

(Translation)




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

Supreme Court Judgment No.14586/2557

Thai Agri Foods Public Co., Ltd. Plaintiff

Siam Esteemed Product Co., Ltd. et al., Defendants

Subject: Intellectual Property, Trademark

Goya Foods Inc., was the owner of the trademark GOYA in dispute and registered the said trademark in the USA for the fruit juice and hired the Plaintiff to produce coconut juice for export by requiring the Plaintiff to use the trademark **GOYA** . Subsequently, the Plaintiff applied for registration of **GOYA** and  trademarks in Thailand for coconut juice class without any consent from Goya Foods Inc. However, as long as the trademarks **GOYA** and  that the Plaintiff registered have not been revoked or Goya Foods Inc., the owner of the trademark **GOYA** in the USA, has not applied for revocation of the said trademark of the Plaintiff, it must be deemed that the Plaintiff is still the lawful owner of the trademark **GOYA** and  used for coconut juice in Thailand. Nevertheless, when the Plaintiff acknowledged that Goya Foods Inc., is the owner of the trademark **GOYA** registered in the USA and admitted the fact that the said company hired the First Defendant to produce coconut juice under the trademark **GOYA** by requiring the said goods to reach the USA in June 2012. In addition, the two Defendants adduced that Goya Foods Inc., had never authorized the Plaintiff to register the trademark **GOYA** .Therefore, when the two Defendants jointly produced the said goods for exhibition in a trade fair it is plausible that they understood in good faith that they had the right to produce coconut juice bearing the trademark **GOYA** by relying on the right of Goya Foods Inc., the owner of the trademark **GOYA** registered in the USA. The evidence adduced by the two Defendants has greater weight than the Plaintiff's evidence, therefore, it is admissible that the two Defendants did not infringe the Plaintiff's trademark.

(Aram Senamontri – Nualnoi Poltavee – Anant Wongpraparatana)

Sunya Teppipatchaikul – summarized

Somjit Porpimai - inspected

## คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14586/2557




บริษัทไทย อกรี ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัทสยามเอสทิม โปรดัก จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

จำเลย

### เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า

บริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA ที่พิพาทโดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้กับน้ำผลไม้และจ้างให้โจทก์ผลิตสินค้าน้ำมะพร้าวเพื่อส่งให้จำหน่ายในต่างประเทศ โดยกำหนดให้โจทก์ต้องใช้เครื่องหมายการค้า **GOYA** ซึ่งต่อมาโจทก์นำเครื่องหมายการค้า **GOYA** และ  มาขอจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับรายการสินค้าน้ำมะพร้าว แม้ไม่ปรากฏว่าบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแก่โจทก์ แต่ตราบใดที่เครื่องหมายการค้า **GOYA** และ  ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ยังไม่ถูกเพิกถอน หรือบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ เจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่า GOYA ในประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ก็ต้องถือว่าโจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า **GOYA** และ  ซึ่งใช้สำหรับน้ำมะพร้าวในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อโจทก์รับว่าบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และรับว่าบริษัทดังกล่าวจ้างจำเลยที่ 1 ให้ผลิตสินค้าน้ำมะพร้าวภายใต้เครื่องหมายการค้า **GOYA** โดยกำหนดให้ส่งสินค้าดังกล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน 2555 จึงทั้งจำเลยทั้งสองก็นำสืบด้วยว่าบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ ไม่เคยให้อำนาจแก่โจทก์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า GOYA ดังนั้นการที่จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตสินค้าน้ำมะพร้าวที่มีเครื่องหมายการค้า **GOYA** ของโจทก์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและนำสินค้าดังกล่าวออกแสดงในงานแสดงสินค้า จึงน่าเชื่อว่าจะเกิดจากการเข้าใจโดยสุจริตว่าตนมีสิทธิผลิตสินค้าน้ำมะพร้าวที่มีเครื่องหมายการค้า **GOYA** ได้โดยอาศัยสิทธิของบริษัทโกย่า ฟู้ดส์ อิงค์ เจ้าของเครื่องหมายการค้า GOYA ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา พยานหลักฐานที่จำเลยทั้งสองนำสืบมาจึงมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้กระทำความผิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์

(อร่าม เสนามนตรี - นवलน้อย ผลทวี - อนันต์ วงษ์ประภารัตน์)

สัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล - ย่อ

สมจิตร ปอพิมาย - ตรวจ