

(Translation)

Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the Supreme Court

Supreme Court Judgment No. 129/2556

Samakkhi Pharmacy Co., Ltd.	Plaintiff
Dararatch Co., Ltd.,	the 1 <sup>st</sup> Defendant
Mrs. Mayuree Dararatch	the 2 <sup>nd</sup> Defendant

Subject: Intellectual Property, Trademark

Sections 44, 46 paragraph two, 67 of the Trademark Act

Whether or not the trademark ZEMAR and the word ZEMAR X of the First Defendant and the trademark ZEMA LOTION are identical with or similar to the word ZEMA of the Plaintiff that the public may be confused or misled as to the owner or origin of the goods, the Court views that even though the Plaintiff's trademark has the word LOTION after the word ZEMA but it only indicates the characteristics and natures of the goods, the distinctiveness and essential characteristics of the Plaintiff's trademark are in the word ZEMA. The Plaintiff's trademark and the First Defendant's trademark consist of the identical Roman word ZEMA by having the letters arranged in the same position, despite the fact that the First Defendant's trademark has a letter R at the end and some marks have a Roman letter X in a shield image after the word ZEMAR, but when considered altogether it appears that the Plaintiff's trademark is called zema and the First Defendant's trademark may be called zema without pronouncing the Roman letter X in the shield image or zema x but the word x is merely a composition of the trademark that is separated from the word zema, as a result, the essence of the sound uttered in calling the word zema has not changed. Although the Plaintiff's trademark was registered for use with the goods in the Class 5 goods consist of skin disease medicine and topical medicine and the First Defendant registered the trademark for use with the Class 3 goods consist of scented soaps, medicinal soaps, shampoos and scented body powders but both goods are skin products. Consequently, the First Defendant's trademark is similar to the Plaintiff's trademark that the public may be confused as to the owner or origin of the goods.

The next issue that must be considered is whether or not the Plaintiff has better right to use the trademark ZEMAR and the word ZEMAR X than First Defendant. The Court concludes that the Plaintiff has used the trademark ZEMA with skin disease medicine more than sixty years by using the said trademark widely and advertising continuously via publications, radio and television until today. In spite

(Translation)

of the First Defendant's claim that ZEMAR is the uttering sound for calling a lion in Afghanistan, it is contrary to or inconsistent with the First Defendant's registration application which specified that there was no translation. In addition, the First Defendant also claimed to be the inventor of the said trademark without imitating the Plaintiff's trademark which is doubtful. The Plaintiff had used its trademark prior to the First Defendant applied for registration of its trademark in 2006 and 2007, therefore, the Plaintiff has better right in the trademark ZEMAR and the word ZEMAR X than the First Defendant.

Another issue is whether the two Defendants had passed off the goods causing damage to the Plaintiff. It appears the First Defendant used the word “ซิม่า เอ็กซี” which are Thai letters not registered as a trademark and having invention characteristics similar to the trademark “ซิม่า” (in Thai letters) of the Plaintiff above the word ZEMAR X with a description stating “hygiene soap” and another description stating “for bacteria reduction which could be the cause of skin disease, rash and unpleasant smell.” The circumstance in which the First Defendant used the trademark containing statements in a soap box and advertised through community radios causing the public to be confused that the said goods had medicinal properties, especially, only sound could be heard through community radios. Since the pronunciation of the First Defendant's trademark is identical with the pronunciation of the trademark having the word “ซิม่า” (in Thai letters) that the Plaintiff had used for topical medications for skin disease before the First Defendant, therefore, the public was confused and misled that the First Defendant's goods belong to the Plaintiff. The First Defendant intended to use its trademark by referencing to the reputation of the skin disease medicine bearing the Plaintiff's trademark. Even though the Plaintiff is not the owner of the First Defendant's registered trademark under the Class 3 goods pursuant to section 44 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991) but the First Defendant had used the trademark having characteristics that are identical with or similar to the Plaintiff's trademark that the public may be confused or misled that the First Defendant's goods belong to the Plaintiff which can be deemed as passing off. The Plaintiff has legal standing to file the complaint prohibiting the First Defendant to use the said trademark by passing off its goods as the Plaintiff's goods and seeks damages from the First Defendant pursuant to section 46 paragraph two of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) However, the Second Defendant was the director who had power to sign and affix the First Defendant's seal when applying for registration of the trademark ZEMAR and the word ZEMAR X by acting as the authorized person of the First Defendant according

(Translation)

to the First Defendant's objectives and bound the First Defendant only, therefore, the Second Defendant does not have to be jointly liable with the First Defendant. Since the First Defendant has not registered the trademark having Thai letters “ซีม่า” and “ซีม่า-เอ็กซ์”, the Court cannot adjudge that the Plaintiff has better right in the word “ซีม่า” and “ซีม่า-เอ็กซ์” than the First Defendant pursuant to section 67 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.)

(Somkuan Vichianwan – Aram Senamontri – Mitri Sriaroon)  
Unchule Mohrasee – summarized/reviewed  
Sutatip Yudthayotin - inspected

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 129/2556

บริษัทสามัคคีเภสัช จำกัด

โจทก์

บริษัทดาราราช จำกัด ที่ 1

นางมยุรี ดาราราช ที่ 2

จำเลย

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 44, 46 วรรคสอง, 67

เครื่องหมายการค้าคำว่า ZEMAR และคำว่า ZEMAR X ของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้าคำว่า ZEMA LOTION เหมือนหรือคล้ายคำว่า ZEMA ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดหรือไม่ เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ มีคำว่า LOTION หรือ โลชั่น ต่อจากคำว่า ZEMA หรือ ซีม่า ก็ตาม แต่ก็เป็นการบอกถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า แต่ลักษณะเด่นและสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าโจทก์อยู่ที่คำว่า ZEMA เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า ZEMA เหมือนกันโดยมีตัวอักษรเรียงอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีอักษร R ต่อท้ายและบางเครื่องหมายมีอักษรโรมัน X รูปโล่ ต่อจากคำว่า ZEMAR แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วปรากฏว่าเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของโจทก์เรียกขานได้ว่า ซีม่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 อาจเรียกขานได้ว่า ซีม่า โดยไม่ได้เรียกขานอักษรโรมัน X ในรูปโล่ หรือซีม่า เอ็กซ์ ส่วนคำว่า เอ็กซ์ เป็นเพียงภาคส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าที่แยกออกจากคำว่า ซีม่า จึงไม่ทำให้สาระสำคัญของเสียงเรียกขาน คำว่า ซีม่า เปลี่ยนแปลงไป แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้ายารักษาโรคผิวหนัง ยารักษาโรคใช้ทา ส่วนจำเลยที่ 1 จดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้าสบู่อ่อน สบู่ยา แชมพู และแป้งหอมทาตัวก็ตาม แต่ต่างก็เป็นสินค้าที่ใช้กับผิวหนังเช่นกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ปัญหาต่อมามีว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า ZEMAR และคำว่า ZEMAR X ดีกว่าจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า ZEMA กับสินค้ายารักษาโรคผิวหนังมากกว่า 60 ปี โดยมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างแพร่หลายและโฆษณาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ส่วนจำเลยที่ 1 อ้างว่า ZEMAR มาจากเสียงเรียกขานของสิงโตในภาษาอัฟกานิสถานก็ขัดหรือแย้งกับคำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ 1 ซึ่งระบุว่า ไม่มีคำแปล ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่า คิดประดิษฐ์เครื่องหมายนั่นเอง ไม่ได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีพิรุณ เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อปี 2549 และ 2550 หลังจากโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า ZEMAR และคำว่า ZEMAR X ดีกว่าจำเลยที่ 1

ปัญหาต่อมามีว่า จำเลยทั้งสองลงขายสินค้าทำให้โจทก์เสียหายหรือไม่ ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 นำคำว่า ซีม่า เอ็กซ์ ซึ่งเป็นอักษรไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและมีลักษณะการประดิษฐ์ตัวอักษรคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ซีม่า ของโจทก์ประกอบไว้เหนือคำว่า ZEMAR X และมีคำบรรยายว่า สบู่อนามัย และคำบรรยายว่า ใช้ลดแบคทีเรียซึ่งอาจเป็นสาเหตุของ

โรคผิวหนัง ผดผื่นคัน และกลิ่นไม่พึงประสงค์ พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ในการใช้เครื่องหมายการค้า โดยการใช้ข้อความในกล่องสบู่ และเผยแพร่โฆษณาทางวิทยุชุมชน ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าดังกล่าวมีสรรพคุณในทางยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาทางวิทยุชุมชนจะได้ยินเฉพาะเสียงเมื่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 พ้องเสียงกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ซีม่า ที่โจทก์ใช้สำหรับยารักษาโรคผิวหนังชนิดทามาก่อนจำเลยที่ 1 ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ จำเลยที่ 1 มีเจตนาใช้เครื่องหมายการค้า โดยอาศัยอ้างอิงในควมมีชื่อเสียงของยารักษาโรคผิวหนังซึ่งมีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้โจทก์มิได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 ตามที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนไว้ แต่การที่จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการหลอกลวงขาย โจทก์มีสิทธิฟ้องห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะที่เป็น การหลอกลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง แต่ในส่วนของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ZEMAR และคำว่า ZEMAR X อันเป็นการกระทำในฐานะผู้แทนจำเลยที่ 1 และเป็นการกระทำตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ผูกพันเฉพาะจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เมื่อปรากฏว่า จำเลยที่ 1 มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรไทยคำว่า ซีม่า และซีม่า-เอ็กซ์ ไว้ จึงไม่อาจพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในคำว่าซีม่า และซีม่า-เอ็กซ์ (อักษรไทย) ดีกว่าจำเลยที่ 1 ได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67

(สมควร วิเชียรวรรณ – อร่าม เสนามนตรี – ไมตรี ศรีอรุณ)

อัญชลี เมาะราชี – ย่อ/พิมพ์/ทาน  
สุธาทิพย์ ยุทธโยธิน – ตรวจ