

บทความเครื่องหมายการค้า

ชื่อนั้นสำคัญอย่างไร ... การใช้ชื่อจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

คำว่า ชื่อ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน สัตว์ ที่ และสิ่งของ ดังนั้น การนำชื่อไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็คือ การนำเครื่องหมายคำไปจดทะเบียนนั่นเอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 อาจจำแนกประเภทเครื่องหมายที่จดทะเบียน 4 ประเภทคือ เครื่องหมายคำ เครื่องหมายรูป กลุ่มของสี และรูปร่าง รูปทรงของวัตถุ (เครื่องหมาย 3 มิติ) ตามนัยมาตรา 7 นั่นเอง

ชื่อที่จะใช้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ก็คือ ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล และชื่อในทางการค้า ส่วนชื่อสถานที่นั้น ถือว่าเป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ซึ่งบางชื่อสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบางชื่อจดทะเบียนไม่ได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งผู้เขียนจะไว้กล่าวต่อไป

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 ได้ให้คำนิยามคำว่าชื่อตัวและชื่อสกุลไว้ดังนี้

ชื่อตัว หมายความว่า ชื่อประจำบุคคล

ชื่อสกุล หมายความว่า ชื่อประจำวงศ์สกุล

ชื่อเต็มของนิติบุคคล หมายถึงชื่อนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท และตามกฎหมายอื่น โดยมีคำที่แสดงถึงนิติฐานะของนิติบุคคลนั้นกำกับอยู่ด้วย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 บัญญัติว่า นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น ดังนั้นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด นั่นเอง ซึ่งเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็ต้องมีชื่อนิติบุคคลเสมอ ส่วนนิติบุคคลที่เป็นสมาคม หอการค้า ก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ

ชื่อทางการค้า (TRADE NAME) หมายถึง ชื่อที่บุคคลใช้ดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการใช้ชื่อทางการค้ากับสินค้าหรือบริการใด

ชื่อทางการค้านั้นจะทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการด้วย แต่เครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อทางการค้า¹ ชื่อทางการค้านั้นอาจเรียกได้อีกอย่างว่า ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้น นอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติคุ้มครองไว้ ยังมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 (1) คุ้มครองสิทธิการใช้ชื่อในทางการค้าไว้ โดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่า การใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด (คำพิพากษาฎีกาที่ 8779/2542)

ชื่อทางการค้านั้น สำหรับบุคคลธรรมดาเมื่อประกอบธุรกิจที่อยู่ในข่ายจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ในคำขอจดทะเบียนจะมีช่องให้ระบุข้อความชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจไว้ด้วย ซึ่งชื่อดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นชื่อที่ใช้ในทางการค้านั่นเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของชื่อทางการค้าได้ แต่สำหรับนิติบุคคลแล้วไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์จึงไม่มีหลักฐานในส่วนนี้ไปแสดงได้

ชื่อโดเมนเนม (DOMAIN NAME) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมลแอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซิสเต็ม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรสของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามาขังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" แทนก็ได้

โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป²

¹ วัช ดิงสมิตร เครื่องหมายการค้า ด้วยทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาฎีกา พิมพ์ครั้งที่ 3 หน้า 325

² จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี WWW.WIKIPEDIA.ORG

จากคำนิยามในชื่อต่าง ๆ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับโดเมนเนมแล้ว ในความเห็นของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถือว่าไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได้ เพราะถือว่าไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามนัยมาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ที่บัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

แต่เมื่อได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นอาจนำชื่อเครื่องหมายการค้า นั้นไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนเนมได้ เพราะหลักเกณฑ์การจดทะเบียนโดเมนเนม นั้นไม่มีอะไรยุ่งยาก และไม่มีข้อห้ามมากมายเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ ฉะนั้น จึงเกิดปัญหาในการแย่งสิทธิในชื่อโดเมนเนมเนื่องจากการนำชื่อเครื่องหมายการค้า ไปจดโดยที่ตนเองมิได้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น³

ตัวอย่างโดเมนเนมที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้

www.maleenont.com

เครื่องหมายราชินี

นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจด

ทะเบียน ผู้จดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการราชินี เป็นรหัสเว็บไซต์ในระบบอินเทอร์เน็ต นับว่าเป็นคำที่ใช้กันสามัญทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ฯ นอกจากนี้คำว่า maleenont นับว่าเป็นชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 469/2548)

จากคำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่วินิจฉัยไว้ จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายบริการราชินีไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า/บริการได้ เพราะเป็นคำที่ใช้กันสามัญทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั้น การนำชื่อเว็บไซต์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า โอกาสที่จะได้รับการจดทะเบียนนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลย เพราะชื่อดังกล่าวเจตจำนงของชื่อเพื่อใช้เป็นที่ติดต่อในระบบคอมพิวเตอร์ หาใช่เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า

³ พ.ท.ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิวรรณ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ www.guru-ict.com

แต่ในบางกรณีท่านอาจเคยสังเกตเห็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าบางรายมีชื่อ โดเมนเนมอยู่ คู่กับเครื่องหมายการค้าด้วย กรณีนี้ไม่ถือว่าชื่อ โดเมนเนมเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน เพราะเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายที่ผู้จดทะเบียนจะต้องแสดงปฏิเสธที่จะขอถือเป็น สิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ชื่อ โดเมนเนมนั้นแล้ว ตัวอย่างเช่น



เครื่องหมายรายนี้ สำคัญ ของเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนไว้ก็คือ อักษรโรมันประดิษฐ์ AET ส่วนอักษรโรมัน WWW.AETTECH.COM ซึ่งเป็นชื่อ โดเมนเนม นั้น ผู้จดทะเบียนจะต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอ ถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษร

โรมัน WWW.AETTECH.COM ไว้แล้ว (คำขอ 586864)

การนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล ชื่อทางการค้า เท่านั้นที่จะนำไปจดทะเบียนเป็น เครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้ชื่อดังกล่าวมีลักษณะที่เหมือนกันและมีความแตกต่างกันอยู่บ้างดังนี้

1. ลักษณะที่เหมือนกันในการนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล และชื่อทางการค้า ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ คือ

1. ต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ
2. ต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และ
3. ต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

1. แสดงโดยลักษณะพิเศษ หมายถึงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1.1 ตัวอักษรที่เขียนต่างจากอักษรตัวพิมพ์ธรรมดา และตัวคอมพิวเตอร์
- 1.2 ตัวอักษรที่มีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน
- 1.3 ตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นตัวโปร่งและตัวทึบ
- 1.4 ตัวอักษรที่เขียนเป็นลวดลาย
- 1.5 ตัวอักษรที่เขียนเป็นเส้นหนาบางไม่เท่ากัน

ทั้ง 5 ประการนี้เป็นตัวอย่างของการประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อให้เครื่องหมายที่เป็นชื่อ

ตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้า แสดงโดยลักษณะพิเศษ แต่ยังมีรูปแบบของ ชื่อดังกล่าวให้แตกต่างจากปกติธรรมดา ก็ถือว่าเป็นการแสดงโดยลักษณะพิเศษได้ ตัวอย่างเช่น



เครื่องหมายการค้ารายนี้ คำว่า ART OF LIVING แปลว่า ศิลปะในการครองชีพ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 20 รายการ สินค้าเก้าอี้ เก้าอี้โซฟา ขาตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางของ ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ตาม มาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (บริษัท อาร์ท ออฟ ลิฟวิ่ง จำกัด) รายนี้ ประกอบด้วยภาคส่วนรูปคล้ายดอกไม้ และคำว่า ART OF LIVING ซึ่งเป็นชื่อนิติบุคคลของผู้ อุทธรณ์ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว นับว่าเป็นชื่อนิติบุคคลซึ่งแสดงโดยลักษณะพิเศษ มีลักษณะบ่ง เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 2554/2542)

การนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคลหรือชื่อทางการค้า มาใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ถ้ามิได้ทำให้ชื่อดังกล่าวนี้มีลักษณะพิเศษแล้ว นายทะเบียนจะสั่งให้ผู้จดทะเบียนสละ สิทธิชื่อดังกล่าวนี้ หรือถ้าภาคส่วนอื่น ๆ ของเครื่องหมายที่ไม่ใช่ชื่อดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่ไม่มี ลักษณะบ่งเฉพาะด้วยแล้ว เครื่องหมายการค้านี้ นายทะเบียนจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้เลย

ตัวอย่างที่นายทะเบียนให้แสดงปฏิเสธ

บริษัท ปีกาซัส อินเตอร์เนชันแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ยื่นจดทะเบียน



**Pegasus International
Law Office
Company Limited**

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายบริการ นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า Pegasus International Law Office Company Limited มีส่วนหนึ่งหรือหลาย ส่วนของเครื่องหมายเป็นสิ่งสามัญในการบริการ หรือไม่มีลักษณะบ่ง เฉพาะ จึงสั่งให้ผู้จดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของ ตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Pegasus International Law Office Company Limited ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า ฯ ผู้จดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า Pegasus International Law Office Company Limited เป็นชื่อบริษัทของผู้อุทธรณ์ที่มีได้ประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะพิเศษ นับว่า เป็นชื่อเต็มของนิติบุคคลที่มีได้ประดิษฐ์ตัวอักษรให้มีลักษณะพิเศษ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม

มาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ จึงควรรับจดทะเบียนเครื่องหมาย โดยให้แสดงปฏิเสธรว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า Pegasus International Law Office Company Limited (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 361/2546)

ตัวอย่างที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนทั้งเครื่องหมาย



คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้ารายนี้ อักษร UBS และคำว่า Union Bank of Switzerland รายนี้ อักษร USB เป็นอักษรโรมันธรรมดาที่มีได้ประดิษฐ์ขึ้น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนคำว่า Union Bank of Switzerland แปลว่า สหธนาคารแห่งประเทศไทย สวิตเซอร์แลนด์ เป็นชื่อในทางการค้าซึ่งมิได้แสดงในลักษณะพิเศษ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 2571/2542)

2. ต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำว่า เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง หมายความว่า การสื่อความหมายหรือบรรยายถึงรูปลักษณะของสินค้า

คำว่า เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หมายความว่า การแสดงถึงสรรพคุณหรือการใช้งานของสินค้า

ฉะนั้น ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อทางการค้า ถ้าเป็นชื่อที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วเท่านั้นที่ไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ถ้าหากเป็นชื่อที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแต่ต้องตีความกันอีกรอบหรือที่เรียกว่าเล็งโดยอ้อมนั้น ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว

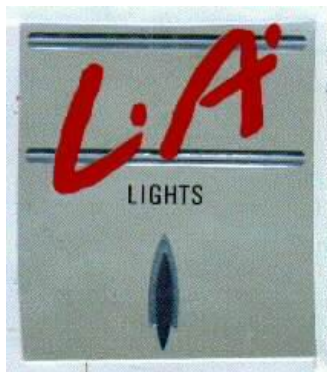
3. ต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อทางการค้าที่จะนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
ได้นั้น จะต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ ปัจจุบันมีประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547
กำหนดชื่อภูมิศาสตร์ไว้คือ

- (1) ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมี
ลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ
- (2) ชื่อแคว้น รัฐ หรือมณฑล
- (3) ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
- (4) ชื่อทวีป
- (5) ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ
- (6) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น
ภูเขา แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ลำคลอง หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขาน
ทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

ตัวอย่างชื่อย่อที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์



อักษร L.A. แม้ผู้อุทธรณ์จะประดิษฐ์ตัวอักษรอยู่ข้าง แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะนับได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงไม่มีลักษณะบ่ง
เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า ฯ และอักษร L.A. ยังเป็นคำย่อของคำว่า LOS ANGELES
ซึ่งเป็นเมืองท่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
ประชาชนทั่วไปรู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่ง
เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ส่วนคำว่า LIGHT แปลว่า รสอ่อน
และรูปประดิษฐ์คล้ายเปลวไฟ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 34 รายการสินค้า บุหรี่ซิการ์และบุหรี่
ซิการ์เรตที่มีส่วนประกอบด้วยยาเส้นและกานพลู ฯ นับว่าเป็นคำและรูปที่ถึงถึงลักษณะและ
คุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า ฯ (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1185/2546)

สรุป นี่คือนิยามความเหมือนกันของการนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มชื่อนิติบุคคล และชื่อ
ทางการค้าไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ ต้องไม่ถึงถึง

ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เป็นลักษณะบ่งเฉพาะของชื่อที่จะมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

2. หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล และชื่อทางการค้าไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ คือ ⁴

2.1 การนำชื่อตัวไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า จะต้องมิลักษณะพิเศษดังนี้

1. ชื่อตัว ต้องใช้ร่วมกับชื่อสกุล
2. กรณีที่เครื่องหมายนั้นเป็นเพียงเฉพาะชื่อตัว ไม่มีชื่อสกุล จะต้องมีการแสดงถึงสถานภาพของชื่อนั้นอยู่ในเครื่องหมายด้วย เช่น มีคำว่า นาย นาง นางสาว เป็นต้น
3. กรณีที่ใช้คำนำหน้าชื่อตัวเป็นอย่างอื่น เช่น ใช้คำนำหน้าชื่อว่า ดร. นายแพทย์ ม.ร.ว กรณีนี้ผู้จดทะเบียนจะต้องส่งหลักฐานการอ้างใช้คำนำหน้าชื่อดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะเป็นที่ทราบหรือรู้จักกันอย่างแพร่หลาย
4. ชื่อตัวที่นำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องปรากฏว่ามีตัวตนอยู่จริง ดังนั้น หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนคือ บัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าว

2.2 การนำชื่อสกุลไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า จะต้องมิลักษณะพิเศษดังนี้

2.2.1 จะต้องไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ซึ่งหมายความว่า ถ้าคนธรรมดาโดยทั่วไปไม่รู้จักว่าชื่อนั้นเป็นชื่อสกุลของบุคคลใดแล้ว ถือว่าเป็นชื่อสกุลที่อยู่ในข่ายได้รับการจดทะเบียนได้

2.2.2 ชื่อสกุลที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- i. เป็นชื่อสกุลของผู้นำ หรือบุคคลที่ได้สร้างชื่อเสียงหรือสร้างคุณประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ และอื่น ๆ ในประเทศไทย
- ii. เป็นชื่อสกุลของประมุข หรือผู้นำของประเทศทั้งในอดีต และปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย
- iii. เป็นชื่อสกุลของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ เช่น นักกวี นักวิทยาศาสตร์ นักรบ นักการทหาร นักการเมือง เป็นต้น
- iv. เป็นชื่อสกุลของผู้นำทางศาสนา

⁴ คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2539

- v. เป็นชื่อสกุลของผู้ที่ได้รับรางวัลจากองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไป เช่น รางวัลมหิดล รางวัลโนเบล รางวัลรามอนแมกไซไซ เป็นต้น

ตัวอย่าง



ผู้ขอจดทะเบียน (สัญชาติไทย) ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำนี้ กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้ากางเกง กางเกงขายาว ฯ คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า INDIANA JONES รายนี้ เป็นชื่อตัว - ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้แสดงโดยลักษณะพิเศษ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 2720/2542)

2.3 การนำชื่อเต็มของนิติบุคคลไปขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า จะต้องมิลักษณะดังนี้

- 2.3.1 ชื่อนิติบุคคลที่มีคำแสดงนิติฐานะประกอบอยู่ด้วย ถือว่าเป็นชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมาย ถ้ามิได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษแล้ว รับจดทะเบียนไม่ได้
- 2.3.2 ชื่อนิติบุคคลที่ไม่มีคำแสดงนิติฐานะ และตรงกับชื่อผู้ขอจดทะเบียน ถือว่าเป็นชื่อนิติบุคคล ถ้าไม่ได้ประดิษฐ์ให้ลักษณะพิเศษ รับจดทะเบียนไม่ได้
- 2.3.3 ชื่อนิติบุคคลที่ไม่มีคำแสดงนิติฐานะ และไม่ตรงกับชื่อผู้ขอจดทะเบียน ไม่ถือว่าเป็นชื่อนิติบุคคล เว้นแต่ชื่อนิติบุคคลนั้นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแล้วว่าเป็นชื่อนิติบุคคล
- 2.3.4 ภาควส่วนของชื่อนิติบุคคล ไม่ถือว่าเป็นชื่อนิติบุคคล

ตัวอย่าง



แลม รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น นิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ภาควส่วนคำว่า LAM RESEARCH ซึ่งเป็น

สาระสำคัญของเครื่องหมาย ไม่มีค่าแสดงนิติฐานะ จึงเป็นภาคส่วนหนึ่งของนิติบุคคล ไม่ถือว่าเป็นชื่อเต็มของนิติบุคคล นับว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1208/2546)

ส่วนกรณีที่นิติบุคคลหนึ่งซึ่งขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อกรรมการเป็นชื่อเครื่องหมายการค้า กรณีเช่นนี้ ได้มีบันทึกข้อความคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/323 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ว่า หากเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อบุคคลและ/หรือนามสกุลเดียวกันกับชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในคำขอ หรือชื่อบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่ปรากฏในหลักฐานประกอบคำขอ เช่น กรรมการบริษัท เป็นต้น ถึงแม้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะไม่มีคำนำหน้าชื่อก็ตาม ให้นำทะเบียนพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้น เข้าข่ายตามมาตรา 17 วรรค 2 (1) ให้ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ นอกจากจะจะได้แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

2.4 การนำชื่อทางการค้าไปขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า จะต้องดำเนินการดังนี้

2.4.1 ต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการจดทะเบียนการค้าหรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงชื่อว่ามีสถานะจริงตามนั้นประกอบการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย

2.4.2 การนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล ชื่อทางการค้าของบุคคลอื่นมาขึ้นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อดังกล่าวด้วย การนำชื่อของบุคคลอื่นมาขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดต่อผู้เป็นเจ้าของชื่อ

ตัวอย่างต่อไปนี้

ชื่อร้านขายยาพิพาทมิได้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า กรณีเป็นเรื่องสิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 โจทก์จึงไม่อาจฟ้องขอห้ามมิให้จำเลยซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของเจ้ามรดกซึ่งก็มีสิทธิใช้นามนั้นมิให้ใช้นามดังกล่าว หรือเรียกค่าเสียหายในการที่จำเลยใช้นามนั้นได้ ในเมื่อจำเลยมิได้จะไปในทางที่เสื่อมเสียต่อนามนั้น และมีได้ห้ามหรือขัดขวางมิให้โจทก์ใช้นามนั้นแต่ประการใด (คำพิพากษาฎีกาที่ 2760/2534)

ข้อสังเกต กรณีนี้เป็นเรื่องระหว่างทายาทของผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าต่างฝ่ายต่างย่อมมีสิทธิที่จะใช้ชื่อทางการค้าของเจ้ามรดกได้ แต่จะต้องไม่ทำให้ชื่อในทางการค้านั้นต้องเสื่อมเสียหรือ

จัดวางการใช้ชื่อทางการค้าของทายาทคนอื่น ๆ แต่ถ้าเป็นกรณีบุคคลอื่นที่ไม่เคยมีสายสัมพันธ์กันมาก่อนการนำชื่อทางการค้าของบุคคลอื่นมาใช้ อาจถือได้ว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงในชื่อทางการค้าของบุคคลอื่นนั้นได้

การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อประกอบการค้าขายสินค้าโดยใช้พ้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและชื่อทางการค้าของโจทก์ ย่อมอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 เป็นกิจการในเครือของโจทก์ หรือมีความเกี่ยวข้องกับโจทก์ หรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ใช้ชื่อดังกล่าวในประการประกอบกิจการของจำเลยที่ 1 ได้ แม้จำเลยที่ 1 จะประกอบการค้าสินค้าคนละประเภทกับสินค้าของโจทก์ จำเลยที่ 1 ก็ยังมีโอกาสแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความเชื่อมั่นในกิจการของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าวได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 8779/2542)

เราจะทราบได้อย่างไรว่า ชื่อใดเป็นชื่อในทางการค้า เพราะเหตุที่ว่า ชื่อในทางการค้านั้น ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติจะต้องจดทะเบียนเป็นชื่อในทางการค้าเลย หลักฐานทางทะเบียนพาณิชย์ มิใช่หลักฐานการจดทะเบียนชื่อทางการค้า แต่เป็นเพียงหลักฐานว่า ผู้ที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ใช้ชื่อนั้น ๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งในเรื่องนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ชื่อในทางการค้านั้น เกิดขึ้นจากการใช้ชื่อนั้นในการประกอบธุรกิจ เริ่มแรกใช้เรียกขานกันในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจด้วยกัน จนแพร่ขยายออกไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ชื่อทางการค้านั้นก็คือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้นั่นเอง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้าย่อมให้ความคุ้มครองตามนัยมาตรา 8

สำหรับในหมู่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าหรือขายสินค้านั้น หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนการค้า หรือหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตค้าของเก่าที่ทางราชการออกให้ ถือว่าเป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของชื่อในทางการค้าได้ส่วนหนึ่ง นำไปประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แต่มีการประกอบธุรกิจบางประเภทไม่มีหลักฐานเช่นนั้นเลย จะใช้หลักฐานอะไรมาประกอบการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งกรณีนี้จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ตัวอย่างเช่น นาย ก. ได้ทำสัญญากับบริษัท ABC จำกัด โดยมีเงื่อนไขว่า นาย ก. จะเป็นนักร้องในสังกัดบริษัท ABC จำกัด เป็นเวลา 5 ปี โดยตลอดเวลาสัญญานั้น บริษัท ABC จำกัด จะสนับสนุนและทำการประชาสัมพันธ์และจัดงานแสดงให้นาย ก. ได้ร้องเพลงในนามของ นนท์ เสียงสวรรค์ ซึ่งบริษัทและนาย ก. ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว เช่นนี้ ชื่อในทางการค้าคือ นนท์

เสียงสวรรค์ ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของนาย ก. มิใช่ของบริษัท ABC จำกัด หลักฐานการจดทะเบียนไม่มี เพราะชื่อทางการค้าที่ประชาชนที่ชื่นชมตั้งให้ตามที่บริษัทประชาสัมพันธ์ไว้ ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะเป็นผู้ตั้งชื่อให้นาย ก. ก็ตาม แต่ถ้าหากบริษัท ABC จำกัด จะนำชื่อ นนท์เสียงสวรรค์ ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ใช้สำหรับสินค้าแผ่นเสียง แผ่นซีดี ฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากนาย ก. ยินยอมให้บริษัท ABC จำกัด นำคำว่า นนท์เสียงสวรรค์ ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ประกอบการจดทะเบียนด้วย บริษัท ABC จำกัด จะอ้างว่าตนเองเป็นคิดประดิษฐ์ชื่อดังกล่าวนั้นไม่ได้ เพราะชื่อทางการค้านั้นเป็นชื่อเฉพาะของบุคคลที่ใช้ชื่อนั้น ๆ ทำนองเดียวกันกับบิดามารดาตั้งชื่อให้บุตร ต่อมาบิดามารดาจะนำชื่อของบุตรไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าโดยบุตรไม่ยินยอมด้วยนั้นไม่ได้เช่นกัน

การรู้หรือไม่รู้ว่ชื่อนั้นเป็นชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อในทางการค้าหรือไม่ เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยทัศน์และดุลยพินิจของแต่ละบุคคล บางคนอาจรู้แต่บางคนอาจไม่รู้ก็ได้ ตัวอย่างเช่น



เครื่องหมายรายนี้ นายทะเบียน

พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 เพราะคำว่า PINDUM เป็นนามสกุลของดารานักแสดงของไทย ชื่อวิชุดา พิมดัม ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งอาจทำให้สาธารณชน

สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่ง

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ ผู้ขอจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์รายนี้ คำว่า PINDUM แม้จะอ่านออกเสียงคล้ายคำว่า พิมดัม ซึ่งเป็นชื่อสกุลของดารานักแสดงของไทยชื่อ วิชุดา พิมดัม แต่คนทั่วไปยังไม่รู้จัก จึงนับว่าตามความอันเข้าใจกัน โดยธรรมดาไม่เป็นชื่อสกุลตามมาตรา 7

วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงวินิจฉัยให้รับจดทะเบียนได้ (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 252/2546)

ส่วนกรณีที่น่าชื่อของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า จะต้องให้ผู้นั้นเป็นเจ้าของชื่อนั้น ๆ ให้ความยินยอมด้วยเสมอ ปัญหาที่ผู้เขียนเคยได้รับการสอบถามก็คือ เมื่อให้ความยินยอมไปแล้ว ผู้เป็นเจ้าของชื่อจะยังคงมีสิทธิใช้ชื่อนั้น ๆ ต่อไปในการประกอบธุรกิจของตนหรือไม่ หรือผู้เป็นเจ้าของชื่อจะขอลอนความยินยอมในภายหลังจะได้หรือไม่

ความยินยอมเมื่อให้ไปแล้วจะถอนไม่ได้

เมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้าให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นที่จะใช้ชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ต่อมาขอถอนความยินยอม เช่นนี้ผู้เขียนเห็นว่า ไม่อาจถอนความยินยอมได้ เพราะเหตุที่ชื่อดังกล่าวได้ตกเป็นสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ

แต่ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้นำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพหรือแผ่นเทพภาพยนต์ลามกหรือสินค้าที่ทำให้ความมีชื่อเสียงของชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของชื่อนั้นต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติภูมิไป เจ้าของชื่อย่อมมีสิทธิที่จะขอให้ศาลสั่งระงับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ระงับการใช้ชื่อนั้นได้ เพราะแม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของชื่อมาแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธิของตนทำให้ชื่อของเจ้าของต้องเสื่อมเสีย ถือว่าเป็นการใช้สิทธิอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ที่บัญญัติว่า “ สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่ยังวิงวาทว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้ ” ประกอบมาตรา 421 ที่บัญญัติว่า “ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ”

เจ้าของชื่อเดิมยังคงมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริต

ผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้า เมื่อได้อนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ตนเองหากดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อดังกล่าวอยู่ ย่อมดำเนินการต่อไปได้ เพราะมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ บัญญัติไว้ว่า “ การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน ”

ฉะนั้น การใช้ชื่อที่ตนเองอนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ในการกิจการของตนเองโดยสุจริตแล้ว ย่อมใช้ชื่อนั้นต่อไปได้ คำว่าโดยสุจริตนั้น หมายถึง ดำเนินการตามสิทธิที่ตนเองมีอยู่ก่อนที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นนำชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ถ้าการใช้สิทธิของเจ้าของชื่อเดิมก่อให้เกิดผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องเสียหายเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริต เช่น ภายหลังเมื่อชื่อดังกล่าวได้จดทะเบียน

เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว เห็นว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าดำเนินธุรกิจกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ได้ผลดี อยากรักษาธุรกิจแข่งกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าบ้าง ก็เลยผลิตสินค้าโดยใช้ชื่อที่ตนอนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าออกมาจำหน่าย กรณีนี้อาจเข้าข่ายปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า เพราะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ตัวอย่าง เช่น นาย ก. นักร้องเพลงชื่อดัง มีสมญานามในการร้องเพลงว่า ชายเสียงไพเราะ สังกัดอยู่ในบริษัท AAA จำกัด บริษัท ๗ ได้ใช้ชื่อ ชายเสียงไพเราะ ไปขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้า แผ่นเสียง เทปเพลง ภาพยนตร์ ในการขอจดทะเบียนนั้น นาย ก. ยินยอมให้บริษัท ๗ นำชื่อในทางการค้าว่า ชายเสียงไพเราะ ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ได้ ต่อมาหมดสัญญาที่นาย ก. จะเป็นนักร้องอยู่ในสังกัดบริษัท AAA จำกัด โดยได้ดำเนินการโดยอิสระหรือเข้าไปในสังกัดบริษัท BBB จำกัดต่อมา กรณีเช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า นาย ก. ตลอดเวลา ยังคงร้องเพลงภายใต้สมญานามหรือชื่อทางการค้า ชายเสียงไพเราะ ได้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบริษัท AAA จำกัด

แต่ถ้านาย ก. ประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ชายเสียงไพเราะ กับสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่บริษัท AAA จำกัดบ้างเช่นนี้ นายทะเบียนไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได้ เพราะเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ๗

ถ้านาย ก. คิดผลิตแผ่นเสียงภายใต้ชื่อ ชายเสียงไพเราะ ออกจำหน่ายแข่งขันกับบริษัท AAA จำกัด โดยไม่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นาย ก. อาจมีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าได้ เพราะสิทธิในความเป็นเจ้าของและสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าว่า ชายเสียงไพเราะ กับสินค้า แผ่นเสียงเป็นสิทธิของบริษัท AAA จำกัด แต่เพียงผู้เดียวตามนัยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ๗

และหากบริษัท BBB จำกัด ผลิตแผ่นเสียงโดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า ชายเสียงไพเราะ ออกมาจำหน่ายบ้าง ก็อาจต้องได้รับโทษฐานปลอมเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้น การที่จะให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นในการนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้าของตนเองไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ก็ต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้รอบคอบด้วย เนื่องจากอาจเกิดปัญหาที่ยุ้งยากตามมาในภายหลังได้ เพราะเมื่อตนให้ความยินยอมไปแล้ว การที่จะถอนความยินยอมเป็นกรณีที่ทำได้ยาก

