



คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ

แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ปี ๒๕๕๙

ลำดับ	หมายเลขคดีแดงที่	เรื่อง	หน้า
๑	๑๒ /๒๕๕๙	ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า (ชั้นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องแย้ง)	๑

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒/๒๕๕๙

บริษัทยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัทยูบิส ออล จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๗ วรรคสาม

แม้คดีนี้โจทก์จะบรรยายฟ้องเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและมีคำขอท้ายฟ้องให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตกเป็นโมฆะ และห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า “UBIS” (ยูบิส) อีกต่อไป กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยละเมิด ก็เป็นเพียงการบรรยายฟ้องให้เห็นถึงที่มาแห่งคดีเท่านั้น โดยข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่แท้จริงคือ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าระหว่างโจทก์และจำเลยตกเป็นโมฆะและโจทก์บอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังนั้น ที่จำเลยให้การไว้ว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าระหว่างโจทก์และจำเลยไม่ตกเป็นโมฆะ และฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์จดทะเบียนให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนแก่จำเลย จึงเป็นฟ้องแย้งในเรื่องสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอันไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตกเป็นโมฆะ และห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า “UBIS” (ยูบิส) อีกต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยละเมิด

จำเลยให้การ แก้อรรถาธิบายและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ยังมีผลใช้จนกว่าโจทก์ขอจดทะเบียน ขอให้ยกฟ้องและขอให้บังคับโจทก์จดทะเบียนให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนแก่จำเลยจนเสร็จการ หากไม่ดำเนินการ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งรับคำให้การ และมีคำสั่งว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยฟ้องแย้งขอให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า ฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวกับคำฟ้องเดิมหรือไม่ เห็นว่า แม้คดีนี้โจทก์จะบรรยายฟ้องเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและมีคำขอท้ายฟ้องให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ตกเป็นโมฆะ และห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า “UBIS” (ยูบิส) อีกต่อไป กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยละเมิด ก็เป็นเพียงการบรรยายฟ้องให้เห็นถึงที่มาแห่งคดีเท่านั้น โดยข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่แท้จริงคือ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าระหว่างโจทก์และจำเลยตกเป็นโมฆะและโจทก์บอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันเป็น

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังนั้น ที่จำเลยให้การไว้ว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าระหว่างโจทก์และจำเลยไม่ตกเป็นโมฆะ เพราะข้อ ๔ ของสัญญาดังกล่าวระบุว่า ในกรณีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้สามารถนำไปจดทะเบียนหรือต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) โจทก์จะดำเนินการจดทะเบียนให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนเสร็จการ และฟ้องขอให้บังคับโจทก์จดทะเบียนให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนแก่จำเลยจึงเป็นฟ้องแย้งในเรื่องสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอันไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(ไชยยศ วรรณทีศิริ – กรกันยา สุวรรณพานิช – พีรพล พิษยวัฒน์)

คชาวุธ ราศรีกิจ – ย่อ
สุจินต์ เจนพาณิชย์พงศ์ - ตรวจ