

การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน

นางสาวสิริรัตน์ สารี

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2555  
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)  
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR)  
are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

USE OF A TRADEMARK LICENSE AGREEMENT AS COLLATERAL

Miss Sirirat Saree

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Laws Program in Laws  
Faculty of Law  
Chulalongkorn University  
Academic Year 2012  
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การนำเสนอสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็น หลักประกัน
โดย	นางสาวสิริรัตน์ สารี
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ อรพรรณ พันธุ์พัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	รองศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

---

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ

.....คณบดีคณะนิติศาสตร์  
(ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ  
(อาจารย์ ยรรยง พวงราช)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
(รองศาสตราจารย์ อรพรรณ พันธุ์พัฒนา)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(รองศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย  
(อาจารย์ บุญมา เตชะวณิช)

สิริรัตน์ สารี : การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน. (USE OF A TRADEMARK LICENSE AGREEMENT AS COLLATERAL) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รศ.อรพรรณ พันธ์พัฒนา, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : รศ.ไพฑูริย์ คงสมบูรณ์, 158 หน้า.

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark Licensing Agreement) เป็นสัญญาที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensee) มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้เงื่อนไขที่ระบุอยู่ในสัญญานั้น ถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 ที่สามารถประเมินราคาได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินทั่วไป โดยจัดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 ซึ่งมีรูปแบบการประเมินอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ 1. วิธีประเมินจากต้นทุน 2. วิธีประเมินจากราคาตลาด 3. วิธีประเมินจากรายได้ โดยวิธีการประเมินด้วยรายได้ จัดเป็นวิธีการประเมินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน รวมไปถึงสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสมในการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ รวมทั้งแนวทางการบังคับหลักประกันที่เหมาะสมกับลักษณะของสิทธิดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาพบว่า วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง หรือการทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาทั่วไป ที่ผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะมอบสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแก่เจ้าหนี้ เมื่อตนไม่ปฏิบัติตามสัญญาประณาม ข้อตกลงดังกล่าวก่อให้เกิดเพียงบุคคลสิทธิผูกพันระหว่างคู่สัญญา ไม่ก่อให้เกิดสิทธิพิเศษแก่เจ้าหนี้ในการบังคับเอาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแต่อย่างใด รวมทั้ง รูปแบบการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดบุริมสิทธิแก่เจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะ เป็นรูปแบบจำนองหรือจำนำ ก็ไม่สามารถที่จะนำมาใช้บังคับกับลักษณะของสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนได้

ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ควรใช้วิธีการภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... เนื่องจากผู้ให้หลักประกันไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับหลักประกัน ผู้ให้หลักประกันยังคงมีสิทธิใช้สอยหาประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ในระหว่างสัญญาหลักประกันมีผลบังคับ และผู้รับหลักประกันยังอยู่ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันอีกด้วย ดังนั้น แนวทางการพัฒนากฎหมายและการทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อรองรับการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน มีแนวทางดังต่อไปนี้ 1. สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อน 2. แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... มาตรา 8(5) เพิ่มหลักเกณฑ์ให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้ 3. วิธีการบังคับหลักประกันควรใช้วิธีการจำหน่ายโดยการประมูลโดยเปิดเผยและควรเพิ่มวิธีการบังคับโดยการให้อนุญาตช่วงด้วยอีกวิธีหนึ่ง 4. ควรกำหนดมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้รับหลักประกัน ไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจด้วย

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์.....ลายมือชื่อนิสิต.....  
 ปีการศึกษา.....2555.....ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....  
 ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม.....

# # 5486044634 : MAJOR LAWS

KEYWORDS : TRADEMARK LICENSE AGREEMENT/ COLLATERAL / SECURITY / COMMERCIAL LOAN

SIRIRAT SAREE : USE OF A TRADEMARK LICENSE AGREEMENT AS COLLATERAL.  
 ADVISOR : ASSOC. PROF. ORABHUND PANUSPATTHNA, CO-ADVISOR :  
 ASST. PROF. PAITON KONGSOMBOON, 158 pp.

The licensee’s right under a trademark license agreement is considered as a property under Section 138 of the Civil and Commercial Code of Thailand. It is also categorized as an intangible asset according to the Accounting Standard No. 38. There are three methods for valuation of licensee’s right as follows: 1) The Cost Approach, 2) The Comparison/Market Approach and 3) The Income Approach. The third method is the most appropriate method for valuation of intangible assets, including trademarks license rights.

This thesis studies the most appropriateness of using trademarks license agreement as collaterals, including its enforcement. The study finds that the transfer of right or contracts of which the licensee agrees to transfer its trademark license right to its creditor is only a contractual right between the parties of the contract. In other words, it does not entitle the creditor a preferential right over the collateral. Moreover, the concepts of collateral which create a creditor’s preferential right under the Civil and Commercial Code such as mortgage and pledge cannot be applied with trademarks license agreement as it is intangible property.

The researcher is of the opinion that using a trademark as collateral should be allowed under the draft of the Secured Transaction Act B.E.... Under the act, the grantor is not required to handover the collateral to the grantee and the grantor retains the right to seek benefits from the collateral during the secured transaction. Furthermore, the grantee is considered as a secured creditor. Therefore, recommendations to support the use of licensee’s right as collateral are as follows: 1) the licensor’s prior consent to the use of licensee’s right as collateral shall be obtained, 2) the draft of the Secured Transaction Act B.E... Section 8 (5) should include trademark licensee’s right as a type of collateral, 3) enforcement of licensee’s right as collateral should be conducted by auction together with allowing sub-licensing, 4) measures to protect grantee should be provided in secured transaction agreement.

Field of Study : Laws.....Student’s Signature.....  
 Academic Year : 2012.....Advisor’s Signature.....  
 Co-advisor’s Signature.....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก รศ.อรพรรณ พันพัฒนา ที่ได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้เขียน โดยท่านได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้เขียนมาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณ รศ. ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้แก่ผู้เขียน ซึ่งท่านได้กรุณาให้คำแนะนำ ชี้แนะ และอธิบาย ให้ผู้เขียนเข้าใจถึงหลักการของกฎหมายหลักประกันได้อย่างชัดเจน อันทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ยรรยง พวงราช ที่ให้เกียรติรับเป็นประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณอาจารย์บุญมา เตชะวงษ์ ที่กรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นต่างๆ แก่ข้าพเจ้า เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วง

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รศ. รัชชัย ศุภผลศิริ ที่กรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูล ให้คำชี้แนะ และคำแนะนำต่างๆ แก่ผู้เขียน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา สำหรับความรักที่มีให้แก่ผู้เขียนตลอดมา ขอขอบคุณ คุณเอกลักษณ์ เหลืองอำพล ที่คอยให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เขียนมาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้เขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณนิลุบล ชัมภรัตน์ ที่คอยให้คำแนะนำแก่ผู้เขียนเสมอมา

สุดท้ายนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ประการใด ผู้เขียนขออุทิศให้แก่บิดา มารดา คณาจารย์ และที่สำคัญ ขออุทิศให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานศึกษาอันผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปัจจุบัน หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 สมมติฐานของการวิจัย.....	2
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย.....	3
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	3
บทที่ 2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.....	4
2.1 ความเป็นมาของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.....	4
2.2 ลักษณะทั่วไปของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.....	6
2.3 ประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.....	8
2.4 ข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.....	10
2.5 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ.....	14
2.5.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับมูลค่าของกิจการ.....	14
2.5.2 หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.....	17
2.5.3 รูปแบบการประเมินสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมาะสม.....	27
2.6 สถานะของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางกฎหมาย.....	28
2.6.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สิน.....	28
2.6.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสังหาริมทรัพย์.....	32
2.6.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่สามารถโอน กันได้หากได้รับความยินยอม.....	35
2.6.4 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ใช่สิทธิซึ่งมีตราสาร.....	36
บทที่ 3 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันตามแนวทางของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และแนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL.....	38
3.1 หลักการและเหตุผลของการเรียกหลักประกัน.....	38
3.2 แนวความคิดเกี่ยวกับหลักประกันที่ดี.....	39

	หน้า
3.3 การใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ในประเทศ สหรัฐอเมริกา.....	40
3.3.1 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา .....	40
3.3.2 การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินภายใต้กฎหมายอเมริกา .....	43
3.3.3 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ภายใต้ กฎหมายอเมริกา.....	46
1) ประเภทของทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน .....	46
2) หลักเกณฑ์และวิธีการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน .....	49
3) การบังคับหลักประกัน .....	54
3.4 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ในประเทศญี่ปุ่น.....	56
3.4.1 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า .....	57
3.4.2 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ภายใต้ กฎหมายญี่ปุ่น.....	58
1) ประเภทสิทธิในสัญญาที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ .....	58
2) หลักเกณฑ์และวิธีการ.....	59
3) การบังคับหลักประกัน.....	61
3.5 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ตามแนวทาง ของ UNCITRAL.....	63
3.5.1 ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน.....	64
3.5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกัน.....	68
3.5.3 การบังคับหลักประกัน.....	70
3.5.4 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันตามแนว ทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL.....	73
บทที่ 4 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันภายใต้กฎหมายไทย .....	75
4.1 ความเป็นมาและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.....	75
4.2 การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินในประเทศไทย.....	79
4.2.1 การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.....	79
1) การจำนอง.....	79
1.1) การจำนองมีลักษณะดังต่อไปนี้.....	79
1.2) รูปแบบของการจำนอง.....	81
1.3) การบังคับจำนอง.....	82
2) การจำนำ.....	83
2.1) ลักษณะของการจำนำ.....	83
2.2) การจำนำต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่จำนำ.....	84
2.3) การบังคับจำนำต้องทำโดยการขายทอดตลาด.....	84



	หน้า
4.2.2 การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินตามแนวทางของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.....	85
1. แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ.....	85
2. ลักษณะของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ.....	86
3. ประเภทของทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้.....	86
4. ความสมบูรณ์ของสัญญา.....	87
5. ผลของการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน.....	88
6. การบังคับหลักประกัน.....	89
4.3 ข้อจำกัดในกฎหมายไทยและแนวทางภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... ก้กับการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน	90
1) กรณีจำนอง.....	90
2) กรณีจำนำ.....	90
3) กรณีการโอนสิทธิเรียกร้อง.....	91
4) การทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาทั่วไป.....	92
5) กรณีภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.....	95
บทที่ 5 แนวทางที่เหมาะสมในการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน	97
5.1 ความเป็นไปได้ในการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน	97
5.2 รูปแบบที่เหมาะสมในการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน.....	99
5.2.1 วิธีการจำนำ.....	99
5.2.2 วิธีการจำนอง.....	102
5.2.3 วิธีการโอนสิทธิเรียกร้องและการทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาทั่วไป.....	105
5.2.4 ตามแนวทางของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... (ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตรวจพิจารณาเสร็จเรื่อง ที่ 493/2553).....	107
5.2.5 ตามแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534.....	111
5.3 การบังคับหลักประกันที่เหมาะสมกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า	114
5.4 การคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	117
5.5 การคุ้มครองสิทธิของผู้รับหลักประกัน.....	119
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	125
6.1 บทสรุป.....	125
6.2 ข้อเสนอแนะ.....	130

	หน้า
รายการอ้างอิง.....	137
ภาคผนวก.....	143
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	158

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ตารางแสดงมูลค่าเครื่องหมายการค้าที่มีผลต่อมูลค่าของกิจการ (แยกตามอุตสาหกรรม)...	15
1.2 ตัวอย่างการบันทึกมูลค่าเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ กรณีเครื่องสำอาง Elizabeth Arden รวมทั้งการบันทึกมูลค่าที่เกิดขึ้นเมื่อมีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.....	16
2.1 เปรียบเทียบเงื่อนไขอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อปรับค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า	19
2.2 ตัวอย่างอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	20
3.1 ประเมินการรายได้สุทธิจากการจำหน่ายเสื้อผ้าของบริษัท X กรณีไม่มีเครื่องหมายการค้า	23
3.2 ประเมินการรายได้สุทธิจากการจำหน่ายเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Moddang ของบริษัท X.....	23
3.3 ประเมินการรายได้สุทธิจากการจำหน่ายเสื้อผ้าภายใต้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า Moddang ของบริษัท X โดยบริษัท X จ่ายค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า Moddang.....	25

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความต้องการเงินทุนมาใช้ในการประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีทรัพย์สินสามารถนำทรัพย์สินของตนมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ แต่เมื่อภาวะเศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อไปไม่หยุดนิ่ง การนำทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นหลักประกันอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ และอาจขาดความเชื่อถือจากผู้ให้สินเชื่อในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวได้ถูกนำไปเป็นหลักประกันอยู่ก่อนแล้ว จึงเริ่มมีการมองถึงการนำทรัพย์สินอื่นที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขอสินเชื่อมีอยู่มาใช้เป็นหลักประกันแทน

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนจนเป็นที่นิยมในตลาด และนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิที่จะใช้สอยและทำประโยชน์อันเกิดจากเครื่องหมายการค้าที่ตนได้รับอนุญาตได้ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เมื่อพิจารณาแล้ว สิทธิดังกล่าวจัดว่าเป็นสิทธิที่มีมูลค่าอย่างหนึ่ง

แต่เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายยังมีข้อจำกัดในการนำสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมาเป็นหลักประกัน เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินนั้นกำหนดไว้เพียงสองรูปแบบ คือ 1. การจำนอง และ 2. การจำนำ สำหรับจำนองเป็นกรณีที่ผู้จำนองต้องนำทรัพย์สินไปตราไว้แก่ผู้รับจำนอง ซึ่งกรณีนี้สามารถทำได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนบางประเภทเท่านั้น ส่วนจำนำนั้นเป็นกรณีที่ต้องนำสังหาริมทรัพย์ที่จำนำมาส่งมอบให้แก่ผู้รับจำนำด้วย จึงไม่สามารถนำมาปรับใช้กับการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันได้ แม้ต่อมาจะมีการยกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจขึ้น แต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นเป็นทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้โดยตรง กฎหมายทั้งสามฉบับที่กล่าวมานั้น จึงไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการนำมาปรับใช้กับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

โดยปัจจุบันในต่างประเทศได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังกล่าว เช่น ตามแนวทางกฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL (Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property 2011) ได้วาง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้เอาไว้ด้วย รวมถึงกำหนดแนวทางการบังคับชำระหนี้จากสัญญาดังกล่าว ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง American Bar Association (ABA) ได้ให้ความสนับสนุนต่อความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา และหน่วยงาน UNCITRAL ในการพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการนำแนวทางกฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL ดังกล่าว มาปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจของประเทศตนด้วย<sup>1</sup>

การยอมรับให้นำสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันย่อมทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำสิทธิดังกล่าวไปใช้เป็นหลักประกันได้มากขึ้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการธุรกิจ หากผู้ประกอบการธุรกิจสามารถหาแหล่งเงินทุนมาใช้ในการประกอบธุรกิจได้มากขึ้นย่อมจะส่งผลให้มีการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

## 1.2 สมมติฐานของการวิจัย

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีมูลค่าในทางเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ควรนำสัญญาดังกล่าวมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ จึงสมควรบัญญัติกฎหมายออกมารองรับให้มีแนวทางและวิธีการที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหนี้เกิดความมั่นใจในการได้รับชำระหนี้คืน

## 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1) เพื่อพัฒนากฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางเกี่ยวกับการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน
- 2) เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าสัญญาหลักประกัน
- 3) เพื่อพัฒนาวิธีการที่จะบังคับชำระหนี้เอาแก่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่นำมาเป็นหลักประกัน

---

<sup>1</sup> United Nations Commission on International Trade Law, [American Bar Association Supports UNCITRAL Efforts to Reform Secured Transactions Law](http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2011/unisl158.html) [Online], 12 August 2011. Available from <http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2011/unisl158.html>

4) เพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้สามารถนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน

#### 1.4 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาถึงแนวทางการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน โดยศึกษากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งตามแนวทางของกฎหมายต้นแบบ UNCITRAL ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า พร้อมทั้งศึกษาวิธีการ ปัญหา และอุปสรรคของการประเมินมูลค่าสัญญาหลักประกัน การบังคับเอา กับสัญญาหลักประกัน เพื่อพัฒนากฎหมายให้รองรับกับเรื่องดังกล่าว

#### 1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเอกสาร โดยจะทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายภายในของต่างประเทศ กฎหมายภายในของประเทศไทย คำพิพากษา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ บทความจากวารสารกฎหมาย วิทยานิพนธ์ เอกสารของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

#### 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

- 1) ทำให้ทราบถึงกฎหมายและแนวนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งแนวนโยบายของ UNCITRAL เกี่ยวกับการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน
- 2) เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
- 3) เพื่อในทราบถึงแนวทางการบังคับชำระหนี้เอา กับสัญญาหลักประกัน
- 4) เพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนขึ้นในประเทศไทย ในการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน

## บทที่ 2

### สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

#### 2.1 ความเป็นมาของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายที่ใช้ในการค้ามีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 - 6 ก่อนคริสตกาล จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า แจกันที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นมักจะมีชื่อของผู้ทำติดไว้ด้วย<sup>1</sup> โดยตั้งแต่ยุคจีนโบราณและจักรวรรดิโรมันก็มีเครื่องหมายที่ใช้เพื่อระบุสินค้าหรือระบุถึงเจ้าของสินค้านั้น โดยหน้าที่ดั้งเดิมของเครื่องหมายการค้า (Original function) คือการแสดงแหล่งที่มาของสินค้า (Source identification) เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าของผู้ประกอบกิจการค้ารายหนึ่งแตกต่างกับสินค้าของผู้ประกอบกิจการค้ารายอื่น ต่อมาในยุคกลาง (Middle Ages) ปรากฏเครื่องหมายอยู่ 2 ชนิด<sup>2</sup> ได้แก่ เครื่องหมายของพ่อค้า (Merchant's mark) คือเครื่องหมายซึ่งพ่อค้าใช้เพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของในสินค้านั้น และเครื่องหมายสินค้า (Production mark) คือ เครื่องหมายที่ผู้ผลิตถูกบังคับให้ใช้ เครื่องหมายกับสินค้าที่ผลิตเพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตสินค้าต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของสินค้านั้น หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในยุคนี้จึงเป็นสิ่งที่ชี้ที่มาของสินค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ดังนั้น หากมีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมาย ก็จะเป็นการแสดงถึงแหล่งกำเนิดหรือที่มาของสินค้าที่แตกต่างไป อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด ด้วยเหตุดังกล่าว การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของบุคคลอื่นจึงกระทำไม่ได้ เพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและหลงผิดเช่นเดียวกัน

ต่อมา ช่วงหลังของกลางศตวรรษที่ 19 มีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ การปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนาการสื่อสาร การขนส่ง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้ปริมาณของสินค้าและจำนวนผู้ผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ผู้บริโภคไม่สามารถรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิตได้ ซึ่งผู้บริโภครเองก็ไม่ได้สนใจว่าผู้ผลิตเป็นใครอยู่ที่ไหน ในการบริโภคสินค้าผู้บริโภคต้องการเพียงว่า สินค้าที่ซื้อนั้นมีคุณภาพหรือคุณสมบัติเช่นเดียวกับที่เคยซื้อมาแล้วเท่านั้น โดยอาศัยเครื่องหมายการค้าเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้า<sup>3</sup> จึงเกิดแนวคิดใหม่ขึ้นว่า เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน มีคุณภาพ หรือคุณสมบัติเหมือนกัน (Quality identification) การพัฒนาทางธุรกิจ เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ ก่อให้เกิดการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จึงทำ

<sup>1</sup> ธัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536), หน้า 1.

<sup>2</sup> UNCTAD, *The Role of Trade Marks in Developing Countries* (New York: United Nation, 1979), หน้า 1-2 อ้างถึงใน สุชาติ พรทิพัฒน์ไพศาล, 2536:5.

<sup>3</sup> ยรรยง พวงราช, "กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร?", *วารสารนิติศาสตร์* ฉบับที่ 2 ปีที่ 15 (มิถุนายน 2528) : 5-6.

ให้สินค้าอย่างเดียวกันอาจมีผู้ผลิตหลายราย โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้<sup>4</sup> การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปจึงต้องมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ คือ

1. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องไม่ก่อให้เกิดการลวงสาธารณชน
2. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องไม่ทำลายลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ต้องทำให้สาธารณชนรู้ว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่น
3. เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องควบคุมการใช้เครื่องหมายการค้าที่ใช้โดยผู้รับอนุญาต

ในช่วงเวลานี้เองประเทศต่าง ๆ มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรก เช่น ประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายเครื่องหมายการค้า เมื่อ ค.ศ. 1857 ประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1862 และประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1870 เป็นต้น<sup>5</sup>

สำหรับประเทศไทย การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาจะอาศัยประโยชน์จากความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานที่มีราคาถูก แต่ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตรและป่าไม้ลดลง แต่กลับมีการแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศได้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตจากการผลิตเพื่อบริโภคเป็นผลิตเพื่อขาย และจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอุตสาหกรรมจึงมีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดการ แต่พื้นฐานด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยยังไม่เพียงพอที่จะสามารถคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาเองได้ จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและความเสี่ยงต่อความล้มเหลวในระยะเวลาที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยีโดยตรงจากต่างประเทศในรูปของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ<sup>6</sup>

ในด้านการบัญญัติกฎหมายนั้นประเทศไทยมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

<sup>4</sup> สุชาติ พรพิพัฒน์ไพศาล, “สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีลักษณะข้อตกลงที่เป็นการจำกัดเสรีภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 5-6.

<sup>5</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 5

<sup>6</sup> นฤมล ธรรมารักษ์, “นโยบายและบทบาทที่เหมาะสมของรัฐต่อการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทางเทคโนโลยีของภาคเอกชน: ทักษะของภาครัฐบาล,” ใน การเจรจาและการทำสัญญาให้ใช้สิทธิแบบต่างๆ, รัชชัย ศุภผลศิริ, บรรณาธิการ. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 1-2.



จากการใช้เครื่องหมายการค้า โดยได้ร่างขึ้นตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ ค.ศ. 1905 ซึ่งได้แสดงเหตุผลไว้ในคำปรารภของพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า "โดยที่ทรงมีพระราชดำริเห็นสมควรให้มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และยังคงความสุจริตในนิติกรรมให้มั่นคงขึ้น"<sup>7</sup> อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวกลับไม่ได้บัญญัติเรื่องการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเอาไว้แต่อย่างใด จนกระทั่งต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า และตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ขึ้นใช้บังคับ จึงมีบทบัญญัติเรื่องการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark Licensing) อยู่ในส่วนที่ 5 หมวดที่ 1 มาตรา 68 ถึงมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เหตุผลที่จำเป็นจะต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นมานั้น เพราะต้องการพัฒนาระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้มีความทันสมัยและทัดเทียมกับของต่างประเทศ และการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงมีความจำเป็นที่จะให้นายทะเบียนสามารถควบคุมดูแลการทำสัญญาเช่นนี้ได้ ซึ่งการควบคุมการทำสัญญาเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงกำหนดแบบและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้หลายประการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันสาธารณชนไม่ให้เกิดความสับสนและหลงผิดหรือเป็นที่เสียหาย<sup>8</sup>

## 2.2 ลักษณะทั่วไปของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) โดยวัตถุประสงค์หลักของสัญญา คือ การแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากสิทธิที่เจ้าของสิทธิมีอยู่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งหมายที่จะได้รับประโยชน์จากการทำสัญญาดังกล่าว ดังนั้น ลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจึงไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว รูปแบบและสาระจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของสิทธิที่อนุญาต ฐานะของคู่สัญญา ตลอดจนผลของการเจรจาต่อรองของคู่สัญญาที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรตามที่คุณสัญญาจะได้ตกลงกัน

ประโยชน์ที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะได้รับจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิของตน ได้แก่<sup>9</sup>

1. การได้รับค่าตอบแทน (Royalty) เป็นเงินจากผู้รับอนุญาต ในลักษณะที่เป็นการนำสิทธิอันเป็นทรัพย์สินของตนออกให้ใช้ประโยชน์โดยได้รับค่าสิทธิเป็นค่าตอบแทน

<sup>7</sup> รวบรวมโดยเสถียร ลายลักษณ์, ประชุมกฎหมายประจำศก เล่มที่ 87 (2477) : 52 อ้างถึงใน พัทธินทร์ ฉัตรชริระกุล, การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้, 2542: 11.

<sup>8</sup> รัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 148.

<sup>9</sup> เรียบเรียงจากสุชาติา พรพิพัฒน์ไพศาล, "สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีลักษณะข้อตกลงที่เป็นการจำกัดเสรีภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต, หน้า 9.

2. รายได้ในลักษณะอื่น เช่น สามารถขายวัตถุดิบในการผลิตให้แก่ผู้รับอนุญาต เป็นต้น
3. เจ้าของสิทธิสามารถขยายตลาดในต่างประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องไปลงทุนผลิตสินค้าในประเทศนั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนจากปัจจัยต่าง ๆ ทางการเมือง หรือทางเศรษฐกิจ เช่น มีกำแพงภาษีศุลกากรสูง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง
4. เจ้าของสิทธิจะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งจะทำให้เครื่องหมายการค้าของตนเป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากมีการโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ทำให้เกิดชื่อเสียงในทางการค้า (Goodwill) มากขึ้น ประโยชน์ในด้านนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าค่าตอบแทนจากการอนุญาตสิทธิเสียอีก เพราะชื่อเสียงทางการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับจากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นเพิ่มคุณค่าให้แก่เครื่องหมายการค้ามากขึ้น<sup>10</sup>
5. ในกรณีที่เจ้าของสิทธิไม่สามารถนำสิทธิของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตรงได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะยังไม่พร้อมด้วยเหตุผลทางการเงิน หรือเหตุอื่นใด ที่จะลงทุนผลิตหรือขายสินค้าหรือให้บริการด้วยตนเอง แต่ประสงค์จะนำสิทธิของตนให้ผู้อื่นใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับตน ซึ่งการอนุญาตให้ใช้สิทธิเช่นนี้ยังเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิของตน และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดจนประชาชนในประเทศ ทั้งนี้เพราะการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้รับอนุญาต ถือว่าเป็นการใช้โดยเจ้าของสิทธิซึ่งเป็นการป้องกันมิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องสูญเสียสิทธิในเครื่องหมายการค้า หากไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในระยะเวลาที่กำหนด กรณีนี้เป็นผลประโยชน์ในแง่กฎหมายที่ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะได้รับ
6. การอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจช่วยส่งเสริมธุรกิจอื่นของตน ในกรณีที่ธุรกิจอื่นนั้นเกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าของสิทธิที่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ หรืออาจมีส่วนช่วยให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิตอบแทน (cross-licensing) จากผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
7. เหตุอื่น ๆ อีกที่ทำให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเกิดขึ้น เช่น เจ้าของสิทธิประสงค์จะระงับข้อพิพาทกับผู้ละเมิดสิทธิของตนด้วยการตัดปัญหาโดยการอนุญาตให้ผู้ละเมิดดังกล่าวใช้สิทธิของตนโดยเสียค่าสิทธิเป็นการตอบแทน<sup>11</sup>

<sup>10</sup> UNCTAD, *The Role of Trade Marks in Developing Countries*. (New York : United Nation,1979),p. 23 อ้างถึงใน สุชาติ พรพิพัฒน์ไพศาล, 2536:9.

<sup>11</sup> บุญมา เตชะวณิช “ประเด็นสำคัญในการเจรจาและการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและเครื่องหมายการค้า,” ใน *การเจรจาและการทำสัญญาให้ใช้สิทธิแบบต่างๆ*, อีซชัย ศุภผลศิริ,บรรณาธิการ.(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 207.

สำหรับผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะได้รับประโยชน์จากการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ คือ<sup>12</sup>

1. ได้รับประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้า เนื่องจาก การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค สินค้าของผู้รับอนุญาตย่อมขายได้ง่ายขึ้น

2. ลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจการของผู้รับอนุญาต เพราะการทำให้สินค้าใหม่และเครื่องหมายการค้าใหม่ เป็นที่รู้จัก นิยมและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค จำเป็นจะต้องใช้เวลาและเงินทุนสูงในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและอยู่ในความนิยมของตลาดจะช่วยลดภาระของผู้รับอนุญาตในการออกค่าใช้จ่ายจำนวนมากเหล่านี้ และช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตได้อีกด้วย

3. ลดต้นทุนในการค้นคว้าและพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ การผลิตสินค้าใหม่บางชนิดจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา แต่หากได้รับสิทธิในการผลิตสินค้าจากเจ้าของสิทธิแล้ว ผู้รับอนุญาตย่อมจะได้รับเทคโนโลยี หรือความรู้ใหม่ (Know-How) จากเจ้าของสิทธิในการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของสิทธิ อันจะทำให้ลดต้นทุนในส่วนนี้ได้อย่างมาก

ดังนั้น จะพบว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ เป็นสัญญาต่างตอบแทน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่ตกลงเข้าทำสัญญากัน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธินอกจากได้รับประโยชน์จากค่าสิทธิตามสัญญาแล้ว การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้รับอนุญาตยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าความนิยม (Goodwill) ให้แก่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งย่อมส่งผลถึงมูลค่าทางบัญชีที่จะเพิ่มมากขึ้นหากต่อมามีการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าขึ้น และสำหรับผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเองก็มีโอกาสในการแข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้น จากความนิยมในตัวเครื่องหมายการค้าที่มียู่แล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสิทธิที่จะต้องจ่ายไปย่อมถือว่ามีความคุ้มค่ามาก

### 2.3 ประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การจัดประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น อาจนำลักษณะสำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมาแบ่งประเภทได้ ดังนี้

<sup>12</sup> เรียบเรียงจากสุชาติดา พรพิพัฒน์ไพศาล, “สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีลักษณะข้อตกลงที่เป็นการจัดสรรภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต, หน้า 10.

การจัดประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งจะมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่นิยมทำกันอยู่ 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ<sup>13</sup>

(1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (non-exclusive licensing agreement) หมายถึงสัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิคนก่อนใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้อีก รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตัวเอง

(2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (Sole licensing agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวโดยตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตัวเอง

(3) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive licensing agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเองก็ไม่มีสิทธิใช้และไม่มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้น

นอกจากการจัดประเภทตามที่กล่าวมาแล้ว นักวิชาการบางท่านยังมีการจัดรูปแบบพิเศษของการอนุญาตให้ใช้สิทธิขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ รูปแบบของการให้แฟรนไชส์ (Franchising)<sup>14</sup>

โดยสัญญาแฟรนไชส์นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยทั่วไป เนื่องจากมีข้อกำหนดในการควบคุมวิธีการดำเนินงานของผู้รับแฟรนไชส์ไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ธุรกิจมีลักษณะรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน การให้แฟรนไชส์เป็นเรื่องของการให้สิทธิจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายใต้ชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้า นอกจากผู้ให้แฟรนไชส์ต้องควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการแล้ว ยังต้องให้ลักษณะการดำเนินงานเป็นแบบอย่างเดียวกันทั้งหมดด้วย เพราะลักษณะการดำเนินงานแบบแฟรนไชส์ต้องถอดรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นอย่างเดียวกัน โดยผู้รับแฟรนไชส์ต้องรับมาทั้งหมด (Package)<sup>15</sup> กล่าวคือ นอกจากจะเป็นการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าแล้ว ยังให้ทั้งรูปแบบการดำเนินงาน โดยรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่ไม่มี

<sup>13</sup> วิส ดิงส มิต, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), หน้า 89.

<sup>14</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2553), หน้า 462.

<sup>15</sup> พิเศษ เสตเสถียร, “กฎหมายแฟรนไชส์.” วารสารกฎหมาย (ตุลาคม 2531) : 1-5.

กฎหมายรองรับด้วย เช่น ความลับทางการค้า ข้อมูลการผลิต เพื่อให้การดำเนินกิจการมีรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น สัญญาแฟรนไชส์จึงมีลักษณะของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาแฟรนไชส์เสมอไป<sup>16</sup>

นอกจากนี้ การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งมีได้ทั้งประเภทการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive License) และประเภทการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (Non-exclusive license) ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่สำหรับการให้สิทธิแฟรนไชส์นั้นจะไม่ใช่ลักษณะของการให้สิทธิโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว หรือ exclusive เนื่องจากลักษณะของการดำเนินงานจะมีการให้สิทธิแก่ผู้รับแฟรนไชส์ซึ่งสามารถขยายตัวออกไปได้อย่างกว้างขวาง โดยผู้ให้แฟรนไชส์เองก็อาจใช้เปิดร้านดำเนินการเช่นเดียวกับผู้รับแฟรนไชส์ของตนได้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ใช่สัญญาแฟรนไชส์ และสัญญาแฟรนไชส์ก็ไม่ใช่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า แต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแฟรนไชส์นั่นเอง<sup>17</sup>

## 2.4 ข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สำหรับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า มีเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา ดังนี้

1) คู่สัญญา (Parties) คู่สัญญาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะมี 2 ฝ่าย คือเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ควรระบุชื่อและสถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา บุคคลซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล นอกจากนี้ควรมั่นใจว่าคู่สัญญาที่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะได้รับผลกระทบจากสัญญาลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สัญญามีผลผูกพันคนดังกล่าว<sup>18</sup> โดยทั่วไปสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิย่อมไม่มีผลต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นไปตามหลักความผูกพันของคู่สัญญา แต่อาจจะเกี่ยวกับบุคคลที่สามในแง่ที่ว่าตัวสัญญาได้กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดจะต้องไปกระทำการที่เกี่ยวกับบุคคลที่สาม เช่น การที่สัญญากำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลพนักงานลูกจ้างของตนให้เก็บรักษาความลับเกี่ยวกับสิทธิที่อนุญาตให้ใช้ด้วย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นโดยเป็นการ

<sup>16</sup> ถวิลวงค์ ฉายะพิงค์, “ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาแฟรนไชส์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), หน้า 19.

<sup>17</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 64.

<sup>18</sup> Baillie, Iain C, *Licensing A practical guide for the businessman* (London: Dotesios Ltd), p.66.

กระทำของบุคคลที่สามนั้น ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิก็ไม่อาจอาศัยสัญญานั้นไปฟ้องร้องหรือบังคับบุคคลที่สามนั้นได้ นอกจากจะได้ดำเนินการมาตรการทางสัญญาผูกพันบุคคลที่สามนั้นเข้าเป็นคู่สัญญาด้วย<sup>19</sup>

2) วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ (Date) คือวันที่เริ่มนับอายุของสัญญาดังกล่าว ทั้งเป็นวันเริ่มต้นแห่งการที่คู่สัญญาจะมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา เพื่อมิให้เกิดปัญหาว่าสัญญาที่ทำขึ้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ดังนั้น จึงควรกำหนดวันที่สัญญามีผลบังคับให้ชัดเจน โดยปัญหานี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มาก ในกรณีที่เจ้าของสิทธิและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอยู่คนละประเทศ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยสัญญาของประเทศเจ้าของสิทธิและของประเทศผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจแตกต่างกัน เช่น ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่มีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สัญญาจะมีผลบังคับนับแต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายสุดท้ายได้ลงลายมือชื่อในสัญญานั้น เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายสุดท้ายดังกล่าวจะมีเจตนาให้สัญญานั้นมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งได้สำเร็จลงแล้ว แต่ตามกฎหมายไทย สัญญาในกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหลังได้ลงลายมือชื่อและส่งสัญญาดังกล่าวไปถึงคู่สัญญาฝ่ายแรกแล้ว<sup>20</sup>

3) วัตถุประสงค์สัญญา สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องกำหนดขอบเขตแห่งสัญญาไว้โดยชัดแจ้งว่าอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าใด

4) อาณาเขต (Territory) หมายถึง พื้นที่ซึ่งผู้รับอนุญาตมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตนั้น โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ที่จะทำการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน ซึ่งอาจกำหนดไว้ในคำนิยามเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า โดยผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจนถึงอาณาเขตที่ผู้ได้รับอนุญาตสามารถใช้สิทธิของตนตามสัญญาได้ โดยกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะของสิทธิที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับ เช่น หากเป็นสัญญาที่ผู้ได้รับอนุญาตสามารถใช้สิทธิของตนในพื้นที่ที่กำหนดในสัญญา โดยผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยังสามารถให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อีกในพื้นที่อื่น ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิต้องแสดงให้เห็นชัดเจนถึงอาณาเขตของผู้ได้รับอนุญาตแต่ละรายเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจำนวนมากมีข้อกำหนดห้ามผู้รับอนุญาตดำเนินการค้าใดๆ ภายใต้อาณาเขตการค้าที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ซึ่งผู้อนุญาตดำเนินการค้าอยู่ หรือพื้นที่ซึ่งผู้อนุญาตมีแผนการที่จะขายผลิตภัณฑ์นั้น<sup>21</sup> กรณีที่ไม่ตกลงเรื่องอาณาเขตไว้ อาจใช้บังคับตามที่กฎหมายแต่ละประเทศกำหนดไว้ สำหรับในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

<sup>19</sup> สุจินต์ ชัยมงคลานนท์ “สาระสำคัญของประการในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทั่วไป,” ใน การเจรจาและการทำสัญญาให้ใช้สิทธิแบบต่างๆ, อีซชัย ศุภผลศิริ, บรรณาธิการ. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 43-44.

<sup>20</sup> บุญมา เตชะวณิช “ประเด็นสำคัญในการเจรจาและการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและเครื่องหมายการค้า,” ใน การเจรจาและการทำสัญญาให้ใช้สิทธิแบบต่างๆ, อีซชัย ศุภผลศิริ, บรรณาธิการ. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

<sup>21</sup> ธนิต ชังถาวร, Intellectual Property Licensing Practice, p. 104.

พ.ศ. 2534 มาตรา 78 กำหนดไว้ว่าหากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้ทั่วประเทศ

5) ลักษณะแห่งการอนุญาต (Exclusivity of license) เป็นการกำหนดเพื่อให้รู้ว่าผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าแค่ไหนเพียงใด การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้<sup>22</sup>

ก. การอนุญาตแบบให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive license)

ข. การอนุญาตแบบให้สิทธิไม่จำเพาะแต่เพียงผู้เดียว หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive license)

ค. การอนุญาตแบบให้สิทธิทั้งสิ้น (Sole license)

คู่สัญญาจะตกลงกันทำสัญญาการอนุญาตแบบใดขึ้นอยู่กับเหตุผลทางการค้า แต่จะต้องระบุให้ชัดเจนในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หากมิได้กำหนดไว้ กฎหมายสันนิษฐานว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายนั้นเสียเอง หรือจะอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าอื่นอีกก็ได้<sup>23</sup>

6) ลักษณะของกิจการที่ได้รับอนุญาต (Licensed Activities) การอนุญาตให้ใช้สิทธิคือการที่อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตกระทำการใดๆ ที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมาย ผู้ได้รับอนุญาตอาจได้รับอนุญาตให้กระทำการบางอย่าง เช่น การทำซ้ำ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการกระทำทั้งหมดที่เป็นข้อห้าม โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถแบ่งสิทธิของตนในการใช้เครื่องหมายการค้าออกเป็นหลายประเภท เช่น ผู้ได้รับอนุญาตรายหนึ่งได้รับอนุญาตในการทำและการใช้ แต่ไม่รวมถึงการขายในพื้นที่ ส่วนผู้ได้รับอนุญาตอีกรายหนึ่งอาจได้รับอนุญาตให้ทำและขายในพื้นที่อื่นภายใต้ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นต้น ดังนั้น จึงควรระบุในสัญญาให้ชัดเจนถึงลักษณะของกิจการที่ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า<sup>24</sup>

7) ค่าสิทธิ (Royalty) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อการใช้

<sup>22</sup> โกวีย์ สมไวย, “สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2525) :

62.

<sup>23</sup> มาตรา 77 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

<sup>24</sup> ธนิต ชังถาวร, Intellectual Property Licensing Practice, p. 101.

เครื่องหมายการค้านั้น รูปแบบของคำสิทธิบัตรนั้นมียุทธวิธีหลายรูปแบบด้วยกัน อาจอ้างอิงอยู่กับผลกำไรที่ได้รับจากกิจการ ซึ่งหากกิจการไม่มีผลกำไร ย่อมทำให้ผู้อนุญาตไม่ได้รับคำสิทธิของตน หรืออาจมีการกำหนดจำนวนคำสิทธิบัตรขั้นต่ำที่สัญญาจะต้องชำระแก่กัน ไม่ว่าจะกิจการจะมีผลกำไรหรือไม่ โดยคำสิทธิอาจชำระเป็นเงินก้อนเดียว (Lump Sum) หรือจ่ายเป็นงวดตามจำนวนของการใช้เครื่องหมายการค้าก็ได้ เช่น กำหนดตามจำนวนของสินค้าซึ่งผลิต หรือออกวางตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือจากกำไรสุทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่กล่าวมา โดยทั่วไปผู้รับอนุญาตจะจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยคิดเป็นร้อยละของราคาขายสุทธิ (Net selling price) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นการกระตุ้นให้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขายให้ได้มากที่สุด ทำให้ผู้รับอนุญาตได้รับกำไรและไม่ต้องรับภาระในกรณีที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ขาย<sup>25</sup>

8) ระยะเวลา (Duration) เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีอายุสิบปีตามที่กฎหมายกำหนด<sup>26</sup> และเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องต่ออายุเครื่องหมายการค้าภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ<sup>27</sup> ดังนั้น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ควรมีอายุยาวไปกว่าอายุของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต โดยอาจกำหนดระยะเวลาการใช้เครื่องหมายการค้าไว้แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้ เช่น ตกลงกันให้สัญญาให้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี หรือตกลงกันให้สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเลิกสัญญากัน แต่ทั้งนี้ ข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวควรกำหนดการใช้เครื่องหมายการค้าสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ละเมิดข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง<sup>28</sup>

9) การใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (Best effort) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าควรมีหน้าที่ในการใช้ความพยายามของตนอย่างดีที่สุดในการใช้ประโยชน์ทางการค้ากับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันปัญหากรณีที่คู่แข่งของเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการใช้เครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีจุดประสงค์ในการใช้อย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหากมีข้อกำหนดให้คำสิทธิขึ้นอยู่กับการขายสินค้านั้น ดังนั้น จึงควรกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าในทางการค้า<sup>29</sup>

<sup>25</sup> WIPO, *Licensing Guide for Developing Countries*. (Geneva: WIPO Publication, 1980), pp.102-104.

<sup>26</sup> มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

<sup>27</sup> มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

<sup>28</sup> เรียบเรียงจากสุชาติา พรพิพัฒน์ไพศาล, "สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีลักษณะข้อตกลงที่เป็นการจำกัดเสรีภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต, หน้า 14.

<sup>29</sup> ธานิต ชังถาวร, *Intellectual Property Licensing Practice*, p.105.



10) การควบคุมคุณภาพสินค้า (Quality control) เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องทำการควบคุมการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เช่น ควรมีข้อกำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของในการควบคุมคุณภาพของสินค้า การบรรจุหีบห่อ และการโฆษณา เพื่อป้องกันการใช้เครื่องหมายการค้าที่ผิดวิธีและก่อให้เกิดผลเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า<sup>30</sup> การควบคุมคุณภาพจะทำให้สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้นมีมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ชื่อเสียงในตัวเครื่องหมายดังกล่าวไม่เสื่อมความนิยมไป และเหตุผลสำคัญคือป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวงหรือสับสนหลงผิดในคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ตนเองจะได้รับภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น นอกจากนี้ตามกฎหมายไทยในการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า คำขอจดทะเบียนนั้นต้องแสดงถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่จะให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้จดทะเบียนได้อย่างแท้จริงด้วย โดยหากไม่มีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของสินค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสัญญา และเป็นเหตุให้เพิกถอนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้

11) การอนุญาตให้โอนสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือการให้อนุญาตช่วงผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิควรระบุไว้ให้ชัดเจนในสัญญาว่าจะให้สิทธิแก่ผู้รับอนุญาตในการโอนสิทธิตามสัญญา หรือการให้อนุญาตช่วงต่อไปหรือไม่

## 2.5 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ

### 2.5.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับมูลค่าของกิจการ

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นวิธีการในการหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าในทางเศรษฐกิจได้เป็นมูลค่ามหาศาล เช่นกรณี "คริสปี ครีม" (krispy kreme) เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะแฟรนไชส์ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก แม้ว่าการแข่งขัน คริสปี ครีมถือเป็นโดนัทพรีเมียม วัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาสูงกว่าแบรนด์อื่น ๆ<sup>31</sup> ขณะเปิดตัวที่ประเทศไทยนั้นมีราคาชิ้นละประมาณ 30 บาท ในขณะที่โดนัทเครื่องหมายการค้าอื่น มีราคาเพียงชิ้นละประมาณ 20 บาทเท่านั้น แต่เมื่อเมื่อคริสปี ครีมเปิดตัวในประเทศไทย ก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากมีผู้บริโภคต่อแถวรอซื้ออย่างมากมาย สร้างปรากฏการณ์การขายสินค้าในลักษณะการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

<sup>30</sup> Baillie, Iain C, *Licensing A practical guide for the businessman* (London: Dotesios Ltd), p.20.

<sup>31</sup> Thaifranchisecenter, "คริสปี ครีม" (krispy kreme) ปักธงในไทย ชูราคาคู่แข่งตลาดแมส[ออนไลน์], 21 สิงหาคม 2555. แหล่งที่มา <http://www.thaifranchisecenter.com/info/show.php?etID=1028>

การทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภคโดยตรง ผู้ประกอบการหลายรายต่างแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม ในทางบัญชีจากการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลปัจจุบันทำให้ทราบว่า กิจการต่างๆ ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้น ใช้ประโยชน์จากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการในระดับที่ต่ำมาก หากพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น มีการบันทึกมูลค่าแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าลงในงบดุลน้อยมาก ทำให้มูลค่าของกิจการของบริษัทไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของกิจการดังกล่าวได้ รวมทั้งกรณีบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็ไม่มีกรบันทึกมูลค่าของการอนุญาตดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทำให้มูลค่าของบริษัทไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงเช่นเดียวกัน ซึ่งมีความแตกต่างกับบริษัทในต่างประเทศที่ได้มีการดำเนินการบันทึกมูลค่าของเครื่องหมายการค้าลงในงบการเงินมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ดังนั้น เมื่อมีการควบรวมกิจการหรือซื้อขายกิจการ หรือประเมินมูลค่ากิจการแล้ว<sup>32</sup> มูลค่าเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการบันทึกไว้ จึงมีผลต่อการประเมินมูลค่ากิจการอย่างมาก ตามตัวอย่างตารางที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่ส่งผลต่อมูลค่าของกิจการ ดังนี้

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงมูลค่าเครื่องหมายการค้าที่มีผลต่อมูลค่าของกิจการ (แยกตามอุตสาหกรรม)<sup>33</sup>

อุตสาหกรรม	มูลค่าแบรนด์/มูลค่ากิจการ
- เสื้อผ้าสำเร็จรูป (Apparel) ได้แก่ Nike, Adidas	สูงถึง 80%
- เครื่องสำอาง และบำรุงผิว (Cosmetic/personal care) ได้แก่ แบรินด์เอวอน, แบรินด์เอสเต้	สูงถึง 70%
- แฟชั่น(Fashion) ได้แก่ Louise Vuitton, Prada	
- อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) ได้แก่ Kellogg, Heinz, Coca-Cola, Budweiser	ประมาณ 40%
- ประเภทธุรกิจค้าปลีก (Retail) - ร้านอาหารฟาสฟู้ดส์	ประมาณ 30%

<sup>32</sup> อุดมศรี นาทีกาญจนลาก, “แบรนด์มีมูลค่าจริงหรือ” Newsletter: UK Valuations And Agency Co.,Ltd, 1 (กรกฎาคม-กันยายน 2554), หน้า 3

<sup>33</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-6.

จากข้อมูลตามตารางดังกล่าว เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้า นั้น ถือว่ามีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อมูลค่าของกิจการเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากบริษัทใดได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีมูลค่าสูงแล้ว ย่อมส่งผลต่อมูลค่าของกิจการของบริษัทให้มีมูลค่าสูงตามไปด้วยนั่นเอง

ตารางที่ 1.2 ตัวอย่างการบันทึกมูลค่าเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ กรณีเครื่องหมาย Elizabeth Arden รวมทั้งการบันทึกมูลค่าที่เกิดขึ้นเมื่อมีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

Elizabeth Arden, Inc.

Exclusive Brand Licenses, Trademarks & Intangibles, Net

(USD Thousand)	Jun 30,2010	Weighted Average Estimated Life	Jun 30,2009	Weighted Average Estimated Life
Elizabeth Arden Brand and Trademarks	122,415	Indefinite	122,415	Indefinite
Exclusive Brand Licenses & Related Trademarks	84,793	18	82,417	18
Exclusive Brand Trademarks	43,535	11	43,202	11
Other Intangibles	20,330	17	20,330	17
Exclusive Brand Licenses, Trademarks and Intangibles, gross	271,073		268,364	
<u>Accumulated amortization:</u>				
Exclusive Brand Licenses & Related Trademarks	45,595		39,913	
Exclusive Brand Trademarks	38,763		36,588	
Other Intangibles	7,266		5,542	
Exclusive Brand Licenses, Trademarks and Intangibles, Net	79,449	-	186,321	-

Elizabeth Arden's Annual Report 2010

จากตัวอย่างตารางเป็นการบันทึกมูลค่าเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของกิจการได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็ตาม ก็ควรมีการบันทึกมูลค่าของเครื่องหมายการค้าซึ่งตนมีสิทธิที่จะใช้สอยให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจลงในปีบัญชีด้วย

## 2.5.2 หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ถือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) อย่างหนึ่ง ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการประเมินจึงให้นำหลักเกณฑ์การประเมินสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน มาใช้บังคับ ประกอบกับสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินี้เป็นสิทธิที่อ้างอิงอยู่กับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังนั้น แนวทางการประเมินปัจจุบันจึงต้องนำหลักเกณฑ์การประเมินในส่วนของการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้ามาเป็นเกณฑ์ประกอบในการประเมินราคาด้วย

ขั้นตอนการประเมิน ผู้ประเมินจะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน เช่น วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน<sup>34</sup> โดยวิธีการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน รวมทั้งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีวิธีที่ใช้ในการประเมินโดยทั่วไป ประกอบด้วย 3 วิธีหลัก ได้แก่<sup>35</sup>

1. การประเมินจากต้นทุน (Cost Approach)
2. การประเมินจากราคาตลาด (Market Approach) และ
3. การประเมินจากรายได้ (Income Approach)

ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณ เงื่อนไข ข้อจำกัด ข้อได้เปรียบ และความเหมาะสมในการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน สำหรับวิธีการประเมินจากต้นทุนนั้นเป็นการประเมินมูลค่าจากต้นทุนที่ใช้ในการประดิษฐ์ คิดค้น วิธีการประเมินจากราคาตลาดอาศัยราคาขายสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีใกล้เคียงในตลาดปัจจุบัน และสำหรับวิธีการประเมินจากรายได้ ก็เป็นการพิจารณาศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน หรือจากการใช้ทรัพย์สินนั้นตลอดอายุการใช้งานในอนาคต<sup>36</sup>

**1) การประเมินจากต้นทุน (Cost Approach)** เป็นวิธีการประเมินที่พิจารณาจากเงินที่ใช้ในการลงทุนในการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ทรัพย์สินนั้น โดยอาศัยสมมติฐานที่ว่า มูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินมีมูลค่าเทียบเคียงได้กับจำนวนรวมของเงินลงทุนและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต พัฒนา หรือจัดหาทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับทรัพย์สินที่ต้องการประเมิน การประเมินจากต้นทุนมักไม่สะท้อนมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการประเมินเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลาหรืออายุการใช้งานของทรัพย์สินทางปัญญา และประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตหรือศักยภาพในการสร้างผลกำไรของทรัพย์สินระหว่างอายุการใช้งาน แต่มีข้อได้เปรียบคือ สะดวกต่อการใช้งานเมื่อเทียบกับ

<sup>34</sup> กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, คณะทำงานในโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน, คู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (นนทบุรี: สหมิตรพรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง: ม.ป.ป.), หน้า 3.

<sup>35</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 3.

<sup>36</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 4.

วิธีประเมินอื่น เนื่องจากข้อมูลที่ใช้การการคำนวณส่วนใหญ่หาได้ง่ายและเป็นค่าที่ตายตัว โอกาสที่จะเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับตัวเลขที่ประเมินค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามวิธีการประเมินนี้ไม่นิยมนำมาใช้กับการประเมินเครื่องหมายการค้า รวมทั้งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยนิยมนำมาใช้ในการประเมินทรัพย์สินที่สามารถสร้างขึ้นให้มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันได้ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสิทธิบัตรต่างๆ<sup>37</sup>

**2) การประเมินจากราคาตลาด (Market Approach)** อาศัยราคาตลาดของสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่ต้องการประเมิน เพื่อเปรียบเทียบเป็นเกณฑ์กำหนดมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ<sup>38</sup> การประเมินจากราคาตลาดถ้าจะทำให้ถูกต้องจะต้องปรากฏว่ามีตลาดที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินที่นำมาเปรียบเทียบกับกันจริงๆ ซึ่งมักจะเป็นตลาดซื้อขายทรัพย์สินพื้นฐานทั่วไป เช่น รถยนต์และบ้าน ดังนั้น หากตลาดซื้อขายทรัพย์สินนั้นไม่มีอยู่ขณะที่จะทำการประเมินมูลค่า จะทำให้การเปรียบเทียบราคาที่น่าจะมีเหตุผลกลายเป็นการเปรียบเทียบโดยอัตวิสัย ซึ่งจะทำให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง<sup>39</sup>

การจะประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีนี้ ผู้ประเมินจึงควรมีฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมาก่อน เพื่อให้สามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ (license royalty rate) ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกเพิ่มเข้าไปในราคาของสินค้าหรือกระบวนการซึ่งน่าจะส่งผลทำให้ราคาของสินค้านั้นสูงกว่าสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังนั้น จึงอาจกล่าวโดยสรุปคือ มูลค่าปัจจุบัน (Present value : PV) ของรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ (royalty income) จะเท่ากับมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นเอง โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเภทอุตสาหกรรมและการตกลงระหว่างเจ้าของสิทธิกับผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ ในประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะใช้กฎ 25% เป็นเกณฑ์กลาง ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ค่อนข้างเหมาะสม ทั้งนี้ เพราะทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะมาจากการลงทุนวิจัยและพัฒนาในระดับสูง เมื่อนำไปใช้ในการผลิตจริงก็สามารถสร้างสินค้าหรือบริการที่สามารถสร้างรายได้สูงตามมาด้วย แต่สำหรับประเทศไทยนั้นภาคการผลิตของเรายังมีกำลังการผลิตที่ไม่ใหญ่มาก การใช้เกณฑ์ 25% ในการกำหนดค่าสิทธิอาจไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ โดยอัตราเฉลี่ยค่าสิทธิของประเทศไทยนั้นจะอยู่ที่ 2-5%<sup>40</sup>

<sup>37</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 3-4

<sup>38</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 5.

<sup>39</sup> สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทรัพย์สินทางปัญญา: รู้และวิธีการประเมินมูลค่า (กรุงเทพฯ: แอ็บป้า พรินต์ติ้งกรุ๊ป, 2551), หน้า 76.

<sup>40</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 76-77.

ตัวแปรหลักในการประเมินที่ต้องคำนึงถึงในขั้นตอนของการเปรียบเทียบ ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม ศักยภาพในการสร้างกำไร ส่วนแบ่งตลาด การแข่งขันทางเทคโนโลยี อุปสรรคในการเข้าตลาด การคุ้มครองทางกฎหมาย โอกาสการเติบโตของตลาดและอายุการใช้งานของเครื่องหมายการค้า เป็นต้น<sup>41</sup>

#### ตัวอย่างการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าเพื่อกำหนดค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วยวิธีตลาด<sup>42</sup>

การประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าจากราคาตลาดหรือจากการเปรียบเทียบนั้น ผู้ประเมินอาจประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าโดยเปรียบเทียบกับช่วงอัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิตามประเภทอุตสาหกรรมที่ได้มีการสำรวจไว้ หรือเปรียบเทียบกับเงื่อนไขหรือสัญญาที่บริษัทเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น

สมมติ บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า Beatian ได้เคยทำสัญญาอนุญาตให้บริษัท Y ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ให้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางในตลาดกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน โดยคิดค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Royalty Fee) ร้อยละ 5 ของยอดขายเป็นระยะเวลาของสัญญา 10 ปี ในตลาดยุโรปแต่เพียงผู้เดียว ปัจจุบัน บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า Beatian ได้รับการติดต่อจากบริษัท X ว่าต้องการทำสัญญาอนุญาตให้บริษัท X สามารถผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า Beatian ในประเทศจีน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัท Beatian ยินดีสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในปีแรก 10 ล้านบาท ในกรณีนี้ บริษัท Beatian ควรคิดค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนเท่าไร จากตัวอย่างดังกล่าว บริษัท Beatian ควรเปรียบเทียบเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ให้กับบริษัท Y กับบริษัท X ดังนี้

#### ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบเงื่อนไขอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อปรับค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

(บริษัท Y) อัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Royalty) เครื่องหมายการค้า Beatian ร้อยละ 5 ของยอดขาย			
ปัจจัยที่ควรพิจารณา	บริษัท Y	บริษัท X	ปรับปรุงอัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ขนาดตลาด	10 ประเทศ	1 ประเทศ	กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในจีนมีขนาดใกล้เคียงกับตลาดยุโรป
ความเข้มงวดของการคุ้มครองทางกฎหมาย	มาก	น้อย	ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิควรปรับลดลงเมื่อนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์ในประเทศที่มีความเข้มงวดของการคุ้มครองทางกฎหมายต่ำ
อัตราส่วนการทำกำไร	สูง	ต่ำ	ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิควรปรับลดลงตามอัตราส่วนการทำกำไร (Margin)

<sup>41</sup> กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, คณะทำงานในโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน, คู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 5.

<sup>42</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 54-56.

(บริษัท Y) อัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Royalty) เครื่องหมายการค้า Beatian ร้อยละ 5 ของยอดขาย			
ระยะเวลา	10 ปี	5 ปี	ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิควรปรับลดลงเมื่อระยะเวลาของสัญญาสั้นลง
อื่น ๆ - งบประมาณสนับสนุน	-	10 ล้านบาท	คำนวณมูลค่างบประมาณสนับสนุนโดยคิดชดเชยกลับเป็นร้อยละของยอดขายตลอดระยะเวลา 5 ปี บวกอัตราความเสี่ยง (Risk Premium)

การเปรียบเทียบปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัท Beatian สามารถกำหนดอัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิให้กับบริษัท X โดยประเมินส่วนต่างเปรียบเทียบกับอัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เคยทำไว้กับบริษัท Y ได้ โดยทำการเปรียบเทียบลักษณะ เงื่อนไขที่เหมือนหรือแตกต่างกัน และตีเป็นส่วนต่างกับสัญญาที่บริษัทเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อปรับมูลค่าให้เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงเป็นกรณีๆไป ซึ่งมูลค่าที่ได้สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบ (Cross Check) กับวิธีการประเมินจากรายได้ เพื่อให้การประเมินมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

#### ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า<sup>43</sup>

ตามที่ Battersby & Grimes ได้ทำการสำรวจและตีพิมพ์อัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าแยกตามผลิตภัณฑ์ในหนังสือ Licensing Royalty Rate, 2006 Edition ทำให้สามารถสรุปช่วงของอัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าแยกตามรายอุตสาหกรรมดังนี้

ประเภทของอุตสาหกรรม	อัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
เครื่องสำอาง	3 – 12%
เครื่องหนัง	6 – 12%
สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป	4 – 12%
ยาและเวชภัณฑ์	1 – 9%
อุปกรณ์กีฬา	6 – 12%

ที่มา: Gregory J. Battersby and Charles W. Grimes, Licensing Royalty Rates, 2006 edition

อย่างไรก็ตาม วิธีการประเมินจากราคาตลาดนี้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแต่ละอย่างย่อมมีลักษณะที่เฉพาะตัวของตนเอง ทำให้ยากต่อการหาสินค้าหรือบริการอื่นมาเปรียบเทียบ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลหรือตลาดที่มีจำนวนเพียงพอในการที่จะนำมาใช้เทียบเคียงในการกำหนดราคาตลาด โดยมักขาดข้อมูลในการประกอบการพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มราคาตลาดของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตที่จะนำมา

<sup>43</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 83.

เปรียบเทียบให้มีความเหมาะสม เช่น เงื่อนไขการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในแต่ละธุรกรรมหรือแต่ละสัญญาซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป<sup>44</sup>

**3) การประเมินจากรายได้ (Income Approach)** วิธีการประเมินด้วยรายได้ตั้งอยู่บนหลักการว่า ทรัพย์สินหนึ่งจะต้องสามารถสร้างรายได้หรือประโยชน์สุทธิตลอดช่วงอายุของมัน จึงจะทำให้ทรัพย์สินนั้น ๆ มีมูลค่าเกิดขึ้น โดยทั้งนี้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้มาจากทรัพย์สินนั้นตลอดอายุ จะต้องมียุทธศาสตร์มากกว่าค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป และผลประโยชน์ตอบแทนนั้นยังจะต้องมากกว่าที่จะครอบคลุมความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย<sup>45</sup> โดยใช้วิธีการคิดรายได้จากกระแสเงินสดสุทธิและทอนเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลด โดยแบ่งเป็น 2 วิธีหลักคือ<sup>46</sup> วิธีตีค่าเป็นเงินลงทุนโดยตรง (Direct Capitalization Approach) และวิธีคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) โดยวิธีหลังเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและมีความน่าเชื่อถือกว่าวิธีแรก

- วิธีตีค่าเป็นเงินลงทุนโดยตรง (Direct Capitalization Approach) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเชิงเปรียบเทียบที่พิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินที่ประเมินและทำการประเมินโดยหารรายได้สุทธิด้วยอัตราผลตอบแทนเป็นร้อยละที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สิน (Capitalization Rate or Property Yield) วิธีการนี้พิจารณาถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างอัตราผลตอบแทนรวมกับรายได้สุทธิปีใดปีหนึ่งเพียงปีเดียว โดยรายได้สุทธิที่ใช้ในการคำนวณควรเป็นรายได้ที่สะท้อนถึงปีที่ทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ โดยแหล่งรายได้จะประกอบด้วยรายได้รวมในรอบปีของทรัพย์สินหักด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยยกเว้นค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และ/หรือภาษีเงินได้ การคิดคำนวณด้วยวิธีนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่ารายได้จากทรัพย์สินนั้นมีความสม่ำเสมอ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในอนาคต และระยะเวลาของการสร้างรายได้มีระยะเวลาตลอดไป อัตราผลตอบแทนที่ใช้ควรเป็นอัตราผลตอบแทนรวมที่ผ่านการพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยอาจอ้างอิงจากค่าอ้างอิง (Benchmark) ที่มีการสำรวจไว้ของทรัพย์สินประเภทเดียวกัน หรือหาได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดที่เปรียบเทียบได้ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้อาจไม่เหมาะกับการนำมาใช้ประเมินทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่สม่ำเสมอ ประกอบกับช่วงเวลาการสร้างรายได้สั้นหรือเพียงช่วงเวลาหนึ่งไม่เป็นระยะเวลาตลอดไป และเนื่องจากข้อมูลที่อยู่

<sup>44</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.

<sup>45</sup> สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทรัพย์สินทางปัญญานำสู่และวิธีการประเมินมูลค่า, หน้า 84.

<sup>46</sup> โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, คู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 8-12.



ในธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยมีน้อยและจำกัด ทำให้การกำหนดอัตราผลตอบแทนเป็นร้อยละของธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นยากที่จะหามาตรฐานมาอ้างอิงได้ เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่จับต้องได้ทั่วไป

- วิธีคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด หรือ DCF คือการคิดคำนวณกระแสเงินสดสุทธิรายปีของทรัพย์สินทุกปีตลอดระยะเวลาที่ทรัพย์สินนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครอง แล้วทอนจำนวนเงินสดสุทธิของทุกปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV) โดยใช้อัตราคิดลดกระแสรายได้ (Discount Factor or Discount Rate) ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ซึ่งผลรวมทั้งหมดของมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่เกิดขึ้น (Net Present Value: NPV) จะถือเป็นมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น โดยวิธีการประเมินด้วยวิธี DCF ผู้ประเมินจะต้องระบุกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจากการใช้ทรัพย์สิน คาดการณ์ระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดรายได้และกำหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม

- กระแสรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ให้คำนวณจากมูลค่าของผลกำไรสุทธิ (Net Profit) โดยนำรายได้ที่ประมาณการมาหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายหักดอกเบี้ย และหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อเป็นยอดคงเหลือของผลกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อกระแสรายได้สุทธิ ได้แก่ รายได้ หรือผลตอบแทน แผนธุรกิจและความต้องการของเงินทุนระหว่างการใช้งาน ความสามารถในการทำกำไร เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันในตลาด เป็นต้น
- ช่วงระยะเวลาที่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง อายุการใช้งานหรือระยะเวลาคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งกรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก็หมายถึงระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญานั้นเอง ในการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ก่อให้เกิดรายได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อช่วงระยะเวลาดังกล่าว เช่น โอกาสถูกละทิ้งของเครื่องหมายการค้า หรือความนิยมของเครื่องหมายการค้าร่วมด้วย
- อัตราคิดลดเป็นตัวแปรที่ใช้ลดทอนกระแสรายได้เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินตามกาลเวลาและความเสี่ยงในการคาดคะเนผลประกอบการในอนาคต

ตัวอย่างการประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้าด้วยวิธีรายได้ กรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ตัวอย่างที่ 1<sup>47</sup>

บริษัท X ต้องการทำสัญญาใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า Moddang จากบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้เครื่องหมายการค้า Moddang สำหรับผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้นมูลค่าผลตอบแทนที่บริษัท X ยินดีจ่ายให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะเป็นเท่าไร ซึ่งเมื่อประมาณการกระแสรายได้ในอนาคตที่คาดว่าบริษัท X ได้รับในกรณีจำหน่ายเสื้อผ้าทั่วไปไม่มีข้อได้ ผลลัพธ์ตามตารางที่ 3.1 และในกรณีที่บริษัท X เลือกผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Moddang บริษัท X จะสามารถมีรายได้และกำไรสุทธิ ตามตารางที่ 3.2

**ตารางที่ 3.1** ประมาณการรายได้สุทธิจากการจำหน่ายเสื้อผ้าของบริษัท X กรณีไม่มีเครื่องหมายการค้า

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
อัตราการเติบโตของยอดขาย		5%	5%	5%	5%
ประมาณการยอดขาย (พันหน่วย)	200	210	221	232	243
ราคาต่อหน่วย(บาท)	500	500	500	500	500
ยอดขาย	100,000	105,000	110,250	115,763	121,551
หัก ต้นทุนขาย(70%)	70,000	73,500	77,175	81,034	85,085
กำไรขั้นต้น (Gross Profit)	30,000	31,500	33,075	34,729	36,465
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (10%)	10,000	10,500	11,025	11,576	12,155
กำไรจากการดำเนินงาน	20,000	21,000	22,050	23,153	24,310
หัก ภาษี (30%)	6,000	6,300	6,615	6,964	7,293
กำไรสุทธิหลังหักภาษี	14,000	14,700	15,435	16,207	17,017
อัตราคิดลด (15%)	0.87	0.76	0.66	0.57	0.50
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ กรณีไม่มีเครื่องหมายการค้า	12,174	11,115	10,149	9,266	8,461

มูลค่าปัจจุบันสุทธิตั้งรวม กรณีไม่มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 51,165

**ตารางที่ 3.2** ประมาณการรายได้สุทธิจากการจำหน่ายเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Moddang ของบริษัท X

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
อัตราการเติบโตของยอดขาย		8%	8%	8%	8%
ประมาณการยอดขาย (พันหน่วย)	200	216	233	252	272
ราคาต่อหน่วย(บาท)	700	700	700	700	700

<sup>47</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 50-54.

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
ยอดขาย	140,000	151,200	163,296	176,360	190,468
หัก ต้นทุนขาย(70%)	98,000	105,840	114,307	123,452	133,328
กำไรขั้นต้น (Gross Profit)	42,000	45,360	48,989	52,908	57,141
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (10%)	14,000	15,120	16,330	17,636	19,047
กำไรจากการดำเนินงาน	28,000	30,240	32,659	35,272	38,094
หัก ภาษี (30%)	8,400	9,072	9,798	10,582	11,428
กำไรสุทธิหลังหักภาษี	19,600	21,168	22,861	24,690	26,666
อัตราคิดลด (15%)	0.87	0.76	0.66	0.57	0.50
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ กรณีมีเครื่องหมายการค้า	17,043	16,006	15,032	14,117	13,258

มูลค่าปัจจุบันสุทธิรวม กรณีมีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า Moddang 75,456

### สรุปมูลค่าเครื่องหมายการค้าหากมีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า Moddang

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ กรณีใช้เครื่องหมายการค้า Moddang 75,456,000 บาท

หักมูลค่าปัจจุบันสุทธิ กรณีไม่มีเครื่องหมายการค้า 51,165,000 บาท

ดังนั้น มูลค่าเครื่องหมายการค้า Moddang โดยประมาณ 24,291,000 บาท

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากประมาณการกระแสรายได้ เมื่อจำหน่ายเสื้อผ้าที่มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับเสื้อผ้าทั่วไปที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วพบว่าเครื่องหมายการค้า Moddang ทำให้บริษัท X สามารถขายเสื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดรวมถึงสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น โดยประมาณการอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 8% ต่อปี จึงทำให้บริษัท X มีมูลค่าปัจจุบันของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 24,291,000 บาท ซึ่งคือมูลค่าของเครื่องหมายการค้า Moddang ที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยมูลค่านี้จะเป็นมูลค่าสูงสุดที่บริษัท X ยินดีจ่ายเป็นค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งหากนำมาคำนวณเพื่อหาอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นร้อยละของยอดขายของบริษัท X ทำให้ทราบว่าอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสูงสุดที่บริษัท X ยินดีจ่ายคือร้อยละ 6.44 ของยอดขาย ตามตารางที่ 3.3

**ตารางที่ 3.3** ประมาณการรายได้สุทธิจากการจำหน่ายเสื้อผ้าภายใต้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า Moddang ของบริษัท X โดยบริษัท X จ่ายค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า Moddang

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
อัตราการเติบโตของยอดขาย		8%	8%	8%	8%
ประมาณการยอดขาย (พันหน่วย)	200	216	233	252	272
ราคาต่อหน่วย(บาท)	700	700	700	700	700
ยอดขาย	140,000	151,200	163,296	176,360	190,468
หัก ต้นทุนขาย(70%)	98,000	105,840	114,307	123,452	133,328
กำไรขั้นต้น (Gross Profit)	42,000	45,360	48,989	52,908	57,141
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (10%)	14,000	15,120	16,330	17,636	19,047
ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ (6.44%)	9,014	9,735	10,514	11,355	12,263
กำไรจากการดำเนินงาน	18,986	20,505	22,146	23,917	25,831
หัก ภาษี (30%)	5,696	6,152	6,644	7,175	7,749
<b>กำไรสุทธิหลังหักภาษี</b>	<b>13,290</b>	<b>14,354</b>	<b>15,502</b>	<b>16,742</b>	<b>18,081</b>
อัตราคิดลด (15%)	0.87	0.76	0.66	0.57	0.50
<b>มูลค่าปัจจุบันสุทธิ กรณีไม่มีเครื่องหมายการค้า</b>	<b>11,557</b>	<b>10,853</b>	<b>10,193</b>	<b>9,572</b>	<b>8,990</b>

มูลค่าปัจจุบันสุทธิตั้งรวม กรณีไม่มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 51,165

เนื่องจาก มูลค่าปัจจุบัน (Present value : PV) ของรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ (royalty income) จะเท่ากับมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา จากตารางดังกล่าวอาจเรียกได้ว่า เป็นการพิจารณารายรับเพื่อให้ทราบถึงกำไรที่ผู้รับอนุญาตจะได้จากการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า นั้นว่าเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งหมายถึงมูลค่าของเครื่องหมายการค้า นั้นต่อผู้รับอนุญาตหรือมูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ผู้รับอนุญาตได้รับมาภายในเวลา 5 ปี นั้นเอง ผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะเต็มใจที่จะจ่ายค่า Royalty ในมูลค่าที่ต่ำกว่าหรือสูงสุดเพียงเท่านี้ เพราะไม่มีเหตุผลที่ผู้รับอนุญาตจะจ่ายค่า Royalty ที่สูงกว่านี้ เพราะจำนวนเงินดังกล่าวเป็นมูลค่ารวมของกำไรที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้า เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธินั้นเอง<sup>48</sup>

<sup>48</sup> สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และวิธีการประเมินมูลค่า, หน้า 87

นอกจากปัจจัยหลักที่นำมาใช้คำนวณมูลค่าดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยทั่วไปที่ควรนำมาพิจารณาในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย ได้แก่<sup>49</sup>

(1) ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทย่อมมีความแตกต่างกัน ทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างต้องอาศัยการผลิตที่สลับซับซ้อนทำให้ยากต่อการเลียนแบบของคู่แข่ง ย่อมส่งผลให้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีค่าสูง

(2) วงจรผลิตภัณฑ์ ผู้ประเมินต้องพิจารณาด้วยว่าทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในช่วงวงจจากใด เช่น ช่วงเริ่มต้น ช่วงเติบโตเต็มที่ หรือช่วงตกต่ำ ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยและความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการเพียงใด มีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างไร

(3) กลุ่มตลาดเป้าหมาย เป็นการพิจารณากลุ่มตลาดเป้าหมายว่าเป็นตลาดเดิม หรือตลาดใหม่ เนื่องจากส่งผลต่อความเสี่ยงหรือความผันผวนของรายได้ที่จะได้รับ เช่น หากเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ก็มักมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลวหรือขาดทุนมากกว่า

(4) ระดับในการเข้าถึงตลาด เป็นการพิจารณาว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด

(5) สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน เป็นการพิจารณาว่าธุรกิจดังกล่าวมีคู่แข่งมากน้อยเพียงใด สินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าที่สามารถทดแทนได้หรือไม่ ผู้ประเมินต้องพิจารณาความมีเอกลักษณ์เฉพาะของทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไปกับโอกาสที่จะเกิดสินค้าทดแทนที่พัฒนาขึ้นโดยคู่แข่ง

(6) กำไรของอุตสาหกรรม และอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยหากอุตสาหกรรมเป้าหมายมีอัตราการเติบโตสูง แนวโน้มที่ทรัพย์สินทางปัญญาจะมีมูลค่าสูงในระยะเริ่มแรกก็ยิ่งเป็นไปได้มาก

(7) สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

(8) ความเข้มงวดและการมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาจะมีความสำคัญอย่างมีนัยก็ต่อเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายและการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการสูญเสยกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดจากการดำเนินการโดยบุคคลอื่น

<sup>49</sup> โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, คู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 15.

### 2.5.3 รูปแบบการประเมินสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมาะสม

จากหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา เห็นได้ว่าการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีผลต่อกำไรทางธุรกิจของกิจการที่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างมาก โดยกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่ากิจการทั่วไป ดังนั้น สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตย่อมเป็นสิทธิที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิย่อมมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าบุคคลทั่วไป

ปัจจุบันนี้วิธีการประเมินด้วยรายได้เป็นวิธีการที่นิยมนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุด<sup>50</sup> ประกอบกับมูลค่าของเครื่องหมายการค้านั้นจะค่อยๆ เกิดขึ้นไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ ทำให้การประเมินด้วยรายได้เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นหลักในการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า<sup>51</sup> ด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญจึงเห็นว่า วิธีการประเมินด้วยรายได้ เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกัน เพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีความซับซ้อน มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะของข้อตกลงในสัญญา ประกอบกับมูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็จะขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องหมายการค้านั้นในอนาคต ดังนั้น วิธีการประเมินด้วยรายได้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนประเภทสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

แต่อย่างไรก็ตาม ในการประเมินยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อเครื่องหมายการค้าที่ต้องการประเมินประกอบด้วย เช่น ปัจจัยทางด้านการตลาด ด้านภาวะเศรษฐกิจ และที่สำคัญปัจจัยที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย นอกจากนี้ควรทำการประเมินด้วยวิธีอื่นอีกอย่างน้อย 1 วิธี เช่น วิธีจากราคาตลาด เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับวิธีรายได้ เพื่อให้การประเมินมีความน่าเชื่อถือและสมเหตุสมผลที่สุด<sup>52</sup> โดยมูลค่าของสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตนั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกับมูลค่าสิทธิการเช่า (Leasehold Value) ซึ่งมูลค่าสิทธิการเช่าหมายถึง มูลค่าอันเกิดจากความเป็นเจ้าของสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินซึ่งได้รับจากเงื่อนไขตามสัญญาเช่า อันเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและมีระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนโดยแลกเปลี่ยนกับการชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือค่าเช่าตามระยะเวลา ดังนั้น มูลค่าสิทธิการเช่าจะมีค่าเป็นบวกเมื่อค่าเช่าตลาดสูงกว่าค่าเช่าตามสัญญา และในกรณีที่ค่าเช่าตาม

<sup>50</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 54.

<sup>51</sup> โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, คู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 47.

<sup>52</sup> เรื่องเดียวกัน

สัญญาสูงกว่าค่าเช่าตลาดมูลค่าสิทธิการเช่า อาจจะมีค่าเป็นลบหรือเป็นศูนย์<sup>53</sup> เช่นเดียวกันกับมูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะมีมูลค่าเป็นบวกเมื่อมูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่ประเมินได้นั้น มีมูลค่าสูงกว่าค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า มิเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีมูลค่าเป็นศูนย์หรือติดลบนั่นเอง โดยในปัจจุบันพบว่าอัตราเฉลี่ยค่าสิทธิ หรือมูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตที่จะยอมจ่ายให้แก่กันในประเทศไทยนั้น อัตราต่ำที่สุดอยู่ในช่วงระหว่าง 2-5% จากกำไรของสินค้า<sup>54</sup> โดยแล้วแต่ประเภท เงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแต่ละฉบับ

## 2.6 สถานะของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางกฎหมาย

ประเด็นสำคัญในการศึกษาการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ นั้น จะต้องศึกษาว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีลักษณะทางกฎหมายอย่างไร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปรับใช้หลักกฎหมายที่บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการบัญญัติขึ้นบังคับใช้ในอนาคต หลักกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันที่จะต้องพิจารณา คือ หลักเรื่องทรัพย์สินและทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

### 2.6.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเป็นทรัพย์สิน

คำว่า “ทรัพย์สิน” และ “ทรัพย์สิน” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ดังนี้<sup>55</sup>

มาตรา 137 ทรัพย์สิน หมายความว่า วัตถุที่มีรูปร่าง

มาตรา 138 ทรัพย์สิน หมายความว่า รวมทั้งทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้

จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากฎหมายจำกัดความคำว่า “ทรัพย์สิน” ให้มีความหมายแคบที่สุด ส่วนคำว่า “ทรัพย์สิน” นั้นจะมีความหมายกว้างกว่า

ท่านอาจารย์ประมุข สุวรรณศรี อธิบายความหมายของคำว่า “ทรัพย์สิน” และ “ทรัพย์สิน” เอาไว้ว่า คำว่า “ทรัพย์สิน” ที่ว่าได้แก่วัตถุที่มีรูปร่างนั้น ความจริงเนื่องมาจากความคิดของนักกฎหมายแต่โบราณมา หมายถึง สิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ การจับต้องได้หรือไม่นั้น

<sup>53</sup> UK Valuations and Agency Co., Ltd., "หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Base of Valuation) [ออนไลน์], 10 มกราคม 2556. แหล่งที่มา [http://www.uk-valuations.com/page\\_a.php?cid=18&cname=หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน](http://www.uk-valuations.com/page_a.php?cid=18&cname=หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน)

<sup>54</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 77.

<sup>55</sup> มาตรา 137 และ 138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หมายความถึงการสัมผัสด้วยกาย ส่วนคำว่า “ทรัพย์สิน” ความสำคัญนั้นไม่ได้โดยเฉพาะที่ว่าเป็นวัตถุมีรูปร่างหรือไม่เท่านั้น ความสำคัญอยู่ที่ว่า “ซึ่งอาจมีราคา” ประการหนึ่ง และ “ถือเอาได้” อีกประการหนึ่ง<sup>56</sup>

ส่วนท่านศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อธิบายความหมายของทรัพย์สินไว้ ดังนี้

คำว่า “ทรัพย์สิน” กฎหมายบัญญัติไว้ในความหมายอย่างกว้าง กินความถึงวัตถุมีรูปร่าง และไม่มีรูปร่างอย่างใด ๆ ที่อาจมีราคาและถือเอาได้ ตามความหมายดังกล่าวนี้ ทรัพย์สินไม่ได้หมายความเฉพาะแต่สิ่งที่จับต้องสัมผัสได้เท่านั้น วัตถุไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้ เช่น สิทธิ ไม่ว่าจะเป็สิทธิตีเรียกร้องในหนี้ หรือทรัพย์สินในทรัพย์สิน ก็นับรวมอยู่ในความหมายของคำว่าทรัพย์สินด้วย ทรัพย์สินจึงหมายความรวมทั้งตัวสิทธิและวัตถุแห่งสิทธิที่อาจมีราคาถือเอาได้

ทรัพย์สินที่อาจเป็นวัตถุแห่งสิทธิได้ ได้แก่ วัตถุมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ สมัยก่อน มนุษย์ถือเอาแต่วัตถุมีรูปร่างที่อาจจับต้องยึดถือเอาได้ด้วยกายและกำลัง เช่น ที่ดิน วัว ควาย แอก ไถ เป็นต้น ความคิดที่จะถือเอาซึ่งวัตถุไม่มีรูปร่าง เช่น ลิขสิทธิ์ ยังไม่เกิดขึ้น เมื่อโลกเจริญขึ้นวัตถุที่บุคคลจะถือสิทธิเอาได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดความคิดรับรู้ในกฎหมายว่า แม้แต่วัตถุปราศจากรูปร่าง สีสันฐาน จับต้องสัมผัสไม่ได้ ก็ยังเป็นของมีค่าหวงแหนที่จะถือเอาอำนาจเอาได้ และโอนขายจำหน่ายกันไปด้วยราคาเป็นเงินทอง เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ซึ่งกฎหมายของเราก็รับรู้อยู่แล้วในเวลานี้ และนับวันที่ความต้องการมักมากของมนุษย์จะดำเนินการก้าวหน้าออกไป วัตถุไม่มีรูปร่างทำนองนี้นับวันมีกฎหมายรับรู้เพิ่มจำนวนมากขึ้น เช่น สิทธิในวัฒนธรรมพาณิชย์ (Business Goodwill) หมายถึง โอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงความมั่นคงวัฒนาถาวรแห่งการค้าขายของห้างร้านที่ได้ตั้งดำเนินการมา เมื่อจะจำหน่ายจ่ายโอนหรือที่เรียกว่าแข่งร้านกันต่อไป ย่อมคิดเป็นมูลค่าไม่เฉพาะแต่วัตถุลินค้าโรงเรือนที่ตั้งทำการเท่านั้น ยังเอาราคาตลอดถึงชื่อเสียง ความวัฒนาถาวรซึ่งไม่มีรูปร่างนั้นด้วย วัตถุไม่มีรูปร่างอย่างหลังนี้ยังเป็นของใหม่ในยุโรป ต่อไปอาจมีกฎหมายรับรู้กำหนดให้เป็นทรัพย์สินเช่นเดียวกับลิขสิทธิ์หรือวัตถุไม่มีรูปร่างอย่างอื่นก็ได้

ความสำคัญของทรัพย์สินอีกประการคือ เป็นวัตถุที่อาจมีราคา และถือเอาได้ประกอบกัน คำว่า “ราคา” คำแปลภาษาอังกฤษของมาตรา 138 ใช้คำว่า “Value” ไม่ได้ใช้คำว่า “Price” ดังที่ใช้ในมาตรา 453 ลักษณะซื้อขาย แต่ภาษาไทยใช้คำว่า “ราคา” เหมือนกันทั้งสองแห่ง ในภาษาอังกฤษ คำ

<sup>56</sup> ประมูล สุวรรณศรี, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน, (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ), หน้า



ว่า “Value” มีความหมายกว้างขวางกว่าคำว่า “Price” มาก โดยหมายความถึงคุณค่าของวัตถุในตัวเอง ส่วนคำว่า “Price” มีความหมายในทางความต้องการที่จะซื้อขายกันได้ในท้องตลาด ซึ่งอาจขึ้นๆ ลงๆ เอาแน่ไม่ได้ และบางทีของมีค่ามากอาจขายได้ราคาต่ำหรือขายไม่ได้เสียเลย ของมีค่าน้อยกลับขายได้ราคาแพง คำว่า “Price” บ่งไปแต่ในทางกำหนดวัตถุกลางคือเงินเป็นมูลค่า แลกเปลี่ยนทรัพย์สินในการซื้อขาย ไม่หมายถึงการที่เอาทรัพย์สินเป็นมูลค่าตอบแทนทรัพย์สินในการแลกเปลี่ยน แต่ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพย์สินไม่ได้หมายความจำกัดว่าจะต้องเป็นวัตถุที่ซื้อขายกันได้เท่านั้น ในประชาสังคมที่ยังไม่มีเงินตราใช้เป็นวัตถุกลาง วัตถุใดที่อยู่ในความต้องการอาจแลกเปลี่ยนกับวัตถุอื่นหรือกับแรงงานได้ก็ยังมีค่าเป็นทรัพย์สินได้เหมือนกัน คำว่าราคาในมาตรา 99 (เดิม) จึงต้องเข้าใจตามความหมายที่กว้างกว่าในมาตรา 453<sup>57</sup>

คำว่า “ซึ่งอาจมีราคา” หมายความว่า สิ่งนั้นๆ มีมูลค่าในตัวของมันเอง มิใช่หมายความว่าราคาที่จะซื้อขายกันในท้องตลาด สินค้าที่นำเข้าโดยผิดกฎหมายที่กรมศุลกากรยึดแล้วนำไปทำลายหรือผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรขนมาทิ้งที่รัฐสภาเพราะขายไม่ได้ราคานั้น แม้จะไม่มีราคาที่จะซื้อขายกัน ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นทรัพย์สิน เพราะมีมูลค่าอยู่ในตัวของมันเอง ฉะนั้นคำว่ามูลค่าหรืออาจมีราคานี้ จึงหมายความถึงการที่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของมนุษย์ ด้วยความหวังที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนได้ แม้ประโยชน์นั้นจะคำนวณเป็นเงินได้เพียงเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ก็ได้ชื่อว่าอาจมีราคาได้<sup>58</sup>

ในวิชากฎหมายบางทีก็เข้าใจกันว่าทรัพย์สินเป็นเรื่องประโยชน์ในทางเงินทอง คือในที่สุดอาจคิดหมุนลงได้เป็นราคาเงิน แต่กฎหมายไม่ได้บังคับว่า วัตถุจะต้องมีราคาขายได้จึงจะยอมรับเป็นทรัพย์สินตามกฎหมาย วัตถุใดถ้าเพียงแต่อาจมีราคา แม้เจ้าของจะมีได้เอาออกวางขายมีผู้ซื้อหรือรับแลกเปลี่ยนไป หรือแม้แต่จะเอาเก็บซุกซ่อนไว้ ก็ยังอาจมีราคาในความหมายของคำว่าทรัพย์สินได้ ข้อที่อาจมีราคาทำให้ความหมายขยายตัวได้ เพราะคุณค่าที่คนทั้งหลายจะรู้สึกในมูลค่าของวัตถุนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมแห่งกาลสมัยและท้องถิ่นภูมิภาค เห็นได้จากประวัติการณ์ที่เป็นมาว่า วัตถุบางอย่างกว่าคนจะรู้สึกถึงคุณค่าราคาของมันก็ใช้เวลาเสียเวลานาน ลิขสิทธิ์แต่เดิมมาไม่มีใครคิดว่าจะกลายเป็นวัตถุมีค่าในเวลานี้ ชีวิตของคนแต่เดิมมาก็ไม่เคยคิดเห็นว่าจะมีค่าถึงแก่เอาประกันภัยได้ แต่ทางปฏิบัติในท้องตลาดสอนให้รู้สึกสำนึกถึงราคาของวัตถุเหล่านี้มาทีละน้อย จนในที่สุดกฎหมายต้องรับรู้<sup>59</sup>

“วัตถุที่อาจถือเอาได้” การถือเอาตามความหมายในมาตรา 138 ไม่ได้หมายความถึงการหยิบจับถือเอาด้วยกำมือ ในคำแปลภาษาอังกฤษใช้คำว่า “appropriated” หมายความถึงการถือ

<sup>57</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 15

<sup>58</sup> บัญญัติ สุชีวะ, คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ พลสยาม พรินตติ้ง, 2553), หน้า 2

<sup>59</sup> ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน, หน้า 16

สิทธิ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ไม่มีใครหยิบจับได้ แต่ก็ยังเป็นวัตถุที่ถือสิทธิเอาได้ จึงเป็นทรัพย์สินตามกฎหมาย การถือเอาเข้าใจว่าหมายความถึงการถือสิทธิโดยทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเป็นการถือกรรมสิทธิ์ เพราะกรรมสิทธิ์เป็นเพียงทรัพย์สินอย่างหนึ่งเท่านั้น ถึงแม้จะประกอบด้วยอำนาจที่กฎหมายให้ไว้มากที่สุดก็ยังมีทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ แต่เป็นสิทธิที่บุคคลอาจทรงไว้ถือเอาซึ่งทรัพย์สินได้ เช่น การที่เอกชนครอบครองที่มีอุปถัมภ์ไม่มีโฉนด แม้กระนั้นก็ยังนับได้ว่าเป็นการถือสิทธิอย่างหนึ่งและที่ดินอันเป็นวัตถุ<sup>60</sup>

สิทธิในฐานะที่จะเป็นทรัพย์สิน จะต้องพิจารณาเห็นว่า สิทธิไม่ใช่วัตถุไม่มีรูปร่างที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นแต่นามธรรมที่คิดก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ฉะนั้นสิทธิจะเกิดขึ้นมีอยู่ได้ก็แต่โดยที่มีบทกฎหมายก่อตั้งรับรู้ขึ้นไว้ ถ้าไม่มีกฎหมายก่อตั้งรับรู้ไว้โดยตรงหรือโดยอ้อมแล้ว สิทธิย่อมเกิดขึ้นมีอยู่ไม่ได้ เมื่อมีอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรที่จะถือเอาหรือโอนกันได้ในฐานะที่เป็นทรัพย์สิน ตัวอย่างเช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ซึ่งมีกฎหมายก่อตั้งรับรู้เอาไว้ สิทธิคือวัตถุไม่มีรูปร่างที่กฎหมายไทยรับรู้ไว้ จัดว่าเป็นทรัพย์สินได้นั้น ก็มีสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น สิทธิการเช่า สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์ในคดีอาญานัยยกออกเป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิตามสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลซื้อขายกันได้ เป็นต้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 1/2502 สิทธิเป็นทรัพย์สิน แต่สิทธิการเช่าต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายและสัญญา ซึ่งผู้เช่าจะโอนโดยผู้ให้เช่าไม่ยินยอมไม่ได้เมื่อยังไม่ปรากฏว่าผู้ให้เช่ายินยอมศาลก็ไม่บังคับให้โอน

คำพิพากษาฎีกาที่ 1778/2509 แม้จะถือว่าสิทธิการเช่าเป็นทรัพย์สิน แต่ก็ยังเป็นสิทธิตามสัญญาอันเป็นสิทธิเฉพาะตัว การโอนสิทธิการเช่าของภรรยาให้แก่บุคคลอื่น ย่อมเป็นสิทธิของภรรยาแต่ผู้เดียว ไม่ต้องรับความยินยอมจากสามี

คำพิพากษาฎีกา 206/2488 สิทธิเกี่ยวกับการถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิดฐานยกยอกนั้น เป็นสิทธิเกี่ยวแก่ทรัพย์สินยอมตกทอดไปยังทายาท

เมื่อพิจารณาแล้วผู้เขียน เห็นว่า สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจับต้องได้ จึงไม่มีลักษณะเป็นทรัพย์สิน ตามมาตรา 137 แต่สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าตามสัญญาดังกล่าว มีราคา เพราะมีมูลค่าในตัวของมันเอง ที่ผู้รับอนุญาตจะใช้เครื่องหมายการค้านั้นติดลงบนสินค้า หรือผลิตภัณฑ์อย่างใด เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือราคาของผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น ถือว่ามีมูลค่าในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และยังอาจถือเอาได้ ตามสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิย่อมมีสิทธิหวงกันสิทธิ

<sup>60</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 19 - 20.

ดังกล่าวนี้เพื่อการใช้ของตนเอง มิให้บุคคลอื่นมาทำการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ ในปัจจุบันยังไม่มีคำพิพากษาฎีกากล่าวถึงสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นทรัพย์สินไว้โดยตรง แต่สิทธิดังกล่าวอาจเปรียบเทียบกับสิทธิการเช่า เพราะมีลักษณะแห่งสิทธิคล้ายคลึงกัน กล่าวคือเป็นสิทธิตามสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของสิทธิ และผู้รับอนุญาตในการที่อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญานั้นเอง ดังนั้น สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิย่อมมีสถานะเป็นทรัพย์สินเช่นเดียวกัน ตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

### 2.6.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งห้ามทรัพย์สิน

การแบ่งประเภททรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์นั้น เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะทรัพย์สินโดยตรง ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงลักษณะอันแตกต่างระหว่างอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เพราะกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ทรัพย์สินสองประเภทนี้ มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ผลบังคับในกฎหมายเป็นอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์กลับเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกัน<sup>61</sup> นอกจากนี้ยังมีผลทางกฎหมายสำหรับการนำสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันที่แตกต่างกันอีกด้วย

เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนที่จะมีการแก้ไขเมื่อปี 2535 บัญญัติความหมายของคำว่า “อสังหาริมทรัพย์” และ “สังหาริมทรัพย์” ไว้ในมาตรา 100 และ มาตรา 101 ดังนี้

มาตรา 100 อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินกับทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดินนั้น หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน อนึ่งคำว่า อสังหาริมทรัพย์ ท่านหมายรวมถึงสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินด้วย

มาตรา 101 สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์สินทั้งหลายอันอาจขนเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ไม่ว่าเคลื่อนด้วยแรงเดินแห่งตัวทรัพย์สินนั้นเอง หรือเคลื่อนด้วยกำลังภายนอก อนึ่งคำว่า สังหาริมทรัพย์ ท่านหมายรวมทั้งกำลังแรงแห่งธรรมชาติอันอาจถือเอาได้และสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ด้วย

ต่อมามีพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้แก้ไขนิยามของคำว่า “สังหาริมทรัพย์” ให้กว้างและชัดเจนขึ้น ดังนี้

<sup>61</sup> ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน, หน้า 58.

มาตรา 139 อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย

มาตรา 140 สงหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อธิบายคำว่า อสังหาริมทรัพย์และสงหาริมทรัพย์ เอาไว้ดังนี้<sup>62</sup>

คำว่าอสังหาริมทรัพย์มาจากภาษามคธ แปลว่าสิ่งที่นำไปไม่ได้ เคลื่อนที่ไปไม่ได้ ตรงกันข้ามกับคำว่าสงหาริมทรัพย์ แปลว่าสิ่งที่นำไปได้ เคลื่อนที่ได้ ลักษณะที่นำเคลื่อนที่ไปได้หรือไม่ได้นั้น แท้จริงน่าจะเป็นลักษณะตามผล ถ้าว่ากันตามเหตุแล้ว วัตถุจะนำเคลื่อนที่ไปได้หรือไม่ได้ ก็เหตุที่มันมีหลักแหล่งยึดมั่นอยู่กับที่หรือมีหลักแหล่งยึดมั่นเช่นนี้ต่างหาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100 (เดิม) ว่าด้วยอสังหาริมทรัพย์ถือลักษณะเอาตามเหตุ แต่เรียกชื่อไปตามผล ส่วนมาตรา 101 (เดิม) ว่าด้วยสงหาริมทรัพย์เรียกชื่อและถือเอาลักษณะเอาตามผลที่อาจจนเคลื่อนที่ไปได้ แต่ถ้าจะให้วิเคราะห์ศัพท์ว่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์สินที่ไม่อาจจนเคลื่อนที่ไปได้ ตรงกันข้ามกับสงหาริมทรัพย์แล้ว บางทีจะไม่เป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ได้ดีในสมัยนี้ เพราะอาณาภาพของวิทยาศาสตร์มีอยู่มากมาย จนเกือบจะพูดได้ว่าไม่มีอะไรที่เครื่องจักรจะจนเคลื่อนที่ไปไม่ได้ การที่มาตรา 100 (เดิม) ให้ความหมายเจาะจงถึงที่ดินและวัตถุเกี่ยวข้องติดต่อดังประกอบกับที่ดิน จึงเป็นบทวิเคราะห์ศัพท์ที่สะดวกมากกว่า

อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 ได้แก่

- (1) ที่ดิน
- (2) ทรัพย์สินที่ติดกับที่ดินอันมีลักษณะเป็นการถาวร
- (3) ทรัพย์สินซึ่งประกอบเป็นอันเกี่ยวกับที่ดิน
- (4) ทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมี 3 ประเภท คือ ทรัพย์สินเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์สินเกี่ยวกับทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดิน และทรัพย์สินอันเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน

ส่วนสงหาริมทรัพย์ตามมาตรา 140 ได้แก่

<sup>62</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 59.

(1) ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินประเภทอื่นนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกติมักมีลักษณะที่อาจเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้

(2) สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้แก่กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิอื่นๆในอสังหาริมทรัพย์

การแบ่งประเภททรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าจะใช้หมายความเฉพาะถึงวัตถุประสงค์รูปร่าง คงเป็นที่เข้าใจกันได้ง่ายตามกฎหมายแต่ก่อนๆ มา ก็เคยถือเป็นหลักเข้าใจกันมาดั่งนั้น แต่มาถึงกฎหมายในปัจจุบันสมัยนี้ ได้มีความคิดก้าวหน้าออกไป รวมเอาวัตถุไม่มีรูปร่าง คือ สิทธิที่ไม่มีสภาพเกี่ยวข้องกับอาการเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้ในประเภททรัพย์สินทั้งสองนี้ด้วยกัน โดยถือว่าสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทใดย่อมกลายเป็นทรัพย์สินประเภทนั้นไปด้วย ถ้าวัตถุแห่งสิทธิเป็นอสังหาริมทรัพย์สิทธินั้นก็นับว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วย ส่วนสิทธิเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นับอยู่ในประเภทสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน หลักความคิดเช่นนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นำมาบัญญัติไว้ในมาตรา 100 และ 101 (เดิม)<sup>63</sup>

สังหาริมทรัพย์นั้นมีความหมายรวมตลอดไปถึงวัตถุไม่มีรูปร่าง เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุไม่มีรูปร่าง ของเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้อย่างใดนั้นด้วย ส่วนสิทธิอันเกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์นั้น มีตัวอย่างเช่น สิทธิจำนำ สิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น<sup>64</sup>

อย่างไรก็ตาม ได้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ตัดสินไว้แตกต่างจากความเห็นของ ม.ร.ว. เส็นีย์ ปราโมช ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ตัดสินไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2532 และ 846/2534 ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2532 เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งหาใช้อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่สามารถได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรานี้ไม่ ดังจะเห็นได้ว่าขณะที่จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าขึ้น โจทก์ก็ยังใช้เครื่องหมายการค้าอยู่เสมอมา จำเลยหาได้แย่งการครอบครองเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่ประการใดไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2534 ลิขสิทธิ์แม้เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง แต่เป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์จะได้อาศัยโดยทางใดบ้าง เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว เมื่อไม่มีกฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ใด ซึ่งได้มาด้วยการครอบครองปรปักษ์ จำเลยจึงไม่อาจอ้างได้ว่าได้ลิขสิทธิ์ในเพลงพิพาทมาโดยการครอบครองปรปักษ์

<sup>63</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 42.

<sup>64</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 59.

จากแนวคำพิพากษาฎีกาดังกล่าว ด้วยความเคารพต่อศาลฎีกา ผู้เขียนเห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวเพียงต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ของการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ด้วยเหตุที่หลักเกณฑ์การครอบครองปรปักษ์นั้น ต้องสามารถครอบครองได้ทางกายภาพ ดังนั้น เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน จึงไม่สามารถที่จะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ด้วยการครอบครองปรปักษ์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวความคิดของ ม.ร.ว. เสณีย์ ปราโมช ซึ่งเห็นว่าสังหาริมทรัพย์นั้นมีความหมายรวมตลอดไปถึงวัตถุไม่มีรูปร่าง เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า ด้วย ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ หากวิธีการนำมาเป็นหลักประกันนั้น ไม่ขัดกับสภาพของทรัพย์สินทางปัญญานั้น

จากหลักเกณฑ์ข้างต้นมีข้อพิจารณาว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จะนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้เป็นทรัพย์สินประเภทใด ผู้เขียนเห็นว่า สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นสิทธิตามสัญญา และเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน แต่ไม่ใช่สิทธิอันเกี่ยวเนื่องกับสังหาริมทรัพย์ จึงต้องถือว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็น “สังหาริมทรัพย์” เนื่องจากต้องด้วยนิยามที่ว่า “ทรัพย์สินอื่นนอกจากสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย” กล่าวคือ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิอันอันเกี่ยวเนื่องกับสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสังหาริมทรัพย์นั่นเอง

### 2.6.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่สามารถโอนกันได้หากได้รับความยินยอม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 79 ได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสัญญาดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้และจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าอื่นอีกทอดหนึ่งไม่ได้

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้นั้น ต้องมีความแน่ใจว่าผู้ที่จะได้รับอนุญาตมีศักยภาพในการผลิตสินค้าได้คุณภาพ มาตรฐานอย่างเดียวกันกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตออกจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าที่ซื้อไปนั้นมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันกับที่ผู้บริโภคเคยใช้อยู่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับผู้ได้รับอนุญาตที่มี

ศักยภาพในการผลิตที่เหมาะสมนั่นเอง และผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับความไว้วางใจที่ผลิตสินค้า การเป็นผู้ได้รับอนุญาตจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง มีผลเป็นการเฉพาะตัว หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้รับอนุญาตย่อมไม่อาจให้ผู้อื่นมาใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตแทนได้นั่นเอง การเป็นผู้ได้รับอนุญาตจึงมีลักษณะเป็นสิทธิเฉพาะตัว

บทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับเรื่องเช่าทรัพย์สินตามป.พ.พ. มาตรา 544 ที่บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านว่าหาอาจทำได้ไม่ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า” แม้กฎหมายในเรื่องการเช่าจะไม่มีมาตราใดที่บัญญัติว่าสิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว แต่เนื่องจากสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่มีลักษณะที่ค้ำประกันคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าย่อมระงับ และสิทธิการเช่าไม่ตกทอดแก่ทายาท เว้นแต่ กรณีสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา สำหรับกรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นสัญญาที่มีความพิเศษในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม หรือผู้บริโภค จึงมีเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีข้อกำหนดที่ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้จดทะเบียนเป็นผู้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง<sup>65</sup> เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเกิดความสับสนและหลงผิดในคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น ดังนั้น สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงมีลักษณะเป็นสิทธิเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผู้สัญญาสามารถทำการตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ กล่าวคือ สามารถตกลงกันให้ผู้รับอนุญาตโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอกได้นั่นเอง ดังนั้น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงมีลักษณะเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่สามารถโอนกันได้หากได้รับความยินยอม<sup>66</sup>

#### 2.6.4 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ใช่สิทธิซึ่งมีตราสาร

คำว่า “สิทธิซึ่งมีตราสาร” นั้น มีปรากฏอยู่ในกฎหมายในส่วนการจำหน่ายตาม ป.พ.พ. มาตรา 750 โดยบัญญัติไว้ว่า “ถ้าทรัพย์สินที่จำหน่ายเป็นสิทธิซึ่งมีตราสารและมีได้ส่งมอบตราสารนั้นให้แก่ผู้รับจำหน่าย ทั้งมิได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งการจำหน่ายแก่ลูกหนี้แห่งสิทธินั้นด้วยไซ้ ท่านว่าการจำหน่ายย่อมเป็นโมฆะ”

โดยศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่ 2051/2537 ตอนหนึ่งว่า “...สิทธิซึ่งมีตราสารหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นเอกสารที่ทำขึ้นตามแบบพิธีในกฎหมายและเป็นตราสารที่โอนกันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้น แต่ไม่หมายความถึงเอกสารธรรมดาที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งสิทธิต่างๆ ไป...” จากคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวสามารถปรับตัวได้อย่างได้ เช่น ใบรับ

<sup>65</sup> มาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

<sup>66</sup> มาตรา 79 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ของคลังสินค้าจัดเป็นตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ฝากไว้ในคลังสินค้า เช็คจัดเป็นตราสารที่นำไปทวงถามให้ธนาคารใช้เป็นเงินสดได้ สิทธิตามตราสารทั้งสองประเภทนี้ย่อมโอนกันได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ<sup>67</sup> แต่สำหรับเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแห่งสิทธิทั่วไป เช่น สมุดฝากเงิน เคยมีคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงหลักฐานการรับฝากเงินและถอนเงินที่ออกให้เพื่อความสะดวกในการฝากและถอนเงิน มิใช่ตราสาร (คำพิพากษาฎีกาที่ 4102/2539

เมื่อพิจารณาถึงสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ แม้จะมีเอกสารเป็นสัญญาซึ่งลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และต้องมีการนำไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานก็ตาม แต่การจดทะเบียนดังกล่าวไม่ได้ทำให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ กลายเป็นตราสารที่แทนสิทธิหรือทรัพย์สินแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแห่งสิทธิเท่านั้น มิใช่เอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์สิน ดังนั้น สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงไม่ถือเป็นสิทธิที่มีตราสาร

---

<sup>67</sup> ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะตัวเงิน (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2548), หน้า 13.



### บทที่ 3

## การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ตามแนวทางของประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และแนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL

### 3.1 หลักการและเหตุผลของการเรียกหลักประกัน

Philip R. Wood<sup>1</sup> ได้กล่าวถึงหลักการและเหตุผลที่สำคัญบางประการในการที่เจ้าหนี้เรียกหลักประกันไว้ดังนี้<sup>2</sup>

1. เป็นการป้องกันประชาชนทั่วไปผู้ทำธุรกิจกับลูกหนี้ ไม่ให้หลงผิดในสถานะทางการเงินที่แท้จริงของลูกหนี้
2. เพื่อคุ้มครองรักษาสิทธิของเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถจะชำระหนี้ได้
3. ระบบกฎหมายที่อำนวยความสะดวกให้มีหลักประกันที่ดีจะส่งเสริมให้มีการลงทุนมากขึ้น
4. เจ้าหนี้ผู้ให้เงินกู้สนับสนุนการซื้อทรัพย์สินใดควรจะมีสิทธิไล่เบียดพิเศษเหนือทรัพย์สินดังกล่าวที่ใช้เงินกู้ของเจ้าหนี้นั้นซื้อมาด้วยการที่เจ้าหนี้สามารถให้เงินกู้โดยมีหลักประกันที่ดีได้จะทำให้ต้นทุนของเงินกู้ถูกลง กล่าวคือ เงินกู้ที่มีหลักประกันมั่นคงมีภาระการเสียน้อย ก็ย่อมมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ที่ปราศจากหลักประกันซึ่งมีภาระการเสียนที่สูงกว่า
5. เพื่อจำกัดขอบเขตของการเกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวแบบลูกโซ่ กล่าวคือเมื่อลูกหนี้รายหนึ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้ องค์กร ก. ซึ่งเป็นหนี้ของลูกหนี้รายนั้นก็จะได้ไม่ได้รับการชำระหนี้จะตกอยู่ในสภาพที่ขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระหนี้ขององค์กร ก. ได้เช่นกัน องค์กร ข. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ขององค์กร ก. เมื่อไม่ได้รับชำระหนี้จากองค์กร ก. ก็จะขาดสภาพคล่องเช่นเดียวกันทำให้ไม่สามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้องค์กร ข. ต่อไปได้ โดยจะเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจได้
6. การมีหลักประกันที่มั่นคงช่วยให้มีการตัดสินใจทำการเข้าช่วยเหลือหรือฟื้นกิจการของลูกหนี้ง่ายขึ้น ในยามที่ลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน เพราะเจ้าหนี้ผู้มีส่วนจะรู้สึกอบอุ่นใจมากกว่า

---

<sup>1</sup> Philip R. Wood, *Comparative Law of Security and Guarantees* (London : Sweet & Maxwell, 1995), p. 3.

<sup>2</sup> อธิก อัครวานิชย์, “ข้อจำกัดบางประการของหลักประกันในกฎหมายไทย,” วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, 9<sup>th</sup> anniversary(2006): 330-331.

7. หลักประกันเป็นการคุ้มครองการลงทุนในเชิงป้องกันตัว (defensive control) ในหลายกรณี

8. หลักประกันเป็นปัจจัยที่แลกกันกับสินเชื่อที่เหมาะสม<sup>3</sup>

จากหลักการและเหตุผลของการเรียกหลักประกันดังกล่าวมาแล้วนั้น เห็นถึงความจำเป็นที่ธนาคารพาณิชย์หรือผู้รับหลักประกัน ต้องให้ลูกหนี้จัดหาหลักประกันการขอสินเชื่อ เนื่องจากการเป็นเจ้าหนี้นี้มีประกันย่อมส่งผลดีต่อเจ้าหนี้มากกว่าการเป็นเพียงเจ้าหนี้สามัญ เพราะเมื่อถึงเวลาบังคับชำระหนี้แล้วหากลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอื่นที่พอจะชำระหนี้ได้ เจ้าหนี้ก็ยังมีสิทธิเรียกร้องเอาแก่ทรัพย์สินหลักประกันได้ และถึงแม้ลูกหนี้จะตกเป็นบุคคลล้มละลาย การเป็นเจ้าหนี้นี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายจะทำให้ธนาคารไม่จำเป็นต้องไปเฉลี่ยทรัพย์สินกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ดังนั้น หากสามารถนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้นี้มากกว่าการเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันใดๆ เลย

### 3.2 แนวความคิดเกี่ยวกับหลักประกันที่ดี

หลักประกันที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้<sup>4</sup>

1. ต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ฝ่ายเจ้าหนี้ในสิทธิพิเศษของตนที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้น
2. ต้องให้โอกาสลูกหนี้ได้ใช้สอยและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันในระหว่างที่สัญญาหลักประกันมีผลบังคับ
3. กระบวนการบังคับหลักประกันต้องไม่ล่าช้า และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
4. ทรัพย์สินทุกชนิดควรนำมาเป็นหลักประกันได้

<sup>3</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>4</sup> สรุปความจากไพฑูรย์ คงสมบูรณ์, คำอธิบายในชั้นเรียนวิชาพาณิชย์เปรียบเทียบ ประจำปีการศึกษา 2/2554, "หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."

### 3.3 การใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

#### 3.3.1 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมซึ่งพบได้น้อยและไม่เป็นที่รู้จักในทางธุรกิจสู่การได้รับการยอมรับและสร้างผลกำไรแก่ธุรกิจอย่างมาก ในยุคเริ่มต้นช่วงศตวรรษที่ 20 นั้น ศาลส่วนใหญ่ในสหรัฐได้มีคำตัดสินห้ามไม่ให้มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เพื่อระบุถึงแหล่งที่มาที่แท้จริงของสินค้านั้น เช่นในคดี *MacMahon Pharmacal Co. v. Denver Chemical Mfg. Co.*, ซึ่งศาลได้ตัดสินว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า<sup>5</sup> แต่ต่อมาในที่สุดการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็ได้รับการยอมรับในทางกฎหมาย *Trademark Act of 1946 (Lanham Act)* ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถใช้เครื่องหมายกับ “related company” ได้ โดยได้ให้คำจำกัดความของ “related company” ไว้ในมาตรา 45 ว่าหมายถึงบุคคลใดๆ ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าโดยถูกควบคุมโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพื่อให้คงลักษณะและคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า<sup>7</sup> ผลของการยอมรับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำให้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญในหลายๆ บริษัท

หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ เนื่องจากเครื่องหมายการค้านั้นนอกจากจะเป็นการระบุถึงที่มาของสินค้าแล้วยังเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าภายใต้เครื่องหมายนั้นว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกัน ตรายี่ห้อที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถมีอำนาจในการควบคุมการผลิตและการจัดจำหน่าย เพื่อให้คุณภาพของสินค้ายังคงมีคุณภาพตามที่ตกลงกัน สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า<sup>6</sup> ก็ยังมีผลอยู่ แต่หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถสร้างมาตรฐานของสินค้าและไม่มีการควบคุมอย่างเพียงพอในเครื่องหมายที่ตนให้อนุญาต การอนุญาตนั้นจะกลายเป็นการอนุญาตที่ว่างเปล่า (“naked”) โดยจะสิ้นผลภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นขาดซึ่งการควบคุมคุณภาพและนำไปสู่สินค้าที่แตกต่างจากสินค้าเดิมก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อผู้บริโภค ซึ่งศาลในสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการวางหลักในเรื่องการอนุญาตที่ว่างเปล่า<sup>7</sup>ไว้ตั้งแต่ก่อนการประกาศใช้ the *Lanham Act* โดยให้ความสำคัญกับอำนาจในการควบคุมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามสัญญา

<sup>5</sup> Peter K. Yu, *Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition* (United States of America: Praeger Publishers, 2007), p.178.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p.175-176.

<sup>7</sup> Federal Trademark Act 1946 (Lanham Act) Section 45.

อนุญาตให้ใช้สิทธิมากกว่าคุณภาพที่แท้จริงของสินค้านั้น โดยเป็นการให้ความสำคัญกับรูปแบบมากกว่าเนื้อหา<sup>8</sup>

แต่เนื่องจากใน Lanham Act ค.ศ.1964 นั้นไม่ได้มีข้อกำหนดในเรื่องของการตีความของคำว่า “คุณภาพสินค้า” หรือ “การควบคุม” ไว้ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้น ซึ่งความไม่แน่นอนนั้นส่งผลให้ศาลในหลายๆ คดีพยายามที่จะให้ความสำคัญไปที่คุณภาพของสินค้าภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรงมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพิพากษาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะให้ความสำคัญกับคุณภาพที่แท้จริงของสินค้าที่ต้องมีคุณภาพเหมือนกันมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับอำนาจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีเหนือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ<sup>9</sup> นอกจากนี้การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต้องมีการนำไปจดทะเบียนแต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องของสัญญาระหว่างเอกชน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งต่อหน่วยงานรัฐ แต่การที่เจ้าของจะอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เงื่อนไขที่สำคัญที่จะทำให้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีความสมบูรณ์ คือ เงื่อนไขที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้สาธารณชนเกิดความหลงผิด<sup>10</sup>

#### รูปแบบการควบคุมคุณภาพ<sup>11</sup>

รูปแบบการควบคุมคุณภาพของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของอเมริกานั้นไม่มีบทบัญญัติให้ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแต่อย่างใด ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำการควบคุมคุณภาพสินค้าแบบใดก็ได้ ซึ่งรูปแบบการควบคุมที่ได้รับการยอมรับโดยศาลมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ การควบคุมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร การตกลงด้วยวาจา และไม่มีสัญญา

1) การควบคุมโดยทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร คือ กรณีที่มีการตกลงทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark licensing agreement) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในสัญญาดังกล่าวมักจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ดังนี้

(1) ข้อกำหนดให้ผู้รับอนุญาตรับรู้ถึงสิทธิของผู้อนุญาตในการควบคุมคุณภาพสินค้า

<sup>8</sup> Peter K. Yu, *Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition*, pp.175-176.

<sup>9</sup> Ibid., p.175-176.

<sup>10</sup> Notafo, Michalos & Zaccaria P.C., Trademark Questions [online], 31 August 2012. Available from <http://www.notaromichalos.com/faq-trademark.html#T26>

<sup>11</sup> เรียบเรียงจากสุชาติา พรพิพัฒน์ไพศาล, “สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีลักษณะข้อตกลงที่เป็นการจำกัดเสรีภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 37-39.

(2) ข้อกำหนดให้ผู้รับอนุญาตตกลงที่จะผลิตสินค้าหรือกระทำการใดๆ ให้ได้คุณภาพตามที่ผู้อนุญาตกำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

(3) ข้อกำหนดให้สิทธิผู้อนุญาตในการตรวจโรงงานของผู้รับอนุญาตเพื่อสังเกต และควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด

(4) ข้อกำหนดให้ผู้อนุญาตมีสิทธิทดสอบหรือตรวจสอบตัวอย่างสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดหรือตามที่ผู้อนุญาตต้องการ

(5) ข้อกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องใช้บรรจุภัณฑ์ หีบห่อสินค้า การโฆษณา และการใช้เครื่องหมายการค้าโดยได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาต

(6) ข้อกำหนดให้ผู้รับอนุญาตยอมรับว่าการใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อนุญาต

(7) ข้อกำหนดให้ผู้รับอนุญาตจะต้องหยุดการใช้เครื่องหมายการค้า และคืนสิทธิต่างๆ แก่ผู้อนุญาตเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

(8) ข้อกำหนดให้ผู้รับอนุญาตยอมรับในความบริบูรณ์ของเครื่องหมายการค้า และความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาต และผู้รับอนุญาตตกลงจะไม่ต่อสู้สิทธิและความบริบูรณ์ของเครื่องหมายการค้า

## 2) การควบคุมโดยตกลงทำสัญญาด้วยวาจา

ถึงแม้ว่าศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเคยมีคำพิพากษาว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจกระทำด้วยวาจาได้<sup>12</sup> แต่การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าด้วยวาจาก็ไม่เป็นที่นิยมแต่อย่างใด เนื่องจากหากเกิดกรณีข้อพิพาทขึ้น ก็เป็นการยากที่จะนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อศาล การทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นข้อได้เปรียบกว่าเพราะปรากฏชัดเจน ง่ายต่อการนำมาแสดงเพื่อพิสูจน์ต่อศาล

## 3) การควบคุมโดยไม่มีสัญญา

สำหรับศาลแล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ นั่นก็คือ จะต้องมีการควบคุมอย่างแท้จริง มิใช่เพียงแต่มีข้อกำหนดในสัญญาให้ยอมรับสิทธิในการควบคุมคุณภาพเท่านั้น แม้ว่าในสัญญาจะไม่ปรากฏข้อกำหนดรับรองถึงสิทธิของผู้อนุญาตในการตรวจและแนะนำการ

<sup>12</sup> Council of Better Business Bureaus, Inc. V. Better Business Bureau, 200 U.S.P.Q. 282,289 (S.D. Fla.1978)

ดำเนินการผลิตของผู้รับอนุญาตก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้อนุญาตละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้า Lanham Act กำหนดไว้เสมอไป เนื่องจาก ผู้อนุญาตอาจกระทำการควบคุมคุณภาพในความเป็นจริงได้ โดยมีต้องให้ผู้รับอนุญาตแสดงออกอย่างชัดเจนว่า ยอมให้ผู้อนุญาตมีสิทธิตรวจสอบ และแนะนำการผลิตสินค้า ดังนั้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ปัญหาในการควบคุมคุณภาพอยู่ที่ว่า ผู้อนุญาตได้ควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเพียงพอหรือไม่<sup>13</sup>

ตัวอย่างเช่นในคดี *Barcamerica v. Tyfield Importers* ซึ่งศาลวินิจฉัยว่า การที่ไม่มีสัญญาระบุไว้อย่างชัดเจนถึงสิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น ไม่ได้เป็นหลักฐานถึงการขาดการควบคุม ซึ่งเพียงแค่มียุทธศาสตร์บางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการควบคุมคุณภาพของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิก็เพียงพอแล้ว<sup>14</sup> แต่ยังมีคำพิพากษาอีกว่าการจะถือว่ามี การควบคุมคุณภาพที่เพียงพอและไม่ทำให้เครื่องหมายการค้านั้นถูกเพิกถอน ต้องพิจารณาจากการที่ผู้อนุญาตได้ตรวจสอบสินค้าของผู้รับอนุญาตอย่างมีเหตุผล แต่มีใช้ตรวจสอบโดยเพียงการมองดูและซื้อสินค้าของผู้รับอนุญาตจากท้องตลาดเท่านั้น<sup>15</sup>

### 3.3.2 การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินภายใต้กฎหมายอเมริกา

การประกันการชำระหนี้ คือ การที่เจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้ได้รับสิทธิในทรัพย์สินใดๆ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หรือการปฏิบัติตามสัญญา ในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ในปัจจุบัน นิติกรรมที่ใช้เป็นกรอบหลักของกฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยทรัพย์สินมีอยู่ 2 ประเภท คือ การจำนองอสังหาริมทรัพย์ และ นิติกรรมว่าด้วยการประกันด้วยทรัพย์สินตาม Uniform Commercial Code (UCC Article 9)

รูปแบบของการจำนอง สามารถนำมาใช้กับการนำสิทธิการเช่าที่ดินมาเป็นหลักประกันได้ด้วย โดยอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจำนองอสังหาริมทรัพย์ (Chattel Mortgage Act) ลักษณะของการจำนองที่สำคัญก็คือคู่สัญญาจำนองจะทำสัญญาจำนองระหว่างกันเองโดยไม่ต้องจดทะเบียนไว้กับทางราชการก็ได้ แต่สัญญาจำนองที่ทำกันเองจะมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกไม่ได้ เจ้าหนี้ผู้รับจำนองที่ได้จดทะเบียนจำนองตามแบบพิธีของกฎหมายภายในรัฐเท่านั้นที่จะมีบุริมสิทธิ

<sup>13</sup> Down Donut Co. V. Hart's Food Store, Inc., 267 F.2d 358,368 (2d Cir.1959)

<sup>14</sup> Barcamerica v. Tyfield Importers (Ninth Circuit, 2002)

<sup>15</sup> Carl Zeiss Stiftung v. V.E.B. Carl Zeiss, Jena, 293 F. (S.D.N.Y.1968) and Weber-Stephen Prods. Co. V. North Am. Prods. Inc., No.82C6542 (N.D. 11.1983).

บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่จำนองเรียงตามลำดับวันเวลาที่จัดแจ้ง ผู้รับจำนองที่มีได้จัดแจ้งการจำนองไม่ถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันในกระบวนการล้มละลายของลูกหนี้<sup>16</sup>

อย่างไรก็ตาม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกิดจากความผูกพันตามสัญญาระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า ดังนั้น หากเกิดกรณีที่ทำให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้โดยอาศัยข้อกำหนดในสัญญาย่อมเป็นเหตุให้สัญญาเช่าเป็นอันระงับไป ส่งผลให้สัญญาเช่าที่นำไปเป็นหลักประกันกับผู้จำนองเป็นอันระงับไปด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการที่ทำให้ผู้จำนองเกิดความมั่นใจว่า สิทธิการเช่าจะยังคงมีอยู่ตลอดระยะเวลาที่สัญญาจำนองมีผลใช้บังคับ ตลอดจนถึงสิทธิของผู้จำนองที่จะขายทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้กรณีผู้จำนองผิดนัดด้วย<sup>17</sup> ด้วยเหตุนี้ เมื่อนำสิทธิการเช่ามาเป็นหลักประกันในรูปแบบจำนอง คู่สัญญาจึงควรทำความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิของคู่สัญญา เพื่อเยียวยาแก้ปัญหาดังกล่าวเอาไว้ด้วย โดยมีวิธีการดังนี้

#### ก. กรณีสัญญาเช่าให้สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า (An enforceable option of renewal)

หากสัญญาเช่ามีข้อสัญญาให้สิทธิผู้เช่าต่ออายุสัญญาเช่าได้ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญาเช่าแล้ว ปรากฏว่าผู้เช่าไม่ใช้สิทธิต่ออายุ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการต่ออายุที่กำหนด การไม่ต่ออายุสัญญาเช่าย่อมจะส่งผลกระทบต่อหลักประกันของผู้รับจำนอง ทำให้สิทธิการเช่าซึ่งเป็นหลักประกันการจำนองนั้นสิ้นไป เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้รับจำนอง ข้อตกลงในสัญญาเช่าจึงควรกำหนดว่า ตราบใดที่สิทธิการเช่ายังผูกพันเป็นหลักประกันจำนองอยู่ ผู้รับจำนองมีสิทธิเหมือนดังตัวแทนผู้จำนอง (Attorney-in-fact) เพื่อทำการต่ออายุสัญญาเช่าในนามของผู้เช่าได้ (To exercise the option of renewal on behalf of the lessee) ข้อตกลงดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับจำนอง เพราะไม่ต้องกังวลว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิต่ออายุสัญญาหรือไม่ และสิทธิการเช่าก็ยังผูกพันเป็นประกันหนี้จำนองอยู่ต่อไป<sup>18</sup>

#### ข. กรณีผู้เช่าผิดสัญญาเช่า

การบอกกล่าวให้ผู้รับจำนองทราบเมื่อผู้เช่าผิดข้อตกลงในสัญญาเช่า เป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการคุ้มครองผู้รับจำนองสิทธิการเช่าเป็นประกันหนี้ โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดสัญญาเช่าซึ่งมีผลให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ หากสัญญาเช่าไม่มีข้อกำหนดคุ้มครองผู้รับจำนองสิทธิการเช่า อาจทำให้สิทธิการเช่าไม่เป็นที่ยอมรับเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ ดังนั้น ในทางปฏิบัติก่อนที่ผู้ให้เช่า

<sup>16</sup> เรียบเรียงจากสุวิทย์ สุวรรณ, “การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินตามหลักกฎหมายอเมริกา,” วารสารจุฬาฯ ปีที่ 28, ฉบับที่ 1 (2553): 49-50.

<sup>17</sup> Benjamin N. Henszey, Ronald M. Friedman, Real Estate Law, 2<sup>nd</sup> ed. (U.S.A: John Wiley and Sons, 1984) p.176 อ้างถึงใน กฤษฎา นารินทร์รัชณ์, ปัญหาการนำสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวมาประกันหนี้ 2543:91.

<sup>18</sup> Allan Axelrod, Curtis J.Berger and Quintin Johnstone, Land Transfer and Finance case and materials (U.S.A: Little, Brown and Company, 1978), pp. 995-996.

เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าเพราะเหตุผู้เช่าประพฤติดัดสัญญา ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้ง (Notice) ให้ผู้รับจ้างนองทราบทุกครั้ง และให้ผู้รับจ้างนองมีโอกาสเข้าดำเนินการเยียวยาแก้ไขเหตุผู้เช่าประพฤติดัดสัญญาเช่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายในระยะเวลาพอสมควร และถือเป็นการทำแทนหรือทำในนามผู้เช่า และหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้รับจ้างนองต้องจ่ายไปในการเยียวยาความเสียหายของผู้เช่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไปในหนี้จำนองและให้การจำนองครอบคลุมไปถึงจำนวนหนี้ดังกล่าวด้วย<sup>19</sup> แต่อย่างไรก็ตาม การเยียวยาด้วยวิธีดังกล่าวสามารถใช้ได้กับกรณีที่ผู้รับจ้างนองสามารถที่จะเข้าทำการเยียวยาแทนผู้เช่าได้เท่านั้น เช่น กรณีหนี้เงิน หรือหนี้กระทำการบางอย่าง เช่น การซ่อมแซม เป็นต้น<sup>20</sup>

สัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมีข้อตกลงที่กำหนดให้สัญญาเช่าเป็นอันระงับเมื่อผู้เช่าล้มละลาย หากเป็นกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างนองจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการได้รับคำบอกกล่าว (Notice) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากผู้รับจ้างนองไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการเยียวยา แก้ไขใดๆ ได้ ส่งผลกระทบให้ผู้รับหลักประกันยากที่จะยอมรับสัญญาเช่ามาเป็นหลักประกัน แต่เนื่องจากผู้ให้เช่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาใดๆ จึงเป็นการไม่ยุติธรรมหากจะกำหนดให้ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา หากลูกหนี้ล้มละลาย อย่างไรก็ตาม วิธีการเยียวยาแก้ไขอาจกระทำได้โดยการกำหนดว่า เมื่อผู้เช่าล้มละลายมิให้ถือว่าสัญญาเช่าระงับหรือไม่ให้สิทธิแก่ผู้ให้เช่าในการบอกเลิกสัญญาตราบใดที่ยังมีการชำระค่าเช่าอย่างถูกต้อง โดยข้อตกลงในลักษณะเช่นนี้สามารถที่จะยอมรับได้ และผู้รับจ้างนองก็สามารถเข้าทำการเยียวยาปัญหาดังกล่าวแทนผู้เช่าได้เมื่อตนได้รับคำบอกกล่าว<sup>21</sup>

#### ค. กรณีเยียวยาแก้ไขไม่ได้เพราะผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญา

กรณีที่ได้กระทำด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดไว้เพื่อคุ้มครองผู้รับจ้างนองแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจแก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาเช่าได้ ทำให้ผู้ให้เช่ายังคงจะใช้สิทธิเลิกสัญญาเช่าได้อยู่ผ่านทางออกอีกทางหนึ่งสำหรับการคงไว้ซึ่งการจำนองสิทธิการเช่า คือ การจัดให้ผู้ให้เช่าเข้าทำสัญญาเช่าใหม่ (New lease) กับผู้รับจ้างนอง ซึ่งอาจจะถือได้ว่าผู้รับจ้างนองอยู่ในฐานะราวกับว่ามีการบังคับจำนองแล้ว (Foreclose) โดยให้สัญญาเช่าใหม่นั้นยังคงมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเหมือนสัญญาเช่าเดิมในส่วนที่ยังไม่หมดอายุทุกประการ (Unexpired portion of the initial term) หรืออาจเข้าทำสัญญาเช่าใหม่กับตัวแทนของผู้รับจ้างนองก็ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการเข้าถือเอาสิทธิการเช่าโดยการโอนสิทธิ (Assignment) แทนที่จะเป็นการบังคับเอาทรัพย์สินจำนองเพื่อหลุดเป็นสิทธิ (Foreclosure)<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Ibid., p. 1000.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid., pp 1000-1001.

<sup>22</sup> Ibid., p.1001.



### 3.3.3 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ภายใต้กฎหมายอเมริกา

การใช้สังหาริมทรัพย์เป็นประกันนั้น เดิมเป็นไปตาม Common Law เกี่ยวกับการใช้สังหาริมทรัพย์เป็นประกันการชำระหนี้ซึ่งสามารถใช้ได้หลายวิธี และก่อให้เกิดความสับสนในการใช้กฎหมายอย่างมาก จึงมีความพยายามในการปรับปรุงวิธีการใช้สังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันใหม่เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ และเพื่อลดภาระของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีในการบังคับหลักประกัน โดยในช่วงทศวรรษที่ 1940 จึงได้มีการจัดทำ Uniform Commercial Code (UCC) ขึ้น โดยใน Article 9 ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจไว้ (Secured Transaction) ซึ่งกำหนดวิธีการใช้สังหาริมทรัพย์เป็นประกันการชำระหนี้ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้<sup>23</sup>

#### 1) ประเภทของทรัพย์สินนำมาเป็นหลักประกัน

ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันภายใต้ UCC Article 9 (Collaterals) ได้แก่ สังหาริมทรัพย์ (Personal Property) ทั้งปวง รวมทั้งสังหาริมทรัพย์ที่ติดตึงเข้ากับอสังหาริมทรัพย์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์นั้น (Fixtures)<sup>24</sup> ชนิดหรือประเภทของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตาม Article 9 นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจาก วิธีการทำให้หลักประกันมีความบริบูรณ์ มีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามประเภทของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน<sup>25</sup>

การจำแนกทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตาม Article 9 แบ่งเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ดังนี้<sup>26</sup>

(1) สินค้า (Goods) หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิดที่มีลักษณะเป็นสังหาริมทรัพย์ ในเวลาที่นำมาเป็นหลักประกัน (tangible personal property) (Article 9-102 (a) (44)) โดยจะมีการแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ

(2) ตราสารการลงทุน (Investment Property)

(3) ทรัพย์สินกึ่งไม่มีรูปร่าง (Semi-Intangibles) ประกอบด้วย

<sup>23</sup> ปกรณ์ นิลประพันธ์, “แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้,” วารสารกฎหมายปกครอง เล่มที่ 20 ตอนที่ 1: 89.

<sup>24</sup> UCC § 9-102 (a) (41)

<sup>25</sup> สุวิทย์ สุวรรณ, การประกันด้วยทรัพย์สินตามหลักกฎหมายอเมริกัน, หน้า 62.

<sup>26</sup> Philip R Wood, Comparative Law of Security Interests and Title Finance, 2<sup>nd</sup> ed. (London: Sweet & Maxwell, 2007), pp. 171-173.

- (ก) ตราสารเปลี่ยนมือ (Instruments) (Article 9-102 (a) (47))
  - (ข) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (Document of Title) (Article 9-102 (a) (30))
  - (ค) เอกสารหรือหลักฐานแสดงหนี้เงินและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (Chattel Paper) (Article 9-102 (a) (11))
  - (ง) สิทธิตามเลตเตอร์ ออฟ เครดิต (Letter-of-Credit Right) (Article 9-102 (a) (51))
- (4) ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (Intangibles) ซึ่งได้แก่
- (ก) สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้เงิน (Accounts) (Article 9-102 (a) (2))
  - (ข) บัญชีเงินฝาก (Deposit Account) (Article 9-102 (a) (29))
  - (ค) หนี้ลำดับรอง (Supporting Obligation) (Article 9-102 (a) (77))
  - (ง) ทรัพย์สินไม่มีรูปร่างทั่วไป ที่ไม่รวมอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว (General Intangibles) (Article 9-102 (a) (42))
- (5) สิทธิต่างๆที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน (Proceeds) (Article 9-102 (a) (64))
- (6) ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เงิน เป็นต้น

ทรัพย์สินไม่มีรูปร่างทั่วไป (General Intangibles) หมายถึง สัมหาริมทรัพย์ (Personal Property) อื่นที่มีใช้สินค้า (Goods) สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้เงิน (Account) เอกสารหรือหลักฐานแสดงหนี้เงินและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (Chattel paper) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (document of title) ตราสารเปลี่ยนมือ (instrument) และ เงิน<sup>27</sup> เป็นต้นว่า ความนิยมทางการค้า (goodwill), สิทธิในงานวรรณกรรม (literary rights) สิทธิในสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ ลิขสิทธิ์ (interest in patents, trademarks, copyrights)

สำหรับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสิทธิตามสัญญาอย่างหนึ่ง เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว ซึ่งเห็นว่าอยู่ในประเภทของทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

---

<sup>27</sup> UCC § 9-106

(General Intangibles) ตาม UCC Article 9-102 (a) (42) ที่เปิดกว้างให้นำมาเป็นหลักประกันได้<sup>28</sup> ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนั้นก็มีการนำทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) มาเป็นหลักประกันการชำระหนี้อยู่แล้ว โดยกระทำในรูปของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน UCC Article 9<sup>29</sup>

แต่อย่างไรก็ตาม การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันนั้น มีข้อควรระวังในเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงห้ามโอนในสัญญาซึ่งจะกระทบต่อการบังคับหลักประกัน<sup>30</sup> โดยถึงแม้ว่า UCC Article 9-406 – 9-409 จะมีบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ข้อตกลงห้ามโอนที่อยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น ไม่สามารถบังคับได้ กล่าวคือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถนำสิทธิดังกล่าวมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ แต่หากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ซึ่งรับสิทธิตามสัญญา มาเป็นหลักประกัน จะมีเพียงสิทธิยึดหวาง (Lien) แต่ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิในฐานะของลูกหนี้ หรือทำการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ แต่สิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าว จะตามติดไปกับตัวทรัพย์สินเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย<sup>31</sup> เห็นได้ว่าแม้ UCC จะสนับสนุนให้นำสิทธิดังกล่าวมาเป็นหลักประกันได้ แต่หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแล้ว เจ้าหนี้มีประกันก็ไม่สามารถที่จะมีสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกันได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดจากการตีความของศาลมลรัฐเนวาด้า ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตัดสินไว้ในคดี *Blanks v. In re N.C.P Marketing Group, Inc., et al.* 2005 ว่าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิเฉพาะตัวและไม่สามารถโอนได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังนั้น ในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลาย สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ได้รับความยินยอมให้สามารถนำมาโอนได้ จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทรัพย์สินของลูกหนี้<sup>32</sup> จะเห็นได้ว่า ผลของคำตัดสินดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ กล่าวคือทำให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหมดความหมายลงทันทีหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้สามารถนำมาโอนได้ ซึ่งเห็นว่าเป็นการตีความในทางที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้

<sup>28</sup> Svetlana G. Attestatova, License Agreements as collateral – anti-assignment provisions and what to do about them [online], May 4, 2012. Available from: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=56877240-2f92-4c3c-bc94-15ed3e1f6346>

<sup>29</sup> Onecl Inc., Intellectual Property Security Agreement - NaviSite Inc. and Silicon Valley Bank [online], April 19, 2012. Available from: <http://contracts.onecl.com/navisite/svbank.sec.2003.05.27.shtml>

<sup>30</sup> Svetlana G. Attestatova, License Agreements as collateral – anti-assignment provisions and what to do about them [online].

<sup>31</sup> Susan C. Alker, Anti-assignment provisions, Part Two-legal overrides [online], May 15 2012. Available from : <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=842eb1fe-94b0-4a7a-8e04-512bb44dee3f>

<sup>32</sup> Paul Hastings, Trademark Licenses Cannot be Assumed or Assigned in Chapter 11 Bankruptcies [online], July 15, 2012. Available from: <http://www.paulhastings.com/assets/publications/493.pdf>.

เครื่องหมายการค้า มากกว่าที่จะสนับสนุนการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมาเป็นหลักประกัน ดังเช่นแนวทางที่ UCC กำหนด

ดังนั้น กรณีสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (License Agreement) หากสัญญานั้นมีข้อห้ามมิให้โอนสิทธิ หากผู้รับอนุญาตนำสิทธิดังกล่าวมาเป็นหลักประกันก็จะเกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ในการบังคับเอาทรัพย์สินที่เป็นประกัน เนื่องจากผลของคำตัดสินทำให้มูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผู้กู้ มีอยู่หายไปเมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ให้กู้ที่มีต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหมดความหมาย<sup>33</sup>

## 2) หลักเกณฑ์และวิธีการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน

ขั้นตอนที่สำคัญตาม UCC Article 9 ในการทำให้การประกันการชำระหนี้มีผลบริบูรณ์นั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้<sup>34</sup>

2.1) ขั้นตอนการก่อสิทธิหลักประกัน (Attachment) เป็นขั้นตอนที่ทำให้การประกันการชำระหนี้มีผลบริบูรณ์ใช้บังคับต่อลูกหนี้ได้ ก่อให้เกิดสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน (Security interest) แก่เจ้าหนี้ โดยมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ตามที่กำหนดไว้ใน UCC § 9-203 คือ

(1) มีการทำสัญญาหลักประกัน (Security Agreement) ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

สัญญาหลักประกัน (Security Agreement) คือสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ซึ่งบ่งบอกถึงมูลหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน และเป็นการให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย<sup>35</sup>

(ก) ลายมือชื่อของลูกหนี้

(ข) มูลหนี้ที่เป็นประกัน

(ค) รายละเอียดของทรัพย์สินหลักประกัน และ

(ง) ลูกหนี้ให้สิทธิเจ้าหนี้ในการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Douglas J. Whaley, *Secured Transaction* (U.S.A: Thomson, 2006), p. 34.

<sup>35</sup> เรียบเรียงจากสุวิทย์ สุวรรณ, การประกันด้วยทรัพย์สินตามหลักกฎหมายอเมริกัน, หน้า 64.

รายการที่สำคัญที่สุดในสัญญาหลักประกัน (Security Agreement) คือรายการที่ว่าด้วยทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน คู่สัญญาจะต้องบรรยายให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สินใด ในทางปฏิบัติต้องระบุชื่อ ยี่ห้อ ขนาด จำนวนของทรัพย์สินด้วย การระบุเพียงว่า “ลูกหนี้ยินยอมให้เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้” ถือว่าเป็นการระบุตัวทรัพย์สินที่บกพร่อง ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย<sup>36</sup> นอกจากนี้ การระบุตัวทรัพย์สินแบบเหมารวมจนเกินขอบเขต (Super-Generic) เช่น การระบุว่า “ทรัพย์สินที่เป็นประกันการชำระหนี้ ได้แก่ สินค้าที่ลูกหนี้ได้ซื้อจากร้าน Makro โดยใช้บัตรเครดิตของลูกหนี้ทั้งหมด” เป็นการขัดกับหลักการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบลูกหนี้มากเกินไป และเป็นการปิดกั้นโอกาสเจ้าหนี้อื่นที่จะใช้ทรัพย์สินของลูกหนี้บางรายการเป็นหลักประกันอีกด้วย หากทรัพย์สินหลักประกันรวมถึงทรัพย์สินที่ลูกหนี้จะได้อีกในอนาคต ก็ต้องระบุข้อความดังกล่าวหรือข้อความที่มีความหมายทำนองเดียวกันไว้ในสัญญาหลักประกันด้วย มิฉะนั้นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันจะไม่ครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้มาภายหลังทำสัญญานั้นเอง<sup>37</sup>

นอกจากรายละเอียดสำคัญในสัญญาหลักประกันที่จำเป็นต้องมีดังกล่าวข้างต้น เจ้าหนี้และลูกหนี้ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขเรื่องอื่น ๆ อีกได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา แต่ข้อตกลงอย่างอื่นนั้น หากมีข้อตกลงที่ห้ามมิให้ลูกหนี้โอนทรัพย์สินหลักประกันให้แก่บุคคลอื่น UCC Article 9 ได้กำหนดผลทางกฎหมายของข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวไว้ ดังนี้

(2) เจ้าหนี้ชำระหนี้ต่างตอบแทนให้ลูกหนี้ (Creditor give value or consideration)

องค์ประกอบข้อนี้หากเทียบเคียงกับหลักกฎหมายไทย จะเป็นไปตามหลักที่ว่า ต้องมีนิติกรรมหรือหนี้ที่เป็นประธาน (Principle Contract or Underlying Contract) ที่ผูกพันกันได้เสียก่อน การประกันด้วยทรัพย์สินซึ่งเป็นนิติกรรมหรือหนี้อุปการณ (Accessory) จึงจะมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย<sup>38</sup> ในสารบบของกฎหมายอเมริกันไม่มีหลักในเรื่องนี้ประธาน และหนี้อุปการณ การทำสัญญาประกันด้วยทรัพย์สิน ตามหมวดมาตรา 9 จะเหมือนกับการทำสัญญาอื่น ๆ ที่มีได้ค้ำประกันว่า สัญญาใดเป็นสัญญาประธาน และสัญญาใดเป็นสัญญาอุปการณ แต่พิจารณาว่าการชำระหนี้ต่างตอบแทนเป็นหลัก กล่าวคือถ้าเจ้าหนี้ไม่ให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินเป็นสิ่งตอบแทน (Consideration) ที่เหมาะสมแก่ลูกหนี้ สิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน (Security Interest) ก็จะไม่เกิดกับตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้เลย แม้ว่าลูกหนี้ได้ทำสัญญามอบสิทธิหรือส่งมอบทรัพย์สินให้อยู่ในความครอบครองของ

<sup>36</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 65.

<sup>37</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 64.

<sup>38</sup> เรียบเรียงจากสุวิทย์ สุวรรณ, การประกันด้วยทรัพย์สินตามหลักกฎหมายอเมริกัน, หน้า 65.

เจ้าหนี้แล้วก็ตาม ตัวอย่างของทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่เจ้าหนี้จะพึงมอบให้ลูกหนี้เป็นการต่างตอบแทน ได้แก่ สินค้า (เงินผ่อน) เงินให้กู้ สิทธิการเช่า สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น<sup>39</sup>

(3) ลูกหนี้มีอำนาจโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกัน

องค์ประกอบประการสุดท้าย คือ ความสมบูรณ์ของสิทธิของลูกหนี้ในตัวทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักประกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมาก กล่าวคือหากลูกหนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่มีสิทธิครอบครอง ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะจำหน่ายโอนทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักประกัน สัญญาหลักประกัน (Security Agreement) ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ทำกันไว้ก็จะมีผลผูกพัน เพราะสิทธิของเจ้าหนี้อันมีเหนือทรัพย์สินหลักประกัน (Security Interest) จะไม่ติดยึดเข้ากับทรัพย์สิน<sup>40</sup> ตัวอย่างเช่น กรณีที่ลูกหนี้ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นมาใช้เป็นหลักประกัน ลูกหนี้ไม่มีสิทธิในตัวทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักประกันนั้น แม้ลูกหนี้จะทำสัญญามอบสิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้ก็ตาม เจ้าหนี้ก็ไม่มีทางที่จะได้รับสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน (Security Interest) เนื่องจากเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน<sup>41</sup>

2.2) ขั้นตอนการทำให้หลักประกันมีผลสมบูรณ์ (Perfection) เป็นขั้นตอนที่ทำให้การประกันการชำระหนี้มีผลต่อบุคคลภายนอก เป็นขั้นตอนที่สร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าหนี้ปกป้องผลประโยชน์ของตนเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน เพื่อให้ตนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน เหนือกว่าเจ้าหนี้รายอื่น โดยมีรูปแบบหรือพิธีการที่ทำให้สมบูรณ์ (Modes of Perfection) 4 วิธี ดังนี้<sup>42</sup>

(1) การทำให้สมบูรณ์ด้วยการยื่นเอกสารเกี่ยวกับหนี้สินที่เรียกว่า Financing Statement หรือสำเนาสัญญาหลักประกันแทนการยื่นเอกสารเกี่ยวกับหนี้สิน<sup>43</sup> ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งเอกสารดังกล่าว วิธีการทำให้สมบูรณ์โดยการยื่น Financing Statement นี้ เป็นวิธีที่ปกติธรรมดาและใช้กันมากที่สุด สำหรับการทำให้สมบูรณ์ (Perfection) ใช้ได้กับทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันเกือบทุกประเภท ถ้าเป็นหลักประกันประเภทบัญชีลูกหนี้ (Accounts) หรือทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (General Intangibles) การยื่น Financing Statement เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของ Security Interest ของเจ้าหนี้ (UCC § 9-310)

<sup>39</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 65.

<sup>40</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 66.

<sup>41</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 66.

<sup>42</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 66.

<sup>43</sup> Douglas J. Whaley, *Secured Transaction*, p. 73.

บทบัญญัติในหมวดมาตรา 9 นั้น กำหนดไว้เพียงว่า Financing Statement ต้องมีข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่จะเป็นเจ้าของหนี้รายใหม่ได้รับรู้ในเบื้องต้นว่าลูกหนี้รายนั้นมีเจ้าหนี้อันมีประกันอยู่แล้วหรือไม่ โดยเนื้อหาที่ต้องระบุใน Financing Statement อันเป็นสาระสำคัญนั้น ได้แก่

- ชื่อ ที่อยู่ ของเจ้าหนี้และลูกหนี้
- รายการทรัพย์สินที่ลูกหนี้ใช้เป็นหลักประกัน

หากเจ้าหนี้รายใหม่ประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อใน Financing Statement หากเจ้าหนี้เป็นฝ่ายยื่น เจ้าหนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้เสียก่อน ในทางปฏิบัติเจ้าหนี้ได้รับอนุญาตจากลูกหนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วในขณะที่ทำสัญญาหลักประกัน (Security Agreement) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำสัญญาหลักประกัน (Attachment) ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่คู่กรณีก็สามารถใช้แบบฟอร์มมาตรฐานที่ทางราชการจัดไว้ให้เพื่อยื่นเป็น Financing Statement นอกจากนี้เจ้าหนี้และลูกหนี้อาจยื่นสำเนาสัญญาหลักประกันแทนการยื่น Financing Statement ได้ ซึ่งก็เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งสามารถทำได้และไม่ผิดหลักเกณฑ์

ในส่วนของรายการทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องและแม่นยำเหมือนรายการทรัพย์สินที่ระบุในสัญญาหลักประกัน ทั้งนี้เนื่องจาก Financing Statement เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสาธารณชนทั่วไปที่จะนำไปใช้สืบเสาะและขยายผลต่อไป<sup>44</sup> โดยในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 ได้มีการแก้ไขปรับปรุง UCC ขึ้น โดยส่วนที่สำคัญที่สุดในการปรับปรุงในครั้งนี้ คือ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการระบุชื่อลูกหนี้ลงใน Financing Statement ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติมาก<sup>45</sup>

การยื่น Financing Statement มีผลทันทีที่ผู้ยื่นชำระค่าธรรมเนียม (Filing Fee) ตามคำสั่งของนายทะเบียน<sup>46</sup> Financing Statement มีผลบังคับใช้ 5 ปี หากหนี้สินระหว่างคู่สัญญายังไม่ระงับก็ต้องมีการต่ออายุ Financing Statement ต่อไป<sup>47</sup>

<sup>44</sup> เรียบเรียงจากสุวิทย์ สุวรรณ, การประกันด้วยทรัพย์สินตามหลักกฎหมายอเมริกัน, หน้า 66-67.

<sup>45</sup> Uniform Law Commission, UCC Article 9 Amendments Enacted in 26 States[online], July 18, 2012. Available from <http://www.uniformlaws.org/NewsDetail.aspx?title=UCC Article 9 Amendments Enacted in 26 States>.

<sup>46</sup> UCC § 9-516(a)

<sup>47</sup> UCC § 9-515(d)

(2) การทำให้บริบูรณ์ด้วยการครอบครองทรัพย์สิน (Perfection by Possession) วิธีการทำให้หลักประกันมีผลบริบูรณ์วิธีนี้ก็คือการที่เจ้าหนี้เข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เช่นเดียวกับการจำนำนั่นเอง หากสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน (Security Interest) ติดยึดเข้าตัวทรัพย์สิน (Attached) อยู่แล้วโดยครบถ้วน การครอบครองทรัพย์สินก็จะมีผลเป็นการทำให้สิทธิของเจ้าหนี้มีผลบริบูรณ์ทันที โดยที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่ต้องทำสัญญาหลักประกัน เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการติดยึดของสิทธิต่อกันอีก และเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ไม่ต้องยื่น Financing Statement ต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้สิทธิมีผลบริบูรณ์ด้วย<sup>48</sup>

(3) การทำให้บริบูรณ์โดยการเข้าควบคุม (Perfection by Control) ได้แก่กรณีที่ทรัพย์สินนั้นเจ้าหนี้สามารถเข้าควบคุมได้ และมีผลทำให้เกิดสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน (Security Interest) โดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องยื่น Financing Statement ต่อหน่วยงานของรัฐ เช่นทรัพย์สินหลักประกันดังต่อไปนี้ บัญชีเงินฝาก สิทธิตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) ตราสารหนี้ที่อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chattel paper) ตราสารการลงทุน (เช่นหลักทรัพย์สินหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์สิน) และบัญชีซื้อขายโภคภัณฑ์ในตลาด (Commodity Exchange)<sup>49</sup>

(4) การมีผลบริบูรณ์โดยอัตโนมัติ (Automatic Perfection) สิทธิของเจ้าหนี้อันมีเหนือทรัพย์สินหลักประกัน (Security Interest) บางประเภทที่มีความบริบูรณ์ในตัวของมันเอง โดยเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ไม่ต้องดำเนินการวิธีใด ๆ อีกเลยหลังจากขั้นตอน Attachment<sup>50</sup>

เมื่อเจ้าหนี้ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน UCC Article 9 ครบถ้วนแล้วนั้น เจ้าหนี้ดังกล่าวจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้รายอื่น หากมีเจ้าหนี้หลายรายต่างมีสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกันเช่นเดียวกันแล้ว เจ้าหนี้รายใดได้ทำให้หลักประกันมีผลบริบูรณ์ (Perfection) ก่อน ก็จะเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้รายอื่นที่ทำการ Perfection ภายหลังตน ในการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามหลัก First-to-Attach Rule<sup>51</sup>

### การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันภายใต้ UCC มาตรา 9

เนื่องจากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง ดังนั้นการนำมาเป็นหลักประกันภายใต้ UCC จึงไม่สามารถใช้วิธีการครอบครองได้เหมือนทรัพย์สินมีรูปร่างทั่วไป ด้วยเหตุนี้ ขั้นตอนการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน จึง

<sup>48</sup> เรียบเรียงจากสุวิทย์ สุวรรณ, การประกันด้วยทรัพย์สินตามหลักกฎหมายอเมริกัน, หน้า 68.

<sup>49</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>50</sup> UCC § 9-309

<sup>51</sup> เรียบเรียงจากสุวิทย์ สุวรรณ, การประกันด้วยทรัพย์สินตามหลักกฎหมายอเมริกัน, หน้า 70.



ประกอบด้วยการทำสัญญาหลักประกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ (Security Agreement) โดยรายการในสัญญาที่สำคัญก็คือการระบุถึงทรัพย์สินหลักประกัน ซึ่งต้องมีการระบุให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบังคับหลักประกัน และเนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการทำสัญญาหลักประกันคือลูกหนี้จะต้องมีอำนาจสมบูรณ์ในการที่จะใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกัน ด้วยเหตุนี้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้นั้น จะต้องไม่มีข้อกำหนดห้ามโอนสิทธิตามสัญญา หรือห้ามนำสิทธิตามสัญญาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ด้วย เพราะหากมีข้อกำหนดแล้ว เมื่อลูกหนี้นำมาเป็นหลักประกัน จะส่งผลถึงสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันในการบังคับเอาแก่หลักประกันนั้น

สำหรับขั้นตอนการทำให้หลักประกันมีผลสมบูรณ์นั้น ต้องใช้วิธีการยื่นเอกสารเกี่ยวกับหนี้สินที่เรียกว่า Financing Statement ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือรับแจ้งเอกสารดังกล่าว ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีที่นำมาใช้กับทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ซึ่งไม่สามารถที่จะทำการครอบครองได้โดยสภาพนั่นเอง

### 3) การบังคับหลักประกัน

สิทธิในการบังคับชำระหนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ การผิดนัดชำระหนี้ (Default) นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการผิดนัดเพราะการผิดสัญญาหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาหลักประกัน (Security Agreement) ด้วย เนื่องจาก UCC Article 9 ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดถึงเหตุที่ถือว่าผิดนัด ดังนั้นเหตุที่จะถือว่ามีผิดนัดหรือผิดสัญญากันจึงเป็นไปตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ในสัญญา แต่เนื่องจากสัญญาหลักประกันส่วนมากนั้น ได้ถูกร่างขึ้นโดยนักกฎหมายของฝ่ายเจ้าหนี้จึงมักจะมีข้อสัญญามาตรฐานที่เรียกว่า Default Clause หรือ Events of Default ระบุอยู่ในสัญญาด้วย ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยกขึ้นเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาได้ และสามารถบังคับชำระหนี้จากหลักประกันได้ เช่น ข้อสัญญาที่กำหนดว่าหากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสูญหายหรือถูกทำลายลง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินหรือฐานะของลูกหนี้ซึ่งเปิดเผยแก่เจ้าหนี้เป็นความเท็จ ลูกหนี้ผิดเงื่อนไขไม่ทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สิน ลูกหนี้ตายหรือหยุดประกอบกิจการหรือเลิกบริษัท เป็นต้น<sup>52</sup>

เมื่อลูกหนี้ผิดสัญญาแล้ว เจ้าหนี้อาจดำเนินการฟ้องร้องตามสัญญาประธานเรียกกรังค่าเสียหายโดยไม่ฟ้องร้องตาม UCC Article 9 หรือจะช่วยเหลือตนเองโดยการเข้าครอบครองทรัพย์สินและบังคับสัญญาหลักประกันภายใต้ UCC Article 9 ก็ได้ แต่หากเจ้าหนี้เลือกวิธีการบังคับวิธีแรกโดย

<sup>52</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 77.

มีการฟ้องร้องและศาลมีคำพิพากษาให้บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ ในกรณีนี้เจ้าหนี้ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันและไม่มีสิทธิตีไปกว่าเจ้าหนี้มีประกันอื่น แต่หากต้องการบังคับหลักประกันภายใต้ UCC Article 9 เจ้าหนี้สามารถดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้<sup>53</sup>

(1) เจ้าครอบครองทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล หากสามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อความสงบหรือลูกหนี้ยินยอม แต่เนื่องจากการบังคับชำระหนี้ส่วนมากนั้น เจ้าหนี้ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเหมือนกับผู้รับจำนำ เจ้าหนี้เหล่านี้จึงจำเป็นต้องสืบหาและติดตามยึดทรัพย์สินคืนมาจากลูกหนี้เสียก่อน การติดตามเพื่อเอาทรัพย์สินมาอยู่ในความครอบครองของตนนี้ UCC Article 9 อนุญาตให้เจ้าหนี้กระทำตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งอำนาจของศาล (Self-help Enforcement) หากกระทำโดยสมควรแก่เหตุและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Breach of Peace) ซึ่งโดยปกติเจ้าหนี้มักจะว่าจ้างบุคคลอื่นให้เป็นผู้ติดตามยึดทรัพย์สิน โดยบุคคลที่ว่าจ้างส่วนมากจะเป็นบริษัทหรือคณะบุคคลที่รับจ้างยึดทรัพย์สินเป็นอาชีพ<sup>54</sup>

เนื่องจากผู้ร่างกฎหมายตระหนักดีว่าในการเข้ายึดคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น ถ้าบังคับให้เจ้าหนี้ต้องส่งคำบอกกล่าวแก่ลูกหนี้เสียก่อน ลูกหนี้อาจทำการยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินจนเป็นที่เสียหายแก่เจ้าหนี้ ดังนั้น ในการเข้ายึดคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากสัญญาหลักประกันกำหนดหน้าที่ให้เจ้าหนี้ต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบก่อนการเข้ายึดคืนทรัพย์สิน เจ้าหนี้ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น ภายหลังจากเจ้าหนี้ได้ทรัพย์สินมาอยู่ในครอบครองของตนแล้ว ในกรณีที่เจ้าหนี้จะบังคับชำระหนี้โดยการขายหลักประกันต่อไป เจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบล่วงหน้าถึง วัน เวลา และสถานที่ที่จะทำการจำหน่ายทรัพย์สินเสมอสำหรับ กรณีที่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้โดยไม่ขัดต่อความสงบฯ หรือเพราะลูกหนี้ไม่ยอม เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้<sup>55</sup>

(2) การจำหน่ายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน โดยเมื่อลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้มีสิทธิขาย ให้เช่า ให้สิทธิ (License) หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามวิธีการทางการค้าที่มีเหตุผล และเป็นธรรม (Commercially reasonable preparation or processing)<sup>56</sup> ซึ่งการจำหน่ายจ่ายโอนตามวิธีการทางการค้าที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลดังกล่าวนี้จะทำโดยการขาย

<sup>53</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 76-80.

<sup>54</sup> UCC § 9-609

<sup>55</sup> เรียบเรียงจากสุวิทย์ สุวรรณ, การประกันด้วยทรัพย์สินตามหลักกฎหมายอเมริกัน, หน้า 80.

<sup>56</sup> UCC § 9 – 610 (a)

ทอดตลาดหรือไม่ก็ได้<sup>57</sup> จะขายทั้งหมดหรือแบ่งขายก็ได้ จะขายครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ณ เวลาและสถานที่ใดที่เจ้าหนี้เห็นสมควรก็ได้ ข้อสำคัญคือเจ้าหนี้ต้องตอบลูกหนี้และคนกลาง(ศาล) ได้ว่าการจำหน่ายจ่ายโอนเช่นนั้นสมเหตุผลและเกิดผลดีแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ และอยู่ในกรอบของกฎหมายและสัญญาหลักประกันที่ได้ทำกันไว้<sup>58</sup>

(3) การบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยการเอาทรัพย์สินหลักประกันตีชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน เหมือนกับการเอาทรัพย์สินจำนองหลุดตามกฎหมายไทย<sup>59</sup> คือ การที่เจ้าหนี้อยอมรับเอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนแทนการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนั้น โดยวิธีการนี้เรียกว่า Strict Foreclosure ซึ่งลูกหนี้จะต้องยินยอมหรือไม่คัดค้านภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอจากเจ้าหนี้<sup>60</sup> แต่วิธีการเอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิดังกล่าวนั้น ไม่นำมาใช้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นสินค้าผู้บริโภคและลูกหนี้ได้ชำระราคาหรือชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหนี้ทั้งหมด หากเป็นกรณีดังกล่าวเจ้าหนี้จะต้องจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันวิธีเดียวและต้องกระทำภายใน 90 วัน นับแต่ยึดทรัพย์สินนั้นคืนมา<sup>61</sup>

เงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น เจ้าหนี้มีสิทธิจัดสรรชำระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ย ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตามยึดคืนทรัพย์สินและการจำหน่ายจ่ายโอน โดยส่วนที่เหลือ(ถ้ามี) เจ้าหนี้จะต้องคืนให้แก่ลูกหนี้ แต่หากเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินมีจำนวนไม่เพียงพอ เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องเรียกร้องส่วนที่ขาดจากลูกหนี้เหมือนเจ้าหนี้สามัญทั่วไปได้<sup>62</sup>

### 3.4 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ในประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น (Trademark Act) ฉบับปัจจุบันบัญญัติขึ้นเมื่อ ค.ศ.1959 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงปี ค.ศ. 2008 วัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้กล่าวไว้ชัดเจนในมาตรา 1 ของกฎหมายฉบับดังกล่าวว่า เพื่อคุ้มครอง

<sup>57</sup> UCC § 9 – 610 (b)

<sup>58</sup> เรียบเรียงจากสุวิทย์ สุวรรณ, การประกันด้วยทรัพย์สินตามกฎหมายอเมริกัน, หน้า 77.

<sup>59</sup> UCC § 9 – 620 (c) (2)

<sup>60</sup> UCC § 9 – 620 (c) (2)

<sup>61</sup> UCC § 9 – 620 (e)&(f)

<sup>62</sup> เรียบเรียงจากสุวิทย์ สุวรรณ, การประกันด้วยทรัพย์สินตามกฎหมายอเมริกัน, หน้า 78.

ชื่อเสียงในกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค<sup>63</sup>

### 3.4.1 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่นมี 2 แบบ คือ

#### 1. การอนุญาตให้ใช้โดยเด็ดขาด (exclusive license) (มาตรา 30)

กรณีการอนุญาตให้ใช้โดยเด็ดขาดจะมีผลต่อเมื่อได้จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้ว ผู้รับอนุญาตมีสิทธิเท่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า อีกทั้งสามารถดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า และเรียกค่าเสียหายได้ในนามของตนเอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้อนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาดแล้ว ก็ไม่อาจใช้สิทธิของตนที่มีตราบเท่าที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาดยังมีผลบังคับ นอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาดยังสามารถถือสิทธิจำนำ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาดในสิทธิของตนต่อไปได้อีก โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า<sup>64</sup>

#### 2. การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (non-exclusive license) (มาตรา 31)

กรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด อาจจะไม่จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็ได้ แต่หากจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้ ผู้รับอนุญาตมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้รับโอนเครื่องหมายการค้าได้ โดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาดก็สามารถถือสิทธิจำนำ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาดในสิทธิของตนต่อไปได้อีก โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่นเดียวกับกรณีของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด<sup>65</sup>

การตกลงอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ มีหลักเกณฑ์พิเศษคือ ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยผู้รับอนุญาต เพื่อดำรงรักษาชื่อเสียงในทางการค้าของตน และเพื่อป้องกันผู้บริโภคมิให้สับสนและหลงผิดในแหล่งผลิตหรือคุณภาพของสินค้าตามมาตรา 53(1) ของ Trademark Act No. 127 ค.ศ. 1959 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ถ้าผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งแบบเด็ดขาด และไม่เด็ดขาดได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต โดยทำให้ประชาชนสับสนและหลงผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือก่อให้เกิดความสับสนกับสินค้าของบุคคลอื่น บุคคลภายนอกอาจร้องต่อสำนักงานสิทธิบัตร (The Patent Office) เพื่อให้

<sup>63</sup> Trademark Act of Japan, Article 1.

<sup>64</sup> Trademark Act of Japan, Article 30(4)

<sup>65</sup> Trademark Act of Japan, Article 31(4)

ทำการยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ<sup>66</sup> ดังนั้นในการตกลงทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จึงต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของสินค้าไว้ด้วย

### 3.4.2 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้มีการกล่าวไว้เป็นการเฉพาะถึงการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าทั้งที่เป็นแบบเด็ดขาด และไม่เด็ดขาดมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1) ประเภทสิทธิในสัญญาที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้

ในการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่น มาตรา 30(4) และมาตรา 31(4) มีบทบัญญัติที่กำหนดให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด (Exclusive Right) สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Right) สามารถนำมาใช้ได้ โดยให้อนุโลมนำกฎหมายสิทธิบัตร มาตรา 77(4) และมาตรา 94(2) มาใช้ ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรได้ระบุให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาดและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือจากผู้ที่ตนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น สามารถก่อสิทธิจำนำเหนือสิทธิที่ตนได้รับได้<sup>67</sup> โดยผู้รับจำนำไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า ยกเว้นแต่จะได้ออกเงินไว้ในสัญญา<sup>68</sup> ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นยังคงได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้า ในขณะที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

ในมาตรา 34 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่น ได้กำหนดวิธีการนำบทบัญญัติในเรื่องการจำนำสิทธิบัตรมาใช้โดยอนุโลม ในบางมาตรา ได้แก่ มาตรา 96 ในเรื่องสิทธิของผู้รับจำนำที่จะเรียกค่าตอบแทน มาตรา 98(1)iii และ 99(3) เรื่องข้อกำหนดถึงประเภทนิติกรรมที่ต้องจดทะเบียน<sup>69</sup> กล่าวคือ

<sup>66</sup> Teuro Doi , *The Intellectual Property Law of Japan*, p.176.

<sup>67</sup> Patent Act of Japan, Article 77(4), 94(2)

<sup>68</sup> Trademark Act of Japan, Article 34

<sup>69</sup> Patent Act of Japan, Article 96, 98(1)iii and 99(3)

- กำหนดให้ผู้รับจํานามีสสิทธิที่จะเรียกค่าตอบแทนเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้รับมาจากเครื่องหมายการค้าซึ่งจําหน้านั้น หากได้มีการใช้คำสั่งยึดอายัดก่อนการชำระหรือส่งมอบค่าตอบแทนเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าว<sup>70</sup>
- กำหนดให้การดังต่อไปนี้มีผลบังคับเมื่อได้มีการจดทะเบียน ได้แก่ การก่อตั้งการโอน (ยกเว้นการโอนทางมรดก) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเกี่ยวกับการจํานำเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด<sup>71</sup>
- กำหนดให้การก่อตั้ง การโอน การเปลี่ยนแปลง การระงับหรือจํากัด และการจํานำ สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าแบบไม่เด็ดขาด ไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้ถ้าไม่ได้จดทะเบียน<sup>72</sup>

พิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensing Right) นั้น สามารถนำมาจํานำได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่น ประกอบกับกฎหมายสิทธิบัตรที่นำมาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งจะพบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่นนั้น มีหลักเกณฑ์เฉพาะที่รองรับการจํานำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแบบเด็ดขาด (Exclusive License) และ แบบไม่เด็ดขาด (Non-exclusive License) ไว้แล้ว

## 2) หลักเกณฑ์และวิธีการ

จากที่กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่นได้กำหนดไว้โดยเฉพาะว่าสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสามารถนำมาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจํานำได้ ดังนั้น จึงต้องนำหลักกฎหมายเรื่องวิธีการจํานำซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น รวมทั้งที่กล่าวไว้โดยเฉพาะในกฎหมายเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาประกอบกัน

การจํานำตามประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นได้กำหนดให้ทรัพย์สิน 3 ประเภท สามารถใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ด้วยวิธีจํานำได้ ทรัพย์สินดังกล่าว ได้แก่

<sup>70</sup> Patent Act of Japan, Article 96

<sup>71</sup> Patent Act of Japan, Article 98(1)iii

<sup>72</sup> Patent Act of Japan, Article 99(3)

(1) สัมหาริมทรัพย์ (Movable) เช่นเดียวกับการจำหน่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย<sup>73</sup>

(2) อสังหาริมทรัพย์ (Immovable) แตกต่างจากวิธีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ตรงที่การจำหน่ายนั้นผู้จำหน่ายไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้รับจำหน่าย ดังนั้น ผู้จำหน่ายจึงยังสามารถหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจำหน่ายได้<sup>74</sup>

### (3) สิทธิ (Right)

นอกจากทรัพย์สินทั้งสองประเภทแล้ว กฎหมายญี่ปุ่นยังบัญญัติให้สิทธิทั้งสิทธิเรียกร้องและสิทธิในทรัพย์สินที่สามารถโอนกันได้ สามารถนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ด้วยวิธีจำหน่ายได้ ทั้งนี้ เนื่องจากได้พิจารณาว่าสิทธินั้นมีคุณค่าและมีประโยชน์ในการใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นๆ โดยให้นำบทบัญญัติในเรื่องจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม<sup>75</sup>

#### การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำหน่าย

เนื่องจากสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นสิทธิในทรัพย์สินอย่างหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นนั้น ได้กำหนดไว้ในมาตรา 362 ว่าให้นำบทบัญญัติในเรื่องการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์มาใช้โดยอนุโลมกับการจำหน่ายสิทธิ ซึ่งสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้เป็นถือเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ดังนั้น จึงไม่สามารถที่จะนำมาส่งมอบการครอบครองกันได้ ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่น มาตรา 34(3),(4) จึงกำหนดให้นำกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้โดยอนุโลมกับการจำหน่ายสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยได้กำหนดให้การจำหน่ายสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด จะต้องมีการจดทะเบียนจึงจะสามารถมีผลบังคับได้<sup>76</sup> และกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด จะต้องมีการจดทะเบียนจึงจะสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้<sup>77</sup>

การจดทะเบียนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องหมายการค้าว่ามีภาระติดพันใด ๆ หรือไม่ และในกรณีที่จะต้องมีนิติกรรมใด ๆ อันเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หากการจำหน่ายดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียน ผู้รับจำหน่ายก็ไม่อาจยกการจำหน่าย

<sup>73</sup> Civil Code of Japan, Article 352

<sup>74</sup> Civil Code of Japan, Article 369

<sup>75</sup> Civil Code of Japan, Article 362

<sup>76</sup> Patent Act of Japan, Article 98(1)iii

<sup>77</sup> Patent Act of Japan, Article 99(3)

นั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู่บุคคลภายนอก การที่กำหนดให้การจำนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องกระทำโดยวิธีการจดทะเบียน ทำให้มีลักษณะคล้ายกับวิธีการจำนอง ดังนั้น ผลของการจดทะเบียนจึงคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ หากคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 34 ดังกล่าวข้างต้น จะมีผลทำให้เป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันดังกล่าวเหนือเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ที่จดทะเบียนสิทธิภายหลัง<sup>78</sup> นอกจากนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้า มาตรา 34(1) ได้ให้สิทธิแก่คู่สัญญาที่สามารถตกลงเป็นอย่างอื่น นอกจากที่ระบุในกฎหมายในการให้สิทธิแก่ผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าในระหว่างการจำนำได้ ซึ่งหากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นผู้จำนำหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะเป็นผู้ใช้ แต่คู่สัญญาอาจตกลงกันให้ผู้รับจำนำใช้สิทธิดังกล่าวได้<sup>79</sup>

นอกจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่กำหนดเรื่องการจำนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นได้วางหลักเกณฑ์ทั่วไปที่สำคัญไว้ด้วยว่า ทรัพย์สินที่ไม่สามารถโอนได้ จะไม่สามารถที่จะนำมาจำนำได้<sup>80</sup> ถ้าการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนั้นต้องได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตจากรัฐบาลหรือหน่วยงานใด ต้องจัดให้มีความยินยอมนั้นในขณะที่ทำสัญญาจำนำ ดังนั้น กรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหากจะนำมาจำนำภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ต้องเป็นสัญญาที่ไม่มีข้อกำหนดห้ามโอนด้วย

### 3) การบังคับหลักประกัน

กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งของญี่ปุ่นได้แก่ the Civil Execution Act in 1979 มีผลต่อการบังคับคดีในปัจจุบัน กล่าวคือภายหลังการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวทำให้กระบวนการบังคับคดี ตลอดจนทั้งการบังคับหลักประกัน เช่น จำนอง จำนำ มีการพัฒนาให้มีความยุติธรรมและคล่องตัวมากขึ้น<sup>81</sup> กฎหมายฉบับดังกล่าวได้รวมเนื้อหาของ การบังคับชำระหนี้ ทั้งนี้มีประกันและไม่ มีประกันเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งความแตกต่างของการบังคับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีประกันนั้นมีเพียงว่า เจ้าหนี้มีประกันมีอำนาจบังคับชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีคำสั่งศาลหรือมีเอกสารรับรองจากโนตารี เจ้าหนี้มีประกันไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อศาลให้ออกหมายยึดแบบเจ้าหนี้ไม่มีประกัน เพียงแต่แสดงหลักฐานของการเป็นเจ้าหนี้มีประกันในการบังคับชำระหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการขอให้ทำการยึดได้ แต่หลักการดังกล่าวของประเทศญี่ปุ่นนั้น ใช้บังคับเฉพาะกับเจ้าหนี้จำนองเท่านั้น

<sup>78</sup> Hisashi Tanikawa et al., *Credit and Security in Japan* (New York: Crane, Russak, 1973), p.93.

<sup>79</sup> Trademark Act of Japan, Article 34(1)

<sup>80</sup> Civil Code of Japan, Article 343.

<sup>81</sup> Ibid.



ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านศาล สำหรับขั้นตอนการยึดและการขายนั้นจะดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีเจ้าหนี้ไม่มีประกัน<sup>82</sup>

กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของวัตถุที่จะบังคับ เช่น อสังหาริมทรัพย์ สิ่งหามิทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งรวมทั้งสิทธิเรียกร้องทั้งหลายที่มีต่อบุคคลที่สาม ขั้นตอนแรกในการบังคับคดีสำหรับหนี้เงินนั้นเริ่มจากการอายัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ในกรณีสิ่งหามิทรัพย์กระทำโดยการให้เจ้าพนักงานเข้าทำการครอบครองทรัพย์สินนั้น กรณีอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลที่สามกระทำโดยการที่ศาลออกประกาศว่าทรัพย์สินนั้นถูกอายัดเพื่อบังคับคดี เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วห้ามมิให้ลูกหนี้ทำการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าวทันที ขั้นตอนที่สอง คือกระบวนการเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงิน ซึ่งสามารถกระทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สินที่จะบังคับ เช่น โดยการขายทอดตลาด โดยการตั้งเจ้าพนักงานจัดการทรัพย์สินเพื่อจัดการทรัพย์สินและนำรายได้มาจ่ายแก่เจ้าหนี้ เป็นต้น<sup>83</sup>

กรณีสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น มาตรา 362 ได้บัญญัติให้นำหลักเกณฑ์การจำหน่ายจ่ายอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการจำหน่ายสิทธิเท่าที่สามารถนำมาใช้บังคับได้ ซึ่งมาตรา 354 ได้บัญญัติให้ผู้รับจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้รับการชำระหนี้ตามสัญญาต้องยื่นคำขอต่อศาลเพื่อบังคับเอาแก่ทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยผู้รับจำหน่ายต้องบอกกล่าวลูกหนี้เสียก่อนที่จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้น<sup>84</sup> ประกอบกับหลักเกณฑ์การบังคับคดีในกฎหมายการบังคับคดีแพ่ง (the Civil Execution Act in 1979) มาตรา 193(2) กำหนดให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับคดีในสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินมาใช้บังคับกับการบังคับหลักประกันที่เป็นสิทธิด้วยโดยอนุโลม ซึ่งมีมาตรการดังต่อไปนี้

1. การบังคับคดีเริ่มต้นจากคำสั่งยึดทรัพย์สินที่ออกโดยศาล<sup>85</sup>
2. ศาลที่ออกคำสั่งบังคับคดีอาจมีคำสั่งยึดทรัพย์สินและห้ามมิให้ลูกหนี้ได้รับประโยชน์หรือทำการจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลที่สามปฏิบัติชำระหนี้ต่อลูกหนี้<sup>86</sup>
3. คำสั่งยึดทรัพย์สินของศาลสามารถออกโดยไม่ต้องซักถามลูกหนี้หรือบุคคลที่สาม<sup>87</sup>

<sup>82</sup> คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย โดยนายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ และ คณะ, การพัฒนาระบบเพื่อการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ (กรุงเทพฯ: โครงการตามแผนพัฒนากฎหมายประจำปี, 2549), หน้า 48-53

<sup>83</sup> Hiroshi Oda, Japanese Law (New York: Oxford University Press, 2009), 424.

<sup>84</sup> Civil Code of Japan, Article 354.

<sup>85</sup> the Civil Execution Act in 1979, Article 143

<sup>86</sup> the Civil Execution Act in 1979, Article 145 (1)

4. ต้องมีการแจ้งคำสั่งให้ลูกหนี้ทราบ<sup>88</sup>
5. เมื่อยึดทรัพย์สินมาแล้วศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดวิธีการบังคับคดีที่เหมาะสมได้ หรือเมื่อเจ้าหนี้มีคำขอ ศาลอาจมีคำสั่งดังต่อไปนี้<sup>89</sup>
  - 1) ให้โอนสิทธินั้นแก่เจ้าหนี้ในราคาที่ศาลกำหนดแทนการชำระเงิน
  - 2) ให้ขายทรัพย์สินนั้นโดยวิธีการที่เหมาะสมตามศาลที่กำหนด
  - 3) ให้ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินนั้น เพื่อจัดการทรัพย์สินและนำรายได้มาชำระแก่เจ้าหนี้
  - 4) วิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม

จะเห็นได้ว่าการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ตามกฎหมายญี่ปุ่นนั้น ต้องใช้วิธีการจำหน่ายสิทธิ และกระบวนการบังคับคดีก็ต้องกระทำโดยการยื่นคำร้องต่อศาล ไม่สามารถที่จะบังคับคดีได้ทันทีเช่นเดียวกับเจ้าหนี้จำนอง

### 3.5 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ตามแนวทางของ UNCITRAL

หน่วยงาน United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ได้มีการออกกฎหมายต้นแบบเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจขึ้น ในปี ค.ศ. 2007 มีชื่อว่า The UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions ซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์นี้จะเรียกว่า “the Guide” โดยนำมาปรับใช้กับสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาด้วย แต่เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีลักษณะที่เฉพาะตัวการปรับใช้ the Guide จึงอาจมีความไม่สอดคล้องกับกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศภาคีได้ ดังนั้น จึงมีการออกกฎหมายต้นแบบเกี่ยวกับหลักประกันเพิ่มเติมขึ้น เพื่อนำมาใช้กับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันโดยเฉพาะโดยมีชื่อว่า The Supplement on Security Rights in Intellectual Property ซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์นี้จะเรียกว่า “the Supplement” มีจุดประสงค์หลักในการเพิ่ม

<sup>87</sup> the Civil Execution Act in 1979, Article 145(2)

<sup>88</sup> the Civil Execution Act in 1979, Article 145(3)

<sup>89</sup> the Civil Execution Act in 1979, Article 161

มูลค่าแก่ทรัพย์สินทางปัญญาในการนำมาเป็นหลักประกันสินเชื่อ<sup>90</sup> โดยเนื้อหาที่ปรากฏใน the Guide และ ใน the Supplement นั้น จะเป็นคำแนะนำในส่วนของการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันโดยเฉพาะ โดยการบัญญัติดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ให้มีการกระทบถึงความมีอยู่ ความสมบูรณ์ การบังคับใช้ และเนื้อหาในส่วนของสิทธิของผู้ให้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเนื้อหาในส่วนดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศภาคีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นเองที่จะต้องนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกฎหมายของประเทศตนต่อไป

### 3.5.1 ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน

ทรัพย์สินทางปัญญาที่นำมาเป็นหลักประกันได้ภายใต้คำแนะนำของ UNCITRAL นั้น ครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Owner) สิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) สิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) หรือสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ทรัพย์สินที่มีตัวตนด้วย<sup>91</sup> อย่างไรก็ตามข้อจำกัดที่สำคัญในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกัน คือ ทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะต้องสามารถโอนกันได้ภายใต้กฎหมายภายในของประเทศภาคีอันเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะทรัพย์สินหรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การระบุถึงประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะนำมาเป็นหลักประกันลงในสัญญาหลักประกัน (Security Agreement) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โดยคำแนะนำของ UNCITRAL ได้แบ่งประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาตามลักษณะของสิทธิ โดยแบ่งเป็น<sup>92</sup>

1. สิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Rights of an owner)
2. สิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Rights of a licensor)
3. สิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Rights of a licensee)
4. ทรัพย์สินที่มีรูปร่างอันเกิดจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Tangible assets with respect to which intellectual property is used)

<sup>90</sup> UNCITRAL, “UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual Property” (The Supplement), (New York: Sweet & United Nations Publication, 2011), p. 1.

<sup>91</sup> The supplement, paragraph 54.

<sup>92</sup> The supplement, paragraph 91-113.

1. สิทธิโดยทั่วไปของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Rights of an owner) ได้แก่<sup>93</sup>

- สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
- สิทธิในการป้องกันบุคคลอื่นจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- สิทธิในการจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียน
- สิทธิในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
- สิทธิในการเก็บค่าสิทธิ

โดยสิทธิต่างๆ ที่กล่าวมานั้น หากเป็นสิทธิที่สามารถโอนได้ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เจ้าของสิทธิย่อมสามารถนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้<sup>94</sup> และควรระบุไว้ในสัญญาหลักประกันให้ชัดเจนว่า สัญญาหลักประกันนั้นครอบคลุมถึงสิทธิใดบ้าง

2. สิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Rights of a licensor)<sup>95</sup>

ตามแนวทางการร่างกฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL ใน the Supplement นั้น ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิอาจหมายถึงเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นเอง หรืออาจหมายถึงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่สามารถให้การอนุญาตช่วงได้ ซึ่งจะทำให้อยู่ในฐานะผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตามความหมายนี้ นั่นเอง โดยหากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิมีฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ก็จะมีสิทธิตามที่กล่าวมาในข้อ 1) แต่หากเป็นกรณีหลังแล้ว สิทธิที่จะนำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่

(1) สิทธิที่จะได้รับค่าสิทธิ ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง

(2) สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น<sup>96</sup>

(2.1) สิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในการที่จะบังคับผู้รับอนุญาตให้ทำการโฆษณาทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาต

<sup>93</sup> The supplement, paragraph 91.

<sup>94</sup> The supplement, paragraph 92.

<sup>95</sup> The supplement, paragraph 97.

<sup>96</sup> Ibid.

(2.2) สิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในการบังคับผู้รับอนุญาตให้ทำการตลาดทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาตตามรูปแบบเฉพาะเท่านั้น

(2.3) สิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติผิดสัญญา

สำหรับสิทธิตามข้อ (1) นั้น เป็นสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้เงิน (receivable) ซึ่งภายใต้คำแนะนำของ UNCITRAL หากมีข้อกำหนดห้ามโอนสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้เงินในอนาคตหรือห้ามโอนสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้เงินทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ข้อกำหนดนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้น หากในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) มีข้อกำหนดห้ามไม่ให้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิโอนสิทธิในการได้รับชำระค่าสิทธิให้แก่ผู้อื่น ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลใช้บังคับ และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) สามารถยกข้อต่อสู้ใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ขึ้นใช้ยื่นต่อผู้รับโอนได้ และข้อกำหนดนี้ให้นำมาปรับใช้ในกรณีมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงด้วย (Sub-License)<sup>97</sup>

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำของ UNCITRAL นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังนั้น หากมีข้อกำหนดไม่ให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (sub-license) ข้อกำหนดนั้นย่อมผูกพันระหว่างคู่สัญญา เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensee) นำสิทธิดังกล่าวไปอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ห้ามมิให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง แม้การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะไม่ทำให้สัญญาหลักประกันสิ้นผล แต่ย่อมส่งผลให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงไม่มีอยู่อีกต่อไป ดังนั้น เจ้าหนี้มีประกันซึ่งมีสิทธิเหนือสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ดังกล่าวย่อมสูญเสียหลักประกันของตนไปโดยปริยาย<sup>98</sup> ด้วยเหตุนี้เอง เห็นได้ว่าหากมีการนำสิทธิที่จะได้รับชำระค่าสิทธิจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมาเป็นหลักประกัน ต้องเป็นกรณีที่ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงด้วย

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> The supplement, paragraph 103-104.

### 3. สิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Rights of a licensee)<sup>99</sup>

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ อาจมีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (sub-licenses) และสิทธิที่จะได้รับค่าสิทธิจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงดังกล่าวได้ ซึ่งหากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ ก็ให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาในข้อ 2) ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม

โดยทั่วไป ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีสิทธิที่จะใช้และแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานั้น ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และเนื่องจากการควบคุมคุณภาพถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องหมายการค้านั้นเสื่อมมูลค่าลง ดังนั้น เจ้าของหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิอาจมีข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตก่อนสิทธิหลักประการใดๆ เหนือสิทธิตามสัญญาดังกล่าว ซึ่งหากมีข้อกำหนดดังกล่าวแล้วย่อมส่งผลให้ไม่สามารถโอนสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่บุคคลอื่นได้ ดังนั้น หากประสงค์จะนำสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันแล้ว จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเสียก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสิทธิดังกล่าวย่อมสามารถโอนได้ และนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้มีประกันจะใช้สิทธิใดๆ เหนือทรัพย์สินหลักประกันที่เป็นสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เกินไปกว่าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ได้ และต่อมาหากมีการโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแก่บุคคลภายนอก สิทธิของผู้รับโอนจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น<sup>100</sup>

### 4. ทรัพย์สินที่มีรูปร่างอันเกิดจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา<sup>101</sup>

นอกจากการแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาตามลักษณะของสิทธิเป็นสามประเภทดังกล่าวมาแล้ว คำแนะนำของ UNCITRAL ยังได้กล่าวถึงกรณีทรัพย์สินที่มีรูปร่างอันเกิดจากการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ด้วย ตัวอย่างเช่น กางเกงยีนส์ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่ง กางเกงยีนส์นั้นถือเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้ว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินที่มีรูปร่างนั้น เป็นสินทรัพย์คนละประเภทกัน<sup>102</sup>

<sup>99</sup> The supplement, paragraph 106-107.

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> The supplement, paragraph 108-110.

<sup>102</sup> Ibid.

แต่อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาสามารถที่จะตกลงกันกำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันครอบคลุมไปถึงสินค้าคงคลังของสินค้า เช่น กางเกงยีนส์ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าได้ โดยเมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น เจ้าหนี้หลักประกันมีสิทธิที่จะขายทรัพย์สินที่เป็นประกันทั้งสองประการ กล่าวคือ ทั้งสินค้าคงคลังที่เป็นกางเกงยีนส์ และสิทธิในการผลิตกางเกงยีนส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นต้น<sup>103</sup> แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะพิจารณาว่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันครอบคลุมเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคำนิยามของทรัพย์สินที่เป็นประกันที่จะกำหนดไว้ให้สัญญาหลักประกัน ซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในประเทศด้วย<sup>104</sup>

สิทธิที่จะนำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์นี้ได้แก่สิทธิตามข้อ 2 และ 3 เนื่องจากเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ กล่าวคือ สิทธิตามข้อ 3 จะเป็นสิทธิโดยทั่วไปของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกิดขึ้นจากการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า แต่สำหรับสิทธิตามข้อ 2 นั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมีข้อสัญญาที่ให้อนุญาตผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทำการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้นั้นเอง ซึ่งสิทธิทั้งสองข้อล้วนเป็นสิทธิที่มีมูลค่าและสามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

### 3.5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกัน

การสร้างสิทธิหลักประกันในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้คำแนะนำของ UNCITRAL นั้นแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ

1) ขั้นตอนการสร้างสิทธิหลักประกัน (security right) เป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความบริบูรณ์ของหลักประกันระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเอง โดยการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ให้หลักประกันและเจ้าหนี้ผู้มีประกัน ซึ่งผู้ให้หลักประกันต้องมีสิทธิในทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันในเวลาที่ทำสัญญาหลักประกันขึ้น สัญญาหลักประกันนั้นควรสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาของคู่สัญญาในการก่อสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน มีการอธิบายถึงทรัพย์สินที่จะเป็นหลักประกันไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล เมื่อทำสัญญาดังกล่าวแล้วจะก่อสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน (security interest) ระหว่างคู่สัญญาโดยไม่ต้องไปดำเนินการใดๆ ต่อไปอีก นอกเสียจากว่าประสงค์จะให้สัญญานั้นมีผลผูกพันต่อบุคคลที่สามจึงจะต้องดำเนินการในขั้นตอนที่สองต่อไป<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> The supplement, paragraph 111.

<sup>105</sup> The supplement, paragraph 82.

2) ขั้นตอนการทำให้สัญญาหลักประกันมีผลบริบูรณ์ต่อบุคคลที่สาม (effectiveness against third parties) ซึ่งทรัพย์สินประเภททรัพย์สินทางปัญญานั้น การทำให้สัญญาที่มีผลต่อบุคคลที่สามจะกระทำโดยการจดทะเบียนการมีหลักประกันต่อหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่ในการจดทะเบียนหลักประกัน และการแจ้งดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขในการกำหนดบุริมสิทธิระหว่างเจ้าหนี้มีประกัน กับ บุคคลอื่นๆ ที่สามารถอ้างสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน (competing claimant)<sup>106</sup>

สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจดทะเบียนนั้น คำแนะนำของ UNCITRAL มิได้แนะนำให้ เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบการจดทะเบียนของแต่ละรัฐ โดยหากรัฐใดมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ก่อนแล้ว อาจตั้งให้หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำมาเป็นหลักประกันด้วย (specialized intellectual property registries) หรือ หากไม่ประสงค์จะใช้หรือตั้งหน่วยงานเฉพาะ ขึ้น ก็อาจกำหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจทั่วไป (general security rights registry) ที่รับจดทะเบียนหลักประกันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ต่างๆ อยู่ก่อนแล้ว ให้รวมการจดทะเบียนหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไว้ด้วยก็ได้<sup>107</sup> แต่อย่างไรก็ตาม the Supplement นั้น หลีกเลี่ยงการจดทะเบียนคู่ (dual registration) โดยในทางปฏิบัติ หากเป็นกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญาที่นำมาเป็นหลักประกันมิได้มีทะเบียนอยู่ก่อน หรือทะเบียนดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับการมีผลต่อบุคคลที่สาม การจดทะเบียนที่หน่วยงานทั่วไปก็เป็นวิธีการที่เพียงพอ แต่หากเป็นกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกันนั้นมีระบบทะเบียนอยู่ก่อนและหน่วยงานนั้นอนุญาตให้มีการแจ้งข้อมูลหลักประกันได้ หรือกรณีที่เจ้าหนี้มีประกันต้องการความมั่นใจว่าตนมีบุริมสิทธิเหนือเจ้าหนี้มีประกันอื่น รวมทั้งผู้รับโอนทรัพย์สิน การจดทะเบียนหรือจดทะเบียนแก่หน่วยงานเฉพาะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสม<sup>108</sup>

นอกจากนี้ควรที่จะมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ในกรณีที่กำหนดให้หน่วยงานเฉพาะเป็นผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (specialized intellectual property registries) รัฐอาจกำหนดให้มีการถ่ายโอนข้อมูลการแจ้งหลักประกันที่ได้รับไว้ไปยังหน่วยงานที่รับจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจทั่วไป (general security rights registry) ด้วย<sup>109</sup>

สำหรับข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการแจ้งข้อมูลหลักประกันนั้น ได้แก่

- 1) ชื่อและรายละเอียดของผู้ให้หลักประกันและเจ้าหนี้มีประกันหรือผู้แทน

<sup>106</sup> The supplement, paragraph 77-78.

<sup>107</sup> The supplement, paragraph 124-127.

<sup>108</sup> The supplement, paragraph 144.

<sup>109</sup> The supplement, paragraph 138-139.



- 2) รายละเอียดของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
- 3) ระยะเวลาในการจดทะเบียน
- 4) จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถบังคับจากหลักประกัน<sup>110</sup>

กรณีผู้ให้หลักประกันนั้น รัฐควรกำหนดให้ชัดเจนว่าให้รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล นอกจากนี้ กระบวนการจดทะเบียนควรสะดวกแก่การดำเนินการ เช่น การอนุญาตและการค้นหาข้อมูลอาจทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจะต้องไปสูงเกินไป<sup>111</sup>

คำแนะนำของ UNCITRAL ยังกล่าวอีกว่า รัฐควรมีกฎหมายที่มีหลักเกณฑ์ให้การจดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลหลักประกันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังคงมีอยู่ต่อไป แม้ว่าต่อมาจะมีการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นแก่บุคคลภายนอกก็ตาม<sup>112</sup>

### 3.5.3 การบังคับหลักประกัน

การบังคับคดีตามแนวทางกฎหมายต้นแบบเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ (the Guide) ฉบับปี 2007 นั้น สามารถนำมาบังคับใช้ได้กับทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา กรณีสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (Sub-licensee) นั้น การบังคับคดีจะปฏิบัติในลักษณะเช่นเดียวกันกับการบังคับคดีในสิทธิของผู้เช่า หรือของผู้ซื้อ โดยอยู่ภายใต้หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่<sup>113</sup>

การตัดสินใจว่าวิธีการบังคับคดีใดมีความเหมาะสมในทางธุรกิจมากที่สุดนั้น มีความแตกต่างกันไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เจ้าหนี้มีประกันไม่สามารถมีสิทธิใดๆ มากไปกว่าสิทธิทั้งหลายซึ่งผู้ให้หลักประกันมีอยู่ในขณะทำสัญญาหลักประกัน หรือในเวลาที่ผู้ให้หลักประกันได้รับสิทธิในหลักประกัน หรือมีอำนาจเหนือทรัพย์สินหลักประกัน การบังคับคดีจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยมีลักษณะการบังคับคดีดังต่อไปนี้<sup>114</sup>

<sup>110</sup> The supplement, paragraph 130.

<sup>111</sup> The supplement, paragraph 131.

<sup>112</sup> The supplement, recommendation 244, p. 76.

<sup>113</sup> The supplement, paragraph 229-234.

<sup>114</sup> Ibid.

1) การครอบครองเอกสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น เจ้าหนี้มีประกันควรที่จะมีสิทธิในการครอบครองเอกสารใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการบังคับหลักประกัน ไม่ว่าจะเอกสารดังกล่าวจะได้ระบุอ้างถึงไว้โดยเฉพาะให้เป็นหลักประกันในสัญญาหลักประกันหรือไม่ โดยสิทธิดังกล่าวควรได้รับการระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน<sup>115</sup>

2) เมื่อผู้ให้หลักประกันผิดสัญญา เจ้าหนี้มีสิทธิจำหน่ายหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (ภายใต้ข้อจำกัดสิทธิของผู้ให้หลักประกัน) แต่หากผู้ให้หลักประกันได้อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวไว้ก่อนโดยปลอดสิทธิหลักประกัน ภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น เจ้าหนี้มีประกันไม่สามารถที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ ภายในระยะเวลาหรือในพื้นที่เดียวกันกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้ทำขึ้นก่อน แต่เจ้าหนี้มีประกันอาจให้ผู้อื่นใช้สิทธิในพื้นที่ หรือนอกเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ทำขึ้นก่อนดังกล่าวได้<sup>116</sup>

3) สิทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกัน การได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยผ่านกระบวนการทางศาลนั้น จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษา แต่สำหรับกรณีของการจำหน่ายทรัพย์สินนอกกระบวนการศาลนั้น มีข้อควรคำนึง 2 ประการ

ประการแรก คือ ผู้รับโอนหรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้รับสิทธิดังกล่าวโดยตรงจากผู้ให้หลักประกัน เจ้าหนี้มีประกันที่เลือกวิธีการบังคับคดีดังกล่าว มิได้กลายมาเป็นเจ้าของหลักประกันโดยผลของกระบวนการบังคับหลักประกันวิธีนี้ เว้นแต่ เจ้าหนี้มีประกันจะได้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกันโดยพอใจกับหนี้ที่เป็นประกันทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน

ประการที่สอง คือ ผู้รับโอนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจากการบังคับหลักประกันของเจ้าหนี้ จะได้รับสิทธินั้นในฐานะหลักประกันที่แท้จริง กล่าวคือ ผู้รับโอนหรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะได้ทรัพย์สินทางปัญญาไปโดยปราศจากสิทธิหลักประกันและบุริมสิทธิใดๆ ที่ด้อยกว่า<sup>117</sup>

4) เจ้าหนี้มีประกันมีสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ให้หลักประกันว่า ตนประสงค์จะได้มาซึ่งสิทธิของผู้ให้หลักประกันทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ให้เป็นที่พอใจแก่หนี้ที่เป็นประกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้หลักประกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมิได้คัดค้านการได้มาดังกล่าว<sup>118</sup>

<sup>115</sup> The supplement, paragraph 235-236.

<sup>116</sup> The supplement, paragraph 237-238.

<sup>117</sup> The supplement, paragraph 239-240.

<sup>118</sup> The supplement, paragraph 242.

5) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคือสิทธิที่จะได้รับเงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายใต้สัญญาหลักประกัน เจ้าหนี้มีประกันมีสิทธิที่จะบังคับหลักประกันโดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เมื่อมีเหตุผิดสัญญาและได้แจ้งการผิดสัญญาดังกล่าวไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิแล้ว สิทธิของเจ้าหนี้มีประกันในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น รวมไปถึงสิทธิในการเรียกหรือบังคับเอากับบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งประกันการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมนั้นๆ ด้วย<sup>119</sup>

6) ในกรณีที่เจ้าหนี้จะบังคับคดีเอาแก่สิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ นอกจากสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยังอาจมีสิทธิอื่นๆ ตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ต้นอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น สิทธิในการบอกเลิกสัญญา สิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือสิทธิในการก่อสิทธิหลักประกัน โดยหากเจ้าหนี้มีประกันต้องการให้สิทธิดังกล่าวเป็นหลักประกันการชำระหนี้ด้วย จะต้องทำการระงับไว้อย่างชัดเจนในสัญญาหลักประกัน แต่อย่างไรก็ตาม การบังคับเอากับสิทธิดังกล่าวของเจ้าหนี้จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น<sup>120</sup>

7) ในกรณีที่หลักประกันนั้นคือสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensee or sub-licensee) ที่เกิดจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในกรณีนี้เจ้าหนี้มีประกันสามารถบังคับหลักประกันได้เพียง ต่อสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น และจะบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ<sup>121</sup>

8) ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันคือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) อย่างแท้จริง เมื่อผู้ให้หลักประกัน (ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ) ไม่ชำระหนี้หรือผิดสัญญา เจ้าหนี้มีประกันมีสิทธิบังคับหลักประกันต่อสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และหากได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือสิทธิตามสัญญานั้นเป็นสิทธิที่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ เจ้าหนี้มีประกันสามารถที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- จำหน่ายสิทธินั้นต่อไปแก่ผู้รับโอน
- ให้อุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- เสนอต่อผู้ให้หลักประกันว่าตนประสงค์จะได้มาซึ่งหนี้ที่เป็นประกันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน (เช่น ลูกหนี้, บุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้ของหนี้ที่เป็นประกัน หรือบุคคล

<sup>119</sup> The supplement, paragraph 243.

<sup>120</sup> The supplement, paragraph 244.

<sup>121</sup> The supplement, paragraph 250.

อื่นซึ่งมีสิทธิในทรัพย์สินหลักประกัน) เจ้าหนี้มีประกันจะกลายมาเป็นผู้ได้รับสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ให้อุญาตและผู้รับอนุญาต<sup>122</sup>

9) ในกรณีที่เจ้าหนี้มีประกันมีสิทธิที่จะได้รับชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงของผู้ให้หลักประกัน (ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ) (licensee/sub-licensor) หากต่อมาผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensor) ต้องการยกเลิกสัญญาเนื่องจากมีการปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (license agreement) เจ้าหนี้มีประกันของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงนั้น (licensee/sub-licensor) จะยังคงมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตราบเท่าที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ(licensor) ยังมีได้บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น<sup>123</sup>

10) เมื่อมีการบังคับคดีโดยการจำหน่ายหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตที่นำมาเป็นหลักประกัน (licensee's rights) หากผู้รับโอนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (transferee/sub-licensee) จะใช้สิทธิใดๆ ของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (non-exclusive licensee) จะไม่สามารถใช้สิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นให้เป็นการขัดกับสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดอื่น หรือทำการดำเนินคดีกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นสิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น โดยในบางรัฐผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด (exclusive licensee) อาจรวมกันกับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensor) ในการดำเนินการกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นต้น<sup>124</sup>

### 3.5.4 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันตามแนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL

จากหลักเกณฑ์ตามแนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL ที่กล่าวมานั้น พบว่าสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สามารถที่จะนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายต้นแบบ UNCITRAL ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความหมายในทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง โดยวิธีการสร้างสิทธิหลักประกันในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ กระทำได้โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> The supplement, paragraph 251.

<sup>124</sup> The supplement, paragraph 253.

1) ขั้นตอนการสร้างสิทธิหลักประกัน (security right) คือ การทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ให้หลักประกันและเจ้าหนี้ผู้มีประกัน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้สัญญาหลักประกันมีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญา มีฐานะเป็นบุคคลสิทธิที่ใช้อ้างอิงได้ระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น โดยคู่สัญญาจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินหรือสิทธิใดบ้างที่นำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต สิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง(ถ้ามี) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง เป็นต้น และ

2) ขั้นตอนการทำให้สัญญาหลักประกันมีผลบริบูรณ์ต่อบุคคลที่สาม (effectiveness against third parties) โดยการจดทะเบียนยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกำหนดให้หน่วยงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้มีหน้าที่ในการรับแจ้งข้อมูลหลักประกัน หรือกำหนดให้หน่วยงานทั่วไปที่รับแจ้งข้อมูลหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว เป็นผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าด้วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรูปแบบการจดทะเบียนของแต่ละรัฐ

สำหรับวิธีการบังคับหลักประกันนั้น เจ้าหนี้มีประกันสามารถบังคับคดีได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล โดยเจ้าหนี้มีประกันมีสิทธิในการครอบครองเอกสารที่จำเป็นสำหรับการบังคับคดี โดยการบังคับหลักประกันสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจกระทำโดยการจำหน่ายสิทธินั้นแก่ผู้รับโอน เอาทรัพย์สินหลักประกันหลุดเป็นสิทธิของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือนำสิทธิดังกล่าวออกให้อนุญาตช่วงต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่นำมาเป็นหลักประกัน อย่างไรก็ตาม การบังคับคดียุทธินั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ

## บทที่ 4

### การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันภายใต้กฎหมายไทย

#### 4.1. ความเป็นมาและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยแต่เดิมนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้แต่ประการใด จึงทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว<sup>1</sup> แต่ต่อมาได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยเหตุผลในการตรากฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นเกิดจากการที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับ พ.ศ.2474 ซึ่งได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว มีความล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ จึงเห็นสมควรปรับปรุง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น<sup>2</sup> จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายมารองรับเพื่อรับรองและควบคุมการดำเนินการดังกล่าว

#### หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้ในส่วนที่ 5 ตั้งแต่มาตรา 68 ถึงมาตรา 79 รวม 12 มาตรา ซึ่งมีหลักการดังนี้

##### 4.1.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ (มาตรา 68 วรรคหนึ่ง)

2) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยคำขอจดทะเบียนนั้นต้องมีรายการอย่างน้อย คือ (มาตรา 68 วรรคสอง)

---

<sup>1</sup> สุชาติ พรทิพัฒน์ไพศาล, “สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีลักษณะข้อตกลงที่เป็นการจำกัดเสรีภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 67.

<sup>2</sup> หมายเหตุท้าย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ก. เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่จะให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าของผู้จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง

ข. สินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

3) ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นไม่เป็นการทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิด และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนบายให้นายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าว โดยจะมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดเพื่อประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ (มาตรา 69)

เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด หรือมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งเหตุผลให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย (มาตรา 69 วรรคสอง)

จากบทบัญญัติในมาตรา 69 นี้แสดงให้เห็นว่านอกจากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญ 2 ประการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 68 แล้ว สัญญาดังกล่าวยังจะต้องไม่เป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนบายอีกด้วย

#### 4.1.2 ผลของการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้นก่อให้เกิดผลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนี้<sup>3</sup>

1) การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้า ในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า (มาตรา 70)

2) เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตอาจร่วมกันร้องขอต่อนายทะเบียนให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนให้ใช้เครื่องหมายการค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับอนุญาต

<sup>3</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2553), หน้า

ให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น หรือในส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 69 (มาตรา 71)

ส่วนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าว ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) หมวด 2 ส่วนที่ 12 (มาตรา 71)

#### 4.1.3 ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย

กรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นกฎหมายกำหนดไว้ว่า

1) เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง หรือจะอนุญาตให้ บุคคลอื่นนอกจากผู้ได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าได้อีกก็ได้ (มาตรา 77)

2) ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าได้ทั่วประเทศ สำหรับสินค้าที่ได้จด ทะเบียนไว้ตลอดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น รวมทั้งในกรณีที่มีการต่ออายุการจด ทะเบียนด้วย (มาตรา 78)

3) ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสัญญาดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ และจะ อนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าได้อีกทอดหนึ่งไม่ได้เช่นกัน (มาตรา 79) อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาสามารถที่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ กล่าวคือ จะตกลงกันโดยอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าทำการอนุญาตช่วงต่อไปก็ได้

#### 4.1.4 การเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้าใดอาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียนได้ ตามที่กฎหมายกำหนด หลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้

1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตอาจร่วมกันร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิก ถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ (มาตรา 72 วรรคหนึ่ง)

2) เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อาจร้องขอต่อนายทะเบียน ให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หากแสดงได้ว่าสัญญาอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสิ้นสุดลงแล้ว (มาตรา 72 วรรคสอง)



3) ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียน อาจร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงว่า (มาตรา 72 วรรคสาม)

(ก) การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้รับอนุญาตนั้นทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบายหรือ

(ข) เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่อาจควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้อย่างแท้จริงอีกต่อไป

การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) หมวด 2 ส่วนที่ 13 (มาตรา 72 วรรคสี่)

#### 4.1.5. ความสิ้นผลของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นอกจากจะสิ้นผลไปด้วยการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 72 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีแนวคิดที่ว่า สิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เมื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนถูกเพิกถอน ไม่ว่าจะเพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ยื่นคำขอต่ออายุตาม มาตรา 56 กี่ปี หรือสาเหตุอื่นใดตามกฎหมาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมไม่มีสิทธิที่จะนำเครื่องหมายการค้านั้นไปแสวงหาผลประโยชน์ได้อีกต่อไป ดังนั้น การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ย่อมสิ้นผลไปด้วย เมื่อมีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่ว่าด้วยสาเหตุใด (มาตรา 76)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> เรียบเรียงจากสุชาติ พรพิพัฒน์ไพศาล, “สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีลักษณะข้อตกลงที่เป็น การจำกัดเสรีภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต, หน้า 78.

## 4.2 การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินในประเทศไทย

การประกันการชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การประกันการชำระหนี้ด้วยบุคคล และการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน โดยการประกันการชำระหนี้ด้วยบุคคลคือการที่บุคคลยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้โดยรับรองว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ตนจะชำระหนี้ให้แทนลูกหนี้ในมูลหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่ต่อเจ้าหนี้ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “การค้ำประกัน” สำหรับการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

### 4.2.1 การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

#### 1) การจำนอง

การจำนองตามมาตรา 702 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น มีลักษณะคล้ายกับ หลักกฎหมายโรมันเรื่อง “hypotheca” ลักษณะของการจำนองนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งจำนองยังคง เป็นของผู้จำนองอยู่ และผู้จำนองยังคงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะมีสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินซึ่งนำมาจำนอง โดยสิทธิดังกล่าวสามารถใช้ยื่นต่อลูกหนี้และบุคคลภายนอกในกรณีที่ผู้ จำนองผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้น วิธีการจำนอง จึงสอดคล้องกับหลักการของหลักประกันที่ดีในบาง ประการ กล่าวคือ ผู้จำนองยังสามารถครอบครองใช้สอยทรัพย์สินที่ประกันอันมีค่าของตนเพื่อให้เกิด ผลประโยชน์ต่อไปได้ ในขณะที่เดียวกันเจ้าหนี้เองก็ได้รับสิทธิพิเศษในหลักประกันนั้นด้วย<sup>5</sup>

#### 1.1) การจำนองมีลักษณะดังต่อไปนี้<sup>6</sup>

##### (1) ผู้จำนองจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนอง<sup>7</sup>

ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ใช้จำนองกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น ได้แก่ ที่ดินซึ่ง เอกชนอาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

นอกจากที่ดินอันมีกรรมสิทธิ์ดังที่กล่าวแล้ว ปัจจุบันกรมที่ดินยังยินยอมให้ที่ดินที่มีเอกสาร สำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น ที่ดินที่มี น.ส. 3 ก. และ น.ส. 3 ซึ่งเป็นที่ดินที่ผู้ถือครองมีเพียงสิทธิ ครอบครองก็สามารถนำมาจดทะเบียนจำนองได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นว่าการยินยอมดังกล่าว จะขัดแย้งกับหลักเกณฑ์การจำนองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 705 ที่ผู้จำนอง

<sup>5</sup> อธิก อัครวานิชย์, “ข้อจำกัดบางประการของหลักประกันในกฎหมายไทย,” วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ, 9<sup>th</sup> anniversary(2006): 362.

<sup>6</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>7</sup> มาตรา 705 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่ดินต้องเป็นเจ้าของซึ่งมีสิทธิหน้าที่ต่างๆ ตามลักษณะ 2 ว่าด้วยกรรมสิทธิ์ของบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่<sup>8</sup>

(2) ประเภทของทรัพย์สินที่จำนอง<sup>9</sup>

การจำนองจะใช้กับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ และใช้ได้กับทรัพย์สินดังต่อไปนี้

ก. อสังหาริมทรัพย์

ข. สสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ หากได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย

- เรือกำปั่น หรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
- แพง
- สัตว์พาหนะ
- สสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ

หลังจากเริ่มใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เมื่อเดือนมกราคม 2471 ประเทศไทยมีการตรากฎหมายเพื่อให้สามารถนำทรัพย์สินอื่นมาจำนองได้เพิ่มขึ้นอีก 2 ประเภท คือ

(ก) การตราพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 เพื่อให้สามารถจำนองเครื่องจักรได้บางประเภท

(ข) การตราพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 ซึ่งมีผลให้นำเรือไทยมาจำนองได้ และการตราพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537 เพื่อนำมาบังคับใช้กับการจำนองเรือเดินทะเล

ส่วนทรัพย์สินที่มีค่าทางเศรษฐกิจและพาณิชย์อื่น ๆ นั้น ปัจจุบันยังไม่มีมีการตรากฎหมายออกมารองรับให้ใช้จำนองเป็นหลักประกันทางการค้าได้ เช่น

(1) อากาศยานประเภท

(2) อุปกรณ์แท่นขุดเจาะสำรวจหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งที่ใช้บนบกและในทะเล

<sup>8</sup> อธิก อัครวานันท์, “ข้อจำกัดบางประการของหลักประกันในกฎหมายไทย, หน้า 363.

<sup>9</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 366-367.

นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติฉบับนี้เปิดช่องให้สามารถจำนองสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่มีกำหนดเวลาการเช่าเกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี ที่ได้จดทะเบียนการเช่าไว้แล้วได้ แต่ทั้งนี้ผู้จะทำการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 30 ปี ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ทำให้ในทางปฏิบัติเป็นการยากที่จะดำเนินการดังกล่าว<sup>10</sup>

(3) ต้องมีหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งเรียกว่าสัญญาประจําหนี้ แล้วจึงจะมีสัญญาจำนองได้ เนื่องจากสัญญาจำนองเป็นการเอาทรัพย์สินไปตราไว้เป็นประกันหนี้หนี้ หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นสัญญาอุปกรรม โดยผู้ทำสัญญาจำนองอาจเป็นตัวลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็ได้<sup>11</sup>

(4) การจำนองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้รับจำนอง ดังนั้น เจ้าของทรัพย์สินยังคงครอบครองและหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่จำนองได้<sup>12</sup>

(5) ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ หมายความว่า ถ้าลูกหนี้มีเจ้าหนี้หลายราย ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้จำนอง<sup>13</sup>

(6) สิทธิจำนองของเจ้าหนี้เป็นสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่จำนองโดยไม่จำเป็นต้องพิเคราะห์ถึงว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่<sup>14</sup>

## 1.2) รูปแบบของการจำนอง<sup>15</sup>

การจำนองเป็นทรัพย์สิน การแสดงออกซึ่งการจำนองต้องอาศัยทางทะเบียนตามหลักที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1299 ฉะนั้น ทรัพย์สินที่จำนองได้จึงต้องมีแต่อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์บางอย่างซึ่งมีทะเบียน โดย มาตรา 714 ได้บัญญัติว่า “อันสัญญาจำนองนั้นท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่” โดยการจดทะเบียนจะต้องมีรายการต่างๆ ตามที่กฎหมายบังคับไว้ กล่าวคือ

- ต้องระบุทรัพย์สินที่จำนอง คือตำแหน่งหรือแหล่งที่ของทรัพย์สินที่จำนอง (มาตรา 704)

<sup>10</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 379.

<sup>11</sup> ชุมพล จันทราทิพย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 56.

<sup>12</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>13</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 57.

<sup>14</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>15</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 55-64.

- ต้องระบุจำนวนเงินเป็นเรือนไทยแนตรงตัวหรือชั้นสูงสุดที่เอาทรัพย์สินจำนองตราไว้เป็นประกัน (มาตรา 708)
- รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การทำสัญญาจำนองเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นั้นถือว่าเป็นแบบแห่งนิติกรรม ดังนั้น หากคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามแบบที่กำหนดไว้ การจำนองจะตกเป็นโมฆะตามมาตรา 152 และตราบใดที่ยังไม่มีการจดทะเบียนจำนอง สัญญาจำนองก็ยังไม่เกิดขึ้น<sup>16</sup>

### 1.3) การบังคับจำนอง<sup>17</sup>

วิธีการบังคับจำนองมี 2 วิธี ซึ่งเจ้าหนี้จำนองจะเลือกใช้วิธีใดก็ได้ตามแต่เงื่อนไขซึ่งกำหนดไว้ในวิธีนั้นๆ

วิธีที่ 1 ยึดทรัพย์สินจำนองขายทอดตลาด ตามมาตรา 728 โดยวิธีนี้เมื่อจะบังคับจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควร โดยกำหนดเวลาไว้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะต้องฟ้องคดีต่อศาล เพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้นและให้ขายทอดตลาด (มาตรา 728) หน้าที่ในการส่งคำบอกกล่าวนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญมาก โดยคำบอกกล่าวต้องทำเป็นหนังสือเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการบอกกล่าวกันแล้ว การบอกกล่าวด้วยวาจาอันไม่มีผลให้ผู้รับจำนองสามารถฟ้องร้องบังคับจำนองได้ ซึ่งการบอกกล่าวนี้รวมไปถึงกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จำนองด้วย และหากมีการโอนทรัพย์สินที่จำนองไปให้บุคคลอื่น ก็ต้องมีการบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนด้วยเช่นกัน หนังสือบอกกล่าวนั้นต้องกำหนดเวลาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควร หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าว เจ้าหนี้จึงจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้<sup>18</sup>

วิธีที่ 2 การเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุด โดยวิธีการนี้มีบัญญัติรายละเอียดไว้ในมาตรา 729 กล่าวคือ ผู้รับจำนองอาจเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี
- (2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ

และ

<sup>16</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 64.

<sup>17</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 104-109.

<sup>18</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 105-107.

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

ซึ่งการจะบังคับจำนองโดยวิธีการเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดตามมาตรา 729 นี้ ผู้รับจำนองก็ต้องส่งคำบอกกล่าวให้แก่ลูกหนี้ทราบเช่นเดียวกับมาตรา 728 ที่กล่าวมาข้างต้น และต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่จำนองนั้น ตกเป็นสิทธิแก่ผู้รับจำนอง เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว<sup>19</sup>

จะเห็นได้ว่าการบังคับจำนองทั้งสองวิธีนั้น ต่างก็เป็นกระบวนการที่ต้องกระทำผ่านศาลทั้งสิ้น ดังนั้น จึงเกิดความล่าช้าในการที่จะบังคับหลักประกัน และสร้างความไม่สะดวกแก่ผู้รับหลักประกันในการที่จะบังคับชำระหนี้ ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้

## 2) การจำนำ

เอกเทศสัญญาลักษณะจำนำนี้มีบัญญัติไว้เพียง 4 หมวด ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2471 โดยมีบทบัญญัติอยู่ตั้งแต่มาตรา 747 ถึง มาตรา 769 รวม 23 มาตรา

### 2.1) ลักษณะของการจำนำ

การจำนำ คือ การที่เจ้าของสังหาริมทรัพย์ส่งมอบสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่ผู้รับจำนำหรือบุคคลที่สามที่รับครอบครองทรัพย์สินนั้นแทนผู้รับจำนำเพื่อเป็นการชำระหนี้ ลักษณะสำคัญของการจำนำ มีดังนี้<sup>20</sup>

(1) เจ้าของเท่านั้นจึงจำนำได้

(2) ทรัพย์สินที่จำนำต้องเป็นสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิที่มีตราสาร

ทรัพย์สินที่จะใช้จำนำได้ก็คือ

(ก) สังหาริมทรัพย์

(ข) สิทธิซึ่งมีตราสาร<sup>21</sup> เช่น ตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่ง ตราสารที่ออกโดยระบุชื่อและห้ามโอนโดยวิธีการสลักหลัง และใบหุ้น ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ

<sup>19</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 108-109.

<sup>20</sup> อธิก อัครวานันท์, “ข้อจำกัดบางประการของหลักประกันในกฎหมายไทย, หน้า 343-348.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้จำกัดความคำว่า “ตราสาร” อย่างชัดเจนว่าหมายถึงอะไรบ้าง แต่ก็ได้นิยามคำว่า “ตราสาร” ไว้ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน และเช็ค

คำว่า “ตราสาร” ในภาษาไทยนั้น เป็นคำที่กว้างสามารถขยายความให้รวมไปถึงสัญญากู้ยืมเงินได้ แต่เมื่อพิจารณาจะพบว่าต้นร่างของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ซึ่งจัดทำเป็นภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า “a right represented by a written instrument”<sup>22</sup> ซึ่งบ่งให้เห็นว่าเป็นตราสารซึ่งใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์สินได้ ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะหากไม่ใช่สิทธิตามความหมายของตัวบทแล้วก็จะยอมจำนำไม่ได้ ดังนั้น จากรายชื่อของ “ตราสาร” ที่ยกมาดังกล่าวข้างต้น ว่าสิทธิตามตราสารใดจะจำนำได้ก็พอสรุปได้ว่านอกจาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน เช็ค ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ ใบรับของคลังสินค้า ซึ่งมีวิธีการจำนำเป็นพิเศษตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อยู่แล้ว และบิลออฟเลดิง (Bill of Lading) เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) เช็คสำหรับผู้เดินทาง และพันธบัตรแล้ว ยังมีความไม่แน่นอนในการจำนำตราสารอื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ให้เป็นหลักประกันทั้งสิ้น<sup>23</sup>

## 2.2) การจำนำต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่จำนำ

แม้กฎหมายไทยไม่บังคับให้ทำสัญญาจำนำเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่การจำนำตามกฎหมายไทยนั้นจะต้องมีการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ หรือให้บุคคลที่สามเป็นผู้ครอบครองแทนผู้รับจำนำ กล่าวคือ ผู้จำนำจะต้องสูญเสียการครอบครองทรัพย์สินนั้น หากไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการจำนำตามกฎหมาย<sup>24</sup> หรือหากส่งมอบแล้วแต่ปล่อยให้ทรัพย์สินที่จำนำนั้นตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้จำนำให้ถือว่าการจำนำนั้นระงับไป<sup>25</sup>

## 2.3) การบังคับจำนำต้องทำโดยการขายทอดตลาด

ผู้รับจำนำจะบังคับจำนำได้โดยการเอาทรัพย์สินซึ่งจำนำนั้นออกขายทอดตลาดเท่านั้น เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นมาชำระหนี้<sup>26</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ห้ามมิให้คู่กรณีทำการตกลงกันก่อนที่หนี้จะครบกำหนดชำระว่าถ้าไม่ชำระหนี้ให้ผู้รับจำนำเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนำ

<sup>21</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 750

<sup>22</sup> ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยคำประกัน จำนอง จำนำ (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2519). หน้า 160.

<sup>23</sup> อธิก อัครวานิชย์, ข้อจำกัดบางประการของหลักประกันในกฎหมายไทย, หน้า 346

<sup>24</sup> คำพิพากษาฎีกาที่ 503/2504

<sup>25</sup> คำพิพากษาฎีกาที่ 490/2502

<sup>26</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 764

หรือให้จัดการกับทรัพย์สินที่จำหน่ายโดยวิธีอื่น<sup>27</sup> ในทางทฤษฎีนั้นผู้รับจำหน่ายสามารถนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดได้เองโดยไม่ต้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดให้ แต่เนื่องจากมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค่าของเก่า พ.ศ. 2474 นั้น บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบอาชีพการขายทอดตลาดโดยมิได้รับอนุญาตสำหรับกิจการนั้น ๆ จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ดังนั้น ผู้รับจำหน่ายผู้ไม่ประสงค์ที่จะเสี่ยงต่อการถูกผู้จำหน่ายกล่าวหาว่ากระทำผิดต่อพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงต้องใช้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ขายทอดตลาดทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่ายแทนตนซึ่งก็เป็นเรื่องไม่สะดวก<sup>28</sup>

#### 4.2.2 การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินตามแนวทางของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....<sup>29</sup>

##### 1. แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

เนื่องจากมีความเห็นว่ากฎหมายจำนองและจำหน่ายของไทยนั้นยังมีข้อจำกัดในการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันอยู่มาก จึงมีการร่างกฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อแก้ไขให้มีการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจำนองหรือจำหน่ายได้ มาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับหลักประกันได้ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีระบบการบังคับหลักประกันที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน และเพื่อลดภาระของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีในกระบวนการบังคับหลักประกัน<sup>30</sup> จึงเป็นที่มาของร่าง พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขข้อจำกัดที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว

ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นซึ่งดำเนินการโดย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ซึ่งหน่วยงาน คปก. นั้น เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 81(3) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อ

<sup>27</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 756

<sup>28</sup> อธิก อัครานันท์, “ข้อจำกัดบางประการของหลักประกันในกฎหมายไทย, หน้า 348-349.

<sup>29</sup> ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ...ฉบับของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตรวจพิจารณาเสร็จเรื่องที่ 493/2553

<sup>30</sup> บันทึกวิเคราะห์สรุป ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า 1-2.



ดำเนินการเป็นอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบ เพื่อสร้างกฎหมายที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ<sup>31</sup> โดย คปก. ได้นำร่าง พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตรวจพิจารณาเสร็จเรื่องที่ 493/2553 ขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขใหม่ เป็นฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในร่างดังกล่าว เป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 และและอีกหลายครั้งต่อมา ซึ่ง คปก. จะดำเนินการพิจารณาแก้ไขร่างดังกล่าวตามความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ด้วยเหตุนี้ ร่าง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... ที่จะนำมาพิจารณาในวิทยานิพนธ์นี้ จะขอนำร่าง พระราชบัญญัติฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับที่กล่าวมานั้น มาทำการวิเคราะห์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นฉบับที่ผ่านการพิจารณาสมบูรณ์แล้ว และจะนำความคิดเห็นของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาพิจารณาประกอบกัน โดยร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

## 2. ลักษณะของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

“สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” หมายถึง สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้ให้หลักประกัน” ตราทรัพย์สินไว้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับหลักประกัน” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับหลักประกัน และผู้ให้หลักประกันอาจตราทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันการชำระหนี้อันบุคคลอื่นต้องชำระก็ได้ (ร่างมาตรา 5) สำหรับผู้ให้หลักประกันนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ (ร่างมาตรา 6) เพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่จำเป็นต้องหาสินเชื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจด้วย แต่ผู้รับหลักประกันต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเท่านั้น (ร่างมาตรา 7)

## 3. ประเภทของทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้<sup>32</sup>

(1) กิจการ กำหนดให้ผู้ให้หลักประกันสามารถนำ “กิจการ” หรือทรัพย์สินทั้งหมดที่ตนใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้นมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้มายังผู้ให้หลักประกันที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ ผู้ให้หลักประกันต้องสามารถโอนสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่นำมาเป็นหลักประกัน เช่น สิทธิบัตร ประทานบัตร สัมปทาน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) และ แฟรนไชส์ (Franchise) เป็น

<sup>31</sup> คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย "คปก. ผลักดันร่าง พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ [ออนไลน์], 15 สิงหาคม 2555. แหล่งที่มา <http://www.lrc.go.th/?p=1722>

<sup>32</sup> มาตรา 8 แห่งร่าง พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....

ต้น ให้แก่บุคคลอื่นได้ด้วยเพื่อประโยชน์ในการบังคับหลักประกัน โดยหากมีการบังคับหลักประกันโดยการจำหน่ายไปทั้งกิจการ ผู้รับโอนสามารถที่จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไปได้ทันที<sup>33</sup>

(2) สิทธิเรียกร้อง ซึ่งได้แก่ สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้เงิน แต่ไม่รวมถึงสิทธิที่มีตราสารที่สามารถจำหน่ายได้อยู่แล้วตามมาตรา 750 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นิยามคำว่า สิทธิเรียกร้อง นั้นคณะกรรมการปรับปรุงร่างกฎหมายได้ขยายความหมายเพิ่มเติม โดยกำหนดให้สิทธิเรียกร้องได้แก่สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ โดยไม่จำกัดไว้โดยเฉพาะสิทธิเรียกร้องในหนี้เงิน แต่หมายความรวมถึงสิทธิเรียกร้องประเภทอื่นๆ ด้วย แต่ไม่รวมสิทธิที่มีตราสาร<sup>34</sup>

(3) สงหาทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น

(4) อสังหาทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาทรัพย์โดยตรง

(5) ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ร่างพระราชบัญญัตินี้เปิดโอกาสให้มีการตรากฎกระทรวงกำหนดประเภททรัพย์สินเพิ่มเติมได้ หากเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจ ให้ขยายไปใช้บังคับกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประเภทอื่นได้ (ร่างมาตรา 8)

#### 4. ความสมบูรณ์ของสัญญา

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจต้องทำเป็นหนังสือและต้องมีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียน แทนการจดทะเบียนตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (ร่างมาตรา 13) เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือผู้รับหลักประกันอื่นสามารถตรวจสอบในเบื้องต้นจากทะเบียนหลักประกันได้ว่ามีการนำทรัพย์สินมาใช้เป็นหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัตินี้หรือไม่<sup>35</sup>

สำหรับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันนั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้ ได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยให้สำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจมีหน้าที่รับจดทะเบียน แก้ไขการจดทะเบียน ยกเลิกการจดทะเบียน และเพิกถอนทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าพนักงานตาม

<sup>33</sup> บันทึกวิเคราะห์สรุป ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า 5.

<sup>34</sup> คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ, เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... (15 สิงหาคม 2555), หน้า 5.

<sup>35</sup> เรื่องเดียวกัน

พระราชบัญญัตินี้ เหตุผลในการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นั้น ก็เพื่อเป็นการลดภาระด้านงบประมาณในการตั้งหน่วยงานใหม่ (ร่างมาตรา 14)

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานทะเบียนตามร่างพระราชบัญญัตินี้ในการเป็นผู้แจ้งให้นายทะเบียนที่เกี่ยวข้องและเจ้าหนี้มีประกันรายอื่นเท่าที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนทราบด้วยว่ามีการนำทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 19)

### 5. ผลของการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน

(1) สัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดทรัพย์สิน ดังนั้น ผู้รับหลักประกันจึงมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจนกว่าหนี้ที่เป็นประกันจะระงับสิ้นไป หรือคู่สัญญาตกลงยกเลิกสัญญา หรือมีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นประกัน<sup>36</sup>

(2) ผู้ให้หลักประกันยังคงมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย แลกเปลี่ยน จำหน่ายจำโอน ใช้เป็นหลักประกัน จำนอง ใช้ในการผลิต ฯลฯ ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ แต่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อไปได้ (ร่างมาตรา 22)

(3) บุคคลภายนอกซึ่งได้ทรัพย์สินนั้นไปโดยไม่รู้ว่ามี การนำทรัพย์สินนั้นมาเป็นหลักประกันตามกฎหมายนี้ หรือได้ไปโดยความยินยอมของผู้รับหลักประกัน จะได้ทรัพย์สินไปโดยปลอดภาระหลักประกัน (ร่างมาตรา 32)

(4) ผู้รับหลักประกันมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญไม่ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ (ร่างมาตรา 29)

(5) ผู้รับหลักประกันเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ร่างมาตรา 17 วรรคสอง)

(6) กรณีที่นำทรัพย์สินซึ่งเป็นประกันการชำระหนี้ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ไปจดทะเบียนเป็นหลักประกันหลายราย ให้ผู้รับหลักประกันที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจก่อนมีสิทธิดีกว่า หากมีการนำไปจำนองด้วย ผู้ที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจก่อนหรือจดทะเบียน

<sup>36</sup> บัญชีวิเคราะห์สรุป ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ..ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า 6.

จำนองก่อนมีเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า เป็นไปตามหลักผู้ใดมาก่อนผู้นั้นย่อมมีสิทธิดีกว่า (First in time, First in right)<sup>37</sup>

## 6. การบังคับหลักประกัน

ร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดวิธีการบังคับหลักประกันไว้ 2 วิธี ตามประเภทของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน คือ การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทั่วไป และการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ<sup>38</sup>

กรณีการบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินนั้น พัฒนาขึ้นตามกระบวนการบังคับหลักประกันของ UCC Article 9 ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้<sup>39</sup>

(1) เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ห้ามผู้ให้หลักประกันจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน แต่การเข้าครอบครองนั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน (ร่างมาตรา 40)

(2) หากผู้ให้หลักประกันหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ผู้รับหลักประกันจะบังคับโดยให้ทรัพย์สินหลุดเป็นสิทธิหรือโดยจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ด้วยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย (ร่างมาตรา 41 และ 42)

(3) หากผู้ให้หลักประกันหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไม่ยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ผู้รับหลักประกันต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับหลักประกันต่อไป (ร่างมาตรา 48)

(4) ในกรณีที่นำสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ผู้รับหลักประกันจะยกสิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้แห่งสิทธิได้ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวการนำสิทธิเรียกร้องนั้นมาใช้เป็นหลักประกันไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิแล้ว (ร่างมาตรา 34) เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกัน ห้ามมิให้ลูกหนี้แห่งสิทธิชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้หลักประกัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอก

<sup>37</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.

<sup>38</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 1-11.

<sup>39</sup> คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ, เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... (15 สิงหาคม 2555), หน้า 8.

กล่าวการนำสิทธิเรียกร้องมาใช้เป็นหลักประกันจากผู้รับหลักประกัน หากหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องถึงกำหนดชำระให้ลูกหนี้แห่งสิทธิชำระหนี้แก่ผู้รับหลักประกัน (ร่างมาตรา 41 วรรค 4)

(5) ผู้ซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจากการจำหน่ายทรัพย์สินจากการบังคับคดีดังกล่าวข้างต้น ย่อมได้รับโอนทรัพย์สินไปโดยปลอดภาระหลักประกันและจำนอง (มาตรา 44)

#### 4.3 ข้อจำกัดในกฎหมายไทยและแนวทางภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....กับการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน

ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีมารับสิทธิในเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับให้ธนาคารเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถบังคับเอาทรัพย์สินดังกล่าวได้ ประกอบกับความกังวลว่าหากมีการบังคับคดีโดยการจำหน่าย หรือโอนสิทธิในสัญญาดังกล่าว ผู้ที่ได้รับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไปจะทำให้เครื่องหมายการค้าที่รับอนุญาตเกิดความเสียหายได้<sup>40</sup>

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างและถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง แต่อยู่ในรูปของสิทธิ ซึ่งมีมูลค่าและควรนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งพอนำมาปรับใช้ได้ ประกอบกับร่างกฎหมายที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้น พบว่ายังมีข้อจำกัดในการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันอยู่ กล่าวคือ

1) **กรณีจำนอง** ทรัพย์สินที่สามารถนำมาจำนองได้ตามกฎหมาย ตามมาตรา 703 ได้กำหนดไว้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภทเท่านั้น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า แม้จะต้องมีการนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้อยู่ในความหมายของสังหาริมทรัพย์อันมีทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเรื่องจำนอง ประกอบกับ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ไม่มีบทบัญญัติที่อนุญาตให้นำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันโดยวิธีจำนองได้ ดังนั้น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงไม่สามารถนำมาจำนองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย

2) **กรณีจำนำ** แม้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะเป็นสิทธิอันอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น และถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายไทย ดังที่วิเคราะห์มาแล้วข้างต้น

<sup>40</sup> สัมภาษณ์รัชชัย ศุภผลศิริ, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (SVP) ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน, 1 กุมภาพันธ์ 2556.

แต่เนื่องจากการจำนำตามกฎหมายไทยนั้น มีข้อจำกัดว่าผู้จำนำจะต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งจำนำ และโดยสภาพแล้วสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงไม่สามารถนำมาส่งมอบกันได้ และหากเปรียบเทียบกับกรจำนำสิทธิอันมีตราสาร สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็มีใช้ตราสารในความหมายของกฎหมายจำนำ ดังนั้น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงไม่สามารถนำมาจำนำได้โดยสภาพ

3) **กรณีการโอนสิทธิเรียกร้อง** การโอนสิทธิเรียกร้อง คือ ข้อตกลงที่เจ้านี้ยอมโอนสิทธิทางหนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่เรียกว่าผู้รับโอนซึ่งจะเข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทน หลักการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นหลักที่กฎหมายยอมรับสิทธิเรียกร้องทางหนี้ในอีกลักษณะหนึ่งว่าเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (proprietary rights) หรือยอมรับว่าเป็นทรัพย์สิน (property) ประเภทหนึ่งที่มีการบังคับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ สิทธิเรียกร้องมีมูลค่าในทางทรัพย์สินทำให้เจ้าหนี้สามารถนำสิทธิเรียกร้องของตนไปจำหน่ายจ่ายโอนให้บุคคลอื่นได้<sup>41</sup> การที่เจ้าหนี้ตกลงยินยอมโอนสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง มีผลให้บุคคลผู้รับโอนเข้ามาเป็นเจ้าหนี้คนใหม่แทนเจ้าหนี้เดิม มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เช่นเจ้าหนี้เดิม ตัวอย่างเช่น ก. เซาร้านของ ข. เป็นเวลา 3 ปี ก. ใช้ร้านเช่าได้เพียง 1 ปี ก็โอนสิทธิตามสัญญาเช่าให้ ค. โดยความยินยอมของ ข. ค. จะเข้ามาเป็นผู้เช่าร้านแทน ก. ต่อไป<sup>42</sup>

การโอนสิทธิเรียกร้องนั้นมีหลักเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในลักษณะหนี้ ซึ่งโดยหลักแล้วสิทธิเรียกร้องสามารถที่จะโอนให้แก่กันได้ เว้นแต่สิทธิเรียกร้องบางประเภทเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้น<sup>43</sup> เช่น สิทธิเรียกร้องที่โอนไม่ได้โดยสภาพ เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะตัว ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 303 วรรคหนึ่ง อันได้แก่ สิทธิตามสัญญาเช่าซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวของเจ้าหนี้ถือเป็นสาระสำคัญ ผู้เช่าจะโอนสิทธิตามสัญญาเช่าหาได้ไม่ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น (มาตรา 544)<sup>44</sup> ดังนั้น หากผู้เช่าจะโอนสิทธิตามสัญญาของตนจึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเสียก่อน สำหรับวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ 2 ขั้นตอนคือ

<sup>41</sup> ดาราวรรณ ธีระวัฒน์, กฎหมาย หนี้ หลักทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 147-148.

<sup>42</sup> โสภณ รัตนกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2547), หน้า 416.

<sup>43</sup> กฤษฎา นารินทร์รักษ์, “ปัญหาการนำสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวมาประกันหนี้,” (นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), หน้า 45-46.

<sup>44</sup> โสภณ รัตนกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า 423.

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับโอน โดยจะต้องทำเป็นหนังสือตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่โอนกับผู้รับโอนจึงจะสมบูรณ์และมีผลทางกฎหมาย การแสดงเจตนาด้วยวาจาถือว่าไม่สมบูรณ์ และการโอนดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีลูกหนี้เข้าร่วมแสดงเจตนาโอนสิทธิเรียกร้องด้วย<sup>45</sup>

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนระหว่างลูกหนี้กับผู้รับโอน เนื่องจากลูกหนี้เป็นผู้ที่จะต้องผูกพันในการชำระหนี้ตามมูลหนี้ ดังนั้น เพื่อให้การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลผูกพันลูกหนี้ และใช้ยื่นแก่ลูกหนี้ได้ จึงต้องมีขั้นตอนของการบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นหรือลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมแล้ว โดยคำบอกกล่าวหรือความยินยอมนั้นต้องทำเป็นหนังสือจะทำด้วยวาจาไม่ได้ และอาจจะรวมอยู่ในหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องก็ได้ แต่การมีการบอกกล่าวหรือได้รับความยินยอมจากลูกหนี้หรือไม่นั้น มิได้มีผลถึงกับทำให้การโอนสิทธิเรียกร้องที่สมบูรณ์แล้วระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนเสียไปไม่ เพราะมิได้เป็นสาระสำคัญของความสมบูรณ์ดังกล่าว แต่หากมิได้บอกกล่าวการโอนแล้ว จะส่งผลทำให้ผู้รับโอนไม่สามารถยกข้อต่อสู้กับลูกหนี้และบุคคลภายนอกได้ ถ้าลูกหนี้ได้ไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่คนเดิม เนื่องจากลูกหนี้มิได้รับรู้ด้วยการโอนนั้น แต่หากมีการบอกกล่าวการโอนหรือลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมด้วยแล้วในการโอนนั้น ก็จะส่งผลถึงการยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ต่อผู้รับโอนต่อไป<sup>46</sup>

แต่อย่างไรก็ตาม การโอนสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายไทยนั้น ยังไม่ยอมรับการโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการโอนเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ เนื่องจากโดยสภาพของนิติกรรมในตัวเองนั้น มิใช่การโอนเพื่อไปเป็นหลักประกัน แต่มีลักษณะเป็นการโอนขาด หมายความว่าทันทีที่การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลสมบูรณ์ ผู้รับโอนสิทธิกลายเป็นผู้ทรงสิทธิทีเดียว<sup>47</sup> ด้วยเหตุนี้ หากโอนสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อไปเป็นหลักประกันนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ย่อมรับสิทธิดังกล่าวเป็นของตนโดยเด็ดขาดแทน โดยลูกหนี้เองก็ไม่มี ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะโอนสิทธิคืนเมื่อตนได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับหากโอนสิทธิตามสัญญาไปแล้ว ลูกหนี้ย่อมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิตามสัญญาดังกล่าว กรณีดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประกันหนี้

#### 4) การทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาทั่วไป

โดยการทำข้อตกลงว่าจะโอนสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ โดยรูปแบบของสัญญาดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นสัญญาไม่มีชื่อธรรมดาซึ่ง

<sup>45</sup> ดารารพร ธีระวัฒน์, กฎหมาย หนี้ หลักทั่วไป, หน้า 151.

<sup>46</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 151-153.

<sup>47</sup> พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล, “ข้อจำกัดว่าด้วยการสร้างหลักประกันแห่งหนึ่งในกฎหมายไทย,” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ (4 ธันวาคม 2540) : 1130-1137.

คู่สัญญาสามารถที่จะตกลงกันได้ หากไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150

ลักษณะของนิติกรรมตามสัญญานี้มีลักษณะเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยกำหนดเงื่อนไขคือเหตุการณ์ในอนาคตมาเป็นตัวกำหนดผลของนิติกรรม กล่าวคือ ต้องมีการผิดสัญญาเงินกู้เสียก่อนจึงจะเกิดสิทธิแก่เจ้าหนี้ในการบังคับให้ลูกหนี้ผู้ให้หลักประกันปฏิบัติตามสัญญานี้<sup>48</sup> ข้อตกลงการโอนสิทธินี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย โดยจะเป็นการยินยอมมาตั้งแต่ต้นในการทำสัญญา หรือในภายหลังก็ได้ โดยในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได้นำรูปแบบการทำสัญญาในลักษณะนี้มาใช้เพื่อรับทรัพย์สินอื่นที่ไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันในรูปแบบของการจำนองและจำนำได้มาเป็นหลักประกัน เช่น การนำสิทธิการเช่ามาเป็นหลักประกัน เป็นต้น<sup>49</sup> ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายของธนาคารพาณิชย์ว่าสามารถนำมาเป็นหลักประกันในรูปแบบการทำสัญญาทั่วไปได้ โดยหากจะนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันภายใต้รูปแบบข้อสัญญาทั่วไปดังกล่าว เช่นเดียวกับสิทธิการเช่านั้น ข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญในการทำสัญญามอบสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันที่ควรปรากฏ ได้แก่

1) ข้อตกลงเกี่ยวกับการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้<sup>50</sup>

เป็นข้อตกลงที่ลูกหนี้ตกลงกับธนาคารว่า “จะโอน” สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้แก่ธนาคาร เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประธาน

2) ข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน<sup>51</sup>

จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าข้อตกลงที่ลูกหนี้ตกลงกับธนาคารนั้น เป็นข้อตกลงในลักษณะว่าลูกหนี้ “จะโอน” สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้แก่ธนาคาร เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประธาน ดังนั้น เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินยังไม่มีสิทธิใดๆ ใน

<sup>48</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 47.

<sup>49</sup> เป็นการพิจารณาจากตัวอย่างสัญญาที่เปิดเผยไว้ในภาคผนวกของวิทยานิพนธ์สองฉบับคือ วงศ์เกษม การถนัด, การบังคับชำระหนี้จากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของธนาคาร, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532. และกฤษฎา นารินทร์รักษ์, ปัญหาการนำสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวมาประกันหนี้, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2543.

<sup>50</sup> ดัดแปลงและเรียบเรียงจากวีรวัฒน์ จันทโชติ, “รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กุมภาพันธ์ 2547, หน้า 2-5 [ออนไลน์], แหล่งที่มา <http://www.lawreform.go.th/>

<sup>51</sup> เรื่องเดียวกัน



สิทธิดังกล่าว ที่ลูกหนี้นำมาเป็นหลักประกันไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ เพื่อป้องกันมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆ ให้เป็นที่เสียหายแก่สิทธิในสัญญาอนุญาตนั้น ซึ่งข้อตกลงที่ควรปรากฏหากนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันแก่ธนาคารนั้น ได้แก่

2.1) ข้อตกลงเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

กล่าวคือ การที่เจ้าหนี้จะรับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันนั้น ย่อมจะต้องพิจารณาเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสัญญาโดยที่เจ้าหนี้มิได้รับรู้ด้วย อาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่เจ้าหนี้ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีข้อสัญญาที่กำหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเนื้อหาของสัญญาที่นำมาเป็นหลักประกันไว้ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ก่อน<sup>52</sup>

2.2) ข้อตกลงเกี่ยวกับการป้องกันการโอนหรือการให้อนุญาตช่วงต่อไปยังบุคคลอื่น

กล่าวคือ หากลูกหนี้ปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญาประธานแล้ว ลูกหนี้จะต้องโอนสิทธิตามสัญญาให้แก่เจ้าหนี้ ดังนั้น หากลูกหนี้จะทำการโอนสิทธิหรือให้อนุญาตช่วงแก่บุคคลอื่นที่มีใช้เจ้าหนี้ อาจเกิดผลกระทบต่อเจ้าหนี้ได้ เพื่อป้องกันความเสียหาย จึงควรมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ลูกหนี้จะทำการโอนหรือให้อนุญาตช่วงดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าหนี้มิได้<sup>53</sup>

2.3) ข้อตกลงเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่การดำรงอยู่ของสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

กล่าวคือ หากลูกหนี้กระทำการใดๆ ที่เป็นเหตุผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและทำให้ผู้ให้อนุญาตมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ซึ่งจะส่งผลให้สิทธิในสัญญาอนุญาตนั้น เป็นอันสูญสิ้นไป และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ที่รับสิทธิดังกล่าวมาเป็นหลักประกัน ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีข้อสัญญาที่ให้เจ้าหนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือในสัญญายินยอมให้นำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้อนุญาตในการบอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ทราบถึงความเสียหายดังกล่าวและให้โอกาสแก่เจ้าหนี้ในการเข้ามาเยียวยาแก้ไขเหตุแห่งความเสียหายนั้น โดยอาจกำหนดระยะเวลาให้เจ้าหนี้เข้ามาดำเนินการเยียวยาแก้ไขในนามของผู้รับ

<sup>52</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 4.

<sup>53</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-5.

อนุญาต หรืออาจกำหนดเพียงการบอกกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและให้เจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้รับอนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขความเสียหายนั้น หากผู้รับอนุญาตหรือลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้ารับโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นผู้รับอนุญาตแทนลูกหนี้ได้ เป็นต้น<sup>54</sup>

นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดข้อสัญญาในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือในสัญญายินยอมให้นำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันไว้ควบคู่กันด้วย ว่า การที่ลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาทำให้ผู้ให้อุญาตมีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ผู้ให้อุญาตยอมให้ถือว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังไม่ระงับสิ้นไป โดยสัญญายังคงผูกพันผู้ให้อุญาต แต่ผู้ให้อุญาตจะแจ้งให้ธนาคารทราบถึงเหตุที่จะทำให้สัญญานั้นสิ้นสุดลงเสียก่อน เพื่อให้ธนาคารเข้ามาเยียวยาแก้ไขหรือโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว<sup>55</sup> เหตุที่ต้องกำหนดไว้เช่นนี้เพื่อมิให้สัญญาสิ้นสุดลงเสียก่อนที่ธนาคารจะได้รับรู้และเข้ามาดำเนินการแก้ไขได้

เมื่อพิจารณาข้อตกลงที่สำคัญในสัญญามอบสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันทั้งสองข้อแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า การนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ด้วยวิธีการทำสัญญาตกลงที่จะโอนสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ดังที่กล่าวมานั้น สัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดเพียงบุคคลสิทธิระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น มิได้ก่อสิทธิพิเศษใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จะมีฐานะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่สามัญ มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีปริมสิทธิเหนือกว่าเจ้าหน้าที่รายอื่น หรือมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่มีประกันแต่อย่างใด หากมีการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินการได้เพียงการฟ้องร้องต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องดำเนินการโอนสิทธิให้ตามที่ตกลงกันไว้ เช่นเดียวกับการบังคับคดีแพ่งทั่วไปเท่านั้น

ดังนั้น การทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาทั่วไปดังกล่าวนี้ เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการได้รับชำระหนี้เมื่อตนให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เท่านั้น ซึ่งเป็นพยายามในการแก้ไขข้อจำกัดที่มีอยู่ในกฎหมายปัจจุบัน แต่มิได้สร้างสิทธิพิเศษหรือความมั่นคงแก่เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

##### 5) กรณีภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.....

แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ฉบับนี้ ได้พยายามแก้ไขข้อจำกัดที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพยายามสร้างความสมดุลระหว่างสองฝ่าย

<sup>54</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 5.

<sup>55</sup> กลุษา นารินทร์รัช, “ปัญหาการนำสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวมาประกันหนี้, หน้า 36-37.

คือ ฝ่ายลูกหนี้ ก็ได้เงินไปดำเนินกิจการ สามารถใช้สอย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินได้ โดยมีการขยายขอบเขตของทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกัน ส่วนฝ่ายเจ้าหนี้เองก็เกิดความมั่นใจที่จะบังคับชำระหนี้แก่ลูกหนี้มากขึ้น<sup>56</sup> แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาเห็นว่ายังไม่สามารถนำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใช้กับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเห็นว่าทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังไม่ขยายความรวมถึงสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าด้วย แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ จะอธิบายถึงนิยามของคำว่าสิทธิเรียกร้องว่า หมายถึงสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิเรียกร้องในหนี้เงิน แต่รวมถึงสิทธิเรียกร้องประเภทอื่นๆ ด้วย<sup>57</sup> ก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีจุดประสงค์ที่จะให้ตีความรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย จึงเห็นว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ายังไม่อยู่ในความหมายของทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจฉบับนี้ได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้ออำนวยต่อการนำทรัพย์สินอื่นมาเป็นหลักประกัน โดยที่ผู้ให้หลักประกันไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน จึงน่าจะมีความเหมาะสมกับลักษณะของสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถที่จะนำมาส่งมอบให้แก่กันได้ ดังนั้น ในบทต่อไปจะศึกษาว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สามารถนำมาเป็นหลักประกันภายใต้ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ได้หรือไม่ และวิธีการใดเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

<sup>56</sup> รศ.ไพฑูริย์ คงสมบูรณ์ "คปก ผลักดันร่าง พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ [ออนไลน์], 15 สิงหาคม 2555.

แหล่งที่มา <http://www.lrct.go.th/?p=1722>

<sup>57</sup> ตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น สิทธิเรียกร้องหมายถึงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับชำระหนี้เงินเท่านั้น

## บทที่ 5

### แนวทางที่เหมาะสมในการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน

#### 5.1 ความเป็นไปได้ในการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน

จากแนวความคิดเกี่ยวกับหลักประกันที่ดีที่กล่าวว่า “ทรัพย์สินทุกชนิด ควรสามารถนำมาเป็นหลักประกันได้” แต่อย่างไรก็ตาม หลักประกันเองเป็นปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น เมื่อพิจารณาในมุมมองของผู้รับหลักประกันย่อมต้องการความเชื่อมั่นในสิทธิพิเศษของตนเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ด้วยเหตุนี้ ความเป็นไปได้ที่จะนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ต้องพิจารณาถึงสถานะความเป็นทรัพย์สินตามกฎหมายและมูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

##### 5.1.1 สถานะทางกฎหมายของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สำหรับสถานะทางกฎหมายของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ผู้เขียนเห็นว่ามีลักษณะเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในตัวของมันเองดังที่วิเคราะห์มาแล้วในบทที่ 2 และยังสามารถถือเอาได้ เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิย่อมมีสิทธิหวงกันสิทธิดังกล่าวนี้เพื่อการใช้ของตนเอง มิให้บุคคลอื่นมาทำการละเมิดสิทธิดังกล่าว และมีลักษณะเป็นสิทธิอื่นอันเกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงมีฐานะเป็นสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งเช่นกัน

##### 5.1.2 ความมีมูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาและวิเคราะห์ ผู้เขียนพบว่าเครื่องหมายการค้า นั้นมีผลต่อมูลค่าของกิจการอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า Nike มีผลต่อมูลค่าของกิจการสูงถึง 80%<sup>1</sup> ด้วยเหตุนี้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจึงมักได้เปรียบผู้ค้ารายอื่นในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดอยู่แล้ว และยังเป็น การเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการที่ได้รับอนุญาตอีกด้วย เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจะแสดงให้เห็นว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีมูลค่าเท่าใดนั้น จะต้องมีการประเมินมูลค่า โดยวิธีการประเมินมูลค่าสัญญา

---

<sup>1</sup> อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ, “แบรนด์มีมูลค่าจริงหรือ” Newsletter: UK Valuations And Agency Co.,Ltd, 1 (กรกฎาคม-กันยายน 2554), หน้า 3.

อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จะใช้รูปแบบวิธีการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 ซึ่งมีการประเมินอยู่ 3 วิธี คือ 1. วิธีการประเมินจากต้นทุน 2. วิธีการประเมินจากราคาตลาด 3. วิธีการประเมินจากรายได้ โดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้กับการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนั้นคือ รูปแบบการประเมินด้วยวิธีรายได้ ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 2 อย่างไรก็ตาม ควรทำการประเมินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอีกวิธีควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ซึ่งมูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะเป็นเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตที่ประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินตามที่กล่าวมาข้างต้น หากมูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่ประเมินได้ มีจำนวนสูงกว่าค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิที่กำหนดไว้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่ต้องจ่ายไปเพื่อแลกกับการได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว นั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีมูลค่าเป็นบวก เหมาะสมที่จะนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้นั่นเอง

### 5.1.3 ความเป็นสิทธิเฉพาะตัว

เนื่องจากทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้นั้น จะต้องสามารถถูกบังคับชำระหนี้ได้ หากกรณีมีการบังคับคดีโดยการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ก็ต้องสามารถโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ซื้อต่อไปได้ ดังนั้น ทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันจึงต้องสามารถทำการโอนได้ตามกฎหมาย แต่ทรัพย์สินหรือสิทธิบางอย่างโดยสภาพแล้วไม่สามารถที่จะโอนต่อไปได้ เนื่องจากมีลักษณะเป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อพิจารณาแล้วผู้เขียนเห็นว่า สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เมื่อมีการตกลงทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากันแล้ว หากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ได้มีการกำหนดไว้เฉพาะเป็นอย่างอื่น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 79 ได้กำหนดข้อสันนิษฐานไว้ว่าผู้ได้รับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสัญญาดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ และจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า นั้นอีกทอดหนึ่งไม่ได้ บทบัญญัติดังกล่าวนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับบทบัญญัติเรื่องการเช่าทรัพย์สินซึ่งห้ามมิให้ผู้เช่าให้เช่าช่วงต่อไปเว้นแต่มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา จากบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะเฉพาะตัว เนื่องจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิอาจจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้รับอนุญาตว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาได้ทั้งหมดหรือไม่ เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาต

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ผู้เขียนเห็นว่า แนวความคิดที่ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิเฉพาะตัวนั้น ไม่ได้มีความเคร่งครัดเสียทีเดียว เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 79 ได้เปิดโอกาสให้ผู้สัญญาสามารถที่จะทำความตกลงกันเป็น

อย่างอื่นได้ ด้วยเหตุนี้หากผู้ได้รับอนุญาตสามารถตกลงกับผู้ให้อุญาตให้สามารถทำการโอนสิทธิตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ก็สามารถที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้โดยสภาพ

ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและสามารถประเมินมูลค่าได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินทั่วไป จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ หากสัญญาดังกล่าวได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้สามารถทำการโอนได้

## 5.2 รูปแบบที่เหมาะสมในการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีความเหมาะสมและมีมูลค่าเพียงพอที่จะนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ โดยมีลักษณะเป็นสิทธิอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญา จึงแตกต่างจากการนำทรัพย์สินที่มีรูปร่างทั่วไปมาเป็นหลักประกัน ด้วยเหตุนี้จึงต้องทำการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวมาเป็นหลักประกัน ดังนี้

### 5.2.1 วิธีการจำนำ

เหตุที่ต้องพิจารณาถึงการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำนำนั้น เนื่องจากสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นสังหาริมทรัพย์ จึงต้องพิจารณาว่าสามารถนำมาเป็นประกันการชำระหนี้ด้วยวิธีการจำนำเช่นเดียวกับสังหาริมทรัพย์ทั่วไปได้หรือไม่

เมื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการจำนำของไทยตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 แล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้ทรัพย์สินที่จะนำมาจำนำต้องเป็นสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิที่มีตราสาร แม้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะเป็นสังหาริมทรัพย์ แต่เนื่องจากการจำนำตามกฎหมายไทยต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ เมื่อสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่สามารถที่จะนำมาส่งมอบกันได้ด้วยเหตุที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างโดยสภาพ จึงไม่สามารถนำมาจำนำได้ นอกจากนี้ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะถือเป็นสิทธิที่มีตราสารตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 750 หรือไม่นั้น แม้ยังไม่มีมูลค่าวินิจฉัยของศาลกำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกานั้น สิทธิซึ่งมีตราสารหมายถึง ตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นตามแบบพิธีในกฎหมายและเป็นตรา

สารที่โอนกันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้น แต่ไม่หมายความถึงเอกสารธรรมดาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งสิทธิทั่วไป<sup>2</sup> ซึ่งตราสารที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง เช่น ตัวเงิน ใบรับของคลังสินค้า เป็นต้น ดังนั้น จึงยังไม่มี ความชัดเจนว่าสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิที่มีตราสารหรือไม่

ผู้เขียนเห็นว่า สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะเป็นสิทธิที่มีตราสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยสัญญาดังกล่าวเป็นเพียงหลักฐานแห่งสิทธิที่สร้างขึ้นระหว่างคู่สัญญา และก่อให้เกิดเพียงแก่บุคคลสิทธิผูกพันระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น จากข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำนำได้ เหตุที่กฎหมายจำนำของไทยไม่เหมาะสมกับการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า มาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำนำเช่นเดียวกับกฎหมายจำนำของประเทศญี่ปุ่นนั้น เนื่องจาก กฎหมายจำนำของไทย ไม่มีลักษณะที่รองรับให้นำสิทธิหรือทรัพย์สินไม่มีรูปร่างอื่นๆ มาเป็นหลักประกันได้ โดยมีข้อเสีย ดังต่อไปนี้

#### ข้อเสียของการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำนำ

1) กฎหมายไทยกำหนดให้การจำนำต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำ แต่เนื่องจากสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่สามารถนำมาส่งมอบกันได้โดยสภาพ ประกอบกับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ไม่มีลักษณะเป็นสิทธิที่มีตราสารที่สามารถนำมาจำนำได้ด้วยวิธีการอย่างสิทธิที่มีตราสารทั่วไป ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีหลักกฎหมายที่มารองรับให้สามารถนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาจำนำได้

2) การจำนำไม่มีระบบการเปิดเผยทางทะเบียนเช่นวิธีการจำนอง ประกอบกับผู้จำนำยังครอบครองหรือมีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินที่จำนำ อาจทำให้บุคคลภายนอกสับสนว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีการจำนำอยู่หรือไม่

3) แม้การบังคับจำนำจะสามารถกระทำตัวเองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล แต่ผู้รับจำนำสามารถบังคับจำนำได้โดยการเอาทรัพย์สินซึ่งจำนำนั้นออกขายทอดตลาดเท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีการที่จำกัดและไม่มี ความยืดหยุ่นเพียงพอ

<sup>2</sup> คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2051/2537

กรณีกฎหมายจำนำของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีหลักการที่แตกต่างจากหลักการจำนำของประเทศไทย กล่าวคือการจำนำตามกฎหมายญี่ปุ่นสามารถใช้ได้กับทั้งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิ ในขณะที่ของไทยนั้นไม่มีบทบัญญัติเรื่องการจำนำอสังหาริมทรัพย์และสิทธิแต่อย่างใด โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้เปิดช่องให้สามารถนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแบบเด็ดขาดและไม่เด็ดขาดมาเป็นหลักประกันได้ โดยบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย<sup>3</sup> ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยก็ไม่ได้มีบทบัญญัติที่รองรับการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นประกันไว้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้กฎหมายจำนำของประเทศญี่ปุ่นยังเอื้ออำนวยต่อการนำทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนมาเป็นหลักประกัน เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติที่บังคับให้ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำเท่านั้น แต่หากกรณีเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนสามารถใช้วิธีการจดทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำมาเป็นหลักประกันได้ และคู่สัญญายังสามารถทำความตกลงกันได้ว่าให้บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิใช้ทรัพย์สินนั้น โดยหากไม่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ให้หลักประกันจะเป็นผู้มีสิทธิใช้ทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียกหลักประกันที่ดี ที่ต้องการให้ลูกหนี้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ต่อไปในระหว่างอายุของสัญญาหลักประกัน จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากฎหมายจำนำของไทยไม่ได้มีบทบัญญัติที่รองรับกับการนำทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนมาเป็นหลักประกันไว้อย่างเพียงพอ

ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า การนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำนำนั้นเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะสม

---

<sup>3</sup> Trademark Act of Japan, Article 30(4) and 31(4)



## 5.2.2 วิธีการจำนอง

ข้อจำกัดการจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น คือการที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงทรัพย์สินบางประเภทเท่านั้นที่สามารถนำมาจำนองได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์บางประเภทเท่านั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 703 ว่า

“มาตรา 703 อสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจำนองได้ไม่ว่าประเภทใดๆ

สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อไปนี้ก็อาจจำนองได้ดุจกัน หากว่าได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย คือ

- (1) เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
- (2) แพ
- (3) สัตว์พาหนะ
- (4) สังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ

สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในประเภททรัพย์สินดังกล่าวจึงไม่สามารถที่จะนำมาจำนองได้ แต่เนื่องจากการจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้โดยที่ผู้จำนองไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง จึงทำให้ผู้จำนองยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากจะนำวิธีการจำนองมาบังคับใช้กับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ก็สามารถกระทำได้ แต่ด้วยเหตุที่สังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองได้ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 703 วรรคสอง ดังนั้น หากจะนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาจำนองตามกฎหมายไทย สามารถกระทำโดยการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพื่อกำหนดให้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นสังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองได้ตามกฎหมาย ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 703 วรรคสอง (4) ได้เปิดช่องไว้ดังที่กล่าวมาข้างต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า หากนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำนองนั้น อาจก่อให้เกิดข้อดีและข้อเสีย ดังต่อไปนี้

ข้อดีของการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วย  
วิธีการจำนอง

- 1) เมื่อมีการบัญญัติให้สามารถนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาจำนองได้ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างชัดเจน ย่อมทำให้เกิดความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ในการรับสิทธิดังกล่าวเป็นหลักประกัน
- 2) ผู้รับจำนองมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จำนอง โดยมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ หรือมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมาย
- 3) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ จึงมีระบบทะเบียนที่สะดวกแก่การนำไปประกันชำระหนี้ด้วยวิธีจำนอง

ข้อเสียของการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วย  
วิธีการจำนอง

- 1) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ายังมีได้มีการกำหนดให้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสามารถนำไปเป็นประกันการชำระหนี้ด้วยวิธีการจำนองได้ ซึ่งแตกต่างจากสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภทที่กฎหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้สามารถนำมาเป็นประกันการชำระหนี้ด้วยวิธีจำนองได้ เช่น พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2541 มาตรา 5 กำหนดให้สามารถนำเครื่องจักรมาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำนองได้ เป็นต้น<sup>4</sup> ดังนั้น หากจะสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาจำนอง จึงต้องทำการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เสียก่อน
- 2) หากจะกำหนดให้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสามารถนำมาจำนองได้ จำเป็นต้องกำหนดหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ในการรับจดจำนองสัญญาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินทางปัญญา
- 3) กฎหมายจำนอง มีวัตถุประสงค์ในการใช้บังคับกับอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภทเท่านั้น โดยหน้าที่สามารถนำทรัพย์สินมาจำนองเป็นประกันได้นั้น มีทั้งหนี้ทางการค้า และหนี้ในครัวเรือน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ระบุเฉพาะว่าให้เป็นการจำนองเพื่อเป็นประกันแก่สินเชื่อในทางธุรกิจเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากหลักการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้

<sup>4</sup> มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นหนี้ย่างการการค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ กฎหมายจํานองยังอนุญาตให้ผู้รับจํานองสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่จากการศึกษา ผู้เขียนเห็นว่า เพื่อให้การให้สินเชื่อนั้นเป็นไปอย่างเป็นระบบและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ โดยเฉพาะการให้สินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ผู้รับหลักประกันควรเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอยู่ เช่น สถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... ก็ได้กำหนดให้ผู้รับหลักประกันต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเท่านั้น ดังนั้น หากนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันภายใต้กฎหมายจํานอง จะทำให้เกิดการให้สินเชื่อกันระหว่างบุคคลธรรมดา และเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ก็ได้ ไม่เพียงแต่เฉพาะเป็นสินเชื่อทางธุรกิจเท่านั้น และยังไม่มียกกฎหมายหรือหน่วยงานเฉพาะที่ควบคุมผู้ให้สินเชื่อหรือผู้รับหลักประกันอยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเอาเปรียบผู้ให้หลักประกันได้

4) กระบวนการบังคับจํานองของไทยในปัจจุบันยังมีความล่าช้า เนื่องจากต้องกระทำผ่านกระบวนการทางศาล ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้รับหลักประกันในการที่จะบังคับชำระหนี้

5) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 ซึ่งวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าหากบังคับจํานองแล้วได้เงินสุทธิน้อยกว่าจำนวนหนี้ที่ค้างชำระกันอยู่ ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ขาดนั้น ผู้เขียนเห็นว่า การที่ลูกหนี้นำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน เมื่อลูกหนี้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ไปแล้วก็ควรต้องชำระหนี้ให้ครบจำนวน หากทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน ซึ่งลูกหนี้ยังคงใช้ประโยชน์อยู่ มีมูลค่าลดน้อยถอยลง ทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถได้รับชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวน ลูกหนี้ควรต้องรับผิดชอบในหนี้ที่ขาดจำนวนอยู่นั้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้การจํานองจะใช้วิธีการจดทะเบียนโดยที่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเช่นเดียวกับวิธีจํานำก็ตาม แต่วัตถุประสงค์ของการจํานองก็ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ประกอบกับวิธีการบังคับคดีตามกฎหมายจํานองของไทยนั้น มีความล่าช้าและไม่สะดวก เนื่องจากต้องกระทำผ่านขั้นตอนทางศาล ซึ่งสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิที่มีระยะเวลา หากมีการบังคับคดีล่าช้า ย่อมทำให้หลักประกันที่เป็นสินเชื่อนั้นมีมูลค่าที่ลดน้อยถอยลง จึงเห็นว่าเป็นรูปแบบจํานองนั้นเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะสมกับการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน

### 5.2.3 วิธีการโอนสิทธิเรียกร้องและการทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาทั่วไป

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดที่มีอยู่ในกฎหมายจํานองและจํานำของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน คู่สัญญาอาจเลือกทำสัญญาประกันการชำระหนี้ตามวิธีการที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะ เป็นรูปแบบการโอนสิทธิเรียกร้องหรือการทำข้อตกลงแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนก็ได้ ซึ่งมีรูปแบบและ ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการดังต่อไปนี้

#### ก. วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง

กระทำโดยการทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีขั้นตอนตามที่กล่าวไว้ในข้อ 4.3 ข้อย่อย 3) ซึ่งจำเป็นต้องมีการบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิ คือ ผู้อนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าด้วย การใช้วิธีการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อให้เกิดข้อดีและข้อเสีย ดังต่อไปนี้

ข้อดีของการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วย วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง

1) คู่สัญญาสามารถใช้หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา เพื่อกระหนํานิติกรรมในการ นำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันได้ หากนิติกรรมนั้นไม่ขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อเสียของการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วย วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง

1) การโอนสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายไทย เป็นการโอนขาด กล่าวคือเจ้าหนี้ได้รับ สิทธิดังกล่าวไปทันที การโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อเจ้าหนี้ได้รับสิทธิดังกล่าวไปทันที จึงสร้างความไม่มั่นใจแก่ลูกหนี้ว่าหากตนชำระหนี้ แล้วจะได้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคืน

2) เมื่อโอนสิทธิเรียกร้องไปแล้ว ลูกหนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์สินนั้นได้ เนื่องจาก ทรัพย์สินดังกล่าวได้ตกไปเป็นของเจ้าหนี้แล้ว จึงไม่สอดคล้องกับหลักการเรียกหลักประกันที่ดี ที่ควร ให้สิทธิลูกหนี้ในการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ต่อไป

## ข. วิธีการทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาทั่วไป

มีลักษณะเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขว่า หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ประธาน ลูกหนี้ยินยอมโอนสิทธิตามสัญญาให้แก่เจ้าหนี้ โดยวิธีการโอนสิทธินั้นก็นำวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้เช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการเงินบางแห่งได้ยอมรับการทำสัญญาในรูปแบบดังกล่าวมาใช้ในการนำสิทธิการเช่ามาเป็นหลักประกัน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าการทำข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวนี้ มีข้อดีและข้อเสีย ดังต่อไปนี้

ข้อดีของการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาทั่วไป

1) คู่สัญญาสามารถใช้หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา เพื่อกระทำนิติกรรมในการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันได้ หากนิติกรรมนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อเสียของการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาทั่วไป

1) ข้อสัญญาที่ให้ลูกหนี้โอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดหรือผิดสัญญาดังกล่าวนั้น ก่อให้เกิดเพียงบุคคลสิทธิระหว่างคู่สัญญา ดังนั้นหากลูกหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา เจ้าหนี้สามารถกระทำได้เพียงการฟ้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายเท่านั้น เจ้าหนี้ไม่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้มีประกัน ที่จะมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของลูกหนี้<sup>5</sup> และสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ ดังนั้น เจ้าหนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะต้องสละทรัพย์สินหลักประกันนั้น เพราะไม่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

2) เจ้าหนี้ไม่มีความมั่นใจว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้จะได้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันอยู่ เนื่องจากลูกหนี้ยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าอยู่นั้นอยู่ แม้จะได้นำมาเป็นหลักประกันแล้วก็ตาม ดังนั้น ลูกหนี้อาจทำการโอนสิทธิในสัญญานั้นให้แก่บุคคลอื่น หรืออาจทำให้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเสียหายหรือถูกทำลายลง

<sup>5</sup> มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

## 5.2.4 ตามแนวทางของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตรวจพิจารณาเสร็จเรื่องที่ 493/2553)

แนวทางการของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... นั้น เป็นความพยายามในการแก้ไขข้อจำกัดที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนำหรือจำนอง โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ ผู้เขียนเห็นว่ามีความสอดคล้องกับหลักการเรียกหลักประกันที่ดี กล่าวคือลูกหนี้สามารถใช้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ตนมีอยู่มาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับหลักประกัน โดยใช้วิธีการจดทะเบียนทรัพย์สินแทนการส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นประกัน ทำให้ลูกหนี้ยังสามารถแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ และมีกระบวนการบังคับหลักประกันที่ไม่ต้องผ่านศาล ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์จากร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... มาตรา 8(5) ที่ว่า

“หลักประกันได้แก่ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

- (1) กิจการ
- (2) สิทธิเรียกร้อง
- (3) สงหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
- (4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีให้ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
- (5) ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้เขียนเห็นว่าสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 โดยหากจะพิจารณาว่าเป็นสิทธิเรียกร้องตาม (2) เนื่องจาก มีการตีความว่าสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีความหมายรวมถึงสิทธิเรียกร้องประเภทอื่นๆ ด้วย ไม่เฉพาะแต่สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินก็ตาม ผู้เขียนก็เห็นว่า สิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า เมื่อร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... มาตรา 8 มิได้บัญญัติให้สามารถนำเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นมาเป็นหลักประกันไว้ โดยหากจะนำมาเป็นหลักประกันก็ต้องกระทำโดยการออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดประเภททรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันขึ้นใหม่ ดังนั้น การจะตีความให้สิทธิเรียกร้องตาม (2) นั้นรวมถึงสิทธิของผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากเจ้าของอีกทอดหนึ่ง ให้สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ทันทีภายใต้ มาตรา 8(2) ก็เห็นว่าจะเป็นการตีความที่ไกลเกินไปกว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมาย

ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า หากจะนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันน่าจะต้องมีการกำหนดเพิ่มเติมไว้ในกฎกระทรวง โดยถือว่าเป็นทรัพย์สินประเภทอื่น ตามที่มาตรา 8 (5) ได้เปิดช่องไว้ โดยเมื่อนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันภายใต้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะมีข้อดีและข้อเสีย ดังต่อไปนี้

ข้อดีของการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....

1) เมื่อบัญญัติให้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสามารถนำมาเป็นหลักประกันภายใต้ ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... ได้ย่อมสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ในการรับสิทธิดังกล่าวเป็นหลักประกัน

2) ผู้รับหลักประกันมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ หรือมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมาย

3) ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ มีระบบนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน โดยวิธีการทำสัญญาหลักประกันและนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้หลักประกันที่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตนต่อไปได้

4) มีระบบทะเบียนเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินว่ามีการนำไปเป็นหลักประกันหรือไม่ได้

5) มีระบบการบังคับหลักประกันที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล แต่เจ้าหนี้สามารถบังคับคดีได้เอง โดยการเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหากผู้ให้หลักประกันยินยอม

ข้อเสียของการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....

1) แม้ผู้รับหลักประกันจะสามารถบังคับคดีได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล แต่วิธีการที่จะบังคับคดีเอาทรัพย์สินก็มีอยู่อย่างจำกัด กล่าวคือ เมื่อเกิดเหตุบังคับหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน ผู้รับหลักประกันสามารถบังคับคดีได้โดยการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิเท่านั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 แห่งร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า อาจไม่เหมาะสมเพียงพอ กับลักษณะของสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่สามารถบังคับคดีได้โดยการนำสิทธิ

ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ออกให้อนุญาตช่วงต่อไป เช่นเดียวกับแนวทางของร่างกฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL อีกด้วย

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....ของไไทยนั้น ได้นำหลักการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา (UCC Article 9) มาบัญญัติไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับหลักประกันกับทรัพย์สินทั่วไป<sup>6</sup> โดยร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจนั้น ได้กำหนดประเภททรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันไว้ในลักษณะเดียวกับแนวทางของ UCC Article 9 แต่ตามแนวทางของ UCC Article 9 นั้น ได้กำหนดให้ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ภายใต้ UCC ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอย่างหนึ่ง ก็สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... เช่นเดียวกับแนวทางของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการกำหนดเพิ่มไว้ในกฎกระทรวงที่ได้เปิดช่องไว้ตามที่กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการสนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจของตน โดยให้นำแนวทางของ UNCITRAL มาใช้บังคับ ทั้งในส่วนของสังหาริมทรัพย์ทั่วไป และส่วนที่เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกัน ด้วยเหตุที่ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจของไไทยนั้น ได้มีการนำหลักการของ UCC Article 9 ของประเทศอเมริกามาปรับใช้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้เขียนจึงขอทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... และตามแนวทางการร่างกฎหมายต้นแบบหลักประกันทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันของหน่วยงาน UNCITRAL ว่ามีข้อเหมือนและข้อแตกต่างประการใด ที่อาจนำมาปรับใช้หากมีการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน โดยวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเหมือนและข้อแตกต่างในการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันภายใต้ร่าง พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....และตามแนวทางของ UNCITRAL

<sup>6</sup> บันทึกวิเคราะห์สรุป ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ..ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า 8.



### ข้อเหมือน

1) มีรูปแบบของการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันโดยกำหนดขั้นตอนไว้ 2 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดความผูกพันขึ้นระหว่างคู่สัญญา โดยการทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจขึ้น ขั้นตอนที่ 2 คือการนำสัญญาหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้มีผลต่อบุคคลภายนอก

2) แม้จะใช้คำว่าจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ แต่ก็มีจุดประสงค์เพียงแค่ว่าเป็นการแจ้งข้อมูลหลักประกันต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น โดยนายทะเบียนมีหน้าที่รับแจ้งข้อมูลตามที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลกำหนด มิได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแต่อย่างใด

3) มีกระบวนการบังคับหลักประกันที่ไม่ต้องผ่านศาล กล่าวคือ เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น ผู้รับหลักประกันสามารถเข้าครอบครองทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน และบังคับหลักประกันได้เองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล แต่การเข้าครอบครองนั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสุจริตที่ได้ยินยอมในการเข้าครอบครองนั้นแล้ว

### ข้อแตกต่าง

1) UNCITRAL เปิดโอกาสให้นำทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันได้ โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและสามารถนำมาเป็นหลักประกันได้<sup>7</sup>

2) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันนั้นสามารถจดทะเบียนได้ทั้งกับหน่วยงานหลักประกันทั่วไป ซึ่งในกรณีของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... หมายถึงสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ที่จะได้รับการจัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... มาตรา 14 หรืออาจจดทะเบียนที่หน่วยงานเฉพาะที่รับจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้ว เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม

3) กระบวนการบังคับหลักประกันมีหลายวิธี โดยผู้รับหลักประกันอาจเลือกบังคับหลักประกันโดยการขาย ให้อุญขาดช่วง หรือการบังคับหลักประกันหลุดเป็นสิทธิก็ได้ ซึ่งจะได้วิเคราะห์ต่อไปโดยละเอียดในหัวข้อการบังคับหลักประกัน

4) มีบทบัญญัติที่กล่าวเฉพาะถึงการบังคับหลักประกันที่เป็นสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เช่น กำหนดว่า ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันได้

<sup>7</sup> The supplement, paragraph 106-107.

เพียงแต่เฉพาะที่จำกัดอยู่ตามสิทธิของผู้ให้หลักประกันเท่านั้น เช่น หากมีการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่เด็ดขาด (non-exclusive licensing) มาเป็นหลักประกัน ผู้รับหลักประกันที่บังคับหลักประกันกับสิทธิดังกล่าว ก็ไม่มีอำนาจดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้านั้น เนื่องจากสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

จากการศึกษาและวิเคราะห์ ผู้เขียนเห็นว่าการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... นั้น เป็นวิธีการที่เอื้ออำนวยต่อการนำทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างมาเป็นหลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายที่จำเป็นเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป เช่น กระบวนการบังคับคดีที่ต้องมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นต้น

### 5.2.5 ตามแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

นอกจากวิธีการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไปเป็นหลักประกัน ตามรูปแบบที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้น ผู้เขียนเห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า รวมทั้งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะ เป็นวิธีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน การเพิกถอนการจดทะเบียน ดังนั้น หากจะนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ก็อาจใช้วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ไว้เป็นอีกหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ เพื่อให้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดนั้น ปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับเดียว ซึ่งหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เนื้อหาสำคัญที่ควรกำหนดไว้ ได้แก่

1) คู่สัญญาในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ คือ การกำหนดหลักเกณฑ์ว่าบุคคลใดที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาหลักประกันได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ควรกำหนดให้บุคคลธรรมดา รวมทั้งนิติบุคคลสามารถเป็นผู้ให้หลักประกันได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สามารถขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ ส่วนผู้รับหลักประกันนั้น ควรเป็นสถาบันการเงินเท่านั้น เพื่อให้การให้สินเชื่อเป็นระบบและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ

2) ททรัพย์สินหรือสิทธิที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันภายใต้ พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า โดยควรกำหนดไว้อย่างชัดเจนหากสามารถนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันได้

3) วิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันและการทำให้สัญญามีผลสมบูรณ์ต่อบุคคลภายนอก โดยรายละเอียดของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ควรมีได้แก่

1. วัน เดือน ปี และเวลาที่จดทะเบียน
2. ชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้และผู้ให้หลักประกัน
3. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับหลักประกัน
4. หนี้ที่กำหนดให้มีการประกันการชำระหนี้
5. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ประเภทของทะเบียน หมายเลขทะเบียน มูลค่าของทรัพย์สินนั้น
6. ข้อความที่แสดงว่าผู้ให้หลักประกันตราทรัพย์สินที่ระบุในรายการจดทะเบียนไว้แก่ผู้รับหลักประกันเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้
7. จำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
8. เหตุบังคับหลักประกัน
9. รายการอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานทะเบียนเห็นสมควรกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับสถานที่จดทะเบียนนั้น อาจกำหนดให้สามารถจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ก่อนแล้ว

4) สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันควรมีสิทธิในการใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ในระหว่างที่นำสัญญามาเป็นหลักประกันกับเจ้าหนี้

5) สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ให้หลักประกันและบุคคลภายนอก ควรกำหนดให้ผู้รับหลักประกันเมื่อได้จดทะเบียนสัญญาหลักประกันเรียบร้อยแล้ว มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญ ไม่ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ และบุคคลภายนอกที่ได้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไปนั้น จะได้สิทธิ

ดังกล่าวไปโดยตลอดภาวะผูกพัน ก็ต่อเมื่อไม่รู้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันชำระหนี้อยู่ หรือได้ไปโดยได้รับความยินยอมจากผู้รับหลักประกัน สำหรับลำดับการชำระหนี้ นั้นถือหลักว่าผู้ใดจดทะเบียนก่อนมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนตามลำดับ

6) เนื่องจากผู้ให้หลักประกันยังคงเป็นผู้ใช้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ในระหว่างที่นำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันอยู่ ดังนั้น ผู้ให้หลักประกันจึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและสัญญาหลักประกันโดยเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองไม่ให้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีมูลค่าลดน้อยถอยลง หรือต้องสูญสิ้นไปด้วยเหตุที่ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยผู้เขียนจะกล่าวโดยละเอียดถึงการคุ้มครองผู้รับหลักประกันในหัวข้อถัดไป

7) การบังคับหลักประกัน ควรให้ผู้สัญญาสามารถกำหนดเหตุในการบังคับหลักประกันได้เอง หากไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากผู้รับหลักประกันอาจได้รับความเสี่ยงจากการกระทำของลูกหนี้บางประการที่ทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสียหาย ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผู้รับหลักประกัน จึงควรให้ผู้รับหลักประกันสามารถพิจารณาและกำหนดเหตุบังคับหลักประกันที่เหมาะสมได้ เมื่อเกิดเหตุบังคับหลักประกันแล้ว ก็ควรห้ามมิให้ลูกหนี้ทำการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อไป สำหรับวิธีการบังคับหลักประกันนั้น ควรกำหนดให้เจ้าหนี้สามารถบังคับหลักประกันได้เอง เพื่อความสะดวก และลดภาระหน้าที่ของศาล โดยรูปแบบการบังคับคดีควรมีความเหมาะสมกับลักษณะของสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และต้องให้ความคุ้มครองแก่ลูกหนี้เช่นกัน นอกจากนี้ ต้องเป็นการบังคับหลักประกันที่อยู่ภายในข้อจำกัดสิทธิของผู้ให้หลักประกันที่มีอยู่ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งรายละเอียดการบังคับหลักประกันนั้นผู้เขียนจะได้ทำการวิเคราะห์ต่อไปในหัวข้อของการบังคับหลักประกัน

เมื่อพิจารณาแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า หากใช้วิธีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังกล่าว แม้จะเป็นวิธีการที่อาจนำมาใช้ได้ แต่เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ก็ล้วนเป็นหลักสำคัญที่ปรากฏอยู่แล้วในร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ...เช่น การทำสัญญาหลักประกัน การจดทะเบียน สิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาและบุคคลภายนอก และการบังคับหลักประกัน เป็นต้น ดังนั้น หากต่อมามีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พร้อมกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็จะทำให้กฎหมายทั้งสองฉบับมีเนื้อหาที่ทับซ้อนกันอยู่มาก จึงเห็นว่ไม่สมควรที่จะใช้วิธีบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่ควรนำร่างพระราชบัญญัติ

หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... มาเป็นแม่แบบเพื่อใช้บังคับกับการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันแทน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมาย นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นไปเพื่อคุ้มครองการใช้เครื่องหมายการค้า ในทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม รวมถึงการระงับข้อพิพาทอันเกิดมาจากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจแต่อย่างใด ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องหลักประกันทางธุรกิจ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า จึงเห็นว่าเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เพราะขัดต่อเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้า

### 5.3 การบังคับหลักประกันที่เหมาะสมกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การบังคับหลักประกัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจำนองหรือจำนำนั้น ต่างก็มีข้อจำกัดกว่าการบังคับคดีตามร่าง พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....

5.3.1 สำหรับวิธีการจำนำ แม้จะมีกระบวนการบังคับคดีโดยไม่ต้องผ่านศาล แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 764 ได้กำหนดให้การบังคับจำนำต้องกระทำโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการขายทอดตลาดทรัพย์สินจะกระทำผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงเป็นกระบวนการบังคับคดีที่จำกัดกว่าการบังคับคดีตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....

5.3.2 สำหรับวิธีการจำนอง การบังคับกับทรัพย์สินที่จำนอง ไม่ว่าจะเป็นการบังคับจำนองโดยการยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 หรือการบังคับจำนองโดยเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ ตามมาตรา 729 ต่างก็เป็นการบังคับคดีที่ต้องกระทำผ่านกระบวนการทางศาล โดยผู้รับจำนองจะต้องบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบและฟ้องเป็นคดีต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองนั้นออกขายทอดตลาด หรือให้ทรัพย์สินที่จำนองตกเป็นสิทธิแก่ผู้รับจำนอง<sup>8</sup> ทำให้กระบวนการบังคับคดีมีความล่าช้าอย่างมาก จึงไม่เหมาะสมหากทรัพย์สินที่บังคับคดียังมีการเปลี่ยนมือกันอย่างรวดเร็วในตลาด หรือเป็นทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งาน ซึ่งกระบวนการบังคับคดีที่ล่าช้าย่อมจะทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่มีลดลงไป

5.3.3 การบังคับคดีตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ซึ่งให้สิทธิผู้รับหลักประกันสามารถที่จะบังคับคดีได้เอง โดยการเข้าครอบครองทรัพย์สิน เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

<sup>8</sup> มาตรา 728, 729 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หรือผิดสัญญา ตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ มาตรา 40 และทำการจำหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินหรือเอาทรัพย์สินหลุดเป็นสิทธิของตน (ร่างมาตรา 38) ผู้เขียนเห็นว่า วิธีการดังกล่าวเป็น กระบวนการบังคับคดีที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งในปัจจุบัน และเป็นการลดภาระให้แก่ศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดี อย่างไรก็ตาม การบังคับคดีตาม ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... นั้น มุ่งเน้นไปที่การบังคับคดีกับ ทรัพย์สินที่มีตัวตน ดังนั้น ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนจึงไม่สามารถที่จะเข้าครอบครองได้โดยสภาพ ซึ่ง ผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวทางกฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL ที่แนะนำให้ผู้รับหลักประกันควรมีสิทธิ ครอบครองเอกสารสำคัญที่ใช้ในการจดทะเบียนหรือโอนสิทธิในสัญญานั้นไว้ เพื่อความสะดวกแก่การ บังคับหลักประกันด้วย

นอกจากนี้ การบังคับคดีตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ...ซึ่งกำหนด วิธีการบังคับคดีไว้ว่า ผู้รับหลักประกันสามารถบังคับคดีโดยการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน หรือเอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ตน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า แม้ผู้รับหลักประกันจะ สามารถดำเนินการบังคับหลักประกันได้เอง หากผู้ให้หลักประกันยินยอม แต่การกำหนดวิธีการบังคับ หลักประกันไว้เพียงสองวิธี อาจจำกัดและแคบเกินไป ดังนั้น ควรให้โอกาสผู้รับหลักประกันสามารถหา ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นประกันโดยวิธีอื่นได้ที่ไม่ขัดต่อสภาพแห่งสิทธินั้น เช่น การให้อนุญาตช่วง ต่อไป เป็นต้น ดังนั้น หากนำหลักการของการบังคับคดีตาม ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.. มาใช้บังคับ อาจต้องเพิ่มวิธีการบังคับหลักประกันให้มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับการบังคับคดีในกฎหมายต่างประเทศนั้นมีลักษณะแตกต่างจากกฎหมายไทย กรณี ประเทศญี่ปุ่นการบังคับคดีกับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า แม้จะต้องกระทำผ่าน กระบวนการทางศาลเช่นเดียวกับเรื่องจำนองตามกฎหมายไทย แต่กฎหมายญี่ปุ่นนั้นอนุญาตให้ศาล สามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดวิธีการบังคับหลักประกันที่เหมาะสมสำหรับทรัพย์สินแต่ละชนิด โดย ไม่จำกัดว่าจะต้องบังคับหลักประกันโดยการจำหน่ายทรัพย์สินหรือเอาทรัพย์สินหลุดเป็นสิทธิเพียง เท่านั้น<sup>9</sup> จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ศาลสามารถกำหนดวิธีการบังคับหลักประกันที่เหมาะสมกับลักษณะ ของทรัพย์สินแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คู่สัญญามากที่สุด

สำหรับกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและตามแนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL ต่างก็กำหนดวิธีการบังคับหลักประกันโดยไม่ต้องผ่านศาลไว้ โดยเมื่อลูกหนี้ผิดสัญญาก็ให้สิทธิแก่ เจ้าหนี้ในการเข้าครอบครองและบังคับเอาหลักประกันได้ทันที เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และวิธีการบังคับหลักประกันยังสามารถกระทำได้หลายวิธี คือ การบังคับหลักประกันที่เป็นรูปแบบ ปกติทั่วไป ได้แก่ การจำหน่ายทรัพย์สิน และการเอาทรัพย์สินหลุดเป็นสิทธิ และการบังคับ

<sup>9</sup> the Civil Execution Act in 1979, Article 143

หลักประกันที่เป็นรูปแบบที่เพิ่มเติมมา คือ การอนุญาตให้เจ้าหนี้สามารถบังคับหลักประกันด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ได้อีกด้วย โดยตามแนวทางร่างกฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL ใน the Supplement นั้น มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันโดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังนี้

1) เมื่อผู้ให้หลักประกันผิดสัญญา เจ้าหนี้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (ภายใต้ข้อจำกัดสิทธิของผู้ให้หลักประกัน) แต่หากผู้ให้หลักประกันได้อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวไว้ก่อนโดยปลดสิทธิหลักประกัน ภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น เจ้าหนี้มีประกันไม่สามารถที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ ภายในระยะเวลาหรือในพื้นที่เดียวกันกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้ทำขึ้นก่อน แต่เจ้าหนี้มีประกันอาจให้ผู้อื่นใช้สิทธิในพื้นที่ หรือนอกเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ทำขึ้นก่อนดังกล่าวได้<sup>10</sup> กล่าวคือ หากผู้ให้หลักประกัน คือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) และมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (Sub-license) ไว้ก่อนที่จะนำสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของตนมาเป็นหลักประกัน ต่อมาเมื่อผู้ให้หลักประกันผิดสัญญาหลักประกัน เจ้าหนี้จะบังคับคดีโดยการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นก็ไม่ได้ แต่จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงที่มีอยู่ก่อนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงนั้น ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

2) เมื่อมีการบังคับคดีโดยการจำหน่ายหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตที่นำมาเป็นหลักประกัน (licensee's rights) หากผู้รับโอนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (transferee/sub-licensee) จะใช้สิทธิใดๆ ของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (non-exclusive licensee) จะไม่สามารถใช้สิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นให้เป็นการขัดกับสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดอื่น หรือทำการดำเนินคดีกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นสิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นต้น

ผู้เขียนเห็นว่า การบังคับหลักประกันตามแนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL นั้น เป็นแนวทางการบังคับหลักประกันที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้บังคับกับการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน โดยเจ้าหนี้สามารถเลือกวิธีการบังคับได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แต่ไม่ถึงกับเปิดกว้างให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจได้เช่นเดียวกับกฎหมายญี่ปุ่น ที่อาจเกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาลในแต่ละคดีตามมา ผู้เขียนจึงเห็นว่าหากนำวิธีการบังคับหลักประกัน

<sup>10</sup> The supplement, paragraph 237-238.

ตามแนวทางร่างกฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL มาปรับใช้กับร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... จะทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เหมาะสมที่จะนำมาใช้บังคับกับการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน

#### 5.4 การคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อจะมีการบังคับคดีเกี่ยวกับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์ไว้ในตอนต้นว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะเป็นสิทธิเฉพาะตัว การที่จะนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ ก็ต่อเมื่อเจ้าของหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิได้ให้ความยินยอมแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จะให้ความยินยอมในการนำสิทธิในสัญญามาเป็นหลักประกันได้ก็ตาม แต่หากมีการบังคับคดีเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยการขายหรือให้อุญาตช่วงต่อไปก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีความกังวลว่าผู้ที่ได้รับโอนสิทธิดังกล่าวไป จะมีความสามารถในการรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานได้หรือไม่ และผู้ที่ได้รับโอนสิทธิไปจะทำให้ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือไม่ ถึงแม้ว่าปกติแล้วสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมคุณภาพไว้แล้วก็ตาม แต่ข้อตกลงดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ หากเกิดความเสียหายขึ้นจริง ย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการสั่งสมมานาน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางที่สามารถนำมาป้องกันปัญหาดังกล่าวนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 แนวทาง ได้แก่

##### 5.4.1 การใช้หลักสัญญาทั่วไป

โดยการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะรับโอนสิทธิตามสัญญาหรือมีสิทธิได้รับอนุญาตช่วงไว้อย่างชัดเจนในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เช่น กำหนดว่า หากมีการโอนสิทธิหรือมีการให้อุญาตช่วงต่อไปแก่บุคคลภายนอก บุคคลที่จะรับโอนสิทธิต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ไม่เป็นคู่แข่งทางการค้า การกำหนดคุณสมบัติเช่นนี้จะช่วยป้องกันมิให้เครื่องหมายการค้านั้นถูกใช้โดยบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์กับเครื่องหมายการค้าตนเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องหมายการค้านั้นได้



(2) ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีเพียงพอในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต และดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตนั้น

(3) นอกจากการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะรับโอนสิทธิแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ต้องการที่จะให้สิทธิดังกล่าวโอนไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า นั้นอยู่แล้ว อาจกำหนดข้อสัญญาเพิ่มเติมได้ว่า หากจะมีการบังคับคดีหรือโอนสิทธิในสัญญาแก่บุคคลภายนอก ต้องเสนอขายแก่ผู้ที่เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Others Licensee/Sub-Licensee) นั้นอยู่ก่อน (ถ้ามี) ก็ได้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวย่อมมีความสามารถในการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้นได้อยู่แล้ว

#### 5.4.2 การใช้หลักสุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5

ผู้เขียนเห็นว่า หลักสุจริตซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไป ตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 ที่ระบุว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต” สามารถนำมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ หากผู้ที่จะรับโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไป โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องหมายการค้า นั้น ย่อมถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตนั่นเอง

#### 5.4.3 การใช้หลักวิญญูชนตาม มาตรา 43 แห่งร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....

มาตรา 43 แห่งร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... วางหลักว่า ในการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น ผู้รับหลักประกันจะต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ ดังเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติโดยพฤติการณ์เช่นนั้น จากหลักกฎหมายดังกล่าว อาจตีความได้ว่าผู้รับหลักประกันจะจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก็ต้องเป็นไปตามที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำ ดังนั้น การจำหน่ายทรัพย์สินแก่บุคคลที่เป็นคู่แข่งทางการค้า หรือพึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีศักยภาพเพียงพอในการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น อาจถือว่าผิดหลักกฎหมายดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า มาตราดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนว่าให้ความคุ้มครองไปถึงกรณีดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้น เพื่อความชัดเจนผู้ให้อนุญาตควรกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิรับโอนหรือใช้เครื่องหมายการค้าไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้ชัดเจน

#### 5.4.4 วิธีการทางการค้าที่มีเหตุผล และเป็นธรรม

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา<sup>11</sup> ใช้ถ้อยคำว่า ให้จำหน่ายจ่ายโอนตามวิธีการทางการค้าที่มีเหตุผล และเป็นธรรม (Commercially reasonable preparation or processing)<sup>11</sup> เห็นได้ว่า เป็นการบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ในลักษณะกว้างๆ มิได้เฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสามารถตีความเพื่อคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ กล่าวคือ หากจะขายสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ก็จะต้องไม่เป็นการขายที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทั้งเจ้าของสิทธิ คือเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้ให้หลักประกันด้วย เช่น ต้องไม่เป็นการขายให้แก่คู่แข่งทางการค้า หรือขายแก่บริษัทที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการดูแลเครื่องหมายการค้าที่รับอนุญาตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นต้น จึงจะถือว่าเป็นการขายที่มีเหตุผลและเป็นธรรม

ดังนั้น หากนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน กระบวนการบังคับคดีควรมีรูปแบบที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น คุ้มครองสิทธิของคู่สัญญา และที่สำคัญต้องไม่ขัดกับสิทธิของผู้ให้หลักประกันที่มีอยู่ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย

#### 5.5 การคุ้มครองสิทธิของผู้รับหลักประกัน

เนื่องจากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่ต่างมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน ดังนั้นหากมีการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไปเป็นหลักประกัน และต่อมาเกิดปัญหาขึ้นระหว่างคู่สัญญาในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (License Agreement) ที่ทำให้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ก็จะส่งผลให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เป็นหลักประกันหมดความหมายลงไป ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่นำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ และยังไม่มีการที่ชัดเจนที่ออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น มีลักษณะคล้ายสิทธิการเช่า ประกอบกับคำแนะนำของ UNCITRAL ยังกำหนดให้บังคับคดีสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะเดียวกับสิทธิการเช่า ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าสามารถนำกลไกการคุ้มครองคู่สัญญาที่ปรากฏอยู่ในเรื่องสิทธิการเช่าตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 และตามรูปแบบสัญญามอบสิทธิการ

<sup>11</sup> UCC § 9 – 610 (a)

เช่าเป็นหลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมาปรับใช้กับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้  
เครื่องหมายการค้าด้วย

เมื่อวิเคราะห์แล้วกลไกที่ควรมีเพื่อให้คู่สัญญามีโอกาสเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดย  
วิธีการทางกฎหมายหรือทางสัญญา ได้แก่

#### 5.5.1 การเยียวยากรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ ใช้เครื่องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ให้สิทธิผู้รับอนุญาตในการต่ออายุสัญญา เมื่อ  
ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว ซึ่งส่งผลให้สัญญาอนุญาตนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผู้รับหลักประกัน  
พอใจที่จะรับเป็นหลักประกัน แต่หากปรากฏว่าผู้รับอนุญาตไม่ใช้สิทธิในการต่ออายุ หรือไม่ปฏิบัติ  
ตามข้อกำหนดในการต่ออายุที่กำหนด ย่อมกระทบถึงหลักประกันของผู้รับหลักประกัน ดังนั้น เพื่อ  
เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้รับหลักประกัน ข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าควร  
กำหนดว่า トラบใดที่สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ายังผูกพันเป็นหลักประกันอยู่ ผู้รับ  
หลักประกันมีสิทธิเหมือนตัวแทนผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Attorney-in-fact) เพื่อทำ  
การต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ในนามของผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า  
ได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับหลักประกัน เพราะไม่ต้องกังวลว่าผู้ให้หลักประกันจะ  
ใช้สิทธิต่ออายุสัญญาหรือไม่ และสิทธิดังกล่าวจะยังคงผูกพันเป็นหลักประกันอยู่หรือไม่

#### 5.5.2 การเยียวยากรณีที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมส่งผลกระทบต่อ  
เจ้าหน้าที่รับสิทธิตามสัญญาดังกล่าวเป็นหลักประกันนั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ย่อมจะได้พิจารณาเนื้อหา  
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้วก่อนที่จะให้สินเชื่อ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง  
เนื้อหาของสัญญาโดยที่เจ้าหน้าที่มิได้รับรู้ด้วย อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ ควรมี  
ข้อสัญญาที่กำหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเนื้อหาของสัญญาที่นำมาเป็นหลักประกันไว้  
จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ก่อน

#### 5.5.3 การป้องกันการโอนหรือการให้อนุญาตช่วงไปยังบุคคลอื่น

หากลูกหนี้ปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญาประธานแล้ว ลูกหนี้จะต้องโอนสิทธิตามสัญญา  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนั้น หากลูกหนี้จะทำการโอนสิทธิในสัญญาหรือให้อนุญาตช่วงแก่บุคคลอื่น อาจเกิด  
ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ลูกหนี้ต้องได้รับ  
ความยินยอมจากเจ้าหน้าที่เสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยหากเจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมและลูกหนี้

ยังคงดำเนินการดังกล่าว เจ้าหนี้สามารถถือว่าการกระทำนั้นเป็นเหตุผิดสัญญาและเจ้าหนี้สามารถบังคับหลักประกันได้ทันที

#### 5.5.4 การเยียวยากรณีผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากระทำผิดข้อสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เมื่อมีการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้น ซึ่งมีผลให้ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensor) มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ ดังนั้น เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับหลักประกัน ไม่ให้สูญเสียสิทธิที่มีเหนือทรัพย์สินหลักประกันนั้นไป ผู้เขียนเห็นว่าจำเป็นต้องมีกระบวนการในการบอกกล่าวให้ผู้รับหลักประกันทราบเมื่อผู้ให้หลักประกันผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยก่อนที่ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensor) จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) ประพฤติผิดสัญญา ควรกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในการแจ้ง (Notice) ให้ผู้รับหลักประกันหรือเจ้าหนี้มีประกันทราบทุกครั้ง และให้ผู้รับหลักประกันมีโอกาสเข้าดำเนินการเยียวยาแก้ไขเหตุผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ประพฤติผิดสัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น และถือว่าการเข้าเยียวยาดังกล่าวเป็นการทำแทนหรือทำในนามผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เพื่อให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ายังคงดำเนินต่อไป และยังคงเป็นประกันนี้แก่ผู้รับหลักประกัน

สำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับหลักประกันต้องจ่ายไปในการเยียวยาความเสียหายนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไปในหนี้ที่เป็นประกันและให้หลักประกันครอบคลุมไปถึงจำนวนหนี้ดังกล่าวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การเยียวยาด้วยวิธีดังกล่าวสามารถใช้ได้กับกรณีที่ผู้รับหลักประกันสามารถที่จะเข้าทำการเยียวยาแทนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้เท่านั้น เช่น กรณีหนี้เงินหรือหนี้กระทำการบางอย่าง เป็นต้น

#### 5.5.5 การเยียวยากรณีผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตกเป็นบุคคลล้มละลาย

หากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า กำหนดให้เหตุที่ผู้รับอนุญาตตกเป็นบุคคลล้มละลาย เป็นเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาด้วยนั้น กรณีเช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่าผู้รับหลักประกันไม่อาจได้รับความคุ้มครองจากการได้รับคำบอกกล่าว (Notice) ดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ เนื่องจากผู้รับหลักประกันไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการเยียวยา แก้ไขใดๆ ได้ ประกอบกับผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensor) ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาใดๆ จึงเป็นการไม่ยุติธรรมหากจะไม่ให้สิทธิผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในการบอกเลิกสัญญา

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า วิธีการเยียวยาสามารถกระทำได้โดยการกำหนดว่า เมื่อผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าล้มละลาย ไม่ให้ถือว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าระงับลง หรือไม่ให้สิทธิแก่ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในการบอกเลิกสัญญา ตราบใดที่ยังมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิอย่างถูกต้องอยู่ และให้ผู้รับหลักประกันสามารถเข้าทำการเยียวยาปัญหาดังกล่าวหรือบังคับคดีกับสัญญานั้นได้ เมื่อตนได้รับคำบอกกล่าว

#### 5.5.6 กรณีที่ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้เพราะเหตุผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้น

หากเป็นกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น และผู้รับหลักประกันไม่สามารถที่จะเข้าเยียวยาแก้ไขแทนผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ เช่น การผิดสัญญาที่ไม่ใช่หนี้เงิน เป็นต้น ทำให้ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ายังคงมีสิทธิเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้อยู่ วิธีการเยียวยาแก้ไขในกรณีดังกล่าว ก็คือ การกำหนดให้ผู้รับหลักประกันสามารถเข้าทำสัญญาใหม่กับผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งกรณีนี้อาจถือได้ว่าผู้รับหลักประกันอยู่ในฐานะราวกับว่ามีการบังคับหลักประกันด้วยวิธีการเอาทรัพย์สินหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแล้ว (Foreclosure) โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ทำขึ้นใหม่นั้น ให้ยังคงมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเหมือนสัญญาอนุญาตเดิมในส่วนที่ยังไม่หมดอายุทุกประการ หรือผู้รับหลักประกันอาจหาบุคคลอื่นเพื่อเข้ามาทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวก็ได้ กรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการเข้าถือเอาสิทธิโดยการโอนสิทธิ (Assignment) แทนที่จะเป็นการบังคับเอาทรัพย์สินเพื่อหลุดเป็นสิทธิ (Foreclosure)

#### 5.5.7 การเยียวยากรณีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้น

จากที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า อาจถูกเพิกถอนได้ ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนในการร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตได้ หากแสดงได้ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตนั้น ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

นอกจาก การเพิกถอนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้ว สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็อาจสิ้นไปด้วยเหตุของการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ หากมีเหตุที่ทำให้เครื่องหมายการค้า หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้น ถูกเพิกถอนได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้รับหลักประกันในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอย่าง

แน่นอน จึงต้องมีวิธีการเยียวยาแก้ไขในกรณีดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า วิธีการที่สามารถนำมาเยียวยาแก้ไขความเสียหายได้ คือ

1) เมื่อมีการยื่นคำร้องขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ควรให้โอกาสผู้รับหลักประกันได้รับรู้ และมีโอกาสเข้าไปพิจารณาว่าควรบังคับหลักประกันทันทีหรือไม่ ดังนั้น จึงควรกำหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่รับคำร้องดังกล่าว ต้องแจ้งแก่ผู้รับหลักประกัน ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีการนำไปเป็นประกันการชำระหนี้ ให้ทราบถึงการยื่นคำร้องขอเพิกถอนนั้น สำหรับผู้รับหลักประกันเอง ควรกำหนดเหตุแห่งการขอเพิกถอนดังกล่าว เป็นเหตุหนึ่งในการที่จะบังคับหลักประกันด้วย

2) เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว กรณีดังกล่าว ย่อมทำให้หลักประกันสูญสิ้นลงไปทันที ด้วยเหตุนี้จึงควรให้สิทธิแก่ผู้รับหลักประกันสามารถบังคับหลักประกัน หรือบังคับชำระหนี้ได้ทันที โดยถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญาหลักประกัน

การให้สิทธิแก่ผู้รับหลักประกันในการบังคับหลักประกันได้ทันทีเมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า อันทำให้หลักประกันสูญหายหรือเสียหายนั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 723 ที่กำหนดให้ผู้รับจำนองสามารถบังคับจำนองเสียในทันทีก็ได้ ถ้าทรัพย์สินซึ่งจำนองบุบสลาย หรือถ้าทรัพย์สินซึ่งจำนองแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสูญหายหรือบุบสลาย เป็นเหตุให้ไม่เพียงพอแก่การประกัน การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับจำนอง อย่างไรก็ตาม ก็มีกำหนดข้อยกเว้นไว้ด้วยว่า หากเหตุนั้นมีได้เป็นเพราะความผิดของผู้จำนอง ผู้จำนองจะเสนอจำนองทรัพย์สินอื่นทดแทนให้มีราคาเพียงพอหรือเสนอจะแก้ไขความบุบสลายนั้น ภายในเวลาอันสมควรก็ได้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจควรนำแนวทางการบัญญัติกฎหมายจำนองมาปรับใช้กับกรณีการเพิกถอนทะเบียนดังกล่าวด้วย

3) เมื่อมีการบังคับหลักประกันกับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว และเกิดเหตุที่ทำให้เครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอน อันทำให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ต้องสิ้นผลไปด้วยนั้น ผู้เขียนเห็นว่า กรณีดังกล่าว ผู้รับโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเอากับเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า อันเนื่องมาจากความเสียหายที่ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ผู้อนุญาตได้ให้สัญญาไว้ ซึ่งการเรียกร้องดังกล่าวเป็นการนำหลักการเรียกร้องความเสียหายจากเหตุผิดสัญญาทั่วไปมาใช้บังคับนั่นเอง

จากที่กล่าวมาเป็นกระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้รับหลักประกัน เมื่อมีการรับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันแล้ว ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นใจว่าสิทธิในทรัพย์สินหลักประกันของตนจะดำรงอยู่ตลอดไปตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน และไม่ถูกทำให้สูญสิ้นไป จากการที่ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือจากการถูกเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า

## บทที่ 6

### บทสรุปและเสนอแนะ

#### 6.1 บทสรุป

จากความต้องการเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ และความ ต้องการของธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ด้วยความมั่นใจว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้คืน เพื่อสร้างความมั่นใจดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็นต้องให้หลักประกันในการขอสินเชื่อ นั้น โดยแนวคิดของหลักประกันที่ดี คือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทุกชนิดควรที่จะสามารถนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ ไม่เพียงแต่เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ที่จับต้องได้ เท่านั้น

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงตั้งสมมติฐานในการวิจัยว่า “สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีมูลค่าในทางเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ควรนำสัญญาดังกล่าวมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ จึงสมควรบัญญัติกฎหมายออกมารองรับให้มีแนวทางและวิธีการที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหนี้เกิดความมั่นใจในการได้รับชำระหนี้คืน”

จากการศึกษาพบว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง จะมีความได้เปรียบผู้ค้ารายอื่นในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น และทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มมากขึ้น โดยวิธีการประเมินราคาที่น่ามาใช้กับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จะใช้รูปแบบวิธีการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 ซึ่งมีรูปแบบการประเมินอยู่ 3 วิธี คือ 1. วิธีการประเมินจากต้นทุน 2. วิธีการประเมินจากราคาตลาด 3. วิธีการประเมินจากรายได้ เนื่องจากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีลักษณะที่ซับซ้อน มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะของข้อตกลงในสัญญา ประกอบกับมูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นในอนาคต ดังนั้น วิธีการประเมินด้วยรายได้ ซึ่งประเมินจากความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้จากการใช้ทรัพย์สินนั้นจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด โดยมูลค่าของเครื่องหมายการค้า ที่ประเมินได้จากการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ที่ได้รับอนุญาต ต้องสูงกว่าค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิที่กำหนดไว้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จึงจะแสดงให้เห็นว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีมูลค่าเป็นบวก เหมาะสมที่จะนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ ซึ่งการประเมินราคาควรทำการประเมินด้วยวิธีใดอีกวิธีหนึ่งควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สามารถประเมินมูลค่าได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินทั่วไป และถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงควรนำมาเป็น



หลักประกันการชำระหนี้ได้ ซึ่งจากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาแนวทางกฎหมายหลักประกันในต่างประเทศพบว่า

- **ประเทศสหรัฐอเมริกา** กฎหมาย Uniform Commercial Code (UCC) มาตรา 9 ในเรื่องหลักประกัน ได้กำหนดให้ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (General Intangibles) สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ ด้วยวิธีการทำสัญญาหลักประกัน (Security Agreement) และนำไปจดทะเบียนต่อหน่วยงานรัฐ ซึ่งสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ก็จัดอยู่ในประเภทของทรัพย์สินไม่มีตัวตนในความหมายของกฎหมายดังกล่าว ที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ด้วย
- **ประเทศญี่ปุ่น** กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายเครื่องหมายการค้า มาตรา 30 และมาตรา 31 ว่า การอนุญาตให้ใช้โดยเด็ดขาด (exclusive license) และการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (non-exclusive license) สามารถนำมาถือสิทธิจำนำได้ หากได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยให้นำวิธีการจดทะเบียนมาใช้ในการจำนำสิทธิดังกล่าว
- **แนวทางกฎหมายต้นแบบ UNCITRAL** เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกัน ได้สนับสนุนให้ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ โดยรวมถึงสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ให้สามารถนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า ประเทศต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่า ควรสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยให้นำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ แต่เมื่อได้ทำการศึกษากฎหมายไทยในปัจจุบันพบว่ายังไม่มี ความชัดเจนเพียงพอ ในการรองรับการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมาเป็นหลักประกัน และรูปแบบของการประกันที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันอย่างแท้จริง โดยมีประเด็นปัญหา คือ

### 1. สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นทรัพย์สินและเป็นสิทธิเฉพาะตัว

จากการศึกษาพบว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความหมายในตัวของมัน ดังกล่าวข้างต้น และยังอาจถือเอาได้ เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิย่อมมีสิทธิหวงกัสิทธิดังกล่าวนี้เพื่อการใช้ของตนเอง มิให้บุคคลอื่นมาทำการละเมิดสิทธิดังกล่าว และมีลักษณะเป็นสิทธิอื่นอัน

เกี่ยวเนื่องกับสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงมีฐานะเป็นสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็นสิทธิเฉพาะตัว เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 79 ได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสัญญาดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ และจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นอีกทอดหนึ่งไม่ได้ ด้วยเหตุที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิอาจจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของตัวอยู่รับอนุญาตว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาได้ทั้งหมดหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาต ดังนั้น ความเป็นสิทธิเฉพาะตัวดังกล่าว ถือว่าเป็นข้อจำกัดในการนำสิทธิในสัญญามาเป็นหลักประกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 79 ได้เปิดโอกาสให้คู่สัญญาสามารถที่จะทำความตกลงกันเป็นอย่างอื่น ด้วยเหตุนี้หากผู้ได้รับอนุญาตสามารถตกลงกับผู้อนุญาตให้สามารถทำการโอนสิทธิตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้น ก็สามารที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้โดยสภาพ และเป็นการแก้ไขข้อจำกัดที่มีอยู่ลงได้

## 2. การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน และรูปแบบสัญญาหลักประกันที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา

ปัจจุบัน หากจะนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ก็อาจทำได้โดยการใชหลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาของคู่สัญญา ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบคือ รูปแบบการโอนสิทธิเรียกร้อง และรูปแบบการทำข้อตกลงในสัญญาทั่วไป มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 ซึ่งวางหลักเกณฑ์ไว้ 2 ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนระหว่างเจ้าหนี้กับผู้รับโอน โดยจะต้องทำเป็นหนังสือตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนกับผู้รับโอนจึงจะสมบูรณ์และมีผลทางกฎหมาย

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนระหว่างลูกหนี้กับผู้รับโอน เพื่อให้การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลผูกพันลูกหนี้และไ้ยื่นแก่ลูกหนี้ได้ จึงต้องมีการบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นหรือลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมแล้ว

แต่ด้วยเหตุที่การโอนสิทธิเรียกร้อง มีลักษณะเป็นการโอนขาด เมื่อการโอนสิทธิเรียกร้องมีผลสมบูรณ์ ผู้รับโอนสิทธิกลายเป็นผู้ทรงสิทธิทีเดียว ทำให้ลูกหนี้เกิดความไม่มั่นใจว่าเจ้าหนี้จะโอนสิทธิคืนเมื่อตนได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับหากโอนสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

การคำไปแล้ว ลูกหนี้ย่อมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ อีก ดังนั้น รูปแบบการโอนสิทธิเรียกร้อง จึงมีได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คู่สัญญาอย่างแท้จริง ไม่มีความเหมาะสมที่จะนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการดังกล่าว

วิธีการทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาทั่วไป เป็นวิธีการที่มีการปฏิบัติกันในสถาบันการเงิน ในลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาว่า หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประธาน ลูกหนี้ “จะโอน” สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแก่เจ้าหนี้

ทั้งสองวิธีการดังกล่าวแม้จะสามารถทำความตกลงกันได้ หากความตกลงนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ตาม แต่การทำข้อตกลงในลักษณะดังกล่าว ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้รับหลักประกัน เนื่องจาก สัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดเพียงบุคคลสิทธิระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น หากลูกหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา เจ้าหนี้สามารถกระทำได้เพียงการฟ้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาหรือเรียกค่าเสียหาย เจ้าหนี้ไม่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้มีประกัน ที่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของลูกหนี้ และสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ ดังนั้น การทำข้อตกลงในรูปแบบสัญญาดังกล่าวนั้น เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่เจ้าหนี้ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการได้รับชำระหนี้เมื่อตนให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เท่านั้น แต่มิได้สร้างสิทธิพิเศษหรือความมั่นคงแก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด

### 3. การรับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน ไม่ก่อให้เกิดสิทธิพิเศษแก่เจ้าหนี้ในการอ้างบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน

จากที่กล่าวไว้ในข้อ 2 ว่า การทำสัญญาประกันการชำระหนี้ตามรูปแบบในข้อ 2 นั้น ก่อให้เกิดเพียงบุคคลสิทธิระหว่างคู่สัญญา ไม่ทำให้เจ้าหนี้มีสิทธิพิเศษ หรือมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกันแต่อย่างใด เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ได้กำหนดหลักประกันพิเศษสำหรับหลักประกันด้วยทรัพย์สินไว้เพียงจำนองและจำนำ เท่านั้น กรณีจำนอง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรค 2 ได้กำหนดให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าหนี้ในการได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ กรณีจำนำ มาตรา 278 และมาตรา 282 กำหนดให้สิทธิเจ้าหนี้จำนำ เป็นเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิอันดับแรกในการบังคับเอากับทรัพย์สินหลักประกัน ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก็ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้อย่างสอดคล้องกัน ตาม มาตรา 289 โดยให้เจ้าหนี้จำนอง หรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิสามารถยื่นคำขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี ให้เอาเงินมาชำระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อื่นๆ ได้นอกจากนี้ เจ้าหนี้จำนอง และจำนำ ยังถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย ซึ่งตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 กำหนดให้ เจ้าหนี้มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์สินโดยไม่ต้องขอรับชำระหนี้ แต่ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินตรวจดูทรัพย์สินนั้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า รูปแบบการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน ที่ให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าหนี้ในปัจจุบันนั้น มีเพียงรูปแบบจำนองและจำนำเท่านั้น สำหรับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เจ้าหนี้ยังไม่สามารถก่อบุริมสิทธิ หรือสิทธิพิเศษใดๆ เหนือสัญญาดังกล่าว โดยอาศัยหลักกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมาย คือ

#### กรณีจำนำ

ทรัพย์สินที่สามารถนำมาจำนำต้องเป็นสิ่งหามทรัพย์สินหรือสิทธิที่มีตราสารเท่านั้น และต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนำด้วยจึงจะถือว่าจำนำได้เกิดขึ้น ดังนั้น แม้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะเป็นสิ่งหามทรัพย์สิน แต่ก็ไม่สามารถที่จะนำมาส่งมอบกันได้ด้วยเหตุที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างโดยสภาพ นอกจากนี้ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ายังไม่ถือว่าเป็นสิทธิที่มีตราสารตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 750 จึงไม่สามารถนำมาจำนำได้ด้วยวิธีการอย่างสิทธิที่มีตราสาร ดังนั้น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันในรูปแบบจำนำได้

#### กรณีจำนอง

ปัญหาที่เกิดจากการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำนอง คือ ทรัพย์สินที่สามารถนำมาจำนองได้ ตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดไว้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภทที่กฎหมายรับรองเท่านั้น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า แม้จะต้องมีการนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้อยู่ในความหมายของสังหาริมทรัพย์อันมีทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงไม่สามารถนำมาจำนองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยปัจจุบัน

#### **4. แนวความคิดการจัดทำกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจใหม่ ยังไม่ครอบคลุมถึงสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า**

แนวคิดในการยกร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจนั้น สืบเนื่องมาจากข้อจำกัดของกฎหมายจำนองและจำนำของไทยในปัจจุบัน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ประกอบกับการทำข้อตกลงกันเองระหว่างคู่สัญญาเพื่อนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน แม้จะสามารถทำได้ แต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดบุริมสิทธิแก่เจ้าหนี้หรือผู้รับหลักประกันในการได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดในการร่างกฎหมายใหม่ เพื่ออนุญาตให้นำทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ แต่ไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำนองและจำนำได้ ให้สามารถที่จะนำมาเป็นหลักประกันภายใต้ร่างพระราชบัญญัตินี้ และยังปรับปรุงระบบการ

บังคับหลักประกันให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน เพื่อลดภาระของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีในกระบวนการบังคับหลักประกัน<sup>1</sup>

ผู้เขียนเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจมีความสอดคล้องกับหลักการเรียกหลักประกันที่ดี กล่าวคือลูกหนี้สามารถใช้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ตนมีอยู่มาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับหลักประกัน โดยใช้วิธีการจดทะเบียนทรัพย์สินแทนการส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นประกัน ทำให้ลูกหนี้ยังคงสามารถแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ และมีกระบวนการบังคับหลักประกันที่ไม่ต้องผ่านศาล ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประกอบกับผู้รับหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ถือว่าเป็นเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ หรือมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ยังไม่รวมอยู่ในประเภทของทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... มาตรา 8 ดังนั้น หากจะนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ภายใต้แนวความคิดการจัดทำกฎหมายหลักประกัน ตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจนี้ จำเป็นต้องมีกฎหมายออกมารองรับต่อไปเพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

### 6.2.1 แนวทางในการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันที่อาจทำได้ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ผู้เขียนเห็นว่า การนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ในรูปแบบของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ที่สามารถนำมาใช้บังคับกับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน โดยแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับรูปแบบสัญญาหลักประกัน อาจทำได้เป็น 2 แนวทาง คือ

<sup>1</sup> บันทึกวิเคราะห์สรุป ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า 1-2.

## แนวทางที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

โดยการเพิ่มเติม หมวดว่าด้วยการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ในรูปแบบของการทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ลงในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า แม้แนวทางดังกล่าว จะทำให้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ได้บัญญัติอยู่ในกฎหมายเพียงฉบับเดียวก็ตาม แต่เนื่องจากรูปแบบของการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับรูปแบบตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... ดังนั้น หากนำมาบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าอีก จะทำให้กฎหมายทั้งสองฉบับมีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกัน ดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วโดยละเอียดในบทที่ 5 วิธีการดังกล่าวจึงเป็นรูปแบบที่ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

ประกอบกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะ เช่น คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ วิธีการยื่นคำขอ การอุทธรณ์ การคัดค้าน และการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้า และให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกลวงขาย ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจแต่อย่างใด ดังนั้น การจะนำบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว

## แนวทางที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ มาตรา 8 ที่ระบุประเภททรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ ยังไม่รวมถึงสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ดังนั้น หากจะนำสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า มาเป็นหลักประกันภายใต้รูปแบบของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า อาจทำได้ 2 วิธี คือ

2.1 โดยการออกกฎกระทรวง กำหนดให้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ ตามที่ ร่างมาตรา 8(5) ได้เปิดช่องไว้ ว่า

มาตรา 8 “หลักประกันได้แก่ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(1) กิจการ

(2) สิทธิเรียกร้อง

(3) สंहारิมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า

(4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

(5) ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

2.2 โดยการเพิ่มเติมประเภททรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ ภายใต้ร่างมาตรา 8 ให้รวมถึงสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าด้วย โดยแก้ไขเป็น

มาตรา 8 “หลักประกันได้แก่ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(1) กิจการ

(2) สิทธิเรียกร้อง

(3) สंहาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า

(4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

(5) ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง สิทธิต่างๆ อันเกิดขึ้นจากผลของสัญญาอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น

(6) ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

จากที่ได้เสนอแนะแนวทางการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันตามที่กล่าวมานั้น ผู้เขียนเห็นว่า แนวทางที่ 2.2 คือ การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... โดยวิธีการเพิ่มประเภททรัพย์สินลงในร่างมาตรา 8 นั้น เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจาก ทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อสร้างหลักประกันที่แน่นอน ควรระบุให้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ อยู่ในร่างมาตรา 8 เสียทีเดียว โดยไม่จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมประเภททรัพย์สินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความชัดเจนรวดเร็ว และเพื่อให้สามารถรองรับการนำสิทธิดังกล่าวมาเป็นหลักประกันต่อไปในอนาคต

## 6.2.2 เนื้อหาสาระ

สำหรับเนื้อหาสาระที่ควรนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายหรือควรกำหนดในข้อสัญญานั้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

### 1. ลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้

จากที่ได้ทำการศึกษาผู้เขียนเห็นว่า ลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่เหมาะสมจะนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้

1) ต้องเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีมูลค่าเป็นบวก กล่าวคือมูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่ประเมินได้จากการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต ต้องมีจำนวนสูงกว่าค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิที่กำหนดไว้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่ต้องจ่ายไปเพื่อแลกกับการได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว นั้น จึงจะเหมาะสมที่ผู้รับหลักประกันจะรับเป็นหลักประกันการชำระหนี้ เนื่องจาก ผู้รับโอนสิทธิในสัญญานั้น ยังต้องมีหน้าที่ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิตามสัญญา ด้วยเหตุนี้ มูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงต้องถูกลบลงด้วยค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายไป เหลือเท่าไรจึงจะเป็นมูลค่าที่แท้จริงของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น

2) ต้องเป็นสัญญาที่ไม่มีข้อจำกัดในการโอน หรือได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิให้สามารถนำมาเป็นหลักประกัน หรือให้โอนสิทธิในสัญญาดังกล่าวได้ โดยความยินยอมนั้น ควรปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการนำสืบต่อศาล ความยินยอมของผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น มีขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในเรื่องความเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นเอง

### 2. รูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมในการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกัน

จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ควรรวมอยู่ในประเภทของทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... จะ เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับกับการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้



แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 8 ให้รวมถึงสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ด้วย โดยแก้ไขเป็น

มาตรา 8 “หลักประกันได้แก่ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

- (1) กิจการ
- (2) สิทธิเรียกร้อง
- (3) สंहาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
- (4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีและผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
- (5) ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง สิทธิต่างๆ อันเกิดมีขึ้นจากผลของสัญญาอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น
- (6) ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

### 3. รูปแบบการบังคับหลักประกันที่เหมาะสมกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ในเรื่องการบังคับหลักประกันกับสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ควรแก้ไขเพิ่มเติม ร่างมาตรา 38 จากที่กำหนดว่า “ผู้รับหลักประกันอาจบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิหรือโดยจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้” โดยแก้ไขเป็น

“มาตรา 38 ผู้รับหลักประกันอาจบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิหรือโดยจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้

ในกรณีที่น่าสิทธิตามสัญญามาเป็นหลักประกัน เช่น สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ผู้รับหลักประกันอาจบังคับหลักประกันโดยการนำสิทธิตามสัญญาออกให้อินนุชิตช่วงแก่บุคคลอื่นได้”

การแก้ไขดังกล่าวเพื่อเป็นการแก้ปัญหาข้อจำกัดของวิธีการบังคับหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นกับลักษณะของสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่อาจบังคับคดีโดยวิธีการอื่นได้

#### 4. การคุ้มครองสิทธิของผู้รับหลักประกัน

4.1 ควรกำหนดข้อสัญญาในสัญญาหลักประกันว่า เมื่อลูกหนี้นำสิทธิตามสัญญามาเป็นหลักประกัน การดำเนินการใดๆ กับสิทธิดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสัญญาที่นำมาเป็นหลักประกัน อันอาจกระทบต่อสิทธิของผู้รับหลักประกัน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับหลักประกันก่อน

(2) ผู้รับหลักประกันไม่สามารถห้ามมิให้ลูกหนี้โอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือให้อนุญาตช่วงแก่บุคคลอื่น แต่ผู้รับหลักประกันอาจกำหนดให้การที่ลูกหนี้โอนสิทธิดังกล่าว โดยผู้รับหลักประกันมิได้ยินยอมด้วย เป็นเหตุแห่งการบังคับหลักประกันได้ การคุ้มครองสิทธิในลักษณะนี้ เป็นไปตามแนวทางของร่างกฎหมายต้นแบบ UNCITRAL ที่ได้กำหนดไว้

4.2 ควรกำหนดข้อสัญญาในสัญญาหลักประกันว่า กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเหมือนดังตัวแทนผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เพื่อทำการต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ในนามของผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวไว้ในสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับหลักประกัน เพราะไม่ต้องกังวลว่าผู้ให้หลักประกันจะใช้สิทธิต่ออายุสัญญาหรือไม่ และสิทธิดังกล่าวจะยังคงผูกพันเป็นหลักประกันอยู่หรือไม่

4.3 ควรกำหนดข้อสัญญาในสัญญาหลักประกันว่า กรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากระทำผิดข้อสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ให้ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensor) ก่อนจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) ประพฤติผิดสัญญา จะต้องแจ้ง (Notice) ให้ผู้รับหลักประกันหรือเจ้าหนี้มีประกันทราบทุกครั้ง และให้ผู้รับหลักประกันมีโอกาสเข้าดำเนินการเยียวยาแก้ไขเหตุผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ประพฤติผิดสัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น และถือว่าการเข้าเยียวยาดังกล่าวเป็นการทำแทนหรือทำในนามผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เพื่อให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ายังคงดำเนินต่อไป และยังคงเป็นประกันหนี้แก่ผู้รับหลักประกัน แต่หากผู้รับหลักประกันไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จะให้โอกาสผู้รับหลักประกันในการบังคับหลักประกัน โดยยังไม่บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

4.4 ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ในส่วนที่ 4 เรื่องการต่ออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และในส่วนที่ 5 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เรื่องการเพิกถอนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยกำหนดให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือนายทะเบียน ต้องแจ้งเรื่องการขอเพิกถอนดังกล่าวแก่เจ้าหนี้มีประกันที่ปรากฏชื่อในทะเบียนด้วย นอกจากการแจ้งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนุญาต ตามที่กำหนดไว้เดิม เพื่อให้โอกาสผู้รับหลักประกันได้ใช้สิทธิในการพิจารณาว่าจะบังคับหลักประกันหรือไม่

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- กฤษฎา นารินทร์รักษ์. ปัญหาการนำสิทธิการเข้าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวมาประกันหนี้. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
- โกวิทย์ สมไวย. สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า. วารสารนิติศาสตร์ 22 (มีนาคม 2525) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. คปก ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ. [ออนไลน์]. 2555. แหล่งที่มา: <http://www.lrct.go.th/?p=1722> [15 สิงหาคม 2555]
- คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ. เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.... กรุงเทพมหานคร, 2555.
- คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....กับทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร, 2556.
- คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เอกสารสืบเนื่องจากการสัมมนา เรื่อง การเจรจาและการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบต่างๆ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย โดยนายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ และ คณะ. การพัฒนาระบบเพื่อการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้. กรุงเทพมหานคร: โครงการตามแผนพัฒนากฎหมายประจำปี, 2549.
- คันธรท เจียมพานทอง. การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน : ศึกษากรณีสินค้าคงคลังเป็นหลักประกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
- ชุมพล จันทราทิพย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2553.
- ดารารพร ธีระวัฒน์. กฎหมายนี้หลักทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
- นฤมล ธรรมารักษ์. นโยบายและบทบาทที่เหมาะสมของรัฐต่อการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทางเทคโนโลยีของภาคเอกชน: ทศนะของภาครัฐบาล. ใน ธัชชัย ศุภผลศิริ บรรณาธิการ, การเจรจาและการทำสัญญาให้ใช้สิทธิแบบต่างๆ, หน้า 1-2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

- บุญมา เตชะวณิช. ประเด็นสำคัญในการเจรจาและการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและ  
เครื่องหมายการค้า. ใน ธัชชัย ศุภผลศิริ บรรณาธิการ, การเจรจาและการทำสัญญาให้ใช้  
สิทธิแบบต่างๆ, หน้า 207. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- บัญญัติ สุชีวะ. คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน. พิมพ์ครั้งที่ 13 : กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์  
พลสยาม พรินติ้ง, 2553.
- ปัญญา ถนอมรอด. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค่าประกัน จำนอง จำนำ.  
พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553.
- ปกรณ์ นิลประพันธ์. แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้. วารสาร  
กฎหมายปกครอง 20 (2544) : 80-96.
- ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. งานวิจัยเสริมหลักสูตร วิชา กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน (น.232)  
เรื่องการนำเครื่องหมายการค้ามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้. คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
- บุญญานิช ไทยสยาม. รูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมในการนำเครื่องจักรมาเป็นหลักประกันการชำระ  
หนี้ทางการค้ากับธนาคารพาณิชย์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาวิชากฎหมาย  
การเงินและภาษีอากร ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
- ประกอบ ธาราประเสริฐ. ปัญหาการใช้สิทธิตามสัญญาเป็นหลักประกันแก่สถาบันการเงิน : ศึกษา  
เฉพาะกรณีสัญญาสัมปทานบริการสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สาขาวิชา  
นิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
- ประมุข สุวรรณศร. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน. กรุงเทพมหานคร:  
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2537.
- พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล. ข้อจำกัดว่าด้วยการสร้างหลักประกันแห่งหนี้ในกฎหมายไทย. วารสาร  
นิติศาสตร์ 27 (ธันวาคม 2540) : 1130-1137.
- พิเศษ เสตเสถียร. กฎหมายแพ่งนไซส์. วารสารกฎหมาย (ตุลาคม 2531).
- พัชรินทร์ ฉัตรวชิระกุล. การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้. วิทยานิพนธ์ปริญญา  
มหาบัณฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
- ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์. คำอธิบายกฎหมายลักษณะตัวเงิน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2548.
- ไพโรจน์ วายุภาพ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. พิมพ์ครั้งที่ 5.  
กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551.
- ไพฑูรย์ เอกจริยกร. คำอธิบายเช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญ  
ชน, 2555.
- ทรัพย์สินทางปัญญา, กรม. การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [ออนไลน์]. 2548.  
แหล่งที่มา  
[http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com\\_content&task=  
view&id=330&Itemid=264](http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=264) [24 สิงหาคม 2554].
- ทรัพย์สินทางปัญญา, กรม. คู่มือการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2549.

- ทรัพย์สินทางปัญญา, กรม. คู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพร  
 รินตั้งแอนด์พบลิสซิ่ง, 2551.
- ธัชชัย ศุภผลศิริ. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม,  
 2536.
- ธัชชัย ศุภผลศิริ. ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (SVP) ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน.  
สัมภาษณ์. 1 กุมภาพันธ์ 2556.
- ธนิต ชังถาวร. Intellectual Property Licensing Practice. The Intellectual Property and  
 International Trade Law Forum Special Issue. (2000) : 95 -111.
- ถวิลวงค์ ถายะพิงค์. ลักษณะทางกฎหมายของสัญญาแฟรนไชส์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหาร  
 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
- ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช. อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน.  
 กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551.
- ยรรยง พวงราช. กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร? วารสารนิติศาสตร์ 15 (มิถุนายน 2528) :  
 2 – 25.
- วัส ดิงสมิตร. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.
- วีรวัฒน์ จันทร์โชติ. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เพื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงาน  
 คณะกรรมการกฤษฎีกา.[ออนไลน์].2547. แหล่งที่มา : <http://www.lawreform.go.th/>  
 [กุมภาพันธ์ 2547]
- ศันนัทกรณ์ โสทธิพันธ์. คำอธิบายเช่าทรัพย์สิน-เช่าซื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์  
 วิญญูชน, 2554.
- สมพร เหลี่ยมป้อ. การนำชื่อโดเมนมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหาร  
 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
- สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย. คำบรรยายเครื่องหมายการค้าให้นักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยเกริก [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา  
[http://www.ipat.or.th/index.php?option=com\\_content&view=article&id=240:10-  
 2543&catid=44:trade1&Itemid=14](http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=240:10-2543&catid=44:trade1&Itemid=14) [20 สิงหาคม 2554]
- สุจินต์ ชัยมั่งคานนท์. สาระสำคัญบางประการในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทั่วไป ใน ธัชชัย ศุภผลศิริ  
 บรรณาธิการ, การเจรจาและการทำสัญญาให้ใช้สิทธิแบบต่างๆ, หน้า 43-44.  
 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- สุชาดา พรพิพัฒน์ไพศาล. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีลักษณะ  
 ข้อตกลงที่เป็นการจำกัดเสรีภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต. วิทยานิพนธ์ปริญญา  
 โทบริหาร สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
- สุวิทย์ สุวรรณ. การประกันด้วยทรัพย์สินตามหลักกฎหมายอเมริกัน. วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย 28 (2553) : 47 - 80.
- โสภณ รัตนการ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร:  
 สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2547.

- เสาวนีย์ อัครโรจน์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ทรัพย์สินทางปัญญานำรู้และวิธีการประเมินมูลค่า. กรุงเทพมหานคร: แอ๊ปป์้า พรีนติ้งกรุ๊ป, 2551.
- อ็อก อัครนนท์. ข้อจำกัดบางประการของหลักประกันในกฎหมายไทย. วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 9 (2006) : 328 – 410.
- อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ. แบรินต์มีมูลค่าจริงหรือ. Newsletter. UK Valuations And Agency Co.,Ltd, (กรกฎาคม-กันยายน 2554).

### ภาษาอังกฤษ

- Allan Axelrod, Curtis J. Berger, Quintin Johnstone. Land Transfer and Finance Cases and Materials. Second Edition. Boston: Little, Brown and Company, 1978.
- Baillie, Iain C. Licensing A practical guide for the businessman. London: Dotesios Ltd, Doris Estate Long ,and Anthony D’Amato. 2000 Document Supplement to a coursebook in International Intellectual Property. United State of America : West Group, 2000.
- Benjamin N. Henszey, Ronald M. Friedman. Real Estate Law. 2nd ed. U.S.A: John Wiley and Sons. 1984, อ้างถึงใน กฤษฎา นารินทร์รักษณ์. ปัญหาการนำสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวมาประกันหนี้. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
- Douglas J. Whaley. Secured Transactions. Twelfth Edition. Chicaco: Ohio State University, 2006.
- Hiroshi,O. Japanese Law. Great Britain : Oxford, 2001.
- Hisashi Tanikawa. David E. Allan, Mary E. Hiscock ,and Derek Roebuck. Credit and Security in Japan. New York : University of Queensland Press, 1973.
- Notafo, Michalos & Zaccaria P.C., Trademark Questions [Online]. 2012. Available from : <http://www.notaromichalos.com/faq-trademark.html#T26> [2012, August 31]
- Onecl Inc. Intellectual Property Security Agreement - NaviSite Inc. and Silicon Valley Bank [Online]. 2012. Available from: <http://contracts.onecle.com/navisite/svbank.sec.2003.05.27.shtml> [2012, April 19]

- Paul Hastings. Trademark Licenses Cannot be Assumed or Assigned in Chapter 11 Bankruptcies [Online]. 2012. Available from : <http://www.paulhastings.com/assets/publications/493.pdf>. [2012, July 15]
- Peter K. Yu. Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition. United States of America: Praeger, 2007.
- Philip R Wood. Comparative Law of Security and Guarantees. London : Sweet & Maxwell, 1999.
- Philip R Wood. Comparative Law of Security Interests and Title Finance. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 2007.
- Russell A Hakes. ABCs of the UCC Article 9 : Secured Transactions. United State of America: Section of Business Law American Bar Association, 1996.
- Susan C. Alker. Anti-assignment provisions, Part Two-legal overrides [Online]. 2012. Available from : <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=842eb1fe-94b0-4a7a-8e04-512bb44dee3f> [2012, May 15]
- Svetlana G. Attestatova. License Agreements as collateral – anti-assignment provisions and what to do about them [Online]. 2012. Available from : <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=56877240-2f92-4c3c-bc94-15ed3e1f6346> [2012, May 4]
- Teruo Doi. The Intellectual Property Law of Japan. Marryland : Sijthoff & Noordhoff, 1980.
- The American Law Institute. Uniform Commercial Code 1978 Official Text with comments. United State of America: West Publishing, 1978.
- Uniform Law Commission. UCC Article 9 Amendments Enacted in 26 States [Online]. 2012. Available from : <http://www.uniformlaws.org/NewsDetail.aspx?title=UCC Article 9 Amendments Enacted in 26 States>. [2012, July 18]
- United Nations Commission on International Trade Law. American Bar Association Supports UNCITRAL Efforts to Reform Secured Transactions Law [Online]. 2011. Available from : <http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2011/unisl158.html> [2011, August 20]
- United Nations Commission on International Trade Law. Legislative Guide on Secured Transactions. New York: United Nation, 2010.



United Nations Commission on International Trade Law. Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property. New York: United Nation, 2011.

UNCTAD. The Role of Trade Marks in Developing Countries. New York: United Nation, 1979 อ้างถึงใน สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณี ลักษณะข้อตกลงที่เป็นการจำกัดเสรีภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.

WIPO. Licensing Guide for Developing Countries. Geneva: WIPO, 1980.

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ตัวอย่างสัญญาการนำทรัพย์สินทางปัญญาและ  
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมาเป็นหลักประกัน

## INTELLECTUAL PROPERTY SECURITY AGREEMENT

This Intellectual Property Security Agreement (this "IP Agreement") is made as of the 27th day of May, 2003 by and between NAVISITE, INC., a Delaware corporation with its principal place of business at 400 Minuteman Road, Andover, Massachusetts 01810 ("Grantor"), and SILICON VALLEY BANK, a California-chartered bank, with its principal place of business at 3003 Tasman Drive, Santa Clara, California 95054 and with a loan production office located at One Newton Executive Park, Suite 200, 2221 Washington Street, Newton, Massachusetts 02462, doing business under the name "Silicon Valley East" ("Lender").

### RECITALS

A. Lender has agreed to make advances of money and to extend certain financial accommodations to Grantor (the "Loan"), pursuant to a certain Accounts Receivable Financing Agreement dated as of May 27, 2003 between Grantor and Lender, as amended from time to time (as amended, the "Loan Agreement"). The Loan is secured pursuant to the terms of the Loan Agreement. Lender is willing to enter into certain financial accommodations with Grantor, but only upon the condition, among others, that Grantor shall grant to Lender a security interest in certain Copyrights, Trademarks, Patents, and Mask Works, and other assets, to secure the obligations of Grantor under the Loan Agreement. Defined terms used but not defined herein shall have the same meanings as in the Loan Agreement.

B. Pursuant to the terms of the Loan Agreement, Grantor has granted to Lender a security interest in all of Grantor's right title and interest, whether presently existing or hereafter acquired in, to and under all of the Collateral (as defined therein).

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged and intending to be legally bound, as collateral security for the prompt and complete payment when due of Grantor's Indebtedness (as defined below), Grantor hereby represents, warrants, covenants and agrees as follows:

1. Grant of Security Interest. As collateral security for the prompt and complete payment and performance of all of Grantor's present or future indebtedness, obligations and liabilities to Lender (hereinafter, the "Indebtedness")

under the Loan Agreement, Grantor hereby grants a security interest in all of Grantor's right, title and interest in, to and under its registered and unregistered intellectual property collateral (all of which shall collectively be called the "Intellectual Property Collateral"), including, without limitation, the following:

(a) Any and all copyright rights, copyright applications, copyright registrations and like protections in each work or authorship and derivative work thereof of Grantor, whether published or unpublished, registered or unregistered, and whether or not the same also constitutes a trade secret, now or hereafter existing, created, acquired or held, including without limitation those set forth on EXHIBIT A attached hereto (collectively, the "Copyrights");

(b) Any and all trade secret rights, including any rights to unpatented inventions, know-how, operating manuals, license rights and agreements, and confidential information owned by Grantor, and any and all intellectual property rights in computer software and computer software products now or hereafter existing, and created, acquired or owned by Grantor;

(c) Any and all design rights owned by Grantor now or hereafter existing, and created or acquired by Grantor;

(d) All patents, patent applications and like protections owned by Grantor including, without limitation, improvements, divisions, continuations, renewals, reissues, extensions and continuations-in-part of the same, including without limitation the patents and patent applications set forth on EXHIBIT B attached hereto (collectively, the "Patents");

(e) Any trademark and service mark rights, slogans, trade dress, and trade names, trade styles, whether registered or not, applications to register and registrations of the same and like protections, and the entire goodwill of the business of Grantor connected with and symbolized by such trademarks, including without limitation those set forth on EXHIBIT C attached hereto (collectively, the "Trademarks");

(f) All mask works or similar rights available for the protection of semiconductor chips, now owned or hereafter acquired, including, without limitation those set forth on EXHIBIT D attached hereto (collectively, the "Mask Works");

(g) Any and all claims for damages by way of past, present and future infringements of any of the rights included above, with the right, but not the obligation, to sue for and collect such damages for said use or infringement of the intellectual property rights identified above;

(h) All licenses or other rights to use any of the Copyrights, Patents, Trademarks, or Mask Works and all license fees and royalties arising from such use to the extent permitted by such license or rights, including, without limitation those set forth on EXHIBIT E attached hereto; and

(i) All amendments, extensions, renewals and extensions of any of the Copyrights, Trademarks, Patents, or Mask Works; and

(j) All proceeds and products of the foregoing, including without limitation all payments under insurance or any indemnity or warranty payable in respect of any of the foregoing.

2. Authorization and Request. Grantor authorizes and requests that the Register of Copyrights and the Commissioner of Patents and Trademarks record this IP Agreement, and any amendments thereto, or copies thereof.

3. Covenants and Warranties. Grantor represents, warrants, covenants and agrees as follows:

(a) Grantor is now the sole owner of the Intellectual Property Collateral, except for nonexclusive licenses granted by Grantor to its customers and resellers in the ordinary course of business.

(b) Performance of this IP Agreement does not conflict with or result in a breach of any material agreement to which Grantor is bound.

(c) During the term of this IP Agreement, Grantor will not transfer or otherwise encumber any interest in the Intellectual Property Collateral, except for non-exclusive licenses granted by Grantor in the ordinary course of business or as set forth in this IP Agreement;

(d) To its knowledge, each of the issued Patents is valid and enforceable, and no part of the Intellectual Property Collateral which had been registered has been judged invalid or unenforceable, in whole or in part, and no claim has been made that any part of the Intellectual Property Collateral violates the rights of any third party;

(e) Grantor shall promptly advise Lender of any material adverse change in the composition of the Intellectual Property Collateral, including but not limited to any subsequent ownership right of the Grantor in or to any Trademark, Patent, Copyright, or Mask Work specified in this IP Agreement;

(f) Grantor shall use its reasonable efforts to (unless in the judgment of the Grantor, it is no longer necessary for the business of the Grantor) (i) protect, defend and maintain the validity and enforceability of the Trademarks, Patents, Copyrights, and Mask Works, (ii) detect infringements of the Trademarks, Patents, Copyrights, and Mask Works and promptly advise Lender in writing of material infringements detected and (iii) not allow any Trademarks, Patents, Copyrights, or Mask Works to be abandoned, forfeited or dedicated to the public without the written consent of Lender, which shall not be unreasonably withheld, unless Grantor determines in its business judgment that abandonment is appropriate.

(g) Grantor shall take such further actions as Lender may reasonably request from time to time to perfect or continue the perfection of Lender's interest in the Intellectual Property Collateral;

(h) This IP Agreement creates, and in the case of after acquired Intellectual Property Collateral, this IP Agreement will create at the time Grantor first has rights in such after acquired Intellectual Property Collateral, in favor of Lender a valid and perfected first priority security interest and collateral assignment in the Intellectual Property Collateral in the United States securing the payment and performance of the obligations evidenced by the Loan Agreement;

(i) To its knowledge, except for, and upon, the filing of UCC financing statements, filings with the U.S. Patent and Trademark Office or the U.S. Copyright Office, or other notice filings or notations in appropriate filing offices, if necessary to perfect the security interests created hereunder, no authorization, approval or other action by, and no notice to or filing with, any U.S. governmental authority or U.S.

regulatory body is required for the grant by Grantor of the security interest granted hereby, or for the execution, delivery or performance of this IP Agreement by Grantor in the U.S.;

(j) All information heretofore or herein supplied to Lender by or on behalf of Grantor with respect to the Intellectual Property Collateral is accurate and complete in all material respects.

(k) Grantor shall not enter into any agreement that would materially impair or conflict with Grantor's obligations hereunder without Lender's prior written consent, which consent shall not be unreasonably withheld.

(l) Upon any executive officer of Grantor obtaining actual knowledge thereof, Grantor will promptly notify Lender in writing of any event that materially adversely affects the value of any material Intellectual Property Collateral, the ability of Grantor to dispose of any material Intellectual Property Collateral or the rights and remedies of Lender in relation thereto, including the levy of any legal process against any of the Intellectual Property Collateral.

4. Lender's Rights. Lender shall have the right, but not the obligation, to take, at Grantor's sole expense, any actions that Grantor is required under this IP Agreement to take but which Grantor fails to take, after fifteen (15) days' written notice to Grantor. Grantor shall reimburse and indemnify Lender for all reasonable costs and reasonable expenses incurred in the reasonable exercise of its rights under this Section 4.

5. Further Assurances; Attorney in Fact.

(a) On a continuing basis, Grantor will, upon the reasonable request by Lender, subject to any prior licenses, encumbrances and restrictions and prospective licenses, make, execute, acknowledge and deliver, and file and record in the proper filing and recording places in the United States, all such instruments, including appropriate financing and continuation statements and collateral agreements and filings with the United States Patent and Trademarks Office and the Register of Copyrights, and take all such action as may reasonably be deemed necessary or advisable, or as reasonably requested by Lender, to perfect Lender's security interest in all Copyrights, Patents, Trademarks, and Mask Works and



otherwise to carry out the intent and purposes of this IP Agreement, or for assuring and confirming to Lender the grant or perfection of a security interest in all Intellectual Property Collateral.

(b) In addition to Section 5(a) above, Grantor shall not register any of its Copyrights or Mask Works with the Register of Copyrights without first executing and simultaneously registering an IP Agreement, in the identical form of this IP Agreement, with the Register of Copyrights, listing such Copyrights(s) on Exhibit A thereto and/or such Mask Works on Exhibit D in order to protect and perfect Lender's security interest in such Copyrights or Mask Works. Promptly after such registration, Grantor shall forward to the Lender, at the address listed above, a copy of, and the original IP Agreement as filed with the Register of Copyrights.

(c) Grantor hereby irrevocably appoints Lender as Grantor's attorney-in-fact, with full authority in the place and stead of Grantor and in the name of Grantor, Lender or otherwise, from time to time in Lender's discretion, upon Grantor's failure or inability to do so, after written request by Lender, to take any action and to execute any instrument which Lender may deem necessary or advisable to accomplish the purposes of this IP Agreement, including:

(i) To modify, in its sole discretion, without first obtaining Grantor's approval of or signature to such modification, Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C, and Exhibit D hereof, as appropriate, to include reference to any right, title or interest in any Copyrights, Patents, Trademarks or Mask Works acquired by Grantor after the execution hereof or to delete any reference to any right, title or interest in any Copyrights, Patents, Trademarks, or Mask Works in which Grantor no longer has or claims any right, title or interest; and

(ii) To file, in its sole discretion, one or more financing or continuation statements and amendments thereto, or other notice filings or notations in appropriate filing offices, relative to any of the Intellectual Property Collateral, with notice to, but without the consent of, Grantor, with all appropriate jurisdictions, as Lender deems appropriate, in order to further perfect or protect Lender's interest in the Intellectual Property Collateral.

6. Events of Default. The occurrence of any of the following shall constitute an Event of Default under this IP Agreement:

(a) An Event of Default occurs and is continuing under the Loan Agreement; or

(b) Grantor breaches any warranty or agreement made by Grantor in this IP Agreement, which breach is not cured within ten (10) days of the occurrence thereof.

7. Remedies. Upon the occurrence and continuance of an Event of Default, Lender shall have the right to exercise all the remedies of a secured party under the Massachusetts Uniform Commercial Code, including without limitation the right to require Grantor to assemble the Intellectual Property Collateral and any tangible property in which Lender has a security interest and to make it available to Lender at a place designated by Lender. Lender shall have a nonexclusive, royalty free license to use the Copyrights, Patents, Trademarks, and Mask Works to the extent reasonably necessary to permit Lender to exercise its rights and remedies upon the occurrence of an Event of Default. Grantor will pay any expenses (including reasonable attorney's fees) incurred by Lender in connection with the exercise of any of Lender's rights hereunder, including without limitation any expense incurred in disposing of the Intellectual Property Collateral. All of Lender's rights and remedies with respect to the Intellectual Property Collateral shall be cumulative.

8. Indemnity. Grantor will indemnify, defend and hold harmless Lender and its officers, employees, and agents against: (a) obligations, demands, claims, and liabilities asserted by any other party in connection with the transactions contemplated by this IP Agreement; and (b) losses or expenses incurred, or paid by Lender from or consequential to transactions between Lender and Grantor (including reasonable attorneys fees and expenses), except for losses caused by Lender's gross negligence or willful misconduct.

9. Termination. At such time as Grantor shall completely satisfy all of the obligations secured hereunder, Lender shall execute and deliver to Grantor and the appropriate registration/recording authorities, all releases, terminations, and other instruments as may be necessary or proper to release the security interest hereunder.

10. Course of Dealing. No course of dealing, nor any failure to exercise, nor any delay in exercising any right, power or privilege hereunder shall operate as a waiver thereof.

11. Amendments. This IP Agreement may be amended only by a written instrument signed by both parties hereto.

12. Counterparts. This IP Agreement may be executed in two or more counterparts, each of which shall be deemed an original but all of which together shall constitute the same instrument.

EXECUTED as a sealed instrument under the laws of the Commonwealth of Massachusetts on the day and year first written above.

ADDRESS OF GRANTOR:

400 Minuteman Road

Andover, Massachusetts 01810

GRANTOR:

NAVISITE, INC.

By: /s/ Jim Pluntze

-----

Name: Jim Pluntze

-----

Title: Chief Financial Officer

-----

SILICON VALLEY BANK

By: /s/ David Reich

-----

Name: David Reich

-----

Title: Vice President

-----

Exhibit "A" attached to that certain Intellectual Property Security Agreement dated May 27, 2003.

EXHIBIT "A"

COPYRIGHTS

SCHEDULE A - ISSUED COPYRIGHTS

<TABLE> <CAPTION> COPYRIGHT DESCRIPTION -----	REGISTRATION NUMBER -----	DATE OF ISSUANCE -----
<S>	<C>	<C>

</TABLE>

NONE

SCHEDULE B - PENDING COPYRIGHT APPLICATIONS

<TABLE> <CAPTION> COPYRIGHT DESCRIPTION -----	APPLICATION NUMBER -----	DATE OF FILING -----	DATE OF CREATION -----	FIRST DATE OF PUBLIC DISTRIBUTION -----
<S>	<C>	<C>	<C>	<C>

</TABLE>

NONE

## SCHEDULE C - UNREGISTERED COPYRIGHTS (Where No Copyright Application is Pending)

&lt;TABLE&gt;

&lt;CAPTION&gt;

COPYRIGHT DESCRIPTION	DATE OF CREATION	FIRST DATE OF DISTRIBUTION	DATE AND RECORDATION NUMBER OF IP AGREEMENT WITH OWNER OR ORIGINAL GRANTOR IF AUTHOR OR OWNER OF COPYRIGHT IS DIFFERENT FROM GRANTOR	ORIGINAL AUTHOR OR OWNER OF COPYRIGHT IS DIFFERENT FROM GRANTOR
<S>	<C>	<C>	<C>	<C>

NONE

Exhibit "B" attached to that certain Intellectual Property Security Agreement dated May 27, 2003.

## EXHIBIT "B"

## PATENTS

&lt;TABLE&gt;

&lt;CAPTION&gt;

PATENT DESCRIPTION	DOCKET NO.	COUNTRY	SERIAL NO.	FILING DATE	STATUS
<S>		<C>		<C>	
SYSTEMS AND METHODS FOR CENTRALIZED MANAGEMENT OF DISTRIBUTED APPLICATIONS		U.S.	APPLICATION NUMBER 10/145292	FILED MAY 13, 2002	

REMOTE MANAGEMENT OF DISTRIBUTED DATACENTERS	U.S. APPLICATION NUMBER 10/145,453	FILED MAY 13, 2002
REMOTE RESOURCE MANAGEMENT	U.S. APPLICATION NUMBER 10/145,429	FILED MAY 13, 2002
CUSTOMER CONSOLE FOR USE IN A NETWORK RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM	U.S. APPLICATION NUMBER 10/145,188	FILED MAY 13, 2002
REMOTE DEVICE MANAGEMENT	U.S. APPLICATION NUMBER 10/145,478	FILED MAY 13, 2002
AUTOMATIC PROVISIONING OF REMOTE SERVERS	U.S. APPLICATION NUMBER 10/145,183	FILED MAY 13, 2002
COLLABORATIVE MULTI- VENDOR MANAGEMENT OF WEB SITES	U.S. APPLICATION NUMBER 10/145266	FILED MAY 13, 2002
PROBLEM RESOLUTION MANAGEMENT IN AN OUTSOURCED WEB MODEL	U.S. APPLICATION #10/266102	FILED OCTOBER 7, 2002

</TABLE>

Exhibit "C" attached to that certain Intellectual Property Security Agreement dated May 27, 2003.

EXHIBIT "C"

TRADEMARKS

<TABLE>

<CAPTION>

TRADEMARK

DESCRIPTION COUNTRY	SERIAL NO.	REG. NO	STATUS
-----	-----	-----	-----
<S>	<C>	<C>	<C>

</TABLE>

NONE

Exhibit "D" attached to that certain Intellectual Property Security Agreement dated May 27, 2003.

EXHIBIT "D"

MASK WORKS

<TABLE>

<CAPTION>

MASK WORK

DESCRIPTION COUNTRY	SERIAL NO.	REG. NO	STATUS
-----	-----	-----	-----
<S>	<C>	<C>	<C>

</TABLE>

NONE

Exhibit "E" attached to that certain Intellectual Property Security Agreement dated May 27, 2003.

EXHIBIT "E"

LICENSES

NONE



## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวสิริรัตน์ สารี เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2527 ณ กรุงเทพมหานคร

### ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนโพธิสารศึกษา นครสวรรค์ (พ.ศ. 2534)
ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (พ.ศ. 2540)
ระดับปริญญาตรี	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2546)
เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 63	สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

### ประสบการณ์การทำงาน

พฤศจิกายน 2550 – ตุลาคม 2552	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เมษายน 2553 – ธันวาคม 2554	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด