนเลขที่ ค๒๕๑๗๐๖

และเครื่องหมายการค้า  ตามคำขอเลขที่ ๓๓๔๔๙๕ ทะเบียนเลขที่ ค๘๔๒๙๘

ซึ่งใช้สำหรับสินค้าจำพวก ๓๒ รายการสินค้า น้ำมะพร้าว มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐

เมื่อวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดเจนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำเลยทั้งสองร่วมกัน

ปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวเพื่อนำมาใช้กับสินค้าน้ำมะพร้าวอันเป็นสินค้า

จำพวก ๓๒ เช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ โดยจำเลยที่ ๑ เป็นผู้จำหน่าย เสนอจำหน่าย

หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์

ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ผลิต โจทก์ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจและมีการค้น

โรงงานของจำเลยที่ ๒ พบสินค้าน้ำมะพร้าวที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้า

ของโจทก์ ๒๔๒,๐๙๔ กระป๋อง กระป๋องเปล่าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้า


ของโจทก์ ๒๕๒,๗๐๐ กระป๋อง ลังกระดาษที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าน้ำมะพร้าวที่มีเครื่องหมาย

การค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ๑๖,๔๑๗ ลัง การกระทำของจำเลยทั้งสอง

ทำให้โจทก์เสียหายต้องสูญเสียยอดขายสินค้า ๔๙๔,๗๙๔ กระป๋อง ราคาต้นทุนขาย







กระป๋องละ ๑๐.๒๔ บาท เป็นเงิน ๕,๐๖๖,๖๙๐.๕๖ บาท ค่าเสียหายที่โจทก์ต้อง
ใช้จ่ายเงินในการโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าของโจทก์จนมี
ชื่อเสียงแพร่หลาย การที่จำเลยทั้งสองนำสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม
เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาจำหน่ายแข่งกับสินค้าของโจทก์ โดยแอบอิงแสวง
หาผลประโยชน์ต่อความมีชื่อเสียงของโจทก์ คิดค่าเสียหายเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบุคคลผู้มีชื่อติดตามสืบหาเพื่อดำเนินคดีเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
และค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดอย่างต่อเนื่องของจำเลยทั้งสอง เดือนละ
๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
๖,๗๖๖,๖๙๐.๕๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสองยุติการใช้ ผลิต จำหน่าย เสนอจำหน่าย
หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า **GOYA** และ  หรือเครื่องหมาย
อื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ให้เรียกคืนสินค้าของจำเลย
ทั้งสองที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์จากท้องตลาดด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสอง
เพื่อทำลาย และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท





นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะหยุดผลิต จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อ
จำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การทำงานองเดียวกันว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ตามฟ้องแต่บริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ ว่าจ้างโจทก์ผลิตสินค้าน้ำมะพร้าวโดยใช้เครื่องหมาย
การค้าคำว่า GOYA แต่ไม่ได้แต่งตั้งให้โจทก์เป็นตัวแทนหรือผูกขาดการผลิตแต่ผู้เดียว
ในประเทศไทย โจทก์นำเครื่องหมายการค้า  และ  ไปจดทะเบียนโดย

ไม่ได้ได้รับความยินยอมจากบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ เป็นการกระทำที่ไม่สุจริตจึงไม่มีสิทธิ

ที่จะฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบละเมิดเครื่องหมายการค้า บริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์

มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าโจทก์ โจทก์ไม่ได้เป็นผู้โฆษณาเผยแพร่เครื่องหมายการค้า

เนื่องจากสินค้าดังกล่าวไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

จำเลยที่ ๑ ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ ให้ผลิตสินค้าน้ำมะพร้าว

ภายใต้เครื่องหมายการค้า  ตามแบบตัวอย่าง แล้วจำเลยที่ ๑ ได้ว่าจ้าง





จำเลยที่ ๒ ผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการกระทำ โดยสุจริตไม่มีเจตนาละเมิดหรือปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ไม่ได้เสียหาย จากการที่จำเลยทั้งสองผลิตสินค้าน้ำมะพร้าว ๕๙๕,๗๙๕ กระป๋อง ไม่ได้เสียหายจากการจ่ายเงินค่าโฆษณา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไม่ได้เสียหายจากค่าใช้จ่ายในการ ว่าจ้างบุคคลผู้มีชื่อติดตามสืบหาเพื่อดำเนินคดีเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าเสียหาย เดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่าเสียหายที่สูงเกินส่วน ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษา ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา


ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน

ประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง บริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจ้างโจทก์ให้ผลิตสินค้า





- ๖ -

น้ำมะพร้าวโดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA ซึ่งบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนไว้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาตามหนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข ล.๗
โดยมีข้อห้ามมิให้โจทก์จำหน่ายสินค้าน้ำมะพร้าวที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA
ในประเทศไทยด้วย ต่อมาโจทก์นำเครื่องหมายการค้าคำว่า **GOYA** และ
เครื่องหมายการค้า  มาขอจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก
๓๒ รายการสินค้า น้ำมะพร้าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ เป็นคำขอเลขที่ ๖๐๙๖๔๙ ทะเบียนเลขที่ ค๒๕๑๗๐๖
และคำขอเลขที่ ๓๓๔๔๙๕ ทะเบียนเลขที่ ค๘๕๒๙๘ ตามหนังสือสำคัญแสดงการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.๖ และ จ.๗ ตามลำดับ ต่อมาวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๕ บริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ ว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ให้ผลิตสินค้าน้ำมะพร้าว
โดยใช้เครื่องหมายการค้า **GOYA** ส่งให้บริษัทดังกล่าวจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ กระป๋อง
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ตามใบสั่งซื้อเอกสารหมายเลข ล.๑๐ จำเลยที่ ๑ จึงว่าจ้าง
จำเลยที่ ๒ ให้ผลิตสินค้าน้ำมะพร้าวโดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อมา





เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ นำสินค้าน้ำมะพร้าวซึ่งมีเครื่องหมายการค้า

GOYA ที่ผลิตตามคำสั่งของบริษัทโยย่า ฟู้ดส์ อิงค์ ไปแสดงในงานแสดงสินค้า

เมื่อโจทก์พบเห็นจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าจำเลยทั้งสองร่วมกัน

ปลอมเครื่องหมายการค้า **GOYA** ของโจทก์ และได้มีการขอหมายค้นโรงงานของ

จำเลยที่ ๒ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวในเวลาต่อมา และจากการค้นโรงงานของ


จำเลยที่ ๒ พบสินค้าน้ำมะพร้าวที่มีเครื่องหมายการค้า **GOYA** ๒๔๒,๐๙๔

กระป๋อง กระป๋องเปล่าที่มีเครื่องหมายการค้า **GOYA** ๒๕๒,๗๐๐ กระป๋อง

ลังกระดาษที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าน้ำมะพร้าวที่มีเครื่องหมายการค้า **GOYA**

๑๖,๔๑๗ ลัง จึงอายัดไว้เป็นของกลางตามเอกสารหมาย จ.๑๒


ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมาย

การค้า **GOYA** และ  และจำเลยทั้งสองละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าบริษัทโยย่า ฟู้ดส์ อิงค์







เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA ที่พิพาทโดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้กับน้ำผลไม้ตามเอกสารหมายเลข ล.๗ และบริษัทดังกล่าวว่า
จ้างให้โจทก์ผลิตสินค้าน้ำมะพร้าวเพื่อส่งให้บริษัทดังกล่าวจำหน่ายในต่างประเทศ
โดยกำหนดให้โจทก์ต้องใช้เครื่องหมายการค้า **GOYA** ซึ่งต่อมาโจทก์นำเครื่องหมายการค้า
GOYA และ  มาขอจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับรายการสินค้า น้ำมะพร้าว
ตามเอกสารหมายเลข จ.๖ และ จ.๗ แม้ไม่ปรากฏจากทางนำสืบของโจทก์ว่าบริษัทโกย่า
ฟู้ดส์ อิงค์ ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแก่โจทก์อย่างไร
โดยโจทก์มีเพียงนางสาวพัชรินทร์ สอดห่วง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศของโจทก์
เบิกความลอย ๆ เพียงปากเดียวว่า บริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ ยอมให้โจทก์นำเครื่องหมาย
การค้า **GOYA** ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นของตนแต่ผู้เดียวในประเทศไทย
ได้สำหรับสินค้าน้ำมะพร้าว โดยถือว่าต่างคนต่างใช้ และบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ จะไม่
เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนในประเทศไทย ส่วนจำเลยทั้งสองมีนางสาวรติษฐ
ก้านหน้าชัยมงคล ทนายความประจำบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด เบิกความว่า





สำนักงานกฎหมายชื่อ BAKER & RANNELLS, PA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อ
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด ให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า
GOYA ในประเทศไทยเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก ๒๙, ๓๐ และ ๓๒ ซึ่งมีรายการสินค้า
น้ำมะพร้าวรวมอยู่ด้วยก็ตาม แต่ตราใบที่เครื่องหมายการค้า **GOYA**
และ  ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ยังไม่ได้ถูกเพิกถอน หรือบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์
เจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA ในประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ร้องขอให้
เพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ก็ต้องถือว่าโจทก์ยังเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า **GOYA** และ  ซึ่งใช้สำหรับสินค้าน้ำมะพร้าวใน
ประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อโจทก์รับว่าบริษัทโกย่า
ฟู้ดส์ อิงค์ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA ที่จดทะเบียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับว่าบริษัทดังกล่าวว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ให้ผลิตสินค้า
น้ำมะพร้าวภายใต้เครื่องหมายการค้า **GOYA** ของบริษัทดังกล่าวตามเอกสารหมาย





- ๑๐ -

จ.๑๕ และสำเนาใบสั่งซื้อเอกสารหมายเลข ล.๑๐ โดยกำหนดให้ส่งสินค้าดังกล่าวถึง
ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จริง ทั้งจำเลยทั้งสองก็นำสืบด้วยว่า
บริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ โดยนายโจเซฟ เปเรซ รองประธานอาวุโสของบริษัทโกย่า
ฟู้ดส์ อิงค์ มีหนังสือแจ้งจำเลยที่ ๑ ว่าบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ ไม่เคยให้อำนาจ
แก่โจทก์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA ตามเอกสารหมายเลข ล.๒
ดังนั้นการที่จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตสินค้าน้ำมะพร้าวที่มีเครื่องหมายการค้า **GOYA**
ของโจทก์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและนำสินค้าดังกล่าวออกแสดงในงานแสดงสินค้า
จึงน่าจะเชื่อว่าเป็นการเข้าใจโดยสุจริตว่าตนมีสิทธิผลิตสินค้าน้ำมะพร้าวที่มีเครื่องหมายการค้า
GOYA ได้โดยอาศัยสิทธิของบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ เจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA
ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา พยานหลักฐานที่จำเลยทั้งสองนำสืบมาจึงมีน้ำหนัก
ยิ่งกว่าพยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้กระทำความผิดเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์ ไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์อีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลของคดี
เปลี่ยนแปลง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษา





(๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

- ๑๑ -

ยกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

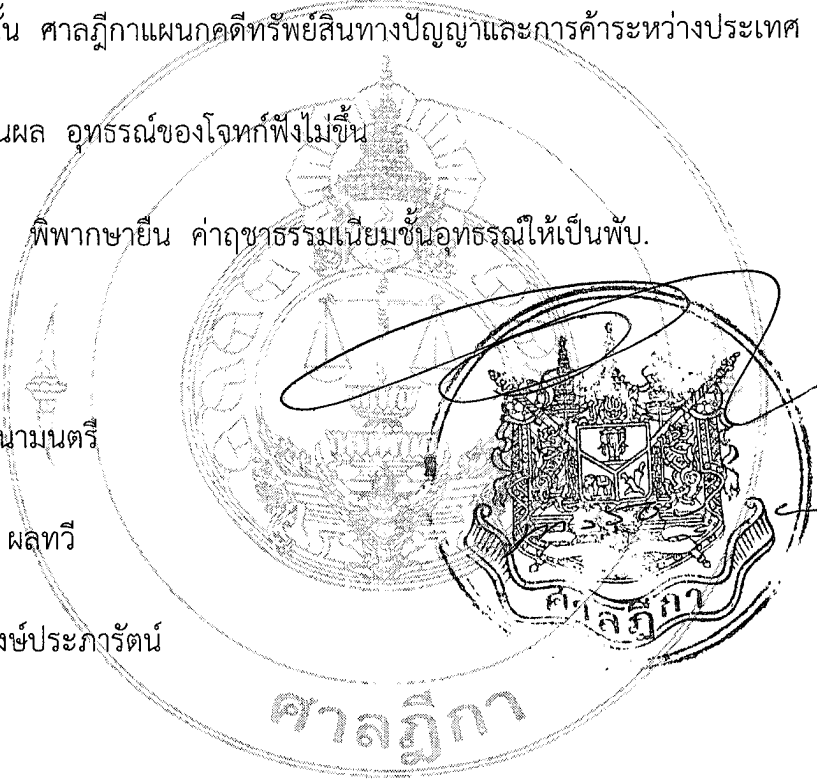
เห็นฟ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

นายอร่าม เสนามนตรี

นางนวลน้อย ผลทวี

นายอนันต์ วงษ์ประการัตน์



หมายเหตุ

มีคำรับรองของประธานศาลฎีกาแนบท้าย



คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๕๘๖/๒๕๕๗

ศาลฎีกา

25 ก.ค. 2559

วันที่

เดือน

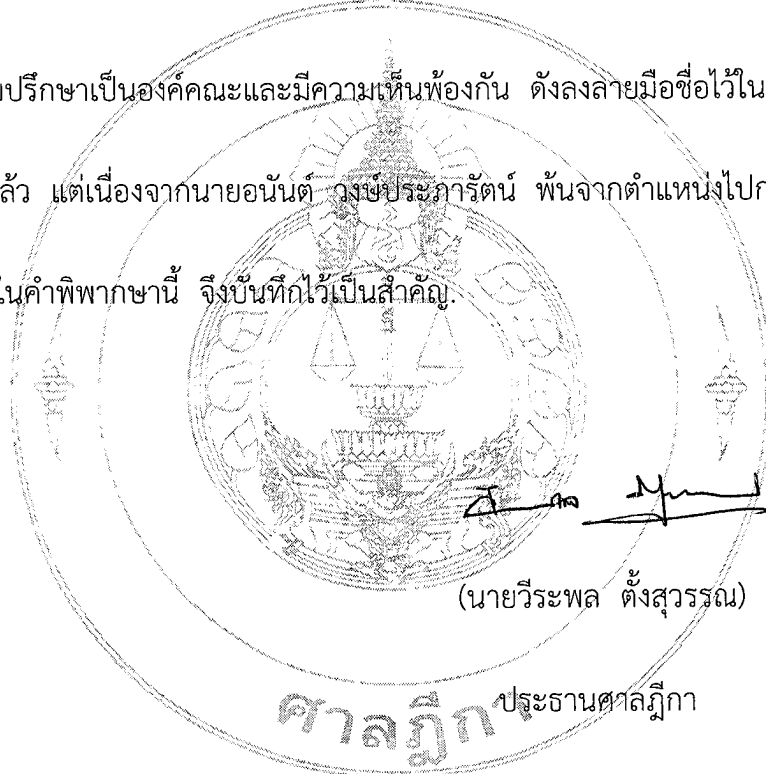
พุทธศักราช

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีนี้ได้ทำคำพิพากษาโดยนายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์

ได้ร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะและมีความเห็นพ้องกัน ดังลงลายมือชื่อไว้ในต้นร่าง

คำพิพากษาแล้ว แต่เนื่องจากนายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ พ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่จะ

ลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ.



(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)

ศาลฎีกา ประธานศาลฎีกา