

บทที่ 4

การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้และการบังคับหลักประกัน ตามกฎหมายต่างประเทศ

จากการศึกษากฎหมายภายในประเทศที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันด้วยทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฉบับในบทที่ 2 และบทที่ 3 จะเห็นได้ว่า กฎหมายหลักประกันด้วยทรัพย์สิน อันได้แก่จำนองและจำนำ ไม่อาจรองรับการนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการนำมาเป็นหลักประกันได้ดังที่ศึกษามาแล้วข้างต้น ซึ่งหากจะสร้างหลักประกันด้วยทรัพย์สินทางปัญญา อาจจำต้องสร้างหลักประกันในทรัพย์สินประเภทนี้ด้วยกฎหมายลักษณะอื่น อาทิเช่น การโอนสิทธิเรียกร้อง หรือหลักนิติกรรมสัญญา ซึ่งจะกล่าวถึงในแนวทางการสร้างหลักประกันด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในบทต่อไป

ตามกฎหมายหลักประกันของต่างประเทศในหลายๆประเทศ การนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้สามารถกระทำได้ด้วยกฎหมายหลักประกันที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ในบทนี้จะศึกษาถึง หลักเกณฑ์ และวิธีการตามกฎหมายหลักประกันของต่างประเทศ รวมถึงศึกษาหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยจะศึกษากฎหมายว่าด้วยหลักประกันของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีระบบกฎหมายในเรื่องหลักประกันหนี้ที่สามารถรองรับการสร้างหลักประกันด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ กัน และมีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร รวมทั้งเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายในทางพาณิชย์ (Commercial Law) ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ กฎหมายหลักประกันของประเทศสหรัฐอเมริกา มีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่าด้วยหลักประกันแห่งหนี้ โดยบัญญัติไว้ใน Uniform Commercial Code (U.C.C) ใน Article 9 ว่าด้วย Secured Transactions ซึ่งรองรับการสร้างหลักประกันได้ทุกประเภท หรือระบบกฎหมายหลักประกันของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นลักษณะ Mortgage หรือ Charge ในรูปแบบ Legal หรือ Equity มีลักษณะที่ยืดหยุ่นและสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทรัพย์สินทุกประเภท โดยเฉพาะในลักษณะ Charge ซึ่งจะได้

กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป ดังนั้น ลักษณะกฎหมายหลักประกันของทั้งสองประเทศนี้ จึงได้รับการยอมรับและนำเป็นต้นแบบในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลักประกันในประเทศต่างๆ โดยได้มีการนำไปดัดแปลงและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจภายในประเทศตน เช่น ระบบหลักประกันแบบ Charge ของประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย สก็อตแลนด์ หรือ อิสราเอล ได้นำมาปรับปรุงดัดแปลงบังคับใช้ในประเทศของตน¹ ส่วนกฎหมายหลักประกันของประเทศญี่ปุ่น ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ในเรื่องเอกเทศสัญญาบางลักษณะ ได้นำหลักกฎหมายใน Civil Code หรือประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญี่ปุ่น มาเป็นต้นแบบในการดัดแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยกฎหมายหลักประกันของประเทศญี่ปุ่นที่บัญญัติไว้ใน Civil Code รองรับการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในการนำมาเป็นหลักประกันนี้ได้ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฉบับ กำหนดรองรับให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นสามารถนำมาเป็นหลักประกันนี้ได้พร้อมทั้งกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ไว้ด้วย ซึ่งเกิดความสอดคล้องระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันนี้ และในส่วนของกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกัน โดยเฉพาะ แต่มีบทบัญญัติกฎหมายที่กำหนดชัดเจนในการนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้ได้ไว้ในกฎหมายลักษณะอื่น คือ Companies Act หรือ Bills of Sale Act ดังนั้น ในการศึกษาในบทนี้ จะศึกษาถึงหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายของประเทศเหล่านี้ในการนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้ โดยศึกษากฎหมายของต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายหลักประกันไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนารูปแบบการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้ตามกฎหมายไทย

1. การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีระบบกฎหมายแบบ Common Law ยกเว้นเพียงมลรัฐ Louisiana ใช้ระบบกฎหมายแบบ Civil Law (กฎหมายลายลักษณ์อักษร) โดยประกอบไปด้วยมลรัฐต่างๆ จำนวน

¹ วิทยา จิรกาญจน์, การประกันหนี้ด้วยทรัพย์สินแบบ Floating charge, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537, หน้า 47

กว่า 50 มลรัฐ รวมกัน โดยมีรัฐสภา (the Congress of the United States) ที่มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายได้เท่าที่ไม่ขัดต่อบทรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the United States Constitution) อันเป็นกฎหมายพื้นฐานของสหรัฐอเมริกาในการจัดตั้งและกำหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในมลรัฐ ตลอดจนกำหนดความสัมพันธ์ทางการเมือง ซึ่งข้อกฎหมายข้อหนึ่งที่สำคัญคือ การแบ่งแยกอำนาจ โดยจำกัดขอบเขตอำนาจของรัฐบาล และกำหนดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และอำนาจหน้าที่ของแต่ละมลรัฐและหน่วยงานของมลรัฐไว้ ซึ่งรัฐสภาได้บัญญัติกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law) หรือ United States Code (U.S. Code) ขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามบทรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในการออกกฎหมายไว้ในกรณีต่างๆ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยระหว่างมลรัฐ หรือ สังคม เศรษฐกิจโดยรวม หรือขจัดความขัดแย้งในกฎหมายระหว่างมลรัฐหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับมลรัฐ² ซึ่งตามบทรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้อำนาจมลรัฐแต่ละมลรัฐให้อำนาจในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ภายในมลรัฐของตน และมลรัฐต่างๆ ได้ออกกฎหมายบังคับใช้ภายใน (States Law) แต่ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การพาณิชย์ มลรัฐต่างๆ ได้ร่วมมือกัน รวบรวมและปรับปรุง คัดแปลงกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละมลรัฐนั้นเพื่อให้มีรูปแบบและวิธีการที่สอดคล้องกันเพื่อ ประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น Uniform Commercial Code (U.C.C) โดยใช้บังคับในทางการค้าพาณิชย์ และในปัจจุบัน U.C.C. มีผลใช้บังคับภายในมลรัฐ 50 มลรัฐทั้งหมด (มลรัฐ Louisiana ขอมริบเฉพาะ Article 1, 3, 4, 5, 7, and 8) ตลอดจนโคลัมเบียและหมู่เกาะเวอร์จิน (the District of Columbia, and the Virgin Islands) ที่ได้นำ U.C.C มาปรับใช้เป็นกฎหมายภายใน³ ซึ่ง ใน U.C.C จะประกอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในทางการค้าพาณิชย์ อาทิ Article 2 Sales, Article 3 Negotiable Instruments หรือ Article 5 Letters of Credit อันเป็นแนวทางในการติดต่อธุรกิจ การค้าระหว่างกันเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างมลรัฐ ซึ่งใน U.C.C Article 9 Secured Transactions ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องหลักประกันแห่งหนี้ การนำเอาทรัพย์สินมาเป็นประกัน การชำระหนี้ หรือ security interests โดยใน Article 9-104 ได้กำหนดเกี่ยวกับประเภทของทรัพย์สินที่

² " US federal law promulgated by the United States federal government which are applicable throughout the United States and will general override any conflicting state law" (Robert M. Plehn, Bank security and other credit enhancement methods, (Netherland : Kluwer Law International,1995), P.433)

³ "William H. Lawrence, Understanding Secured transactions Second edition, (San Francisco : Matthew Bender & Co.,Inc, 1999). p. V.

นำมาเป็นหลักประกันได้ ซึ่งได้รวมถึงทรัพย์สินประเภทที่ไม่มีรูปร่าง (General Intangibles) ในการนำมาเป็นหลักประกัน

ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายประเภทด้วยกัน ที่สำคัญและเป็นลายลักษณ์อักษรส่วนหนึ่ง คือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademarks Act) กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyrights Act) กฎหมายสิทธิบัตร (Patents Act) และกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า (Trade Secret Law) โดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรบัญญัติโดยรัฐสภาอาศัยอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (Constitution, Article 1, Section 8⁴) บัญญัติไว้ใน U.S. Code หรือ เป็น Federal law จึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเหนือมลรัฐทุกมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาและเหนือกฎหมายแห่งมลรัฐแต่ละมลรัฐด้วยเช่นกัน ส่วนกฎหมายเครื่องหมายการค้า รัฐสภาอาศัยอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (Constitution, Article 1, Section 8, Clause 3⁵) บัญญัติกฎหมาย the Lanham Act โดยเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็น Federal Statute และ State's Statutory and/or Common Law โดยมลรัฐแต่ละมลรัฐอาจออกกฎหมายเพิ่มเติมได้ และกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งมลรัฐในแต่ละมลรัฐ ซึ่งในปัจจุบัน มลรัฐต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับความลับทางการค้า โดยได้รวบรวมดัดแปลงกฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการค้าในมลรัฐต่างๆ ให้สอดคล้องตรงกัน และจัดทำเป็น The Uniform Trade Secret Act แต่ทั้งนี้ มลรัฐส่วนมากยังไม่ได้ออกกฎหมายภายในให้มีแนวทาง และหลักเกณฑ์ต้องตาม The Uniform Trade Secret Act เท่าใดนัก

ดังนั้น ในการศึกษาการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา จะศึกษาจากวิธีการ หลักเกณฑ์ตาม The Uniform Commercial Code, Article 9 Secured transactions และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะเดียวกับการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย คือ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายเครื่องหมายการค้า

⁴ To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers, and all other powers vested by this Constitution in the government of the United States, or in any department or officer thereof. (the United States Constitution, 1999)

⁵ To regulate interstate and foreign commerce (the United States Constitution, 1999)

1.1 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายหลักประกันตามระบบกฎหมายอเมริกัน

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลายฉบับ และบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สำคัญๆ คือ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการค้า โดย 2 ฉบับแรกได้รับการบัญญัติไว้ใน U.S. Code ซึ่งมีทั้งหมด 50 Titles กฎหมายลิขสิทธิ์ บัญญัติไว้ใน Title 17 Copyrights และกฎหมายสิทธิบัตร บัญญัติไว้ใน Title 35 Patents กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเหนือมลรัฐทุกมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้บังคับเหนือกฎหมายแห่งมลรัฐแต่ละมลรัฐด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรนี้มีผลใช้บังคับในฐานะเป็น Federal law จึงมีผลใช้บังคับก่อนกฎหมายพาณิชย์ใดๆ (Commercial law) หรือกฎหมายแห่งมลรัฐ (States law) ส่วนกฎหมายเครื่องหมายการค้า บัญญัติไว้เป็น The Lanham Act มีผลบังคับใช้ในฐานะเป็น Federal statute อันเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการค้ามิได้รับการบัญญัติไว้เป็น Federal law แต่อย่างไรก็ดี โดยได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งมลรัฐในแต่ละมลรัฐ แต่มีหลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกัน

ทรัพย์สิน (Property) ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา อาจแบ่งประเภทของทรัพย์สินออกได้เป็นหลายลักษณะตามลักษณะของทรัพย์สินนั้น อาทิเช่น ลักษณะแรก Personal property versus Real property โดย Personal property จะเป็นทรัพย์สินที่สามารถแยกออกจากกันได้ ขณะที่ Real property จะเป็นทรัพย์สินที่ติดอยู่กับพื้นโลก ซึ่ง Real property อาจเปลี่ยนเป็น Personal property ได้หากแยกออกจากพื้นโลก ในทำนองเดียวกัน Personal property อาจเปลี่ยนเป็น Real property ได้หากติดอยู่กับพื้นผิวโลก และ Tangible versus Intangible personal property โดย Tangible personal property จะหมายถึงสิ่งที่มีรูปร่าง จับต้องได้ ซึ่งตรงข้ามกับ Intangible personal property ที่จะ เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง อาทิ สิทธิตามสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และลักษณะสุดท้ายคือ Public and Private property โดยแบ่งตามผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ถ้ามลรัฐ หรือหน่วยงานของมลรัฐ เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นจัดเป็น Public property แต่ถ้าไม่ใช่มลรัฐหรือหน่วยงานของมลรัฐ จัดเป็น Private property ซึ่งผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Private ownership of property) จะได้รับความคุ้มครอง

โดยรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Constitution) ในสิทธิของคนในการเป็นเจ้าของ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน⁶ หรือสรุปประเภททรัพย์สินตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาได้ดังนี้

1. Personal property (ทรัพย์สินที่สามารถแยกออกจากกันได้) \longleftrightarrow Real property (ทรัพย์สินที่ติดอยู่กับพื้นโลก)
2. Tangible personal property (ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง จับต้องได้) \longleftrightarrow Intangible personal property (ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา)
3. Public property (ทรัพย์สินของรัฐ) \longleftrightarrow Private property (ทรัพย์สินส่วนบุคคล)

ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างประเภทหนึ่งตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาในลักษณะที่เป็น Intangible personal property⁷ ที่ได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกละเมิดสิทธิ หรือถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ ซึ่งโดยปกติเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive rights) เหนือทรัพย์สินทางปัญญานั้น ในการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ดังที่กำหนดไว้ ดังนี้

“Title 17. Copyrights, Section 101 “Copyright owner”, with respect to any one of the exclusive rights comprised in a copyright, refers to the owner of that particular right.

Title 35. Patent, Section 261 “Ownership and assignment”, subject to the provisions of this title, patent shall have the attributes of personal property....The applicant, patentee,

⁶ Thomas Bowers, Law of Commercial transactions and business associations : concepts and cases. (U.S.A : Richard D.Irwin Inc., 1995), pp.276-277

⁷ Richard A.Mann and Barry S.Roberts, Business law and the regulation of business. (U.S.A : West Educational Publishing Company, 1999). p.848

or his assigns or legal representative may in like manner grant and convey an exclusive rights under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.

The Lanham Act, U.S. Code, Section 1057 “Certificates of registration” (b) A certificate of registration of a mark upon the principal register provided by this Act shall be prima facie evidence of ... , and of the registrant’s exclusive right to use the registered mark in commerce...”

ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่ถูกกฎหมายให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ทั่วไปแล้ว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นคล้ายกัน นั่นคือถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง (Intangible personal property) ที่เจ้าของสิทธิเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิในทรัพย์สินเหล่านั้นสามารถโอนได้ (Assignment) หรือ อนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) ได้เช่นเดียวกัน⁸

ระบบกฎหมายอเมริกันในเรื่องการสร้างหลักประกันด้วยทรัพย์สิน มีบทบัญญัติกฎหมายเรื่องนี้ไว้เฉพาะเจาะจง โดยในทางพาณิชย์เกิดจากการร่วมกันสร้างกฎหมายเพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกันในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ (Commercial law) และลดความขัดแย้งในการดำเนินธุรกิจระหว่างมลรัฐ โดยมี The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws และ The American Law Institute ร่วมกันจัดทำขึ้น เรียกว่า Uniform Commercial Code (U.C.C) โดย U.C.C ประกาศใช้โดยทั่วไปครั้งแรกในปี ค.ศ. 1962 ได้รับการยอมรับจากมลรัฐต่างๆ ในการนำไปปรับใช้ในรัฐของตนพอสมควรและได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการใน U.C.C เป็นระยะๆ และได้ถูกปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1972 ซึ่งจากการปรับปรุงและพัฒนาในครั้งนี้ U.C.C เป็นที่ยอมรับให้ประกาศใช้ในมลรัฐต่างๆ ถึง 50 มลรัฐ และ the District of Columbia ที่นำ U.C.C มาปรับใช้เพื่อเป็นแบบแผนเดียวกัน โดยคงหลักการของ U.C.C แต่รายละเอียดปลีกย่อย อาจปรับตามความเหมาะสมโดยขึ้นกับสภาพสังคมเศรษฐกิจของมลรัฐนั้น ซึ่งนับแต่ปี ค.ศ.1972 เป็นต้นมา ได้มีการแก้ไขปรับปรุงในบาง

⁸ U.S. Code, title 17.Copyright. Section 201 (d) .and title 35 Patent, Section 261, and Lanham Act section 1060

Article จนกระทั่งในปี ค.ศ.1998 ได้มีความคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนา U.C.C อีกครั้ง โดยยังคงหลักการ โครงสร้างไว้เช่นเดิม แต่เพิ่มเติมรายละเอียดและระบุความหมายหรือคำนิยามต่างๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว⁹ ซึ่งใน U.C.C ใน Article 9 ว่าด้วย Secured Transactions จะกล่าวถึงเรื่องการสร้างหลักประกันด้วยทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะ โดยใน Article 9 Secured Transactions นี้ นับแต่ปี ค.ศ.1962 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของ U.C.C ได้ถูกแก้ไขปรับปรุงในปี ค.ศ. 1966 และ ปี ค.ศ. 1972 พร้อมกับการแก้ไขปรับปรุงครั้งใหญ่ของ U.C.C และในปี ค.ศ.1977 และในการแก้ไขเพิ่มเติม U.C.C ในปี ค.ศ.1998 นี้ Article 9 Secured Transactions ได้ถูกแก้ไขปรับปรุงด้วยเช่นกัน โดยเพิ่มความชัดเจนในประเภททรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้ตามสถานะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2. หลักประกันด้วยทรัพย์สินตาม Uniform Commercial Code: Article 9

วัตถุประสงค์ของ U.C.C Article 9 คือ การให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องและสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในหลักประกันการชำระหนี้เพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับชำระหนี้คืน โดยทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันตาม Article 9 ได้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็น Personal property เท่านั้น โดย Article 9 ได้กำหนดวิธีการ โครงสร้าง และรูปแบบการสร้างหลักประกันที่เป็นรูปแบบเดียวกันในการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน ซึ่งสามารถรองรับการสร้างหลักประกันนี้ได้กว้างขวาง มีความยืดหยุ่น และมีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน โดยใน Section 9-102 ได้กำหนดขอบเขตในการใช้ Article 9 ว่าใช้กับการดำเนินการใดๆ ที่ประสงค์ที่จะสร้างหลักประกันเหนือทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือสิ่งที่ติดอยู่กับพื้นดิน ตลอดจนสินค้า เอกสาร หลักทรัพย์ทางการเงิน สิ่งที่ไม่รูปร่างต่างๆ ไป สิทธิเรียกร้องที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือสิทธิทางบัญชี และรวมถึง การขายสิทธิทางบัญชีหรือสิทธิเรียกร้องที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ (...this article applies to any transaction (regardless of its form) which is intended to create a security interest in personal property or fixtures including goods, documents, instruments, general intangibles, chattel paper or accounts; and also to any sale of accounts or chattel paper) ซึ่งในการพิจารณา Article 9 จะพบคำศัพท์คำนิยามหลายคำที่ควรทราบ โดยใน Section 9-105 ได้ให้คำจำกัดความศัพท์ที่ใช้ใน Article 9 ไว้ ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสนอเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนี้

⁹ William H. Lawrence, *Understanding Secured Transactions*. (U.S.A.: Matthew Bender & CO., Inc., 1999), p.6

(c) “Collateral” means the property subject to a security interest, and includes accounts and chattel paper which have been sold;

(d) “Debtor” means the person who owes payment or other performance of the obligation secured, whether or not he owns or has rights in the collateral and includes the seller of account or chattel paper. Where the debtor and the owner of the collateral are not the same person, the term “debtor” means the owner of the collateral in any provision of the Article dealing with the collateral, the obligor in any provision dealing with the obligation, and may include both where the context so requires;

(l) “Security agreement” means an agreement which creates or provides for a security interest;

(m) “Secured party” means a lender, seller or other person in whose favor there is a security interest, including a person to whom accounts or chattel paper have been sold. When the holders of obligations issued under an indenture of trust, equipment trust agreement or the like are represented by a trustee or other person, the representative is the secured party;

จากคำศัพท์ข้างต้น จะพบคำว่า security interest ในคำจำกัดความ หรือ ใน Section อื่นๆ ซึ่งใน Article 9 ไม่ได้ระบุคำจำกัดความของคำนี้ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งจากการศึกษา Security interest หมายถึง การนำผลประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือในสิ่งที่ติดตั้งอยู่คงที่เป็นประกันการชำระหนี้เงินหรือการกระทำอันเป็นการปฏิบัติการชำระหนี้¹⁰ ดังนั้น ในการศึกษาส่วนนี้ จะแสดงให้เห็นทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการสร้างหลักประกัน ตลอดจนประเภทของทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ และที่ไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ภายใต้ Article 9 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิธีการและรูปแบบในการนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาต่อไป

¹⁰ A security interest is every interest in personal property or fixtures that secures (guarantee) the payment or performance of an obligation. (Roger LeRoy Miller, Business law : text and exercise, 2nd edition (U.S.A. :West Educational Publishing Company, 1999), p. 296

1.2.1. ประเภททรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันภายใต้ Article 9
(Classification of collateral)

ประเภทของทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ตาม Article 9 มีอยู่หลายประเภท เนื่องจากคำจำกัดความของประเภทของทรัพย์สิน ตาม Article 9 มีความยืดหยุ่น และให้คำจำกัดความค่อนข้างกว้าง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้จึงมีได้เกือบทุกประเภท ยกเว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน Article 9 กำหนดยกเว้นไม่ให้อำนาจบังคับกับทรัพย์สินเหล่านั้นเท่านั้น ทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ตามที่กำหนดไว้ใน Article 9 มีหลายประเภท แต่หากจะจัดให้เป็นกลุ่มแล้วแบ่งได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน¹¹ โดยพิจารณาจากลักษณะของทรัพย์สินและลักษณะการใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นข้อพิจารณาในการจัดแบ่ง คือ ทรัพย์สินที่เป็นสินค้า (Goods)¹², เอกสารแสดงสิทธิ (Indispensable paper)¹³ และสิ่งที่ไม่มรูปร่าง (Intangibles)¹⁴ ซึ่งในแต่ละประเภทมีทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ ดังนี้

(ก) สินค้าอุปโภคบริโภค หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีรูปร่าง สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อต้องมีการบังคับเหนือหลักประกันนั้น ประกอบด้วย Consumer goods (สินค้าอุปโภคบริโภค) (Section 9-109(1)), Farm products (ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฟาร์ม) (Section 9-109(3)), Inventory (สินค้าคงเหลือ) (Section 9-109(4)) และ Equipment (อุปกรณ์ เครื่องมือ) (Section 9-109(2))

(ข) เอกสารแสดงสิทธิ หรือหลักฐานที่แสดงสิทธิ (Rights evidenced by indispensable paper) ประกอบด้วย Chattel paper (หลักฐานเป็นหนังสือในหนี้และหลักประกัน) (Section 9-105(1)(b)), Instruments (ตราสารหรือสิทธิเรียกร้องตามตราสาร) (Section 9-105(1)(i)) และ Documents (เอกสารแสดงสิทธิ) (Section 9-105(1)(f))

¹¹ William H. Lawrence, Understanding secured transactions, p.7

¹² U.C.C., Article 9, Section 9-105 (1)(h)

¹³ U.C.C., Article 9, Section 9-105 (1)(f), 9-105 (1)(i), and 9-105 (1)(b)

¹⁴ U.C.C., Article 9, Section 9-106

(ค) สิ่งที่ไม่รูปร่าง หรือไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ (Not in writing or, even if they are, they are not dealt with as though they are negotiable) ประกอบด้วย Accounts (บัญชีที่นอกเหนือจากทรัพย์สินที่กล่าวมาแล้ว) (Section 9-106) และ General intangibles (สิ่งไม่มีรูปร่างทั่วไป) (Section 9-106)

จากประเภทของทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ตาม Article 9 ข้างต้น จะพบว่ามีทรัพย์สินประเภทหนึ่ง คือ สิ่งที่ไม่รูปร่าง หรือ General Intangible ที่ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจัดอยู่ในกลุ่มทรัพย์สินประเภทนี้ได้ ดังนั้น จะศึกษาพิจารณาความหมายและคำจำกัดความของทรัพย์สินที่ไม่รูปร่างนี้ต่อไปเพื่อให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาจัดอยู่ในทรัพย์สินประเภทนี้หรือไม่ ดังนี้

Section 9-106 “General intangible” means any personal property (including thing in action) other than goods, accounts, chattel paper, documents, instruments, and money.

จากคำจำกัดความข้างต้น สิ่งที่ไม่รูปร่างทั่วไป (General intangible) หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากประเภทของทรัพย์สินที่ระบุไว้นำมาเป็นหลักประกันได้ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิในงานประพันธ์ (literary rights) หรือ goodwill จึงสามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ใน Section 9-106 และ Federal law¹⁵ หรือรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า เป็นกฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐสภาและใช้บังคับเหนือกฎหมายแห่งรัฐทุกรัฐ การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติภายในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทรุ่นก่อน ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในส่วนต่อไป

¹⁵ Richard A.Mann and Barry S.Roberts, Business law and the regulation of business. p.763 and

Roger LeRoy Miller, Business law : text and exercise. Second edition (U.S.A.: West Educational Publishing Company, 1999) , p.301

Article 9 ได้บัญญัติยกเว้นทรัพย์สินบางประเภทที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันนี้ได้ โดยกำหนดยกเว้นไว้ใน Section 9-104 อาทิ ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้สิทธิแก่คู่สัญญาหรือผลสมบูรณ์ต่อบุคคลที่สามในการดำเนินการใดๆ หรือสิทธิยึดหน่วงของเจ้าของที่ดิน หรือสิทธิในการหักกลบลบหนี้ ฯลฯ ไว้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งจากบทบัญญัติข้อยกเว้นนี้ ในเบื้องต้นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์สินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา จัดอยู่ในข้อยกเว้นตาม Section 9-104 ซึ่งจะเป็นผลให้ไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ด้วยบทบัญญัติแห่ง Article 9 นี้ได้ แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติภายในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฉบับ กำหนดไว้เฉพาะแต่สิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ให้มีสิทธิในการใช้และการก่อให้เกิดประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ สิทธิในการโอนทรัพย์สินทางปัญญา (Assignment) หรือสิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิได้ (License) โดยไม่ได้กำหนดรวมความถึงการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก่อให้เกิดประโยชน์ในฐานะเป็นหลักประกันไว้ด้วย แต่ทั้งนี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฉบับได้กำหนดเรื่องการจดทะเบียนในการเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือการกระทำใดๆ ที่มีผลต่อทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของสิทธิและเพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกละเมิด หรือคุ้มครองให้ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินทางปัญญา การที่บทบัญญัติภายในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีได้กำหนดรูปแบบและวิธีการในการใช้เป็นหลักประกันไว้โดยเฉพาะแล้ว การนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันจึงกระทำได้ตามบทบัญญัติแห่ง Article 9 นี้ เนื่องจากมิได้ขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นหลักประกันนี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป

1.2.2 การสร้างหลักประกันและความสมบูรณ์ของสัญญาหลักประกัน (Creation and enforceability of security interests or Attachment)

การสร้างหลักประกันและความสมบูรณ์ของสัญญาหลักประกัน ตามที่กำหนดไว้ใน Article 9 คือ กรณีที่สัญญาหลักประกัน (Security agreement) นั้นมีผลบังคับสมบูรณ์ในระหว่างคู่สัญญาและมีผลบังคับเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของลูกหนี้หรือผู้ที่มอบทรัพย์สินเป็นหลักประกันต่อเจ้าหนี้ ซึ่งตาม Article 9 การมีผลสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ของสัญญาหลักประกัน

ต่อคู่สัญญาเรียกว่า Attachment ซึ่งในทรัพย์สินบางประเภท การสร้างหลักประกันและความสมบูรณ์ของสัญญาหลักประกันหรือ Attachment นี้มีผลเพียงพอต่อการมีผลบังคับต่อบุคคลภายนอก แต่ในทรัพย์สินบางประเภท Attachment อาจไม่มีผลเพียงพอต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สินอันนำมาเป็นหลักประกัน การมีผลบังคับใช้ต่อบุคคลภายนอกในสัญญาหลักประกันมีความสำคัญต่อเจ้าหนี้ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินและการมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นประกันดีกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น

โดยหลักทั่วไป ผู้ที่นำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน จะต้องเป็นผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น เนื่องจากหากมีการไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ เจ้าหนี้จะต้องบังคับต่อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่ามากกว่าที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้ ซึ่งความสมบูรณ์ของสัญญาหลักประกันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคู่สัญญาลงนามในสัญญาหลักประกัน (Attaches)¹⁶ โดย Attachment หรือการมีผลสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ของสัญญาหลักประกันต่อคู่สัญญา จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้

(ก) มีสัญญาหลักประกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ (Security agreement –Section 9-203(1)(a)) ตาม Article 9 สัญญาหลักประกันจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการตกลงให้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยทำเป็นหนังสือ (in writing) และลงลายมือชื่อโดยลูกหนี้ ซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาหลักประกัน หรือผู้รับมอบอำนาจในการลงนามแทนลูกหนี้ (signed or authenticated by the debtor) โดยในสัญญาหลักประกันจะต้องมีข้อความระบุให้ทรัพย์สินชนิดใดเป็นหลักประกันการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้และหากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ตามสัญญาเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับชำระหนี้จากหลักประกันดังกล่าว และรายละเอียด ลักษณะของหลักประกัน (Description of the collateral)

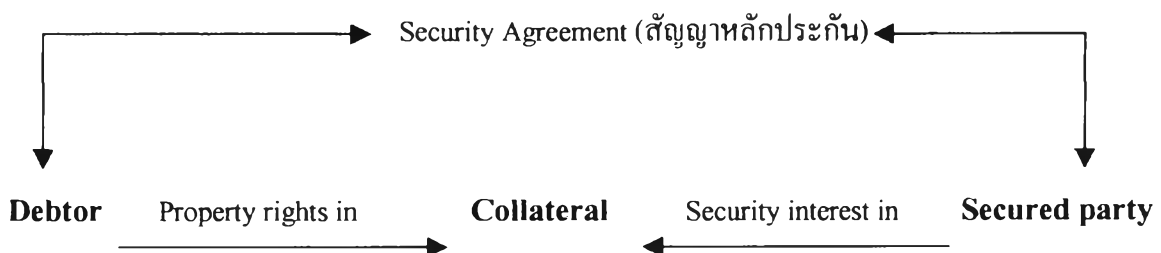
(ข) มีการกำหนดมูลค่าของหลักประกัน (Value - Section 9-203 (1)(b)) ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้หากมีการบังคับหลักประกัน คำจำกัดความของคำว่ามูลค่ากำหนดไว้อย่างกว้าง ซึ่งคู่สัญญาตามสัญญาหลักประกันอาจกำหนดมูลค่าของหลักประกันเท่าจำนวนหนี้หรือในจำนวนที่พอเพียงพอต่อการเพิ่มความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ในการได้รับชำระหนี้ตามสัญญา หรือคู่สัญญา

¹⁶ William H. Lawrence, Understanding secured transactions, p.77

อาจรวมคำว่ามูลค่าหมายความถึงมูลค่าในสัญญา การเข้าผูกพันตนในการขอสินเชื่อ หรือ มูลค่าแห่งหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ล้วนเป็นมูลค่าตามสัญญาหลักประกันได้ทั้งสิ้น อาทิเช่น ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าจากผู้ขายโดยผู้ขายได้ให้สินเชื่อไว้ ปรากฏว่าต่อมาผู้ซื้อไม่สามารถชำระราคาได้ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ผู้ซื้อและผู้ขายจึงตกลงเข้าทำสัญญาหลักประกันการชำระหนี้ค่าสินค้า โดยผู้ขายมีหลักประกันคือสินค้าที่ขายไปนั้น

(ค) ลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกันนั้น จะต้องเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในทรัพย์สินที่ให้ไว้เป็นหลักประกัน เนื่องจากหากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ตามสัญญาเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับชำระหนี้จากหลักประกันดังกล่าวได้

เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการข้างต้น คือ มีสัญญาที่กำหนดมูลค่าของหลักประกันซึ่งลูกหนี้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในหลักประกันนั้น เจ้าหนี้จะมีสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกันทันที โดยมีสิทธิในการบังคับต่อหลักประกันได้ตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่า Attachment ระหว่างคู่สัญญามีผลสมบูรณ์แล้ว พิจารณาได้จากภาพข้างล่างนี้



(ลูกหนี้) (มีสิทธิในทรัพย์สินที่เป็น) (หลักประกัน) (อันมีผลประโยชน์หรือมูลค่า) (ผู้รับหลักประกัน)

นอกจากนี้ ตาม Section 9-203(3) กำหนดให้เจ้าหนี้ที่มีสิทธิในหลักประกันนั้น มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน (Proceeds) นั้นได้ เช่น ธนาคารได้ให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์กู้ยืมเงิน และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ได้นำสินค้าคือรถยนต์เป็นหลักประกัน ซึ่งหากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ขายรถยนต์อันเป็นหลักประกันได้ ธนาคารมีสิทธิที่จะ

ขอรับผลประโยชน์จากการขายหลักประกันนั้น ได้ด้วย ถึงแม้ว่าตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั้น จะมีรถยนต์คันใหม่แทนที่รถยนต์อันเป็นหลักประกันเดิม ทั้งนี้เว้นแต่คู่สัญญาจะมีข้อสัญญากว้าง Section 9-203 (3) นี้ไว้

1.2.3 ความสมบูรณ์ของสัญญาหลักประกันต่อบุคคลภายนอก (Perfection of security interest or Perfection)

ถึงแม้ว่าสัญญาหลักประกันจะมีผลสมบูรณ์และบังคับต่อคู่สัญญาหลักประกันได้ตาม Attachment of a security interests คือเมื่อครบตามเงื่อนไข 3 ประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในกรณีที่เจ้าหนี้ต้องการที่จะมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันและมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้รายอื่นของลูกหนี้ เพื่อว่าหากมีเหตุการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ หรือในกรณีที่ลูกหนี้ได้ขายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้นให้แก่บุคคลอื่น เจ้าหนี้จะสามารถปกป้องสิทธิของตนต่อเจ้าหนี้คนอื่นหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ซื้อหลักประกันได้โดยการกระทำที่เรียกว่า Perfection ทั้งนี้การจะทำให้สัญญาหลักประกันในทรัพย์สินนั้นมีผลต่อบุคคลภายนอกด้วย Perfection ได้ ส่วนของ Attachment จะต้องมีผลสมบูรณ์มาก่อนแล้วเช่นเดียวกัน (Section 9-303)

วิธีการทำ Perfection กับหลักประกันมี 3 วิธี การเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน คือ Perfection โดยการส่งมอบการครอบครอง (By the creditor's taking possession of the collateral), Perfection โดยอัตโนมัติ (By automatic perfection or Perfection by attachment) และ Perfection โดยการจดทะเบียนเพื่อแจ้งต่อสาธารณชนถึงการเป็นหลักประกัน (By filing a public notice of the security interest)¹⁷

(ก) Perfection โดยการส่งมอบการครอบครองของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันให้อยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ (Pledge)¹⁸ วิธีนี้จะใช้ได้กับทรัพย์สินที่เป็นหลัก

¹⁷ Charles F. Hemphill and Jr. Judy A. Long, Basic Business Law Second edition, (New Jersey: Regent/Prentice Hall, 1994) p.368

¹⁸ Bradford Stone, Uniform Commercial Code ,Fourth edition (U.S.A.: West Publishing Company, 1995) , p.399

ประกันประเภทที่เป็น สินค้า ตราสารหรือเอกสารแสดงสิทธิ¹⁹ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างสามารถส่งมอบการครอบครองได้ แต่จะใช้ไม่ได้กับทรัพย์สินประเภทที่เป็นสิทธิทางบัญชีหรือสิ่งที่ไม่รูปร่างทั่วไป (General intangible) ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย²⁰ โดยลูกหนี้ทำการส่งมอบทรัพย์สินหลักประกันให้อยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ หรือบุคคลภายนอกที่กระทำการในฐานะตัวแทนเจ้าหนี้ หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลหลักประกัน (a third party bailee) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ -

Perfection วิธีนี้ เจ้าหนี้ผู้ครอบครองทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันอยู่ ย่อมมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้รายอื่นของลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถบังคับต่อหลักประกันได้เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้

(ข) Perfection โดยอัตโนมัติ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันประเภทนี้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer goods) ซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป เกิดขึ้นได้หลายครั้ง การให้ Perfection โดยอัตโนมัติ จะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เช่น นาย ก. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากนาย ข. โดยนาย ข. ให้สินเชื่อบุคคลแก่นาย ก. โดยนาย ก. เป็นผู้ครอบครองเครื่องใช้ไฟฟ้า และนาย ก. ได้ทำสัญญาหลักประกัน ให้นาย ข. ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้ เมื่อสัญญาหลักประกันเกิด Attachment สมบูรณ์ Perfection ในสัญญาหลักประกันในกรณีนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งในกรณีเดียวกัน หากนาย ก. กู้ยืมเงินจาก นาย ค. เพื่อมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากนาย ข. เมื่อนาย ก. ทำสัญญาหลักประกันต่อนาย ค. ถูกต้องครบถ้วนกรณีเช่นนี้ Attachment และ Perfection เกิดขึ้นทันที²¹

Perfection วิธีการนี้ อาจเกิดความยุ่งยากแก่เจ้าหนี้และบุคคลภายนอกที่สุจริตเนื่องจากทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันยังคงอยู่กับลูกหนี้และบุคคลภายนอกไม่อาจตรวจสอบและไม่ทราบภาระผูกพันในการตกเป็นหลักประกันของทรัพย์สินนั้น ทำให้ลูกหนี้เสนอขาย

¹⁹ U.C.C., Article 9, Section 9-302(1)(a), 9-303(1), 9-305

²⁰ Bradford Stone, Uniform Commercial Code, Fourth edition., p.400

²¹ Richard A.Mann and Barry S.Roberts, Business law and the regulation of business. p.769

หลักประกันแก่ผู้ซื้อที่ไม่ทราบภาวะผูกพัน เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อ เนื่องจากเจ้าหนี้มี Perfection ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น

(ค) การจดทะเบียนเพื่อแจ้งต่อสาธารณชนถึงการเป็นหลักประกัน หรือ Filing of Financing Statement วิธีการนี้ เป็นวิธีการที่นิยมปฏิบัติกันมาก เนื่องจากให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้ได้ดีที่สุด²² ทรัพย์สินทุกประเภทสามารถ Perfection ด้วยวิธีการนี้ได้ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาด้วย แต่ในทรัพย์สินบางประเภทเจ้าหนี้อาจเห็นว่าการครอบครองสามารถให้ความคุ้มครองเพียงพอ เจ้าหนี้ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้เสมอไป ประกอบกับวิธีนี้จะต้องจัดให้มีการจดทะเบียนและมีการเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

การจดทะเบียนตามวิธีนี้ คือ การจดทะเบียนใน Financing statement on a form U.C.C.-1 ซึ่งเป็นรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ใน U.C.C. เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมือนกัน โดยรายละเอียดใน Financing statement ในแบบ U.C.C.-1 จะประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ของลูกหนี้และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือเจ้าหนี้ โดยระบุสถานที่อยู่ของเจ้าหนี้ รายละเอียดที่ตั้งของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้น ตลอดจนที่อยู่ของเจ้าหนี้ที่ใช้ในการส่งจดหมายจากลูกหนี้ รายการหรือรายละเอียดของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน และในแบบ U.C.C.-1 กำหนดให้ลูกหนี้ต้องลงนามเพื่อรับทราบและยอมรับการเป็นหลักประกันในทรัพย์สินนั้น²³ นอกจากนี้ ถ้าในกรณีที่สัญญาหลักประกันมีข้อความครบถ้วนตามที่แบบ U.C.C.-1 กำหนดไว้ข้างต้น สำเนาของสัญญาหลักประกันสามารถถือเป็น Financing statement ได้โดยลูกหนี้จะต้องลงนามในสำเนาสัญญาหลักประกันนั้นอีกครั้ง(Section 9-402(1), 9-203(1) and (2)²⁴

เมื่อ Perfection จะกระทำได้อต่อเมื่อ Attachment มีผลสมบูรณ์แล้วในระหว่างคู่สัญญา แต่ใน Section 9-402(1) คู่สัญญาจะจดทะเบียน Financing statement ก่อนที่จะ

²² Roger LeRoy Miller, Business law : text and exercise. Second edition, p.297

²³ Thomas Bowers, Law of Commercial transactions and business associations : concepts and cases. p.436

²⁴ Bradford Stone, Uniform Commercial Code ,Fourth edition., p.389

ทำสัญญาหลักประกันก็ได้ หรือในขณะเดียวกันกับทำสัญญาหลักประกันเลยก็ได้ ซึ่งกรณีนี้ จะเรียกว่า เป็น Notice filing ซึ่งจะยังไม่มีความเป็น Perfection จนกว่า Attachment จะสมบูรณ์ (Section 9-303(1))

สถานที่ที่ใช้ในการจดทะเบียน Financing statement ตาม Article 9 มี 3 แห่งขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของทรัพย์สินนั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วให้จดทะเบียนที่ the Office of the Secretary of State, Central Filing หรือสถานที่ที่ลูกหนี้พักอาศัยอยู่ (Section 9-103, 9-401) ซึ่งการจดทะเบียนนี้ จะมีผลบังคับใช้เพียง 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน Financing statement (Section 9-403(2)) หากในกรณีที่จำเป็นต้องอายุการจดทะเบียนเป็นหลักประกัน จะต้องกระทำก่อนล่วงหน้าภายใน 6 เดือนก่อนวันที่ที่การจดทะเบียนจะครบกำหนด โดยการต่ออายุในแต่ละครั้งจะต่ออายุได้ 5 ปี เช่นเดิม

การจดทะเบียนหลักประกัน (Financing statement) ภายใต้ U.C.C. นี้ ในการจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลักประกันทุกครั้ง จะจดทะเบียนทรัพย์สินที่ตกเป็นหลักประกันไว้ภายใต้ชื่อของลูกหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกสามารถขอตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ตกเป็นหลักประกันได้โดยการขอตรวจสอบจากชื่อของลูกหนี้ ซึ่งจะทราบข้อมูลรายละเอียด อาทิ ชื่อเจ้าหนี้ รายละเอียดของทรัพย์สินหลักประกันดังที่ระบุไว้ในแบบ U.C.C.-1 ที่จดทะเบียนไว้²⁵

1.2.4. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา

(Rights and duties of Creditor and debtors)

เจ้าหนี้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาหลักประกันในกรณีที่ตนได้ครอบครองหลักประกันไว้ หรือลูกหนี้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาหลักประกันเช่นเดียวกันในกรณีที่ทรัพย์สินหลักประกันอยู่ในความครอบครองของตน และเมื่อลูกหนี้ได้ทำการชำระหนี้แล้ว ผู้รับหลักประกันหรือเจ้าหนี้มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเอกสารแจ้งการสิ้นสุดของสัญญาต่อลูกหนี้ในสัญญาหลักประกัน (Termination statement) หรือจดทะเบียนสิ้นสุดการเป็นหลักประกันต่อเจ้าพนักงานที่ได้รับแจ้งการจดทะเบียน Financing statement ในครั้งแรกนั้นด้วย

²⁵ Robert M. Plehn, Bank security and other credit enhancement methods, p.437



1.2.5 กรณีลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้
(Priorities and Remedies on the Debtor's default)

ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ มีข้อควรพิจารณาดังนี้

(ก) ลำดับชั้นของบุริมสิทธิ (Priorities) ในกรณีที่มิใช่ลูกหนี้มีเจ้าหนี้หลายรายที่มีสิทธิบังคับเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันสิ่งเดียวกัน ให้ใช้หลัก ดังนี้²⁶

- เจ้าหนี้ที่มีสัญญาหลักประกัน (Attachment) ถูกต้อง มีลำดับชั้นมาก่อนเจ้าหนี้ที่ไม่มีสัญญาหลักประกันถูกต้อง (Conflicting unperfected security interests)

- เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันมีลำดับชั้นก่อนเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน (Conflicting security interests versus unperfected interests)

- เจ้าหนี้ที่มี Perfection ก่อนมีลำดับชั้นก่อนเจ้าหนี้ซึ่งมี Perfection หลังตน (Conflicting perfected security interest)

- เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันไม่มีสิทธิเหนือกว่าผู้ซื้อที่กระทำการเป็นปกติธุระในทางธุรกิจ (Conflicting perfected security interests in commingled or processed goods)

(ข) ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา (Default)²⁷ เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ตามสัญญาให้ถูกต้อง สัญญาหลักประกันและบทบัญญัติใน Article 9 Part 5 กำหนดให้สิทธิและการชดใช้ความเสียหายแก่เจ้าหนี้ โดยทั่วไป เจ้าหนี้อาจฟ้องร้องต่อศาลตามสัญญาหลักหรือสัญญาประธาน หรือจะบังคับชำระหนี้จากหลักประกันก็ได้

²⁶ Roger LeRoy Miller, Business law : text and exercise. Second edition, p.303

²⁷ Robert M. Plehn, Bank security and other credit enhancement methods. p.439

กฎหมายให้สิทธิเจ้าหนี้ที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อให้บังคับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นหรือบังคับชำระหนี้จากหลักประกันด้วยตนเองได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้สละสิทธิในหลักประกันภายหลังจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้และลูกหนี้ได้แสดงตนที่จะขอชดใช้ความเสียหายให้แก่เจ้าหนี้ก่อนที่เจ้าหนี้จะดำเนินการบังคับต่อหลักประกัน กรณีที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา เจ้าหนี้ดำเนินการได้ 2 วิธีการ คือ

ในกรณีทรัพย์สินเป็นหลักประกันเป็นสิ่งมีรูปร่าง (Tangible collateral) เจ้าหนี้มีสิทธิในการนำทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันมาครอบครองหรือนำกลับมาครอบครองใหม่อีกครั้ง (Repossession)²⁸ ในกรณีนี้ เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันอาจนำทรัพย์สินหลักประกันนั้นกลับมาครอบครองอีกครั้งเมื่อเกิดการไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องบังคับชำระหนี้จากหลักประกันโดยกระบวนการทางศาล แต่ทั้งนี้การนำหลักประกันกลับมาครอบครองนั้นจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอันดี ซึ่งหากลูกหนี้คัดค้านการนำหลักประกันมาครอบครองของเจ้าหนี้ต่อศาล ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าการนำหลักประกันมาครอบครองนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่ และลูกหนี้มีเหตุอันสมควรในการคัดค้านเจ้าหนี้ในการจะนำหลักประกันนั้นกลับมาครอบครองหรือไม่ ซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าหนี้ไม่ควรนำหลักประกันมาครอบครอง เจ้าหนี้ไม่สามารถนำทรัพย์สินหลักประกันนั้นมาครอบครอง เจ้าหนี้จะต้องบังคับชำระหนี้ต่อหลักประกันโดยกระบวนการทางศาลต่อไป

การบังคับหลักประกันโดยการจำหน่าย ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ต่อหลักประกันภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายเกี่ยวกับการขาย²⁹ กรณีนี้เจ้าหนี้อาจริบหลักประกันหรือนำทรัพย์สินหลักประกันนั้นออกขายต่อบุคคลทั่วไปหรือขายเป็นการส่วนบุคคลในวงจำกัดได้ โดยการขายจะต้องกระทำเยี่ยงการค้าทางธุรกิจทั่วไป ในเวลา สถานที่ ที่เหมาะสมในทางพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นการขายให้หลักประกันโดยบุคคลอื่นมิใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าหนี้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าถึงการบังคับหลักประกัน โดยกฎหมายให้สิทธิแก่ลูกหนี้ในการไต่ถอนขอซื้อหลักประกันคืนได้ก่อนที่เจ้าหนี้จะดำเนินการต่อหลักประกันนั้น แต่ลูกหนี้จะต้องชำระหนี้ทั้งหมด

²⁸ U.C.C. Article 9, Section 9-503

²⁹ U.C.C. Article 9, Section 9-504 and Article 2 Sales

ที่ค้างต่อเจ้าหนี้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเตรียมการขายนั้น³⁰ เจ้าหนี้ขายหลักประกันได้จำนวนเงินเท่าใด ให้เจ้าหนี้หักค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายและชำระคืนหนี้ของตน ส่วนที่เหลือเท่าใดต้องส่งคืนลูกหนี้ แต่หากขาด ลูกหนี้จะต้องชดใช้ส่วนที่ขาดแก่เจ้าหนี้³¹

1.3 การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันและการบังคับหลักประกันตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา

จากการศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ U.C.C. Article 9 Secured transactions ที่ผ่านมานั้น การนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนั้นน่าจะสามารถกระทำได้ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้ใน U.C.C. Article 9 ในส่วนนี้จะศึกษาถึงการนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วิธีการในการนำมาเป็นหลักประกัน ตลอดจนการบังคับต่อหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายข้างต้น

ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกา คือ จัดเป็นทรัพย์สินประเภท Intangible personal property และกฎหมายหลักประกันของสหรัฐอเมริกา คือ U.C.C. Article 9 Secured transactions กำหนดให้ ทรัพย์สินทุกประเภทสามารถนำมาเป็นหลักประกันหนี้ได้ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่ทรัพย์สินที่อยู่ใน U.C.C. Article 9 กำหนดยกเว้นไว้เท่านั้น³² ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจาก U.C.C. Article 9, Section 9-104 ซึ่งเป็นบทบัญญัติยกเว้นทรัพย์สินที่ U.C.C. Article 9 ไม่ใช่บังคับไว้หลายชนิดด้วยกัน โดยทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่บัญญัติยกเว้นไว้ คือ ทรัพย์สินที่มีกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาคำหนดสิทธิ หน้าที่ของคู่สัญญาในการนำมาเป็นหลักประกันไว้โดยเฉพาะแล้ว (“This Article does not apply (a) to a security subject to any statute of the United States, to the extent that such statute governs the rights of parties to and third parties affected by transactions in particular types of property; ...) ในกรณีนี้ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal law) ในชั้นตอนนี้ การนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้จึงอาจจะไม่สามารถกระทำได้ภายใต้บทบัญญัติของ U.C.C. Article 9 แต่เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการ

³⁰ U.C.C. Article 9, Section 9-506

³¹ U.C.C. Article 9, Section 9-504 (2)

³² U.C.C. Article 9, Section 9-104

บัญญัติ Section 9-104(a) ไว้เช่นนั้น เนื่องจาก U.C.C. เป็นกฎหมายในทางพาณิชย์ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมกฎหมายประจำมลรัฐต่างๆ โดยองค์กรทางเอกชน (The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws และ The American Law Institute) และรัฐต่างๆ ได้นำไปปรับใช้เป็นกฎหมายภายในมลรัฐของตน เพื่อขจัดปัญหาการขัดแย้งในกฎหมายของคู่สัญญาในระหว่างมลรัฐและเพื่อให้กฎหมายในการดำเนินธุรกิจการพาณิชย์เป็นรูปแบบเดียวกัน บทบัญญัติใน U.C.C. จึงไม่สามารถนำไปใช้บังคับเหนือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อกฎหมายของรัฐบาลกลางได้กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และรูปแบบในการนำเป็นหลักประกันไว้โดยเฉพาะแล้ว อาทิเช่น The Federal Aviation Act of 1958 ได้กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องบินเป็นหลักประกันไว้โดยเฉพาะแล้ว³³

การที่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้าทั้ง 3 ฉบับเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา (U.S.Code, Title 17 Copyrights, Title 35 Patents and Lanham Act) ซึ่งจะต้องใช้บังคับเหนือกฎหมายประจำมลรัฐหรือกฎหมายพาณิชย์ทั่วไป ดังนั้น หากกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฉบับได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการใช้เป็นหลักประกันไว้แล้ว การนำไปเป็นหลักประกันภายใต้บังคับบทบัญญัติของ U.C.C. Article 9 ตามที่ศึกษามาแล้วนั้น ย่อมไม่มีผลสมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับต่อหลักประกันใดๆ แต่บทบัญญัติในกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดวิธีการ หรือรูปแบบการนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันไว้โดยเฉพาะ การนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันนี้จึงกระทำภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ ของ U.C.C. Article 9 ซึ่งสามารถกระทำได้โดยไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและบทยกเว้นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ U.C.C. Article 9 แต่อย่างใด

แต่ทั้งนี้ การนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันนั้นจะมีความแตกต่างจากการนำทรัพย์สินประเภทอื่นมาเป็นหลักประกันตาม U.C.C. Article 9 เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา (U.S.Code, Title 17 Copyrights, Title 35 Patents and Lanham Act) ซึ่งจะต้องใช้บังคับเหนือกฎหมายประจำมลรัฐหรือกฎหมายพาณิชย์ทั่วไป และบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง การนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลัก

³³ William H. Lawrence, Understanding Secured Transactions Second edition, p.54

ประกันนี้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันหมายถึงการมีผลบังคับของการเป็นหลักประกัน ตามที่กำหนดไว้ใน Federal law และใน U.C.C. Article 9 ทั้งสองฉบับ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการเป็นหลักประกัน และกำหนดให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถโอนหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิไว้ได้ แต่มิได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการนำเป็นหลักประกันแต่อย่างใด อาทิ กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายสิทธิบัตร โดยมีบทบัญญัติที่กล่าวถึงไว้ดังนี้

กฎหมายลิขสิทธิ์ U.S.Code -Title 17 Copyrights, Section 101. Definitions

“A **“transfer of copyright ownership”** is an assignment, **mortgage**, exclusive license, or any other conveyance, alienation, or **hypothecation of a copyright** or of any of exclusive rights comprised in a copyright, whether or not it is limited in time or place of effect, but not including a nonexclusive license.”

Section 201 (d) **Transfer of ownership**

“(1) **The ownership of a copyright may be transferred in whole or in part** by any means of conveyance or by operation of law, and may be bequeathed by will or pass as **personal property** by the applicable laws of interstate succession.

(2) **Any of the exclusive rights comprised in a copyright, including any subdivision of any of the rights specified by Section 106**, may be transferred as provided by clause (1) and owned separately. The owner of any particular exclusive right is entitled, to the extent of that right, to all of the protection and remedies accorded to the copyright owner by this title.

Section 204 **Execution of transfers of copyright ownership**

(a) A transfer of copyright ownership, other than by operation of law, is not valid unless an instrument of conveyance, or a note or memorandum of the transfer, is **in writing and signed by the owner of the rights conveyed or such owner's duly authorized agent.**

จากบทบัญญัติข้างต้นและที่ได้ศึกษามาแล้ว ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อครบถ้วนตามเงื่อนไขของงานที่กฎหมายกำหนดให้ความคุ้มครอง³⁴ ในกฎหมายลิขสิทธิ์ คำจำกัดความของการโอนความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายถึง การโอนสิทธิ์ (assignment) หรือ Mortgage หรือ Hypothecation of a copyright โดยการโอนความเป็นเจ้าของนั้นสามารถโอนทั้งหมดหรือบางส่วนของลิขสิทธิ์ก็ได้ โดยการโอนจะต้องทำเป็นหนังสือและลงนามโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น (Exclusive license)

ดังนั้น ตามกฎหมายลิขสิทธิ์บัญญัติอนุญาตให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive license) สามารถนำลิขสิทธิ์นั้นไปเป็นหลักประกันหนี้ได้ ด้วยวิธี Mortgage โดยการทำเป็นหนังสือและลงนามโดยเจ้าของสิทธิ์ และจะให้เป็นหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนของลิขสิทธิ์ก็ได้

กฎหมายสิทธิบัตร U.S.Code -Title 35 Patents, Section 261.**Ownership; assignment**

“Subject to the provisions of this title, **patent shall have the attributes of personal property.** Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States. A certificate of acknowledgement under the hand and official seal of a person authorized to administer oaths within the United States, or, in a foreign country, of a diplomatic or consular officer of the United States or an officer authorized to

³⁴ U.S.Code Title 17 Copyrights, Chapter 2, Section 201 (a), 201(b), and 201(c)

administer oaths whose authority is proved by a certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States, shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, grant or conveyance of a patent or application for patent. **An assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.**"

จากบทบัญญัติข้างต้น กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล จึงอาจโอน อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเป็นหลักประกันได้เช่นเดียวกับลิขสิทธิ์³⁵ โดยสามารถโอนสิทธิบัตรด้วยการทำเป็นหนังสือ และในตอนท้าย ได้บัญญัติถึงการมีผลบังคับต่อ Purchaser (ผู้ซื้อ) หรือ Mortgagee ว่าในกรณีที่มีการโอนสิทธิบัตร (Assignment) การมอบให้ (Grant) หรือการโอน (Conveyance) จะไม่มีผลต่อผู้ที่ซื้อหรือ Mortgagee หากไม่มีการจดทะเบียนที่ The Patent and Trademark Office ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีการโอนสิทธิบัตร การมอบให้ หรือก่อนวันที่ได้มีการ Purchase (การซื้อ) หรือ Mortgage

จากบทบัญญัติดังกล่าว สิทธิบัตรจึงสามารถนำเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ตามกฎหมายสิทธิบัตร โดยวิธีการ Mortgage ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนภายใน 3 เดือนต่อไป

กฎหมายเครื่องหมายการค้า Lanham Act, Section 1060. **Assignment of mark; execution; recording; purchaser without notice**

"A registered mark or a mark for which application to register has been filed shall be assignable with the goodwill of the business in which the mark is used, or with that part of the goodwill of the business connected with the use of and symbolized by the mark.

³⁵ leuan G. Mahony, *International Intellectual Property Law – Global Jurisdictions*, (Austria : the Center for international legal studies, 1996). p.365

However, no application to register a mark under Section 1b [15 USCS Section 1051(b)] shall be assignable prior to the filing of the verified statement of use under Section 1(d) [15 USCS Section 1051(d)], except to a successor to the business of the applicant, or portion thereof, to which the mark pertains, if that business is ongoing and existing. In any such assignment authorized by this Section it shall not be necessary to include the goodwill of the business connected with the use of and symbolized by any other mark used in the business or by the name or style under which the business is conducted. **Assignments shall be by instruments in writing duly executed.** Acknowledgment shall be prima facie evidence of the execution of an assignment and **when recorded in the Patent and Trademark Office the record shall be prima facie evidence of execution.** An assignment shall be void as against any subsequent purchaser for a value consideration without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months after the date thereof or prior to such subsequent purchase. A separate record of assignment submitted for recording hereunder shall be maintained in the Patent and Trademark Office....”

กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่มีบทบัญญัติใดกล่าวถึงการเป็นหลักประกันหนี้ แต่บัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถโอนสิทธิได้ โดยเครื่องหมายการค้าที่จะโอนได้นั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ดังนั้น การนำสิทธิในเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจึงไม่สามารถทำได้ในกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา หากประสงค์ที่จะนำเครื่องหมายการค้าไปหาประโยชน์เพิ่มเติม เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจะต้องนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนก่อน หลังจากนั้น เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถนำมาโอนสิทธิหรือนำไปเป็นหลักประกันหนี้ได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้น บัญญัติให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้รวมทั้งในกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรได้กล่าวถึงการเป็นหลักประกันของทรัพย์สินทางปัญญานั้นไว้ด้วย ประกอบกับในบทบัญญัติอื่นๆ ไม่มีบทบัญญัติใดกล่าวถึงหลักเกณฑ์ รูปแบบ หรือวิธีการในการนำไปเป็นหลักประกัน ดังนั้น การนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา สามารถนำบทบัญญัติใน U.C.C. Article 9 มาใช้บังคับได้ โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งตาม U.C.C. Article 9, Section 9-106 คือ

“General intangible” means any personal property (including thing in action) other than goods, accounts, chattel paper, documents, instruments, and money.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกัน ตาม U.C.C. Article 9 จึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการเช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นๆ นั่นคือ การจัดให้มี สัญญาหลักประกันที่มีผลบังคับต่อคู่สัญญา หรือ Attachment โดยจะต้องจัดให้มีหนังสือสัญญาหลัก ประกัน (Security agreement) เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนั้นๆ เป็น หลักประกันการชำระหนี้ ระบุรายละเอียดให้ทราบลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่นำมาเป็นหลัก ประกัน และลูกหนี้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาหลักประกัน ในสัญญาหลักประกันจะต้องระบุ จำนวนเงินที่เป็นประกันและลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกันจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ จะนำมาเป็นหลักประกันด้วย เมื่อปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข 3 ประการแล้วถือว่า Attachment เกิดขึ้น อันมีผลบังคับต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแล้ว แต่เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เจ้าหนี้ไม่สามารถครอบครองหลักประกันนี้ได้ จึงควรคุ้มครองและป้องกันหลักประกันของตนจาก บุคคลภายนอกด้วยการ Perfection โดยวิธีจดทะเบียน financing statement เท่านั้น โดยคู่สัญญาใน สัญญาหลักประกันด้วยทรัพย์สินทางปัญญานำการเป็นหลักประกันหนี้ของทรัพย์สินทางปัญญาไปจด ทะเบียน financing statement ที่ the Secretary of state หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับมอบหมายเป็น ทางการ (another designated state official) เจ้าหนี้ตามสัญญาหลักประกันจึงสามารถมีสิทธิเหนือหลัก ประกันดีกว่าเจ้าหนี้อื่นที่ไม่มีหลักประกันหรือที่ไม่ได้จดทะเบียนหลักประกัน (Perfection) และยังคงมีสิทธิเหนือหลักประกันในกรณีที่เกิดของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้โอนสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาอันเป็นหลักประกันนั้นไป

หากกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฉบับนั้นได้กำหนดถึงหลักเกณฑ์ การโอนสิทธิไว้เฉพาะด้วยแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นั้น การจดทะเบียนภายใต้ U.C.C Article 9 จะยังไม่ถือว่าเป็นผลสมบูรณ์และบังคับเหนือเจ้าหนี้อื่น หรือบุคคลภายนอกที่รับโอนสิทธิ ในกฎหมายลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เป็นการได้มาโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีการจดทะเบียนใดๆ แต่การใช้เป็นหลักประกันหนี้ ในบทบัญญัติ Section 205. **Recordation of transfers and other documents** กำหนดให้การโอนตาม Section 101 จะต้องบันทึกการโอนสิทธิ หรือเอกสารต่างๆ ไว้ ดังนี้

(a) Conditions for Recordation – **Any transfer of copyright ownership or other document pertaining to a copyright may be recorded in the Copyright Office** if the document filed for recordation bears the actual signature of the person who executed it, or if it is accompanied by a sworn or official certification that it is a true copy of the original, signed document.

(b) Certificate of recordation – The register of Copyrights shall, upon receipt of a document as provided by subsection (a) and of the fee provided by Section 708, **record the document and return it with a certificate of recordation.**

(c) Recordation as Constructive Notice – Recordation of a document in the Copyright Office gives all persons constructive notice of the facts stated in the recorded document,....

จากบทบัญญัติข้างต้น เมื่อการโอนความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รวมความถึง การเป็น หลักประกันตาม Section 101 ที่กล่าวถึงไปแล้วนั้น การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นหลักประกันนี้ จึงต้องนำมาจดทะเบียนที่ the U.S. Copyright Office ด้วยตาม Section 205 นอกเหนือจากการจดทะเบียนตาม U.C.C. Article 9 ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนการเป็นหลักประกันแล้ว เจ้าหน้าที่จะ ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นหลักประกัน (Certificate of recordation) ซึ่งถือเป็น หนังสือแจ้งว่าได้มีการสร้างหลักประกันเหนือทรัพย์สินทางปัญญานั้นต่อบุคคลภายนอก (Constructive Notice)

ตามกฎหมายสิทธิบัตร Section 261 กำหนดให้การ โอนสิทธิบัตรต้องจดทะเบียนที่ The Patent and Trademark Office โดยจดทะเบียนการเป็นหลักประกันไว้ในเลขที่ของสิทธิบัตรเช่น เดียวกันกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องนำไปจดทะเบียนที่ The Patent and Trademark Office ด้วยเช่นกัน โดยจดทะเบียนไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า³⁶

³⁶ U.S. Trademark (Lanham Act) , Section 1057

ดังนั้น การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้สามารถกระทำได้ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal law) อนุญาตให้เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้ประกอบกับในบทกฎหมายปรากฏคำที่แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาสามารถใช้เป็นหลักประกันหนี้ได้ แต่เนื่องจากในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้ไว้โดยเฉพาะ การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงกระทำได้ภายใต้บทบัญญัติของ U.C.C. Article 9 ซึ่งกำหนดให้มีการทำสัญญาหลักประกันให้ถูกต้องครบถ้วน (Attachment) และการจดทะเบียนการเป็นหลักประกัน(Perfection) ณ The Secretary of state หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับมอบหมายเป็นทางการ (another designated state official) ตามที่กำหนดไว้ใน U.C.C. Article 9 และเนื่องจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในบทบัญญัติกฎหมายได้กำหนดไว้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการโอนสิทธิจะต้องจดทะเบียนแจ้งการโอนนั้นต่อ The Patent and Trademark Office ด้วยเช่นกัน มิฉะนั้น การเป็นเจ้าของที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันดังกล่าว เจ้าหนี้ไม่อาจยกสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของตนขึ้นต่อสู้กับผู้รับโอนสิทธิรายอื่นหรือเจ้าหนี้อย่างอื่นที่ได้จดทะเบียนการเป็นหลักประกันในทรัพย์สินทางปัญญาไว้ที่ The Patent and Trademark Office แล้ว

ในกรณีที่มีการบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหนี้อย่างไรที่ได้นำการเป็นหลักประกันที่สมบูรณ์แล้วตาม U.C.C. Article 9 ไปจดทะเบียนการเป็นหลักประกันในทรัพย์สินทางปัญญาไว้ที่ The Patent and Trademark Office ค่อยไปก่อนย่อมมีสิทธิเหนือหลักประกันและมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้อย่างอื่น ๆ ของลูกหนี้ โดยการบังคับต่อหลักประกันจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติใน U.C.C. Article 9 คือ หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถบังคับต่อหลักประกันด้วยตนเองได้ โดยการจำหน่ายหลักประกัน หรือการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ (Assignment) หรือการนำออกให้บุคคลอื่นอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ต่อไป แต่ทั้งนี้เจ้าหนี้อาจร้องขอต่อศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางศาลในการบังคับต่อหลักประกันได้อีกทาง โดยเงินที่ได้จากการโอนให้นำมาชำระคืนค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและโอนและชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น หากเงินเหลือเท่าใดให้ส่งคืนแก่ลูกหนี้นั้น แต่หากขาดไปเท่าใด ลูกหนี้จะต้องชดใช้ส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน³⁷

³⁷ Robert M. Plehn, Bank security and other credit enhancement methods-United States, p.441

2. การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันตามกฎหมายประเทศอังกฤษ

ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษเป็นแบบ Common law การใช้กฎหมายของประเทศอังกฤษจะบังคับใช้โดยหลักกฎหมาย Common law ที่เกิดจากศาล Common law และหลัก Equity (หลักความเที่ยงธรรมในการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยคดี) ที่เกิดจากศาล Chancery หลักกฎหมายทั้ง 2 ประเภทเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เกิดจากจารีตประเพณีและคำพิพากษาของศาลที่ตัดสินไว้ นั่นคือ เป็นกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษา โดยใช้ประกอบกับ Statutory law (กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร) ระบบการพิจารณาคดีของศาลในสมัยก่อน เดิมประเทศอังกฤษมีระบบศาลในการพิจารณาคดี 2 ศาล แยกต่างหากจากกัน คือ Court of law และ Court of equity โดยต่อมาได้รวม Court of law และ Court of equity ไว้เป็นศาลเดียวในปี ค.ศ.1875³⁸ แต่ในการพิจารณาคดีของศาล ส่วนใหญ่ยังคงนำหลัก Equity มาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การพิจารณาคดีเกิดความเที่ยงธรรมมากยิ่งขึ้นในคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะบัญญัติขึ้นในกรณีที่มีความประสงค์จะกำหนดสิทธิ หน้าที่ หลักเกณฑ์โดยชัดแจ้งหรือเพื่อให้มีการปฏิบัติที่มีแนวทางเช่นเดียวกันหรือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ในทางการค้าพาณิชย์³⁹

การบังคับใช้กฎหมายของประเทศอังกฤษจะใช้ 2 ลักษณะสำคัญข้างต้น คือ ที่เป็นหลัก Equity แนวคำพิพากษาของศาลและที่เป็นหลัก Legal ตามกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร รูปแบบของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันของประเทศอังกฤษจะมีทั้ง 2 ลักษณะข้างต้น ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร มีหลายฉบับด้วยกัน อาทิ Copyright, Patent, Design, Trade Marks, Right in performances, the law of confidence, Registered designs, Passing off หรือ Trade libel⁴⁰ การศึกษาในส่วนนี้ จะศึกษาถึงกฎหมายหลักประกันของประเทศอังกฤษและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ตามลำดับ

³⁸ Richard Bethell-Jones, Bank security and other credit enhancement methods-England. p.133

³⁹ วิทยา จิณุกาญจน์, "การประกันหนี้ด้วยทรัพย์สินแบบ Floating Charge" (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537) หน้า 37

⁴⁰ David I. bainbridge, Intellectual Property Third edition, (Great Britain : Pitman Publishing, 1996). p.3

2.1 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายหลักประกันค้ำระบบกฎหมายอังกฤษ

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอังกฤษมีอยู่หลายฉบับด้วยกัน ซึ่งตาม Supreme Court Act 1982 (as amended by the Copyright, Designs and Patents Act 1988) ได้ให้คำจำกัดความของทรัพย์สินทางปัญญาไว้ดังนี้

“Intellectual property means any patents, trademark, copyright, design right, registered design, technical or commercial information or other intellectual property...”⁴¹

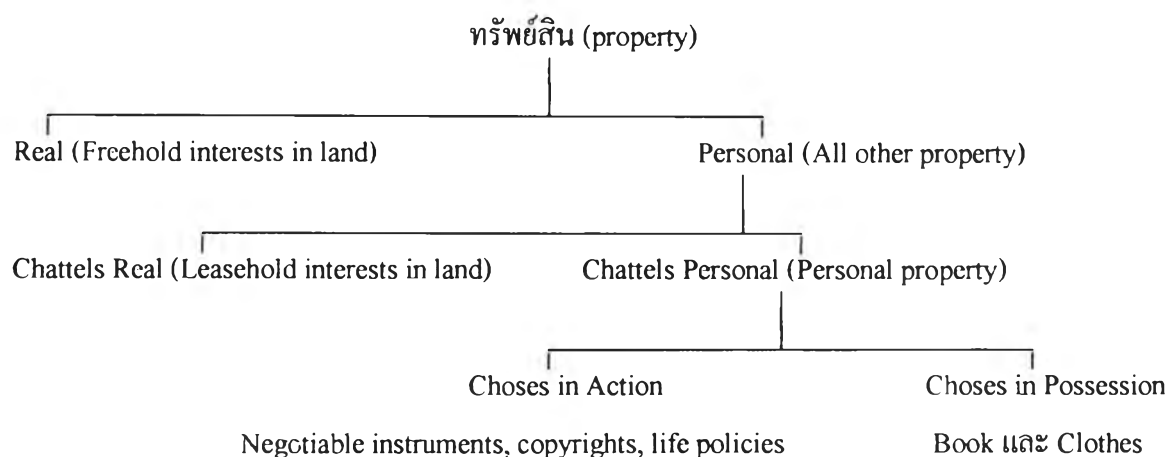
จากคำจำกัดความข้างต้น ทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่หลายประเภท โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่สำคัญ คือ สิทธิบัตร (Patents) เครื่องหมายการค้า (Trademarks) การออกแบบ (Designs) และลิขสิทธิ์ (Copyright)⁴² โดยกฎหมายสิทธิบัตรมุ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรโดยให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive rights over inventions) เหนือสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะเกี่ยวข้องกับ Goodwill ของเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ เครื่องหมายการค้าจึงได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน ตามระบบ Common law เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องการลวงขาย (Passing off) ส่วนการออกแบบเป็นการแสดงให้ปรากฏในรูปแบบจะได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนเช่นเดียวกัน ในกรณีที่การออกแบบนั้นไม่ได้จดทะเบียนไว้ กฎหมายอังกฤษจะให้ความคุ้มครองระยะเวลาที่สั้นกว่าการออกแบบที่จดทะเบียนไว้แล้ว และกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย⁴³

⁴¹ Peter Groves, Intellectual property with competition law and practice. (Great Britain : Cavendish Publishing Limited, 1994), p. 1

⁴² Peter J. Groves, Intellectual property rights and their valuation : A handbook for bankers, companies and their advisers. (England : Gresham Book Woodhead Publishing Ltd, 1997), p.3

⁴³ Peter J. Groves, Intellectual property rights and their valuation : A handbook for bankers, companies and their advisers. p.4

ทรัพย์สิน (property) ตามกฎหมายอังกฤษ แบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่ง Common law courts (the Royal Courts) ได้แบ่งประเภททรัพย์สินไว้⁴⁴ โดยแบ่งเป็น Real (Freehold interests in land) และ Personal (All other property) โดย Personal property แบ่งออกได้เป็น Chattels Real (Leasehold interests in land) และ Chattels Personal (Personal property) โดยได้แบ่ง Chattels Personal ออกเป็น 2 ประเภท คือ Choses in Action เช่น Negotiable instruments, copyrights และ life policies กับ Choses in Possession เช่น Book และ Clothes ตามแผนภาพด้านล่างนี้



หากจะพิจารณาจากลักษณะของทรัพย์สิน Real property ได้แก่ ที่ดินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ และ Personal property ได้แก่ ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้⁴⁵ โดยใน Law of Property Act, Section 205(1)(xx) ได้ให้คำจำกัดความของทรัพย์สินไว้ดังนี้

“Property includes ‘any thing in action and any interest in real or personal property’”

⁴⁴ David Palfreman, Law Relating to Banking Services, fourth edition, (London : Pitman Publishing , 1993), p.296

⁴⁵ F.H. Lawson and Bernard Rudden, The law of property second edition, (Great Britain : Oxford University Press, 1982), p.19

จากคำจำกัดความข้างต้น ทรัพย์สินทางปัญญาจึงถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ซึ่งตามกฎหมายฉบับเดียวกันใน Section 205(10(ii)) ได้ให้คำจำกัดความของการ โอนสิทธิ ไว้ดังนี้

“Conveyance ‘is defined to include ‘a mortgage, charge, lease, assent, vesting declaration, vesting instrument, disclaimer, release and every other assurance of property or of an interest therein...’ ”

ดังนั้น ตามกฎหมายอังกฤษ เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าสูง โดยการโอนสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (Law of Property Act) ได้กำหนดรวมถึงการนำไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามกฎหมายอังกฤษด้วย คือ Mortgage และ Charge ซึ่งหลักประกันทั้ง 2 ลักษณะจะศึกษาลักษณะ และรูปแบบการเป็นหลักประกันต่อไป ประกอบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฉบับได้กำหนดถึงสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น โดยให้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการโอนสิทธิ (Assignment) หรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ (License) ได้ การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอังกฤษเป็นหลักประกันหนี้จึงสามารถกระทำได้⁴⁶

กฎหมายหลักประกันในระบบกฎหมายอังกฤษ แบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะสำคัญๆ ด้วยกัน คือ Pledge, Contractual lien, Mortgage และ Charge⁴⁷ ดังนี้

(1) Pledge เป็นหลักประกันประเภทที่ใช้มานานที่สุดและเป็นพื้นฐานกฎหมายหลักประกันในระบบกฎหมายอังกฤษ⁴⁸ ลักษณะสำคัญของ Pledge คือ การส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นประกันให้แก่เจ้าหนี้ Pledge จะสิ้นสุดเมื่อการครอบครองหลักประกันนั้นสิ้นไป สิ่งที่น่ามาเป็นหลักประกันด้วย Pledge ได้อาทิเช่น Bills of lading, Documents of title to goods, Negotiable instruments and Negotiable securities ส่วนสิ่งที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ อาทิเช่น

⁴⁶ Peter J. Groves, Intellectual property rights and their valuation : A handbook for bankers, companies and their advisers, p.148

⁴⁷ R.M. Goode, Legal problem of credit and security second edition, (England : Sweet & Maxwell, 1988), p.10

⁴⁸ Ross Cranston, Principles of Banking Law, (New York : Clarendon Press Oxford, 1997), p.436

หนังสือสัญญาต่างๆ ไปที่ไม่มีข้อกำหนดหน้าที่การชำระหนี้ของลูกหนี้ (Ordinary written contracts)⁴⁹ และ Pledgee หรือผู้รับหลักประกันสามารถขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้เมื่อ Pledgor หรือ ผู้ให้หลักประกัน และจากลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่สามารถส่งมอบการครอบครองได้ การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนึ่งจึงไม่อาจกระทำได้ด้วยหลักประกันประเภทนี้

(2) Contractual lien สิทธิยึดหน่วงโดยสัญญา โดยการยึดถือครอบครองทรัพย์สินไว้เป็นหลักประกัน หลักประกันประเภทนี้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหรือเกิดจากสัญญาก็ได้ สิทธิของเจ้าหนี้ตาม Contractual lien มีเพียงการยึดหน่วงทรัพย์สินไว้เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้เท่านั้น ไม่อาจนำทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้ไปขายทอดตลาดได้ ซึ่งจากลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่สามารถส่งมอบการครอบครองได้ การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนึ่งจึงไม่อาจกระทำได้ด้วยหลักประกันประเภทนี้เช่นกัน

(3) Mortgage คือการโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ โดยมีเงื่อนไขชัดเจนหรือโดยปริยายว่า สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นจะโอนกลับคืนลูกหนี้เมื่อหนี้ที่เป็นประกันหมดสิ้นลงแล้ว Mortgage ไม่ต้องมีการส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแต่อย่างใด ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันด้วย Mortgage จึงมีได้หลายประเภท อาทิ ทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างสามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ทั้งสิ้น การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนึ่งจึงกระทำได้ด้วยหลักประกันประเภทนี้

(4) Charge เป็นหลักประกันที่ไม่จำเป็นต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ และไม่จำเป็นต้องโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด ซึ่งเป็นหลักประกันที่แตกต่างจาก Pledge หรือ Mortgage หลักประกันด้วย Charge จะเกิดขึ้นจากการทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยกำหนดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้โดยเฉพาะเจาะจง หรือจะกำหนดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นรายประเภทของทรัพย์สินก็ได้ ให้เป็นที่พอใจแก่การเป็นหลักประกันหนึ่ง หลักประกันประเภทนี้ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ให้มีสิทธิเรียกร้องเหนือหลัก

⁴⁹ Ibid., p.11

ประกันนั้น แต่ไม่สามารถกระทำการใดๆต่อหลักประกันนั้นได้ จนกว่าลูกหนี้จะไม่ปฏิบัติการชำระหนี้

50

นอกจากหลักประกันทั้ง 4 ประเภทข้างต้น ยังมีการใช้ Assignment เป็นหลักประกันในการโอนสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินใดสิ่งหนึ่ง (chose in action)⁵¹ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ อาทิ การโอนสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับตามสัญญาประกันชีวิตเป็นหลักประกันนี้ โดยวิธีการ Assignment ทำเป็นหนังสือและส่งหลักฐานเป็นหนังสือแจ้งให้แก่บริษัทผู้รับประกันชีวิต⁵² จากลักษณะของหลักประกันแต่ละประเภทในระบบกฎหมายประเทศอังกฤษ หลักประกันที่มีลักษณะเป็นหลักประกันเหนือทรัพย์สินส่วนบุคคลมี 2 ลักษณะ คือ Mortgage หรือ Charge การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้สามารถกระทำได้ด้วย 2 ลักษณะข้างต้นเช่นเดียวกัน ซึ่งจะศึกษาในรายละเอียดต่อไป

2.2 หลักประกันด้วยทรัพย์สิน (Security Right over Assets) ประเภท Mortgage และ Charge

จากลักษณะระบบกฎหมายของอังกฤษที่ใช้หลัก Equity และ Legal ในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทั้ง 2 ประเภท คือ Mortgage และ Charge จึงแบ่งออกได้เป็น legal mortgage และ equitable mortgage หรือ legal charge และ equitable charge นอกจากนี้ จากลักษณะของ Charge ที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยกำหนดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้โดยเฉพาะเจาะจงหรือกำหนดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นรายประเภทของทรัพย์สินก็ได้ นั่น ทำให้ Charge สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น Fixed charge เมื่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง และ Floating charge ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันถูกกำหนดเป็นรายประเภทของทรัพย์สินหรือเป็นกลุ่มทรัพย์สิน⁵³ หลักประกันข้างต้นมีความเกี่ยวพันกัน

⁵⁰ R.M. Goode, *Legal problem of credit and security*. p.14

⁵¹ ราชบัณฑิตยสถาน, *ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย*. (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. 2541), หน้า 50

⁵² David Palfreman, *Law Relating to Banking Services*. fourth edition, (London : Pitman Publishing , 1993), p.280

⁵³ R.M. Goode, *Legal problem of credit and security* second edition. p. 15

ในบางลักษณะ เนื่องจากกฎหมายหลักประกันอังกฤษมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก ซึ่งหากพิจารณาลักษณะและการบังคับใช้เป็นหลักประกันอาจพบว่า equitable mortgage มีลักษณะเช่นเดียวกับ Charge⁵⁴ แตกต่างกันเพียง Charge ไม่มีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของเท่านั้น

ในส่วนนี้ จะศึกษาถึงลักษณะของ , legal mortgage, equitable mortgage, legal charge, equitable charge ตลอดจน Fixed charge และ Floating charge และความสมบูรณ์ของหลักประกัน ตามลำดับ

2.2.1 Mortgage

ลักษณะสำคัญของ mortgage คือ การโอนสิทธิในทรัพย์สินเป็นหลักประกันนี้โดยมีเงื่อนไขชัดเจนหรือโดยปริยายว่า สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นจะโอนกลับคืนลูกหนี้เมื่อหนี้ของลูกหนี้หมดสิ้นลงแล้ว mortgagor หรือผู้นำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันยังคงครอบครองทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้นอยู่ ในขณะที่ mortgagee หรือผู้รับหลักประกันจะได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือสิทธิที่จะได้รับความเป็นเจ้าของถ้าลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้⁵⁵ mortgage อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ legal mortgage และ equitable mortgage ดังนี้

(ก) legal mortgage เกิดขึ้นจากกฎหมายที่ใช้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นกำหนดให้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายให้แก่ mortgagee หรือให้แก่ purchaser เช่น the Law of property Act กำหนดให้การสร้างหลักประกันเหนือที่ดินต้องกระทำโดย legal mortgage⁵⁶ การใช้เป็นหลักประกันแบบ legal mortgage จึงต้องมีการจดทะเบียนและมีรูปแบบ วิธีการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายจึงจะทำให้มีผลบังคับเป็นหลักประกัน หลักประกันแบบ legal mortgage เป็นการสร้าง

⁵⁴ Ibid., p.15

⁵⁵ David Palfreman, Law Relating to Banking Services, fourth edition, p.278

⁵⁶ Nicholas Bourne, Business Law for Accountants, fifth edition, (London : Butterworth, 1987),

สิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น (Rights in rem or Rights over the property)⁵⁷ ซึ่ง legal mortgage กำหนดให้มีการจัดให้มีการโอนสิทธิในความเป็นเจ้าของของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยเด็ดขาดให้แก่ mortgagee รวมถึงสิทธิได้ถอนจำนองภายหลังครบกำหนดชำระ สิทธิในการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันกลับคืน mortgagor เมื่อได้มีการปฏิบัติการชำระหนี้ครบถ้วน และ legal mortgage จะครอบคลุมถึงทรัพย์สินในอนาคตของ mortgagor แต่การได้รับทรัพย์สินในอนาคตเป็นหลักประกันตามลักษณะนี้ คู่สัญญาจะต้องจัดทำเป็นสัญญาหลักประกันอีกครั้ง

(ข) equitable mortgage เกิดขึ้นจากสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาให้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันนี้โดยการจัดทำเป็นหนังสือ อาจเกิดขึ้นเป็นสัญญาหลักประกันได้โดยไม่ต้องมีแบบตามกฎหมายหรือแบบการโอนเป็นตราสารแต่อย่างใด การสร้างหลักประกันแบบ equitable mortgage เป็นการแสดงเจตนาของคู่สัญญาที่ให้ legal mortgage เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยการฝากเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สินด้วยเจตนาเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ ถือได้ว่าคู่สัญญาได้ก่อให้เกิดหลักประกันประเภทนี้แล้ว equitable mortgage จะเป็นการสร้างสิทธิในหลักประกันในระหว่างคู่สัญญาหรือเป็นบุคคลสิทธิเท่านั้น มิได้สร้างสิทธิเหนือตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังเช่น legal mortgage⁵⁸ หลักประกันประเภทนี้จะครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะทำสัญญาและทรัพย์สินในอนาคต และจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่กำหนดในสัญญาหลักประกัน

การมอบเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สินหรือการจดทะเบียน mortgage ที่สำนักงานที่ดิน จะป้องกันทรัพย์สินนั้นจาก mortgagee รายอื่นๆ หาก mortgagor ไม่ปฏิบัติการชำระหนี้ การเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น equitable mortgage จะได้รับชดใช้ความเสียหายเท่าจำนวนหนี้หรือจะต้องร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้ง receiver, judicial sale หรือ ขอให้ศาลบังคับหลักประกัน เว้นแต่หากคู่สัญญามีหลักฐานเป็นหนังสือตาม the Law of Property Act, Section 101 ให้อำนาจ mortgagee ในการแต่งตั้ง receiver หรือขายหลักประกันนั้นโดยไม่ต้องเข้ากระบวนการทางศาล⁵⁹

⁵⁷ David Palfreman, *Law Relating to Banking Services*, fourth edition, p.279

⁵⁸ *Ibid.*, p.279

⁵⁹ Nicholas Bourne, *Business Law for Accountants*, fifth edition, p.255

หากจะพิจารณาจากลักษณะของ legal mortgage และ equitable mortgage การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้น่าจะกระทำได้ด้วยวิธีการ legal mortgage ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเจ้าหนี้มากกว่า เนื่องจากการสร้างหลักประกันเหนือตัวทรัพย์สินซึ่งก่อให้เกิดความมั่นใจในการได้รับชำระหนี้

2.2.2 Charge

Charge อาจพิจารณาได้ว่าเป็นประเภทหนึ่งของ mortgage แม้ว่าจะมีหลักบางประการแตกต่างกัน เนื่องจากการสร้างสิทธิเหนือตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (Rights in rem or Rights over the property) เพียงแต่ในลักษณะของ Charge สิทธิเหนือตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาต่างกัน Charge เกิดขึ้นจากการทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยกำหนดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้โดยเฉพาะเจาะจง (Fixed charge) หรือกำหนดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นรายประเภทของทรัพย์สิน (Floating charge) ก็ได้ Charge อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท⁶⁰ คือ legal charge และ equitable charge ดังนี้

(ก) legal charge คือ คู่สัญญาแสดงเจตนาที่จะสร้างหลักประกันตามกฎหมาย ระเบียบที่กฎหมายบัญญัติไว้ Charge ลักษณะนี้จะสร้างสิทธิเหนือตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในทันที จึงมี ลักษณะเดียวกันกับ legal mortgage

(ข) equitable charge การสร้างหลักประกันที่ไม่มีรูปแบบกำหนดไว้ โดยคู่สัญญาได้แสดงเจตนาที่จะให้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันหนี้ ซึ่ง equitable charge แบ่งออกได้เป็น Fixed charge และ Floating charge ดังนี้

- Fixed charge เป็นกรณีที่ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน ถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงและจะมีผลต่อคู่สัญญา (attach) ในทันทีที่มีการสร้างสัญญาหลักประกัน

⁶⁰ Peter J. Groves. Intellectual property rights and their valuation : A handbook for bankers, companies and their advisers, p.153

โดยทรัพย์สินนั้นไม่สามารถถูกจำหน่าย จ่ายโอนได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะหาทรัพย์สินมาเพียงพอแก่หนี้ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสิทธิเหนือตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในทันที

- Floating charge เป็นกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันถูกกำหนดเป็นรายประเภทของทรัพย์สินหรือเป็นกลุ่มของทรัพย์สิน เรียกว่าเป็นทรัพย์สินทั่วไป โดยกำหนดประเภททรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะทำสัญญาและที่จะเกิดขึ้นหรือได้รับมาในอนาคต โดยจะกำหนดระยะเวลาในการเป็นหลักประกันไว้จากเวลาหนึ่งถึงเวลาหนึ่ง ซึ่งสิทธิของ chargee มีผลสมบูรณ์ต่อคู่สัญญา (attach) โดยไม่ต้องระบุเฉพาะเจาะจงทรัพย์สินชิ้นนั้น หลักประกันนี้จะยังไม่มีตัวทรัพย์สินเป็นหลักประกันเฉพาะสิ่ง จึงยังไม่มีการสร้างสิทธิเหนือตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดย Floating charge จะให้สิทธิแก่ chargor ในการจัดการหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นได้ในทางที่เป็นการค้าปกติของ chargor เว้นแต่เมื่อมีเหตุที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือจากการกระทำบางอย่างของลูกหนี้เป็นเหตุให้ charge ในทรัพย์สินทั่วไปนั้นแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง (crystallisation) เป็นผลให้เจ้าหนี้มีสิทธิเหนือตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับชำระหนี้ได้⁶¹ ตามระบบกฎหมายหลักประกันอังกฤษ Floating charge ไม่สามารถสร้างได้โดยบุคคลธรรมดา เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินประเภทเกษตรกรรม⁶²

นอกจากนี้ เจ้าหนี้สามารถสร้างหลักประกัน Fixed และ Floating charge ในทรัพย์สินชิ้นเดียวกันเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ในหนี้ต่างรายได้ ซึ่ง equitable chargee ไม่มีสิทธิในการบังคับหลักประกันหรือการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน จะต้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ขายทรัพย์สินหรือแต่งตั้ง Receiver ต่อไปเท่านั้น

จากการศึกษากฎหมายหลักประกันด้วยทรัพย์สินในแต่ละลักษณะจะพบความแตกต่างและคล้ายคลึงกันในหลักประกันบางประเภท เปรียบเทียบถึงความแตกต่างในแต่ละลักษณะดังนี้

⁶¹ กิตยา จิฎกานัญญ์, "การประกันหนี้ด้วยทรัพย์สินแบบ Floating Charge" (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), หน้า 55

⁶² Richard Bethell-Jones, Bank security and other credit enhancement methods-England, p.134

ตารางแสดงความแตกต่างระหว่าง legal mortgage, equitable mortgage, legal charge, equitable charge

ความแตกต่าง	legal mortgage	equitable mortgage	legal charge	equitable charge
ลักษณะสำคัญ	เกิดขึ้นจากกฎหมายกำหนดไว้	เกิดขึ้นจากสัญญาหรือข้อตกลงแสดงเจตนาจะให้เกิดหลักประกันแบบ legal mortgage	เกิดขึ้นจากคู่สัญญาแสดงเจตนา สร้างหลักประกันตามกฎหมายระเบียบที่กฎหมายบัญญัติไว้	เกิดขึ้นจากคู่สัญญาแสดงเจตนาให้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
สิทธิของผู้รับหลักประกัน	มีสิทธิเหนือตัวทรัพย์สิน	มีสิทธิเหนือตัวบุคคล	มีสิทธิเหนือตัวทรัพย์สิน	มีสิทธิเหนือตัวบุคคล
ความเป็นเจ้าของ	สิทธิจะโอนโดยเด็ดขาดให้แก่ mortgagee ทั้งหมดหรือบางส่วน	สิทธิจะโอนโดยปริยาย จะโอนโดยเด็ดขาดเมื่อสุกหนึ่ไม่ชำระหนึ่	ไม่มีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของ	ไม่มีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของ
ควา ม มี ผล สมบูรณ์	เมื่อจดทะเบียนมีผลตามกฎหมาย	ตามที่ระบุในสัญญา	ตามที่ระบุในสัญญา	ตามที่ระบุในสัญญา
การเยียวยาแก้ไขความเสียหาย	มีสิทธิสมบูรณ์ในการขายหลักประกัน	มีสิทธิสมบูรณ์ในการขายหลักประกัน	ต้องใช้สิทธิผ่านศาลหรือ ขอรับความยินยอมจาก chargor เท่านั้น	ต้องใช้สิทธิผ่านศาลหรือ ขอรับความยินยอมจาก chargor เท่านั้น
แบบ	โอนโดยตราสารหรือสัญญาตามกฎหมาย	โอนโดยจัดทำเป็นหนังสือ ไม่มีแบบ	ฝากทรัพย์สินหรือเอกสารแสดงสิทธิ	ฝากทรัพย์สินหรือเอกสารแสดงสิทธิ
บุริมสิทธิ	ไม่อยู่ภายใต้ลำดับบุริมสิทธิ	มีลำดับบุริมสิทธิ equities ที่เกิดก่อนมีสิทธิดีกว่า	มีลำดับบุริมสิทธิ charge ที่เกิดก่อนมีสิทธิดีกว่า	มีลำดับบุริมสิทธิ charge ที่เกิดก่อนมีสิทธิดีกว่า

โดยสรุปแล้ว ลักษณะและการบังคับใช้ของ mortgage กับ charge แตกต่างกัน พิจารณาได้ดังนี้⁶³

(ก) ความเป็นเจ้าของ (Ownership) ใน legal mortgage สิทธิความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องโอนให้แก่ mortgagee ในบางกรณีอาจมีการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นด้วย แต่ใน equitable charge จะตรงกันข้าม คือ จะไม่มีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น แต่จะให้สิทธิเหนือทรัพย์สินต่อเมื่อไม่มีการปฏิบัติการชำระหนี้

(ข) การเยียวยาแก้ไขความเสียหาย (Remedies) เนื่องจาก legal mortgage เป็นการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของ mortgagee จึงมีสิทธิเหนือค้ำทรัพย์สิน (rights in rem) นั้น ซึ่งหากไม่มีการปฏิบัติการชำระหนี้ mortgagee มีสิทธิสมบูรณ์ในการขายหลักประกันเพื่อนำเงินที่ได้มาหักค่าใช้จ่ายในการขาย หนี้สินและดอกเบี้ย แต่ใน charge ให้สิทธิส่วนบุคคล (rights in personam) ในระหว่างคู่สัญญาหลักประกันเท่านั้น ไม่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นประกัน จึงไม่อาจขายหรือเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก chargor หรือ ตามคำสั่งศาล การใช้สิทธิจึงต้องกระทำผ่านทาง chargor หรือศาลเท่านั้น

(ค) แบบ (Form) แบบของ mortgage หรือ charge ขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สิน โดยทั่วไป mortgage จะเป็นการโอนโดยตราสาร สัญญาหรือวิธีการอื่นใดที่เป็นผลให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย คือ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ อาทิ มีการจดทะเบียนโอนสิทธิความเป็นเจ้าของ แต่ในขณะที่ charge สร้างขึ้นได้ด้วยการฝากทรัพย์สิน (the deposit of the asset) หรือเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สิน (documents of title) นั้นไว้กับ chargee โดยจะต้องจัดให้มี a memorandum of deposit เพื่อประกาศการเป็นหลักประกันด้วย charge เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในการนำทรัพย์สินไปฝากไว้กับ chargee และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนี้ เนื่องจากหลักประกันประเภทนี้ เจ้าหนี้นี้มีเพียงสิทธิส่วนบุคคลระหว่างคู่สัญญาที่ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน กับสิทธิต่อทรัพย์สินเมื่อมีการจัดทำสัญญาต่อไป และถ้าในกรณีที่มีตราสาร เจ้าหนี้อาจที่

⁶³ Peter J. Groves, Intellectual property rights and their valuation : A handbook for bankers, companies and their advisers, p.154

จะขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้หรือคำสั่งศาลเมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้

(ง) บุริมสิทธิ (Priority) ในกรณี equitable mortgage จะมีลำดับบุริมสิทธิก่อนเสมอ ถ้าลำดับของ equities เท่ากัน equities ที่เกิดขึ้นก่อนมีสิทธิดีกว่า แต่ legal mortgage จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของบุริมสิทธิ เนื่องจากได้มีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่ mortgagee แล้ว

จากการศึกษากฎหมายหลักประกันด้วยทรัพย์สินประเภท Mortgage และ Charge พบว่า หากจะใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้จะสามารถกระทำได้ด้วย legal mortgage หรือ equitable charge เนื่องจากลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง⁶⁴ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ในการใช้เป็นหลักประกันด้วยเป็นลำดับต่อไป

2.2.3 ภาระผูกพันและความสมบูรณ์ของหลักประกัน

(Attachment and Perfection of a security interests)

Attachment เป็นคำที่ใช้แสดงว่าได้มีการสร้างหลักประกันในทรัพย์สินระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ความสมบูรณ์ของ Attachment เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนี้อำนาจมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อลูกหนี้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อบุคคลภายนอก Attachment จึงแตกต่างจาก Perfection เนื่องจาก Perfection จะยังคงมีขั้นตอนให้กระทำต่อไป อาทิ จะต้องนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมาอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้หรือจะต้องไปจดทะเบียนเพื่อปรากฏแก่บุคคลภายนอก วัตถุประสงค์ของ Attachment คือ การแสดงว่า ลูกหนี้ไม่สามารถโต้เถียงสิทธิของเจ้าหนี้ตามสัญญาหลักประกันได้ อันเป็นผลให้มีการจำกัดการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นประกันของลูกหนี้⁶⁵

การเกิด Attachment จะต้องประกอบด้วย มีการโอนทรัพย์สินเป็นหลักประกันหรือทำเป็นสัญญา โดยระบุทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตลอดจนระบุหนี้ที่เป็นหลักประกัน

⁶⁴ Ibid., p.151

⁶⁵ R.M. Goode, Legal problem of credit and security second edition, p. 27

โดยลูกหนีนั้นจะต้องมีอำนาจในการจัดการต่อทรัพย์สินด้วย หากครบองค์ประกอบข้างต้น ความสมบูรณ์ของ Attachment ในระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดขึ้นแล้ว⁶⁶

Perfection เป็นการให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้ว่า การเป็นหลักประกันของทรัพย์สินนั้น ปรากฏแก่บุคคลภายนอก และให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะดำเนินการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นด้วย โดยวิธีการแจ้งต่อสาธารณชนหรือกระทำการด้วยวิธีอื่นที่สามารถแจ้งการเป็นหลักประกันต่อผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น ซึ่งรูปแบบของ Perfection มี 3 แบบ⁶⁷ คือ การส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินประเภทที่มีรูปร่างและสามารถส่งมอบการครอบครองให้แก่เจ้าหนี้ได้ หรือการจดทะเบียนแสดงภาระผูกพันในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจดทะเบียนที่ the Companies Registration Office ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ หรือในกรณีที่หลักประกันนั้นเป็นสิทธิเรียกร้องในหนี้หรือเป็นสิทธิเรียกร้องในเงินกองทุนใดๆ ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้แห่งสิทธิ หรือ trustee หรือ fundholder ทราบการเป็นหลักประกัน

2.3 การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันและการบังคับหลักประกันตามระบบกฎหมายอังกฤษ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระบุในกฎหมายให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive rights) แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการกระทำที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ในการดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงของบริษัท โดยเฉพาะในประเภทธุรกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการประดิษฐ์เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางชีววิทยา คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีความหลากหลาย กฎหมายแต่ละฉบับให้ความคุ้มครองและกำหนดวิธีการได้มาในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้ตามกฎหมายอังกฤษ หมายถึง การสร้างหลักประกันเหนือทรัพย์สินของบริษัท และไม่มี ความแตกต่างกันนักในวิธีการใช้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบ และ knowhow ในการใช้เป็นหลัก

⁶⁶ Ibid., pp.28-30

⁶⁷ Ibid., p.38

ประกัน⁶⁸ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใช้เป็นหลักประกันได้ด้วยวิธี legal mortgage และ equitable charge⁶⁹ ซึ่ง legal mortgage เป็นการสร้างหลักประกันเหนือทรัพย์สิน และจากลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีรูปร่าง ไม่อาจส่งมอบการครอบครองได้ การที่ทรัพย์สินทางปัญญามีเอกสารรับรองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียน อาทิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือการออกแบบที่จดทะเบียน การฝากเอกสารรับรองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้กับผู้รับหลักประกันก็เพียงพอต่อการสร้างหลักประกันด้วยวิธี equitable charge ได้⁷⁰

ส่วนวิธีการอื่นๆ อาทิ Pledge ไม่อาจสร้างหลักประกันเหนือทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยวิธีนี้ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินไม่มีรูปร่างไม่อาจส่งมอบการครอบครอง ส่วนวิธี equitable mortgage ไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี้ได้เนื่องจากไม่ได้ทำตามแบบการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระบุในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนวิธี legal charge ก็ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากการจะสร้างหลักประกันได้จะต้องมีกฎหมายที่ควบคุมทรัพย์สินนั้นกำหนดวิธีการไว้แล้ว ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันไว้ด้วยวิธีนี้ และประกอบกับ the Law of Property Act, Section 87(1) กำหนดไว้ว่า “Here, we use the terms ‘mortgage’ and ‘charge’ to mean, respectively, legal mortgages and charges การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้จึงกระทำได้ด้วยวิธี legal mortgage และ equitable charge ดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอังกฤษสามารถแยกออกได้เป็น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนและที่ไม่จดทะเบียน โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบที่จดทะเบียนแล้ว (Registered designs) สิทธิที่ได้รับโดยการจดทะเบียนจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและถือเป็นการจดทะเบียนที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ส่วนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน ได้แก่ ลิขสิทธิ์ และการออกแบบที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unregistered design right) ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา อาทิ นักประดิษฐ์ นักเขียน นักแต่งเพลง ศิลปิน หรือโปรแกรมเมอร์ หรือบริษัทที่

⁶⁸ Peter J. Groves, Intellectual property rights and their valuation : A handbook for bankers, companies and their advisers. p.11

⁶⁹ Ibid., p.151

⁷⁰ Ibid., p.151

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ เทคโนโลยี หรือเครื่องหมายการค้าของสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนด เรื่องของความเป็นเจ้าของและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ (Ownership and use of intellectual property) ดังนี้

Ownership แม้ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละชนิดจะอยู่ภายใต้กฎหมายคนละฉบับ แต่ได้วางหลักที่เหมือนกันคือ ความเป็นเจ้าของสิทธิและการได้มาซึ่งสิทธิ โดยได้กำหนดหลักเฉพาะกรณีไว้ อาทิ ความเป็นเจ้าของสิทธิและการได้มาซึ่งสิทธิในการประดิษฐ์ การออกแบบและงานที่สร้างขึ้น โดยลูกจ้าง ส่วนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายได้กำหนดไว้หลายประการ ที่สำคัญ คือ ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง และมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิได้ (Assignment) หรืออาจจะโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ (Licence) หรือสามารถใช้เป็นหลักประกันหนี้ (Mortgage) ในลักษณะเดียวกับ Real property ได้⁷¹

เมื่อพิจารณาทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภท วิธีการในการสร้างหลักประกันเหนือลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอังกฤษ จะใช้วิธีการในการเป็นหลักประกันโดยวิธี legal mortgage⁷² โดยจะต้องจัดมีการ โอนลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งในกฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดแบบของการ โอนลิขสิทธิ์ไว้ คือ จะต้องจัดทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อโดยผู้โอน กรณีที่เป็นการโอนลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์คนแรกจะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นหลักประกัน (Document of title) ในหนังสือโอนลิขสิทธิ์เพื่อเป็นหลักประกันนี้ โดยเขียนเป็นบันทึกหรือหลักฐานเป็นหนังสือ และหนังสือโอนลิขสิทธิ์จะต้องมีข้อกำหนดให้โอนลิขสิทธิ์กลับคืนผู้โอนเมื่อมีการไถ่ถอนหลักประกันหรือเมื่อมีการชำระหนี้ครบถ้วน แต่ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ mortgagee มีอำนาจที่จะขายลิขสิทธิ์ที่เป็นหลักประกันบางส่วนหรือทั้งหมดได้ หรืออาจแต่งตั้ง receiver เพื่อรวบรวมผลประโยชน์ที่เกิดจากลิขสิทธิ์เพื่อนำมาชดใช้หนี้ของคุณ เว้นแต่ว่าคู่สัญญาได้มีการแสดงเจตนาในทางตรงข้ามระบุไว้ในหนังสือโอนลิขสิทธิ์ เจ้าหนี้จะไม่มีอำนาจในการขายลิขสิทธิ์ที่เป็นหลักประกัน จนกว่าจะได้มีการเรียก

⁷¹ Peter Groves, *Intellectual property with competition law and practice*. p.3

⁷² Peter J. Groves, *Intellectual property rights and their valuation : A handbook for bankers, companies and their advisers*. p. 155

ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามมูลค่าที่ mortgage ไว้และมีการไม่ปฏิบัติตามการชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่เจ้าหนี้ได้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ หรือในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้ค้าง ชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน หรือ mortgagor ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในหนังสือการโอนเป็นหลักประกัน เจ้าหนี้จะมีสิทธิในการขายลิขสิทธิ์ที่เป็นหลักประกันหรือแต่งตั้ง receiver เพื่อรวบรวมผลประโยชน์ที่เกิดจากลิขสิทธิ์เพื่อนำมาชดใช้หนี้ได้ทันที⁷³, ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทการออกแบบที่ไม่ได้จดทะเบียนจะใช้วิธีการในการเป็นหลักประกันเช่นเดียวกับลิขสิทธิ์⁷⁴

วิธีการในการสร้างหลักประกันเหนือสิทธิบัตรและการออกแบบที่จดทะเบียนแล้ว ตามกฎหมายอังกฤษ ใช้วิธีการในการเป็นหลักประกันโดยวิธี legal mortgage⁷⁵ โดยบทบัญญัติใน the Registered Designs Act, Section 9 อนุโลมให้ใช้บทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรในการโอนสิทธิการออกแบบที่จดทะเบียน วิธีการในการสร้างหลักประกันจะจัดทำในรูปแบบของการโอนสิทธิ (Assignment) ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งในกฎหมายสิทธิบัตรได้กำหนดแบบของการโอนสิทธิบัตรไว้ คือจะต้องจัดทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และมีข้อกำหนดให้โอนสิทธิกลับคืนผู้โอนเมื่อมีการไถ่ถอนหลักประกันหรือเมื่อมีการชำระหนี้ครบถ้วน หลังจากนั้นนำไปจดทะเบียนที่ Patent Office จึงจะมีผลสมบูรณ์ต่อคู่สัญญาและเจ้าหนี้รายอื่นหรือบุคคลภายนอก

วิธีการในการสร้างหลักประกันเหนือเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายอังกฤษ ใช้วิธีการในการเป็นหลักประกันได้ทั้งวิธี legal mortgage และ equitable charge เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่มีบทบัญญัติใดกล่าวถึงการเป็นหลักประกัน การใช้วิธีการในการสร้างหลักประกันในรูปแบบของการโอนสิทธิ (Assignment) ให้แก่เจ้าหนี้กระทำได้ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า โดยจัดทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอน โดยมีข้อกำหนดให้โอนสิทธิกลับคืนผู้โอนเมื่อมีการไถ่ถอนหลักประกันหรือเมื่อมีการชำระหนี้ครบถ้วน หลังจากนั้นนำไปจดทะเบียน โดยขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกัน ตามที่กำหนดไว้ใน Trade Marks Act, Section 34(1)(e) แต่ไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ เนื่องจากเจ้าหนี้อาจจะต้องให้ลูกหนี้ทำสัญญาขึ้นอีกฉบับ โดยเป็นสัญญาผู้

⁷³ Peter Groves, *Intellectual property with competition law and practice*, p.162

⁷⁴ *Ibid.*, p.155

⁷⁵ Peter J. Groves, *Intellectual property rights and their valuation : A handbook for bankers, companies and their advisers*, p. 155

ใช้จดทะเบียน (A registered user agreement) เพื่อป้องกันปัญหาการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า อันเป็นผลให้เครื่องหมายการค้านั้นถูกเพิกถอนได้ และมีความจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วย ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันด้วยวิธี equitable charge จะเหมาะสมกว่าเพียงนำสัญญาไปจดทะเบียน โดยขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกัน ตามที่กำหนดไว้ใน Trade Marks Act, Section 34(1)(e) ซึ่ง Charge จะจำกัดการใช้สิทธิของลูกค้าในการดำเนินกระบวนการของการล่องละเมิดสิทธิ หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licence) หรือการยกเลิกเครื่องหมายการค้า โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าหนี้⁷⁶

นอกจากการจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นของบุคคลธรรมดา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันจะอยู่ภายใต้กฎหมายอีกฉบับ คือ the Bill of Sale Act ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินและเอกสารในทางหลักประกัน ตลอดจนกำหนดให้มีการจดทะเบียนการเป็นหลักประกันด้วย⁷⁷ โดยถ้ามีการสร้างหลักประกันเหนือทรัพย์สินที่ประกอบด้วยวัตถุที่จับต้องได้ หากไม่จดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ การเป็นหลักประกันนั้นอาจตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะได้ (Void or voidable) และในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท the Companies Act, Section 395 กำหนดให้การสร้างหลักประกันเหนือทรัพย์สินของบริษัทจะต้องนำไปจดทะเบียนที่ Companies House ภายในกำหนด 21 วัน ถ้าพ้นกำหนด 21 วัน การเป็นหลักประกันถือเป็นโมฆะและไม่อาจบังคับใช้ได้⁷⁸ ซึ่งในบริษัท ตามที่กำหนดไว้ใน Companies Act นี้ สามารถสร้างหลักประกันได้ประเภทเดียว คือ Charge⁷⁹ โดยใน Companies Act, Section 396(g) ได้กำหนดการเป็นจดทะเบียนหลักประกันด้วย Charge ไว้ว่า Section 396(g) “a charge on certain assets such as goodwill or any intellectual property” เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทนั้น ในกรณีที่บริษัทจะใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกัน การใช้สิทธิ

⁷⁶ Peter Groves, *Intellectual property with competition law and practice*. p.164

⁷⁷ Richard Bethell-Jones, *Bank security and other credit enhancement methods-England*. p.136

⁷⁸ Peter J. Groves, *Intellectual property rights and their valuation : A handbook for bankers, companies and their advisers*. p. 163

⁷⁹ Simon Goolding, *Company Law*. (London : Cavendish Publishing Limited, 1996), p. 261

ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันกระทำได้ด้วยวิธีการของ equitable charge เท่านั้น เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามีได้กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ในการใช้เป็นหลักประกันไว้โดยเฉพาะ รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็น Floating charge ซึ่งในกรณีที่บริษัทเลิกดำเนินการและมีการชำระบัญชี เจ้าหนี้ในหลักประกันที่เป็น Floating charge จะอยู่ในลำดับที่ 4 ในบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้จากการชำระบัญชี⁸⁰ เจ้าหนี้จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินของบริษัทเหลืออยู่แล้ว

3. การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil law หรือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่นเดียวกับประเทศไทยและอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายญี่ปุ่นเป็นกฎหมายแม่แบบในกฎหมายเอกเทศสัญชาติของประเทศไทย ระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นจะประกอบไปด้วยกฎหมายที่เป็นหลักพื้นฐาน 6 ฉบับ⁸¹ คือ 1. The Constitution (กฎหมายรัฐธรรมนูญ), 2. The Civil Code (ประมวลกฎหมายแพ่ง), 3. The Commercial Code (ประมวลกฎหมายพาณิชย์), 4. The Civil Procedure Code (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง), 5. The Criminal Code (ประมวลกฎหมายอาญา) และ 6. The Criminal Procedure Code (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) นอกจากนี้กฎหมายพื้นฐานทั้ง 6 ฉบับยังมีกฎหมายในสาขาสำคัญๆ อาทิ Administrative law (กฎหมายปกครอง), Tax law (กฎหมายภาษีอากร), Labour and Employment law (กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน), Social security law (กฎหมายประกันสังคม), International law (กฎหมายระหว่างประเทศ), Law on conflict of law (International private law) (กฎหมายขัดกัน) และ Economic law (กฎหมายเศรษฐกิจ) กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันถูกบัญญัติไว้ใน The Civil Code และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาบัญญัติถูกบัญญัติเป็นกฎหมายแต่ละฉบับ อาทิ The Patent law, The Utility Model law, The Trade Mark law, The Design law, The Copyright law

⁸⁰ Keith Owens , Law for Business Studies Students. (London : Cavendish Publishing Limited, 1995), p. 463

⁸¹ Matsushita Mitsuo, International Trade and Competition Law in Japan. (Great Britain : Oxford University Press Inc., 1993), p. 1

การศึกษากฎหมายประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้ จะศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามกฎหมายหลักประกันใน The Civil Code และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาตามลำดับ

3.1 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายหลักประกันตามระบบกฎหมายประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรมีอยู่ 5 ฉบับ⁸² คือ The Trademark Act (กฎหมายเครื่องหมายการค้า), The Copyright Act (กฎหมายลิขสิทธิ์), The Patent Act (กฎหมายสิทธิบัตร), The Utility Model Act (กฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบการใช้สอยที่มีประโยชน์) และ The Design Act (กฎหมายการออกแบบ) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทุกฉบับมุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และกำหนดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ การได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิไว้ หน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองควบคุมดูแลสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศญี่ปุ่นที่สำคัญ คือ The Japan Patent Office (JPO) ซึ่งได้กำหนดลักษณะ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ ออกแบบ และเครื่องหมายการค้า โดย JPO จะดำเนินการตามบทบัญญัติในเรื่อง Patents on Inventions (The Patent Law), Utility Model Rights (The Utility Model Law), Designs (The Design Law) และ Trademarks (The Trademark Law) นอกจากการให้ความคุ้มครองโดย JPO ยังมีการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ภายใต้กฎหมายในประเทศญี่ปุ่น อาทิ The Commercial Code หรือประมวลกฎหมายพาณิชย์ให้ความคุ้มครองกับ Registered trade names and corporate names (ชื่อทางการค้าและชื่อหน่วยงานที่จดทะเบียนแล้ว), The Unfair Competition Prevention Law หรือกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ให้ความคุ้มครองกับ ชื่อทางการค้า ชื่อหน่วยงาน เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน แหล่งกำเนิด ข้อพิพาททางธุรกิจ, The Copyright Law หรือ กฎหมายลิขสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองกับลิขสิทธิ์, The Unfair Competition Prevention Law และ The Civil Code และ The commercial Code และ The Criminal Code ให้ความคุ้มครองกับความลับทางการค้า Technical know-how ตลอดจน Computer programs และ Circuit layout

⁸² Teruo Doi, *International Intellectual Property Law Global Jurisdictions-Japan*. (Austria : The Center for International Legal Studies, 1996), pp.127-238

ได้รับความคุ้มครองร่วมกันโดยกฎหมายหลายฉบับ⁸³ ในประเทศญี่ปุ่นทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเป็นอย่างดี

ประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่น (The Civil Code) ประกาศใช้บังคับเมื่อปี ค.ศ.1896 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเฉพาะบุคคลและการใช้สิทธิ (Private right and exercise of right) สิทธิเฉพาะบุคคล (Private rights) ที่ประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดให้ความคุ้มครองไว้มีหลายประเภท อาทิ Property rights (สิทธิในทรัพย์สิน) คือ สิทธิในการบังคับควบคุมทรัพย์สินโดยตรงและเด็ดขาด หรือ สิทธิทางหนี้ สิทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง อาทิ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, Personal rights (สิทธิส่วนบุคคล) คือ สิทธิที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนบุคคล สิทธิในชีวิตร่างกาย เสรีภาพ, Status rights (สิทธิในสถานภาพ) คือ สิทธิที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล บิดา มารดา บุตร และสมาชิกในครอบครัว, Social rights (สิทธิทางสังคม) คือ สิทธิที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของบุคคลในการอยู่ร่วมกันในสังคม⁸⁴ ในประมวลกฎหมายแพ่งประกอบด้วยกฎหมายหลายเรื่อง อาทิ กฎหมายทรัพย์สิน, กฎหมายสัญญา, กฎหมายละเมิด, กฎหมายครอบครัว และกฎหมายมรดก โดยในประมวลกฎหมายแพ่งถูกแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะหรือ 5 บรรพหากเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ลักษณะแรกเป็นบทบัญญัติทั่วไป (General Part-Basic principles and rules) ลักษณะที่สองเกี่ยวกับทรัพย์สิน (Real rights) ลักษณะที่สามเกี่ยวกับหนี้ (Law of obligations) ลักษณะที่สี่เกี่ยวกับครอบครัว (Family) และลักษณะสุดท้ายเกี่ยวกับมรดก (Inheritance) ในลักษณะแรกอันเป็นบทบัญญัติทั่วไป Article 86 (Immovables and movables) ได้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 ประเภท คือ Immovables (อสังหาริมทรัพย์) และ Movables (สังหาริมทรัพย์) ดังนี้

Article 86 (Immovables and movables)

“ 1. Land and things firmly affixed thereto are **immovables**.

2. All other things are **movables**.

⁸³ Masashige Ohba, *The Business Guide to Japan*. (Singapore : Butterworth-Heinemann Asia of Red Academic Publishing Asia, 1996), pp. 264-265

⁸⁴ *Japan's Constitution and Civil Law Series 20*. (Japan : The Foreign Press Center . 1994), p.34

3. Obligation-rights payable to bearer shall be deemed to be **movables**.

จากบทบัญญัติข้างต้น ทรัพย์สินประเภท Immovables หมายถึงที่ดินและสิ่งที่ตั้งอยู่กับที่ดินหรือเรียกว่าทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ และ Movables หมายถึงสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Immovables และสิทธิเรียกร้องในตราสาร หรือเรียกว่าทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ตามบทบัญญัตินี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะจัดอยู่ใน Movables ได้ แต่คำว่า สิ่ง หรือ Things ตาม Article 86 นั้นใน Article 85 ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า

Article 85 (Definition)

“A “things” in this Code is a corporeal thing.”

เมื่อ Article 85 กำหนดให้ “things” หมายถึง สิ่งซึ่งมีตัวตน ดังนั้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นสิทธิในสิ่งที่ไม่มีความเป็นรูปธรรม และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่สิทธิเรียกร้องในตราสาร สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่จัดอยู่ในประเภท Movables หรือ Immovables ทั้งสองประเภทแต่อย่างใด

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งบัญญัติไว้ในลักษณะที่สอง ได้กำหนดลักษณะของทรัพย์สินว่า เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สิน (in rem) โดยให้เป็นสิทธิในการอนุญาตให้บุคคลหนึ่งใช้อำนาจควบคุม ใช้อ้อย และก่อให้เกิดประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ตลอดจนสิทธิในการกล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิในทรัพย์สินนั้นเหนือบุคคลอื่นทั้งปวง ซึ่งแตกต่างจากสิทธิส่วนบุคคล (in personam) หรือสิทธิทางหนี้ ที่ให้สิทธิในการเรียกร้องให้บุคคลหนึ่งกระทำหรืองดเว้นการกระทำเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง การได้มาซึ่งทรัพย์สินในลักษณะที่สองกำหนดว่า ทรัพย์สินได้มาโดยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งนี้หรือโดยกฎหมายฉบับอื่นๆเท่านั้น⁸⁵ และการเปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพย์สินจะต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกที่สุจริตได้⁸⁶ ประมวลกฎหมายแพ่งลักษณะที่สอง ได้แบ่งทรัพย์สิน ออกเป็น 10 ประเภท หรือจัดเป็น 3 กลุ่ม คือ

⁸⁵ The Civil Code, Book II, Article 175

⁸⁶ The Civil Code, Book II, Article 176-177

กลุ่มแรก Right of possession (สิทธิครอบครอง) และ Ownership (กรรมสิทธิ์)⁸⁷

กลุ่มที่สอง Rights to use another person's property คือ ทรัพย์สินที่มีลักษณะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ทรัพย์สินของตน โดยทรัพย์สินกลุ่มนี้จะเป็นทรัพย์สินเหนือทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย Superficies (สิทธิเหนือพื้นดิน), Emphyteusis (สิทธิในการก่อให้เกิดประโยชน์เหนือที่ดินของบุคคลอื่นโดยจ่ายค่าเช่า), Servitude (ภาระจำยอม) และ Commonage (สิทธิทางจารีตประเพณีในการใช้สอยร่วมกัน อาทิ เขตการประมง ระบบชลประทาน)⁸⁸

กลุ่มที่สาม Real security rights คือ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ประกอบด้วย Rights of retention (สิทธิยึดเหนี่ยว), Preferential rights (บุริมสิทธิ), Pledge (จำนำ) โดย Pledge ลูกหนี้จะส่งมอบหลักประกันให้อยู่ในการครอบครองของเจ้าหนี้ หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ตามสัญญา เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับชำระหนี้จากหลักประกันโดยการขายทอดตลาด และ Hypothec⁸⁹ ลูกหนี้ไม่ต้องส่งมอบหลักประกันให้อยู่ในการครอบครองของเจ้าหนี้ แต่หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ตามสัญญา เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับชำระหนี้จากหลักประกันโดยการขายทอดตลาดได้เช่นเดียวกับ Pledge⁹⁰ การเกิดขึ้นของ Pledge และ Hypothec จะแตกต่างจาก Rights of retention และ Preferential rights เนื่องจากเกิดจากการเข้าตกลงทำสัญญาเป็นหลักประกันของคู่สัญญา ในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจและเกิดทรัพย์สินประเภทใหม่ขึ้นโดยการบัญญัติกฎหมายพิเศษขึ้นเฉพาะ อาทิ The Mining law, Fishery law และ The Law on Hypothec of Factories⁹¹, The Law on Security over Companies⁹² ซึ่งเป็นการบัญญัติเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินประเภทโรงงานและบริษัทเป็นหลักประกัน นอกจากนี้

⁸⁷ The Civil Code, Book II, Chapter 2 และ Chapter 3 ตามลำดับ

⁸⁸ The Civil Code, Book II, Article 265 and 269-2, Article 270 และ Article 280 ตามลำดับ

⁸⁹ The Civil Code, Book II, Article 295, Article 306, Article 342, และ Article 369 ตามลำดับ

⁹⁰ Hiroshi Oda, *Japanese Law*. (London : Butterworths, 1992), p.157

⁹¹ Law No.106, 1958

⁹² Law No.54, 1958

ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการใช้เป็นหลักประกันของทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ซึ่งอยู่บนหลักของ Hypothec⁹³ ในการใช้เป็นหลักประกัน

นอกจากกฎหมายหลักประกันที่บัญญัติไว้ในลักษณะที่สองเรื่องทรัพย์สิน (Real rights) ยังมีกฎหมายหลักประกันที่เป็น Personal security (หลักประกันด้วยบุคคล) บัญญัติไว้ในลักษณะที่สามเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับหนี้ (Law of Obligation) ในประเภท Guarantees (ค้ำประกัน)⁹⁴ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ การค้ำประกันธรรมดา หมายถึง ในกรณีที่เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามการชำระหนี้ เจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ และหากมีผู้ค้ำประกัน 2 คน ผู้ค้ำประกันมีความรับผิดชอบเท่ากันคนละครั้ง และชนิดที่สอง จะมีลักษณะตรงข้าม คือ การค้ำประกันร่วมกันและหลายคน หมายถึง ในกรณีที่ครบกำหนดเวลาชำระหนี้ แต่ลูกหนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ โดยไม่ต้องไปเรียกกับลูกหนี้ก่อน และหากมีผู้ค้ำประกัน 2 คน ผู้ค้ำประกันมีความรับผิดชอบเต็มจำนวน ไม่อาจเรียกให้ผู้ค้ำประกันรายอื่นมาเฉลี่ยหนี้ได้⁹⁵ กฎหมายหลักประกันด้วยบุคคลนี้ ผู้วิจัยจะไม่กล่าวถึงในรายละเอียดในงานวิจัยนี้

ดังที่กล่าวมาแล้วกฎหมายหลักประกันในประเทศญี่ปุ่นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ หลักประกันด้วยบุคคล และหลักประกันด้วยทรัพย์สิน หลักประกันด้วยทรัพย์สิน หรือ Real security rights มี 4 ประเภท คือ Rights of retention (สิทธิยึดหน่วง), Preferential rights (บุริมสิทธิ), Pledge (จำนำ) และ Hypothec โดยได้รับการบัญญัติให้เป็นประเภทหนึ่งของทรัพย์สินสิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกันและใช้ยื่นได้กับบุคคลภายนอกทุกคน และหลักประกันทั้ง 4 ประเภท อาจจัดแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกิดขึ้นโดยผลทางกฎหมาย (Real security rights by Statute) ได้แก่ Rights of retention (สิทธิยึดหน่วง) และ Preferential rights (บุริมสิทธิ) และกลุ่มที่เกิดขึ้นโดยการตกลง

⁹³ Hiroshi Oda, *Japanese Law*, p.158

⁹⁴ The Civil Code, Book III, Article 446-465

⁹⁵ Hiroshi Oda and R. Geoffrey Grice, *Japanese Banking . Securities and Anti-Monopoly law*.

เข้าทำสัญญา (Real security rights by Agreement) ได้แก่ Pledge (จำนำ) และ Hypothec⁹⁶ การศึกษากฎหมายหลักประกันในส่วนนี้ จะศึกษาเฉพาะหลักประกันที่เกิดขึ้นจากคู่สัญญาตกลงเข้าทำสัญญาหลักประกัน คือ Pledge (จำนำ) และ Hypothec เท่านั้น

3.2 หลักประกันด้วยทรัพย์สิน (In Rem Security Interests)

กฎหมายหลักประกันด้วยทรัพย์สินที่จะศึกษาต่อไป คือ Pledge (จำนำ) และ Hypothec โดยจะศึกษาหลักเกณฑ์ การบังคับหลักประกัน ตามลำดับ

3.2.1 Pledge (จำนำ)

ในประมวลกฎหมายแพ่ง ลักษณะที่สอง หลักประกันด้วย Pledge ได้รับการบัญญัติอยู่ในหมวดที่เก้า ตั้งแต่ มาตรา 342 ถึง 367 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนทั่วไป, Pledge ในสังหาริมทรัพย์ (Pledge on Movables), Pledge ในอสังหาริมทรัพย์ (Pledge on Immovables) และ Pledge ในสิทธิ (Pledge on Rights)

การสร้างหลักประกันด้วย Pledge เกิดขึ้นจากการตกลงเข้าทำสัญญาหลักประกันของเจ้าหนี้และลูกหนี้หรือนุคคลภายนอกสาระสำคัญของ Pledge คือ การที่เจ้าหนี้ (Pledgee) มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันจากลูกหนี้หรือนุคคลภายนอก (Pledgor) โดยครอบครองไว้ในฐานะเป็นหลักประกันการชำระหนี้จากลูกหนี้ โดยเป็นหลักประกันในหนี้ตามสัญญาประจําคอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบังคับหลักประกัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาหลักประกันและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามการชำระหนี้ของลูกหนี้⁹⁷ จากสาระสำคัญของ Pledge ทำให้ Pledge มีผลสมบูรณ์ต่อคู่สัญญาและนุคคลภายนอกเมื่อมีการส่งมอบการครอบครองให้แก่เจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ไม่สามารถให้ผู้จำนำครอบครองทรัพย์สินหลักประกันนั้นแทนตนเองได้ ตลอดจนลูกหนี้ไม่อาจตกลงให้เจ้าหนี้บังคับหลักประกันด้วยการให้หลักประกันตกเป็นสิทธิของเจ้าหนี้หรือจัดจำหน่าย

⁹⁶ David E. Allan, Derek Roebuck, Hisashi Tanikawa and Mary E. Hiscock, *Credit and Security in Japan The Legal Problems of Development Finance*. (New York : University of Queensland Press, 1973), pp.53,74,96

⁹⁷ The Civil Code. Book II, Chapter IX, Article 342,346

หลักประกันโดยวิธีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย⁹⁸ ทรัพย์สินที่นำมา Pledge ได้ คือสิ่งที่สามารถโอนได้ทั้งหมด⁹⁹ ซึ่งตามกฎหมายได้แบ่งประเภททรัพย์สินที่นำมา Pledge ได้เป็น 3 ประเภท โดยมีลักษณะ หลักเกณฑ์ การบังคับหลักประกัน ดังนี้

(ก) / Pledge ในสังหาริมทรัพย์ (Pledge on Movables)¹⁰⁰

เนื่องจากทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยการส่งมอบ เจ้าหนี้จะสามารถอ้างสิทธิในหลักประกันต่อบุคคลภายนอกได้เมื่อตนยังคงครอบครองหลักประกันนั้นอยู่ แต่ในกรณีที่เจ้าหนี้ถูกเพิกถอนหรือถูกทำให้สูญสิ้นการครอบครองในหลักประกัน เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินของลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกมาเป็นหลักประกันโดยนำมาครอบครองใหม่อีกครั้ง

ในกรณีที่เจ้าหนี้ที่มีประกันด้วยสังหาริมทรัพย์ไม่ได้รับหลักประกันการชำระหนี้เงินเป็นที่ยังพอใจแก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อให้ได้รับหลักประกันที่เหมาะสมแก่จำนวนหนี้ โดยอาจจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาทรัพย์สินมาดำเนินการประเมินราคาหลักประกัน แต่เจ้าหนี้จะต้องจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการร้องขอต่อศาลให้แก่ลูกหนี้ล่วงหน้าก่อนด้วย นอกจากนี้ในกรณีที่สังหาริมทรัพย์ชนิดเดียวเป็นประกันการชำระหนี้เจ้าหนี้หลายราย ลำดับของบุริมสิทธิจึงขึ้นอยู่กับวันที่มีการนำสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้รายใดได้ครอบครองสังหาริมทรัพย์อันเป็นหลักประกันก่อนมีบุริมสิทธิในหลักประกันดีกว่าเจ้าหนี้รายอื่น

(ข) Pledge ในอสังหาริมทรัพย์ (Pledge on Immovables)¹⁰¹

⁹⁸ The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 344-345, 349

⁹⁹ The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 343

¹⁰⁰ The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 352-355

¹⁰¹ The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 356-361

การสร้างหลักประกัน Pledge ด้วยอสังหาริมทรัพย์นอกจากการทำสัญญาอันเป็นบทบัญญัติทั่วไปแล้ว การสร้างหลักประกันในอสังหาริมทรัพย์จะมีผลต่อบุคคลภายนอกต่อเมื่อได้จดทะเบียนการเป็นหลักประกัน (Perfection)¹⁰² เจ้าหนี้ในหลักประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิใช้สอยหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในหลักประกันได้โดยการใช้ที่เป็นปกติวิสัย ซึ่งค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น เจ้าหนี้เป็นผู้รับภาระทั้งสิ้น ซึ่งหากมีการใช้ประโยชน์จากหลักประกันแล้ว เจ้าหนี้ไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยในหนี้ได้อีก

การสร้างหลักประกันในอสังหาริมทรัพย์ มีกำหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 10 ปี ถ้าคู่สัญญากำหนดระยะเวลาการเป็นหลักประกันเกินกว่า 10 ปี สัญญาหลักประกันจะมีอายุเพียง 10 ปีเท่านั้น แต่หากครบ 10 ปีแล้ว คู่สัญญาจะทำสัญญาหลักประกันใหม่ได้ไม่เกิน 10 ปี ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย The Immovable Registration Act ซึ่งกำหนดให้การเกิดภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์จะต้องจดทะเบียนการจดทะเบียนเป็นหลักประกันจึงกระทำภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น แต่ในปัจจุบัน การสร้างหลักประกันประเภทนี้ ไม่ได้ใช้กันมากนัก เนื่องจากนิยมใช้วิธี Hypothec ในการนำอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันมากกว่า¹⁰³

(ค) Pledge ในสิทธิ (Pledge on Rights)¹⁰⁴

สิทธิที่จะนำมา Pledge ได้จะต้องเป็นสิทธิในทรัพย์สิน (Property right) หรือ สิทธิเรียกร้องทางหนี้ (Obligation rights) อาทิ สิทธิเรียกร้องในหนี้ที่ต้องชำระตามคำสั่ง ให้ส่งมอบตราสารแห่งหนี้และสลักหลังในตราสารถึงการเป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ และหากเป็น สิทธิเรียกร้องในหนี้ที่ต้องชำระแก่ผู้ถือ ให้ส่งมอบตราสารแห่งหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เท่านั้น หรือการนำหุ้นมาเป็นหลักประกันจะต้องจดทะเบียนการเป็นหลักประกันหนี้ไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

¹⁰² The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 361

¹⁰³ David E. Allan, Derek Roebuck, Hisashi Tanikawa and Mary E. Hiscock, *Credit and Security in Japan The Legal Problems of Development Finance*, p.77

¹⁰⁴ The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 362-368

สิทธิในทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ จะต้องเป็นสิทธิที่สามารถโอนได้ด้วย ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่น (The Civil Code) บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเฉพาะบุคคล (Private rights) ที่ในประมวลกฎหมายแพ่งให้ความคุ้มครองไว้มีหลายประเภท อาทิ สิทธิในทรัพย์สิน คือ สิทธิในการบังคับควบคุมทรัพย์สิน โดยตรงและเด็ดขาด หรือ สิทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง อาทิ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงอาจนำมาเป็นหลักประกันได้ด้วยวิธี Pledge แต่อาจเกิดอุปสรรคในเรื่องการส่งมอบการครอบครอง ด้วยหนังสือรับรองการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนังสือรับรองสิทธิเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้บุคคลอื่นแอบอ้างหรือล่วงละเมิดสิทธิเท่านั้น การนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันนั้นอาจจะต้องพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วย

ผลของหลักประกันด้วยสิทธิ ขึ้นอยู่กับลักษณะของสิทธิ ถ้าหากเป็นสิทธิในหนี้เงิน เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้เท่าจำนวนหนี้ ถ้าสิทธิในการได้รับชำระหนี้สูญสิ้นไปแล้ว เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้นำเงินจำนวนแห่งหนี้ไปฝากไว้ที่สำนักงานฝากทรัพย์ (The Official depository) และเงินจำนวนดังกล่าวถือว่าเป็นหลักประกันต่อไป แต่ถ้าในกรณีที่สิทธินั้นมิใช่สิทธิในเงิน เจ้าหนี้มีสิทธิใน Pledge เหนือสิ่งที่เป็นหลักประกันนั้น

3.2.2 Hypothec ¹⁰⁵

การนำทรัพย์สินเป็นหลักประกันด้วย Hypothec เกิดขึ้นจากการตกลงเข้าทำสัญญาของคู่สัญญาเพื่อให้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้สาระสำคัญของ Hypothec คือ ไม่มีการโอนการครอบครองในทรัพย์สินหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในหลักประกันยังคงอยู่กับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของ Mortgage ที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักประกันและเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันด้วย Hypothec ไม่อาจมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันได้อีก หากไม่ร้องขอจากศาล¹⁰⁶ และ Hypothec จะมีการจดทะเบียนเพื่อให้มีผลต่อบุคคลภายนอก (Perfection) หรือไม่จดทะเบียนก็ได้ แต่เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันด้วย Hypothec ที่ไม่ได้จด

¹⁰⁵ The Civil Code, Book II. Chapter IX, Article 369-398

¹⁰⁶ Hiroshi Oda, *Japanese Law*. p. 172

ทะเบียนจะไม่สามารถอ้างสิทธิของตนต่อเจ้าหนี้อื่นที่มีหลักประกันด้วย Hypothec เช่นเดียวกับตน หรือบุคคลภายนอกที่ซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไป การจดทะเบียน Hypothec จึงเป็นผลให้เจ้าหนี้ มีบุริมสิทธิเหนือหลักประกันและมีลำดับบุริมสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้ที่จดทะเบียนภายหลัง การจัดลำดับ บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ขึ้นอยู่กับลำดับวันที่ได้จดทะเบียน

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันด้วยวิธีนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งมีเพียง 3 ประเภท คือ Immovables (อสังหาริมทรัพย์), Superficies (สิทธิเหนือพื้นดิน) และ Emphyteusis (สิทธิ ในการก่อให้เกิดประโยชน์เหนือที่ดินของบุคคลอื่นโดยจ่ายค่าเช่า) เนื่องจากหลักประกันประเภทนี้ ไม่ มีการโอนการครอบครองหรือโอนกรรมสิทธิ์เป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด ทรัพย์สินที่ใช้เป็น หลักประกันด้วยวิธีนี้จึงควรเป็นทรัพย์สินที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายถึงการเป็นหลักประกัน ใน ปัจจุบันมีการสร้างหลักประกันด้วยวิธี Hypothec ในทรัพย์สินประเภทอื่นนอกจาก 3 ประเภทข้างต้น โดยการเพิ่มประเภทของทรัพย์สินและบัญญัติกฎหมายพิเศษใช้บังคับ อาทิ The Law on Hypothec over Automobiles, The Law on Hypothec over Factories และ The Law on Security over Companies¹⁰⁷

จากการศึกษากฎหมายหลักประกันด้วยทรัพย์สินในประเภท Pledge และ Hypothec การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้อาจกระทำได้ด้วยประเภท Pledge on Rights ซึ่งอนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินสามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ ในส่วนต่อไปจะ ศึกษาว่าการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้ตามกฎหมายญี่ปุ่นมีหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการเป็นหลักประกันเป็นลำดับต่อไป

3.3 การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันและการบังคับหลักประกันตาม กฎหมายประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายหลักประกันด้วยทรัพย์สินที่สามารถรองรับการสร้างหลักประกันด้วย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากที่ได้ศึกษามาแล้ว คือ Pledge แต่จากสาระสำคัญของ Pledge คือ การส่ง มอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ การส่งมอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ อาจกระทำได้ ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิในสิ่งที่ไม่มีการรูปร่าง การส่งมอบหนังสือรับรอง

¹⁰⁷ Law No.187, 1951, No. 54, 1895, No. 106, 1958

การจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะถือว่าเป็นการส่งมอบการครอบครองไม่ได้ เนื่องจากหนังสือรับรองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนังสือที่หน่วยงานรัฐออกให้เพื่อแสดงว่าผู้มีชื่อในหนังสือรับรองได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นและทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทได้มาโดยไม่ต้องจดทะเบียน จึงไม่มีหนังสือรับรองสิทธิแต่อย่างใด การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้ตามกฎหมายญี่ปุ่น จึงมีบทบัญญัติส่วนหนึ่งในกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา บัญญัติถึงการเป็นหลักประกันไว้ในกฎหมายเพื่อรองรับการสร้างหลักประกัน ซึ่งจะยกมาเฉพาะบทบัญญัติที่สำคัญ ดังนี้

กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright law) บทบัญญัติที่สำคัญมีดังนี้

Article 66 (Copyright on which the right of pledge is established)

“(1) Unless otherwise stipulated in **the contract establishing the right of pledge, the copyright owner** shall be entitled to exercise copyright on which the right of pledge has been established.

(2) **The right of pledge** may be exercised with respect to money or the like accruing from **the transfer of copyright or the exploitation of the work** (including counter-value for the establishment of the right of publication), provided that payment or delivery is preceded by the seizure of the right to receive money or the like mentioned above.

Article 74. (Deposit of compensation)

“(1) A person who is liable to pay compensation mentioned in Article ...shall deposit the compensation instead of paying that compensation, in any of the following cases:

...

(iv) **where the right of pledge has been established on the copyright (except in the case where the authorization is obtained from the pledgee)..”**

Article 77. (Registration of copyright)

“The following matters shall not be effective against any third party without registration thereof: ...

(ii) **the establishment**, transfer, alteration or expiry (except because of the merger of **the right of pledge**, or because of the expiry of copyright or the obligatory right secured), or the restriction on the disposal, of the right of pledge established on copyright.

จากบทบัญญัติข้างต้น การใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันการชำระหนี้สามารถกระทำได้โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าของร่วมในลิขสิทธิ์ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมอีกฝ่ายหนึ่ง เจ้าของสิทธิในการทำ Reproduction และ เจ้าของ neighboring rights¹⁰⁸ บุคคลดังกล่าวสามารถนำลิขสิทธิ์ไปเป็นหลักประกันได้โดยจัดให้มีการทำสัญญาหลักประกัน และจดทะเบียนการเป็นหลักประกัน (Perfection) ที่ Copyright Office เพื่อให้มีผลสมบูรณ์ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งหากไม่จดทะเบียน เจ้าหนี้ในหลักประกันที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสิทธิคิดว่าเจ้าหนี้สามัญอื่นของลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก การจดทะเบียนจะมีผลโดยตรงต่อบุริมสิทธิของเจ้าหนี้ และกฎหมายได้กำหนดถึงการชดใช้ค่าเสียหายโดยการนำเงินไปฝากไว้ที่ที่จดทะเบียนหลักประกัน

กฎหมายสิทธิบัตร (Patent law) บทบัญญัติที่สำคัญ มีดังนี้

Article 95. (Pledge)

“Where a **patent right or an exclusive license or non-exclusive license is the subject of a pledge**, the pledgee may not work the patented invention unless otherwise prescribed by a contract.”

¹⁰⁸ Copyright law. Articles 79, 87-88, 103

Article 96.

“A pledge on a patent right or an exclusive or non-exclusive license may be exercised against the remuneration received as consideration for the patent right or the license or against money or goods that the patentee or exclusive license would be entitled to receive for the working of the patented invention. However, an attachment order shall be obtained prior to the payment or delivery of the money or property.”

Article 98. (Effect of registration)

“(1) The following shall be of **no effect unless they are registered**:

...
 (iii) **The grant, transfer (except those by inheritance or other general succession), modification or extinguishment (except those resulting from a merger or the extinguishment of a secured credit) of a pledge on a patent right or exclusive license, or a restriction on the disposal thereof.**”

Article 99.

“...(3) The transfer, modification, extinguishment or restriction on disposal of a non-exclusive license or **the grant, transfer, modification, extinguishment or restriction on disposal of a pledge relating to a non-exclusive license shall not be effective against any third party unless it is registered.**”

จากบทบัญญัติข้างต้น กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามสิทธิบัตรสามารถนำมาเป็นหลักประกันด้วยวิธี Pledge ได้ และการเป็นหลักประกันหนึ่งของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ไม่อาจดำเนินการต่อสิ่งประดิษฐ์หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตรที่นำมาเป็นหลักประกันได้ เว้นแต่ว่า ได้ตกลงยกเว้นไว้ในสัญญา กฎหมายให้สิทธิเจ้าหนี้เป็นหลักประกันที่จะได้รับเงินค่าตอบแทน ซึ่งควร

จะได้รับจากการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร การอนุญาตให้ใช้สิทธิในจำนวนเงินหรือในสินค้าซึ่งเจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นมีสิทธิที่จะได้รับจากการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น แต่ทั้งนี้การได้รับเงินค่าตอบแทน จะต้องได้รับก่อนที่จะมีคำสั่งให้ยึดการชำระเงินหรือมีการส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินนั้น รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพื่อให้มีผลสมบูรณ์ต่อบุคคลภายนอก (Perfection) ในเรื่องการได้รับ การโอนที่มีใช้ทางมรดก การตัดแปลง หรือการสิ้นสุดของการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือในสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ตลอดจนกรณีข้อจำกัดในการโอนหลักประกันดังกล่าว และการจดทะเบียนการได้รับมา การโอน การตัดแปลง การสิ้นสุด หรือข้อจำกัดการโอนหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้สิทธิบัตร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็จะต้องจดทะเบียนต่อ The Patent Office ก่อนจึงจะมีผลสมบูรณ์ต่อบุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน

กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark law) บทบัญญัติที่สำคัญมีดังนี้

Article 34. (Pledges)

“(1) Where a **trademark right or a right of exclusive or non-exclusive use is the subject of a pledge**, the pledgee may not use the **registered trademark** in respect of the designated goods or designated services except as otherwise provided by contract.

(2) Section 96 (Attachment) of the Patent Law shall apply mutatis mutandis to pledges on a trademark right or a right of exclusive or non-exclusive use.

(3) Section 98(1)(iii) and (2) (Effects of registration) of the Patent law shall apply mutatis mutandis to pledges on a trademark right or a right of exclusive or non-exclusive use.

(4) Section 99(3) (Effects of registration) of the Patent law shall apply mutatis mutandis to pledges on a right of non-exclusive use.

กฎหมายเครื่องหมายการค้า กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว สิทธิที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สามารถนำมาเป็นหลักประกันด้วยวิธี Pledge ได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด

ทะเบียนจะไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ และการเป็นหลักประกันหนึ่งของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ไม่อาจใช้เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิที่นำมาเป็นหลักประกันได้ เว้นแต่ว่าคู่สัญญาได้ตกลงยก เว้นไว้ในสัญญา นอกจากนี้ ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติให้นำทรัพย์สินในกฎหมายสิทธิ บัตรมาบังคับใช้โดยอนุโลม บทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าบัญญัติให้นำ มาใช้บังคับ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าหนี้เป็นหลักประกันที่จะได้รับเงินค่าตอบแทน ซึ่งหาก นำทรัพย์สินมาใช้โดยอนุโลม หมายความว่า เจ้าหนี้เป็นหลักประกันมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าตอบแทน อันควรจะได้รับจากการใช้เครื่องหมายการค้า การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในจำนวนเงินหรือ ในสินค้าซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะได้รับ จากการใช้เครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้การได้รับเงินค่าตอบแทน จะต้องได้รับก่อนที่จะมีคำสั่งให้ยึด การชำระเงินหรือมีการส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินนั้น รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนการได้ รับมา การโอนที่มีใช้ทางมรดก การดัดแปลง หรือการสิ้นสุดของ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ตลอดจนข้อจำกัดในการ โอนหลักประกันดังกล่าว รวมทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนการได้รับมา การโอน การดัด แปลง การสิ้นสุด หรือข้อจำกัดการโอนหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย การค้า การเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะต้องจดทะเบียนต่อ The Patent Office ก่อนจึงจะมีผลสมบูรณ์ต่อ บุคคลภายนอก

กฎหมายการออกแบบ (Design law) บทบัญญัติที่สำคัญมีดังนี้

Article 35. (Pledge)

“(1) Where a design right or a right of exclusive or non-exclusive license is the subject of a pledge, the pledgee may not work the registered design in respect of the design resembling except as otherwise provided by contract.

(2) Section 96 (Attachment) of the Patent Law shall apply mutatis mutandis to pledges on a design right or a right of exclusive or non-exclusive license.

(3) Section 98(1)(iii) and (2) (Effects of registration) of the Patent law shall apply mutatis mutandis to pledges on a design right or a right of exclusive or non-exclusive license.

(4) Section 99(3) (Effects of registration) of the Patent law shall apply mutatis mutandis to pledges on a right of non-exclusive license.

กฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบการใช้สอยที่มีประโยชน์ (Utility Model law)
บทบัญญัติที่สำคัญมีดังนี้

Article 35. (Pledge)

“(1) Where a utility model right or a right of exclusive or non-exclusive license is the subject of a pledge, the pledgee may not work the registered utility model unless otherwise prescribed by contract.

(2) Section 96 (Attachment) of the Patent Law shall apply mutatis mutandis to pledges on a utility model right or a right of exclusive or non-exclusive license.

(3) Section 98(1)(iii) and (2) (Effects of registration) of the Patent law shall apply mutatis mutandis to pledges on a design right or a right of exclusive or non-exclusive license.

(4) Section 99(3) (Effects of registration) of the Patent law shall apply mutatis mutandis to pledges on a right of non-exclusive license.

บทบัญญัติในกฎหมาย 2 ฉบับมีลักษณะเดียวกันกับกฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายเครื่องหมายการค้า จึงสามารถปรับความหมายให้ตรงกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา ทั้ง 2 ประเภทได้ ซึ่งหากพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมายทั้ง 5 ฉบับในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกัน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นหลักประกันนี้ จะประกอบด้วย สิทธิ 3 ประเภท คือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ (Intellectual property rights) สิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive license) และสิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Non-exclusive license) โดยได้กำหนดให้นำไปเป็นหลักประกันด้วยวิธี Pledge

หากพิจารณาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยทะเบียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีทะเบียน คือ ลิขสิทธิ์สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ตามกฎหมายญี่ปุ่น โดยเป็นการ

จดทะเบียนในส่วนของการเป็นหลักประกันหนี้ แต่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ จนกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนก่อน ผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากหลักพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งกำหนดให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ การจะกำหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไปดำเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจไม่เหมาะสมกับลักษณะของลิขสิทธิ์ กฎหมายญี่ปุ่นจึงกำหนดเฉพาะการจดทะเบียนการเป็นหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันแก่บุคคลทั่วไป แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าซึ่งมีบทบัญญัติอนุญาตให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ การนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนและใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้จะเป็นผลดีต่อบุคคลภายนอก ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีทะเบียน คือ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และการออกแบบที่จดทะเบียนแล้วสามารถใช้เป็นหลักประกันได้โดยทางทะเบียนนั้น

ดังนั้น การนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งในส่วนของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท และบทบัญญัติกฎหมาย Pledge ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง วิธีการในการก่อให้เกิด Pledge ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีได้กำหนดไว้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งที่กำหนดให้ Pledge เกิดขึ้นโดยการตกลงเข้าทำสัญญาของคู่สัญญาเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ สัญญาหลักประกันที่เกิดขึ้นมีผลบังคับต่อคู่สัญญา แต่จะมีผลบังคับต่อบุคคลภายนอกต่อเมื่อได้นำการเป็นหลักประกันของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนั้นๆ ไปจดทะเบียนที่ The Patent Office หรือที่ The Copyright Office เพื่อการตรวจสอบว่าทรัพย์สินทางปัญญามีภาระผูกพันโดยอยู่หรือไม่ อันเป็นการให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกและเป็นการให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้ที่จดทะเบียนแล้วในการยกการจดทะเบียนขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกหรือเจ้าหนีรายอื่นของลูกหนี้ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อบูรณสิทธิของเจ้าหนี้

การเป็นหลักประกันการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้เจ้าหนี้ไม่อาจใช้ประโยชน์จากหลักประกันได้ เว้นแต่จะได้ทำสัญญายกเว้นไว้ และได้ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในการได้รับเงินค่าตอบแทน อันควรจะได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิในจำนวนเงินหรือในสินค้าซึ่งเจ้าของสิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นมีสิทธิที่จะได้รับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น แต่ทั้งนี้การได้รับเงินค่าตอบแทน จะต้องได้รับก่อนที่จะมีคำสั่งให้ยึดการชำระเงินหรือมีการส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินนั้น และเมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามการชำระหนี้ตามสัญญา เจ้าหนี้จะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้บังคับหลักประกันเพื่อชำระหนี้ต่อไป

4. การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ Common law ในอดีตประเทศสิงคโปร์เคยเป็นประเทศอาณานิคมในเครือจักรภพของอังกฤษและได้รับกฎหมายอังกฤษเข้ามาใช้บังคับเป็นกฎหมายภายใน โดยอาศัยอำนาจตาม The Second Charter of Justice, 1826¹⁰⁹ หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ อาทิหลัก Equity law และหลัก Statutory law จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายในสิงคโปร์มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ยังคงใช้บังคับโดยไม่เคยมีการแก้ไขแต่อย่างใด¹¹⁰ ระบบกฎหมาย Common law ในสิงคโปร์ จึงหมายถึงระบบ Common law แบบอังกฤษ คือกฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ กฎหมาย สิงคโปร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Written law or Statutes or Acts of parliament) บัญญัติโดยอำนาจของ Parliament of Singapore ซึ่งกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสิงคโปร์ ประกอบด้วย The Constitution หรือรัฐธรรมนูญแห่งสิงคโปร์อันเป็นกฎหมายสูงสุด โดยกำหนดหลักพื้นฐานและขอบเขตการทำงานของหน่วยงานรัฐและสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล, The Statutes กฎหมายที่บัญญัติขึ้นใช้บังคับทั่วไปในระหว่างเอกชน และ The Subsidiary Legislation ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติโดยอาศัยอำนาจที่ใน The Statutes ให้อำนาจไว้¹¹¹ ในปัจจุบันนี้ Singapore Statutes มีทั้งหมด 12 Volume แบ่งออกเป็น 396 Chapter เรื่องใดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้พิพากษาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และใน Singapore Statutes ยังรวมถึงกฎหมายที่อาศัยอำนาจของ Parliament of Malaysia บัญญัติขึ้นเมื่อครั้งที่สิงคโปร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย¹¹² ในกรณีที่กฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน การตีความกฎหมายจะตีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากเพื่อให้สามารถปรับใช้กฎหมายได้ และ กฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten law) ซึ่งประกอบด้วย Judicial Precedents คำตัดสินที่มีมาก่อน และ Custom จารีตประเพณี

¹⁰⁹ รายละเอียดเพิ่มเติมใน www.chantan.co.sg/legal.html

¹¹⁰ เรื่องเดียวกัน

¹¹¹ Helena H.M.Chan, *An Introduction to the Singapore Legal System*. (London : Sweet & Maxwell Ltd., 1986), pp.21-27

¹¹² Walter Woon, *Basic Business Law in Singapore*. (Singapore : Prentice Hall-Simon & Schuster (Asia) Pte Ltd., 1995), p.6

ผู้พิพากษาจะต้องพิจารณาจากแนวทางการพิพากษาคัดสินคดีที่เกิดขึ้นก่อนเป็นแนวทางในการตัดสินคดี

ลักษณะของ Common law ในอังกฤษและสิงคโปร์ มีความแตกต่างกันบ้างในหลายประการ อาทิ สิงคโปร์มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นกฎหมายสูงสุด ในขณะที่อังกฤษ ไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรและรัฐสภาเป็นผู้ที่อำนาจสูงสุดในการปกครอง เป็นผลให้รัฐสภาของสิงคโปร์มีอำนาจจำกัดเนื่องจากถูกจำกัดอำนาจโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ในขณะที่รัฐสภาอังกฤษไม่ถูกจำกัดอำนาจแต่ประการใด นอกจากนี้ผู้พิพากษาในสิงคโปร์มีอำนาจในการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายใดที่ผ่านสภานิติบัญญัติหรือบทบัญญัติที่ออกโดยฝ่ายบริหาร หากขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ผู้พิพากษาในอังกฤษมีอำนาจในการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ออกโดยฝ่ายบริหารเท่านั้น¹¹³

กฎหมายหลักประกันของสิงคโปร์มีรูปแบบเดียวกันกับกฎหมายหลักประกันของอังกฤษ คือกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันในสิงคโปร์ไม่มีบทบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะ การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันในสิงคโปร์จะอยู่ภายใต้หลัก Equity และ Legal และอาจปรากฏอยู่ในกฎหมายลายลักษณ์อักษรอื่น อาทิ Companies Act (Chapter 50) และ Bills of Sale Act (Chapter 24) ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร คือ The Copyright Act (Chapter 63), The Patent (Compulsory Licensing) Act (Chapter 221), The Trade Mark Act (Chapter 332), The Singapore United Kingdom Designs (Protection) Act (Chapter 339) และที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร อาทิ Confidential information และ Trade secret¹¹⁴

การศึกษากฎหมายประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนี้ จะศึกษาหลักกฎหมาย และหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามกฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการใช้เป็นหลักประกันประกอบ คือ ใน Companies Act (Chapter 50) และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาตามลำดับ

¹¹³ Helena H.M.Chan, *An Introduction to the Singapore Legal System*, p.22

¹¹⁴ <http://www.gov.sg/molaw/ipos/>

4.1 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายหลักประกันในระบบกฎหมายสิงคโปร์

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของอังกฤษ โดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรมีอยู่ 4 ฉบับ กฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีให้ถูกละเมิดจากบุคคลที่มีสิทธิ โดยบัญญัติไว้ใน The Statutes of the Republic of Singapore โดย The Copyright Act บัญญัติไว้ใน Chapter 63 กำหนดให้การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เป็นการได้มาโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่บทบัญญัติกฎหมายกำหนด โดยให้สิทธิเด็ดขาดแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และกำหนดให้ลิขสิทธิ์สามารถโอน (Assignment) หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิได้ (License)¹¹⁵, The Patent (Compulsory Licensing) Act บัญญัติไว้ใน Chapter 221 กำหนดให้สิทธิบัตรคือสิทธิที่ไม่มีรูปร่างที่ปรากฏได้ด้วยเอกสาร โดยกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาด สิทธิในการโอน (Assignment) หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิได้ (License)¹¹⁶, The Trade Mark Act บัญญัติไว้ใน Chapter 332 กำหนดให้สิทธิเด็ดขาดแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้านี้ และให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในเรื่องการลวงขาย โดยเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถโอนสิทธิ (Assignment) ได้¹¹⁷ และ The Singapore United Kingdom Designs (Protection) Act บัญญัติไว้ใน Chapter 339 เนื่องจากกฎหมายสิงคโปร์ไม่มีการกำหนดรูปแบบการจดทะเบียนสิทธิไว้ การจะได้รับความคุ้มครองการออกแบบตามกฎหมายสิงคโปร์ จะเกิดขึ้นได้โดยการนำการออกแบบดังกล่าวนั้นไปจดทะเบียนการออกแบบที่ประเทศอังกฤษแล้วภายใต้กฎหมาย The United Kingdom Registered Designs Act 1949 จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิงคโปร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งการออกแบบใดที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของสิงคโปร์ด้วย¹¹⁸

¹¹⁵ Teresa Hangchi, *International Intellectual Property Law-Global Jurisdictions* (Singapore), (Austria : The Center for International Legal Studies, 1996), pp.273, 278

¹¹⁶ *Ibid.*, pp.282,286.

¹¹⁷ *Ibid.*, pp.265,268-269.

¹¹⁸ *Ibid.*, pp.279-281.

กฎหมายหลักประกันของสิงคโปร์ไม่ได้รับการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้โดยเฉพาะเหมือนกับ U.C.C. Article 9 ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือใน Civil Code แบบญี่ปุ่นอย่างที่ตั้งใจในวิทยานิพนธ์นี้ กฎหมายหลักประกันของสิงคโปร์มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกฎหมายหลักประกันของประเทศอังกฤษ หลักประกันตามกฎหมายสิงคโปร์ (Legal security for credit) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Personal security (หลักประกันด้วยบุคคล) ซึ่งแบ่งออกเป็น Guarantee or Suretyship คือ การที่บุคคลภายนอกตกลงทำสัญญาเพื่อผูกพันตนว่าจะชำระหนี้ให้แทนหากลูกหนี้ตามสัญญาประธาณไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ และ Indemnity หมายถึง การประกันความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน และประเภทที่สอง คือ Real security (หลักประกันด้วยทรัพย์สิน) โดยเจ้าหนี้ได้รับหลักประกันจากลูกหนี้ด้วยสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอาจเป็นของลูกหนี้หรือเป็นของบุคคลภายนอกก็ได้¹¹⁹

ในกฎหมายลักษณะอื่นได้บัญญัติเกี่ยวกับเป็นหลักประกันของทรัพย์สินภายใต้กฎหมายไว้โดยเฉพาะ อาทิ Companies Act ใน Chapter 50 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเป็นหลักประกันด้วย Charge ในทรัพย์สินของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งจะทำการศึกษาต่อไป

4.2 หลักประกันด้วยทรัพย์สิน

หลักประกันด้วยทรัพย์สินตามกฎหมายสิงคโปร์ มีหลายลักษณะ อาทิ การเป็นหลักประกันด้วยการครอบครอง คือ Pledge หรือ Lien หรือในทางตรงข้าม คือ การเป็นหลักประกันด้วยการไม่ส่งมอบการครอบครอง คือ Mortgage หรือ Charge ในลักษณะของ Legal หรือ Equity ซึ่งจะใช้กับทรัพย์สินประเภทที่ดิน หรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน สินค้า เช่นเดียวกับกฎหมายหลักประกันของอังกฤษ และ การเป็นหลักประกันด้วย Assignment

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ มีทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง การนำทรัพย์สินทั้ง 2 ประเภทเป็นหลักประกันจึงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สิน

¹¹⁹ David E. Allan, Derek Roebuck, Koh Kheng Lian and Mary E. Hiscock, *Credit and Security in Singapore The Legal Problems of Development Finance*. (New York : University of Queensland Press, 1973), p.116

สิน ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างและสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อส่งมอบการครอบครองได้ ทรัพย์สินชนิดนั้น ควรนำมาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการ Pledge โดยการทำสัญญาหลักประกันและส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่เจ้าหนี้ สิทธิในความเป็นเจ้าของยังคงเป็นของผู้ให้หลักประกัน ซึ่งวิธีการนี้เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันจะมีสิทธิเหนือกว่าเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกัน หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะขายหลักประกันเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ แต่ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิที่จะไถ่ถอนหลักประกันนั้นได้ก่อนที่เจ้าหนี้จะขายหลักประกัน ถ้าในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ด้วยวิธี Mortgage หรือ Charge ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในกฎหมายหลักประกันอังกฤษ

4.3 การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันและการบังคับหลักประกันตามระบบกฎหมายสิงคโปร์

การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนั้นตามกฎหมายสิงคโปร์ นอกจากการใช้เป็นหลักประกันด้วยวิธี Mortgage หรือ Charge แล้ว การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันนั้น ปรากฏอยู่ในกฎหมายอีกฉบับ คือ The Companies Act (Chapter 50), Part IV, Division 8 – Registration of charges ตั้งแต่ Section 131 –141 โดยใน Section 4. (Interpretation) ได้ให้คำจำกัดความของ Charge ที่ใช้บังคับภายใต้กฎหมายฉบับนี้ไว้ว่า

“Charge” includes a mortgage and any agreement to give or execute a charge or mortgage whether upon demand or otherwise”

ประกอบกับบทบัญญัติใน Division 8 ดังนี้

Section 131.

“ (1) Subject to this Division, where a charge to which this section applies is created by a company there shall be lodged with the Registrar for registration, within 30 days after the creation of the charge, a statement of the prescribed particular and an affidavit verifying the execution of the charge and also verifying the correctness of the statement, and if this section is

not complied with in relation to the charge the charge shall, so far as any security on the company's property or undertaking is thereby conferred, be void against the liquidator and any creditor of the company. ...

(3) The charge to which this section applies are- ...

(j) a charge on goodwill, on a patent or license under a patent, on a trademark, or on a copyright or a license under a copyright.

(9) **No charge or assignment** to which this section applies (except a charge or assignment relating to land) **need be filed or registered under any other written law.**

Section 134.

“ (1) The registrar shall keep a register of all the charges lodged for registration under this Division and shall enter in the register with respect to those charges the following particulars :

(b) in the case of any other charge-

(i) if the charge is a charge created by the company, the date of its creation, and if the charge was a charge existing on property acquired by the company the date of the acquisition of the property;

(ii) the amount secured by the charge;

(iii) a description sufficient to identify the property charged; and

(iv) the name of the person entitled to the charge.

(2) The Registrar shall issue **a certificate of every registration of a charge and the certificate shall be conclusive evidence** that the requirement as to registration have been complied with.”

จากบทบัญญัติข้างต้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่ใช้เป็นหลักประกันนี้ได้ด้วย charge คือ Goodwill, สิทธิบัตร หรือสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า และ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ ซึ่งการใช้เป็นหลักประกันนี้ จะต้องระบุวันที่ทำสัญญา จำนวนเงินที่เป็นประกัน รายละเอียดในหลักประกันและชื่อบุคคลผู้มี

สิทธิในหลักประกัน สัญญาหลักประกันนี้จะต้องนำไปยื่นจดทะเบียนต่อ Registrar for registration ภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหลักประกัน ซึ่งหากไม่ได้ยื่นภายในกำหนด 30 วัน การเป็นหลักประกัน จะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ชำระบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รายอื่นของบริษัท เมื่อได้ยื่นจดทะเบียนหลักประกันแล้ว นายทะเบียนที่รับจดทะเบียนจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนหลักประกัน ซึ่งหนังสือรับรองฉบับนี้ถือเป็นหลักฐานการจดทะเบียนต่อบุคคลภายนอก ซึ่งหากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นประกันการชำระหนี้หลายราย ลำดับของบุริมสิทธิจะขึ้นอยู่กับลำดับการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับหลักประกันที่จดทะเบียนแล้วนั้น จะต้องนำมาจดทะเบียนและจัดทำเป็น Memorandum โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ และจะแนบด้วยบัญชีการชำระหนี้ของ Chargee และถือเป็นหลักฐานการชำระเงินด้วย¹²⁰ นอกจากนี้ บริษัทจะต้องเก็บสำเนาการเป็นหลักประกันและการจดทะเบียนหลักประกันไว้ การดำเนินการจดทะเบียนหลักประกันสามารถถูกตรวจสอบและเปิดเผยให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลภายในบริษัท แต่ในกรณีผู้ขอตรวจการเป็นประกันเป็นบุคคลภายนอก จะต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 เหรียญสิงคโปร์ต่อการตรวจหนึ่งครั้งหรือตามที่บริษัทกำหนด¹²¹

ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกันนี้โดยจดทะเบียนภายใต้กฎหมายฉบับนี้แล้ว ไม่ต้องไปจดทะเบียนหรือบันทึกการเป็นหลักประกันตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับอื่นอีก การเป็นหลักประกันของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีนี้ จึงไม่ต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินทางปัญญานั้นอีก

ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติการชำระหนี้ การบังคับหลักประกันจะต้องดำเนินการโดยกระบวนการทางศาลเพื่อบังคับชำระหนี้จากหลักประกันต่อไป และกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ การจดทะเบียนหลักประกันเป็นหลักฐานที่ใช้ยื่นผู้ชำระบัญชีของบริษัท ในการได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหน้าที่สามัญหรือก่อนเจ้าหน้าที่มีประกันในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนภายหลังจากตน

จากการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องและกฎหมายหลักประกันของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ตามกฎหมาย และมีการให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ให้มี

¹²⁰ The Companies Act, Part IV, Division 8, Section 136

¹²¹ The Companies Act, Part IV, Division 8, Section 138

บุริมสิทธิเหนือหลักประกัน โดยมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ที่มีประกันที่เหมาะสมกับลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การมีกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันโดยเฉพาะตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา หรือการมีกฎหมายหลักประกันที่กว้าง ยืดหยุ่นอย่างประเทศอังกฤษ หรือการมีบทบัญญัติกฎหมายหลักประกันในประมวลกฎหมายแพ่งที่เปิดกว้างและมีบทบัญญัติถึงการเป็นหลักประกันในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสอดคล้องรองรับการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้ตามกฎหมายญี่ปุ่น หรือการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันของประเทศสิงคโปร์ ล้วนเป็นรูปแบบที่อนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้ได้ทั้งสิ้น จากการศึกษากฎหมายหลักประกันของไทย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่อาจนำมาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการตามที่กฎหมายหลักประกันของไทยกำหนดไว้ คือ จำนำและจำนอง บทบัญญัติในส่วนการจำนำสิทธิไม่อาจใช้บังคับกับลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ เนื่องจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีใช้สิทธิเรียกร้อง ดังนั้น ในบทต่อไป จะศึกษาถึงวิธีการในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันไทย หรือการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันด้วยกฎหมายทั่วไป ตลอดจนเสนอแนวความคิดในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหลักประกันเพื่อให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี้ได้