

บทความเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ

ตอนที่ 2

แต่เดิมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า แต่ต่อมาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งได้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ได้เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย ที่นานาประเทศได้ทำความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและจัดตั้งองค์การการค้าโลก

ความตกลงของทริปส์ ข้อ 19 (2) กำหนดให้การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่น มีผลเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประเทศสมาชิกใดจะเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุที่เจ้าของไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยตนเองมิได้

โดยเหตุนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จึงได้มีบทบัญญัติรองรับข้อตกลงดังกล่าวไว้ตามมาตรา 68 ความว่า “ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว จะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างก็ได้ ” บทบัญญัติมาตรานี้จึงเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 44 ที่บัญญัติไว้ว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 28 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

นอกจากนั้น มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ ยังได้บัญญัติไว้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นการรับรองถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้โดยตรงว่า แม้ตนเองจะมีได้ใช้เครื่องหมายการค้าด้วยตน

เองก็ตาม แต่หากมีการทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าตามนัยแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ แล้ว กฎหมายให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนจะอ้างเหตุตามมาตรา 63¹ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ไม่ได้ นี่เป็นประโยชน์ประการหนึ่งของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับ

ตามปกติเครื่องหมายการค้าที่จะทำสัญญาอนุญาต ฯ กันนั้น ส่วนมากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและมีตลาดสินค้าอยู่แล้ว เป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้บริโภคในค่าความนิยมของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น เพราะค่าความนิยม หรือ Goodwill มักจะอยู่ในรูปของเครื่องหมายการค้า (Trademark หรือ Brandname) จะช่วยเพิ่มราคาของสินค้าและบริการได้ดี แต่การสร้างความนิยมหรือ Goodwill ต้องใช้เวลานานนับสิบปี และต้องกระทำกันต่อเนื่องอย่างมีมาตรฐานและระเบียบวินัย และที่สำคัญกว่านี้ก็คือ จะต้องปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อสู้กับคู่แข่งทั้งรายใหม่และรายเก่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง²

เนื่องจาก การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ซึ่งเป็นแบบแห่งนิติกรรม มิฉะนั้นหากมิได้จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน สัญญานั้นย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

¹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 63 “ ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ขอจดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นมิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับ

สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าดังกล่าว หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอน มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นจะพิสูจน์ได้ว่า การที่มิได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า และมีได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

² พ่อสวนลูกไทรวย โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หน้าที่18

พาณิชย์ มาตรา 115³ ดังนั้น จึงมีประเทศบางประเทศ ได้เรียกร้องไม่ให้ถือว่าการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นเงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ของสัญญา

ดังนั้น จึงมีนักกฎหมายบางท่านเสนอว่า การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยไม่ถือว่าเป็นรูปแบบของสัญญา แต่หากประสงค์จะให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีผลผูกพันบุคคลภายนอก ก็ให้มาจดทะเบียนทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน และบางท่านก็เห็นด้วยว่า หากมาจดทะเบียนแล้ว จะต้องถูกปรับเท่านั้นเท่านี้บาท และปรับเป็นรายวันอีกด้วย ซึ่งเป็นกรณีที่จะต้องติดตามผลการขอแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ต่อไป

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (The World Intellectual Property Organization) หรือ WIPO เน้นอยู่เสมอว่า ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จะต้องควบคุมสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนให้ได้ (The licensor's control over the use of its trade mark must be effective) ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มิได้บัญญัติให้คำจำกัดความว่า “คุณภาพ” และ “การควบคุม” ไว้ว่ามีความหมายอย่างไร และไม่ได้บัญญัติถึงวิธีการไว้ว่า การควบคุมคุณภาพ จะต้องทำอย่างไรบ้าง ดังนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงต้องวินิจฉัยเป็นรายกรณีไปว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าของผู้จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริงหรือไม่

อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์ศักดา ธนิตกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียนบทความไว้ในวารสารกฎหมาย (ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 หน้า 166) ว่าในแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีและไต้หวัน ทุกประเทศต่างก็มีบทบัญญัติ “บังคับ” ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตโดยผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริง ขณะนี้ทราบว่าได้มีการร่างแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าว่า ไม่ต้องระบุเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพสินค้า ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางความคิดที่ต่างไปจากกฎหมายของในต่างประเทศ

³ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 115 “ การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่มีกฎหมายบังคับไว้ การนั้น ท่านว่าเป็นโมฆะ “

ในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันจะอยู่ในหมวดสัญญาที่เป็นจำนวนมาก เช่น บิดาอนุญาตให้บุตรใช้เครื่องหมายการค้า สามีอนุญาตให้ภรรยา เป็นต้น ที่จะทำกันอย่างจริง ๆ ในหมู่นักธุรกิจนั้นมีน้อยเพราะการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของคนนั้นแม้จะมีส่วนดีบ้างก็ตาม แต่ก็มีส่วนที่เสียอยู่เช่นกัน และโดยส่วนใหญ่ก็มักประสบกับปัญหาว่า จะระบุข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการควบคุมคุณภาพสินค้าไว้ในสัญญาอนุญาต ๆ กันอย่างไร ซึ่งคู่สัญญากันเองก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้

จุดประสงค์ของกฎหมายที่ทำให้มีการควบคุมคุณภาพสินค้านั้น ก็เพื่อให้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกัน ควรมีคุณภาพสินค้าที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการรับประกันต่อผู้บริโภคว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีคุณภาพสูงได้มาตรฐานที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน อันเป็นการบังคับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องใช้ดุลพินิจเลือกผู้รับอนุญาตที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าด้วย

หลักเกณฑ์ที่จะถือว่าสัญญาอนุญาต ๆ ได้มีการระบุถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพสินค้า คือ

1. การระบุลักษณะเฉพาะตัวของสินค้า

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า บัญญัติให้ต้องระบุสินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งเมื่อได้ระบุนายการค้าที่จะอนุญาตแล้ว ก็ควรระบุลักษณะเฉพาะของสินค้าที่เป็นจุดเด่นของสินค้านั้น ๆ ไว้ด้วย

2. การตรวจสอบสินค้าตัวอย่าง

การระบุในสัญญาให้ส่งตัวอย่างสินค้าไปให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นใดตามที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนออกจำหน่ายนั้น เป็นมาตรการในควบคุมคุณภาพสินค้าได้คืออย่างหนึ่ง

3. การกำกับดูแลโรงงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ

โรงงานที่ใช้ผลิตสินค้าเป็นส่วนหนึ่ง que เพิ่มความนิยมและคุณภาพให้กับตัวสินค้า บางโรงงานใช้แรงงานเด็กเกินกำลังหรือเกินวัย หรือโรงงานสกปรกหรือพนักงานไม่มีสุขอนามัยดีในการทำงาน ก็มีผลส่งถึงทัศนคติและความนิยมของผู้บริโภคได้เช่นกัน

สำหรับกรณีถ้าเป็นโรงงานของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาอนุญาต ๆ ก็อาจจะเกิดปัญหาได้บ้างในการเข้าไปขอตรวจ ซึ่งเรื่องเหล่านี้คู่สัญญา ๆ ก็ควรตกลงกันว่าจะทำอะไรไว้ด้วย

4 การตรวจสอบสินค้าและปริมาณการผลิตหรือการจำหน่าย

การตรวจสอบในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันของคู่สัญญาว่าจะมีความละเอียดรอบคอบและใส่ใจในการตรวจสอบมากเพียงใด เช่น ข้อตกลงว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิตรวจสอบสินค้าที่ผู้รับอนุญาต ฯ ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้ผู้รับอนุญาต ฯ ให้ความยินยอม หรือ ข้อตกลงในการอนุญาตให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถตรวจสอบบัญชีของผู้รับอนุญาต ฯ หรือส่งบัญชีการผลิตและจำหน่ายสินค้าในแต่ละเดือน เพื่อควบคุมยอดปริมาณการผลิต เป็นต้น

5.การฝึกอบรมพนักงานของผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ในส่วนของการให้บริการที่ต้องใช้คนเป็นทรัพยากรนั้น มาตรฐานของพนักงานในการบริการก็เป็นส่วนที่สำคัญในการให้บริการได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการของมินิมาร์ค หรือให้การอบรมความรู้แก่พนักงานในการผลิตสินค้า เป็นต้น

6.การพิจารณาว่าจะอนุญาตค่าโฆษณาสินค้าของผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่

ปัจจุบันการโฆษณาแทบจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้สินค้าติดตลาดและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการโฆษณาที่ไม่ดีหรือไม่ประทับใจผู้บริโภค รวมทั้งช่วงเวลาของการโฆษณา การโฆษณาที่ไม่สร้างสรรค์ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในหมู่ผู้บริโภคที่รับรู้ชมหรือทราบทางสื่อ เป็นมูลเหตุสำคัญในการทำให้สินค้าที่ผลิตไม่ได้รับความนิยมและเชื่อถือจากผู้บริโภค เป็นความยากลำบากในการที่จะมาลบล้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้ออกไปจากผู้บริโภคในภายหลัง

7.การกำหนดให้ผู้ขออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องคืนเงินค่าสินค้านั้นแก่ผู้ซื้อที่ไม่พอใจในสินค้านั้น

สินค้าบางอย่างผู้ขายไม่ยอมรับคืน โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา ซึ่งการที่ผู้ขายไม่ยอมรับคืนสินค้านั้นหากมีการชำระในตัวของสินค้าจนถึงขนาดนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ จะเป็นข้อเสียที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าที่ใช้สินค้านั้นเสื่อมความนิยม สินค้าบางอย่างข้อชำระบกพร่องไม่อาจพบเห็นได้ในทันทีที่ซื้อไป อาจต้องใช้เวลาานพอสมควรจึงจะปรากฏ โดยอาจเป็นความชำระคืนการใช้เทคโนโลยีก็ได้ ดังนั้น คู่สัญญา ฯ จึงควรตกลงกันในเรื่องนี้ไว้ในสัญญาอนุญาต ฯ ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีราคาแพง

8.ข้อกำหนดในการให้ผู้ได้รับอนุญาตระบุถึงชื่อผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิตสินค้า และชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้ผู้บริโภคทราบ

ในบางครั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นอีกหลายคนใช้เครื่องหมายการค้า ดังนั้น การระบุถึงผู้ผลิตหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้ปรากฏในเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพได้ จริงอยู่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ต้องควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิต แต่การที่จะให้การผลิตสินค้าของผู้รับอนุญาต ๑ ต่างรายการให้มีมาตรฐานหรือคุณภาพเหมือนกันทุกประการ คงเป็นไปได้ ดังนั้น การระบุถึงผู้ผลิตหรือผู้รับอนุญาต และเจ้าของเครื่องหมายการค้า จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้อุดมคติในการตัดสินใจซื้อได้

การระบุชื่อผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ผู้บริโภคทราบ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและการเป็นผู้ได้รับอนุญาต ๑ ก็เป็นการปิดช่องทางในการที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนจะร้องต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยการอ้างว่าการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตนั้นทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ๑ มาตรา 72 (1) ⁴

⁴ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 72 “ เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตอาจร่วมกันร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็ได้

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อาจร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หากแสดงได้ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้สิ้นสุดลงแล้ว

ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่า

- (1) การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตนั้นทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนบาย หรือ
- (2) เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่อาจควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าได้อีก แต่จริงอีกต่อไป

การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามมาตรา นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง “

9. ข้อกำหนดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถระงับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้เมื่อผู้รับอนุญาต ฯ ผิดเงื่อนไขในการควบคุมคุณภาพสินค้า/บริการ

นักกฎหมายบางท่านเห็นว่า ในสัญญาอนุญาต ฯ ไม่จำเป็นต้องระบุถึงข้อนี้ไว้ก็ได้ เพราะหากผู้รับอนุญาต ฯ ผิดสัญญา เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อยู่แล้ว

แต่ผู้เขียนเห็นว่า ในสัญญาจะต้องระบุถึงข้อกำหนดในการลงโทษผู้รับอนุญาต ฯ ที่ผิดเงื่อนไขหรือกำหนดในการควบคุมคุณภาพสินค้าไว้ด้วย สืบเกิดได้จากถ้อยคำของกฎหมาย มาตรา 68 (1) ที่ว่า ในสัญญาจะต้องระบุเงื่อนไขหรือข้อกำหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น และผู้จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาต ที่จะทำให้อำนาจของเครื่องหมายการค้า นั้น สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เมื่อกฎหมายระบุไว้ว่าต้องควบคุมคุณภาพได้อย่างแท้จริง ก็หมายความว่า ถ้าพัวแต่มีแต่เพียงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่จะให้เจ้าของสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ โดยปราศจากมาตรการในการกำกับหรือการลงโทษหากผู้รับอนุญาต ฯ ผ่าฝืนหรือไม่ยอมดำเนินการตามข้อสัญญา ฯ ก็เท่ากับไม่อาจควบคุมคุณภาพได้อย่างแท้จริงและอาจเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 72 (2) ⁵ ก็ได้

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อที่ควรกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้า อาจมีกรณีที่จะต้องตกลงกันเพิ่มเติมอีกตามสภาพและมาตรฐานของสินค้าแต่ละอย่าง ฯ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสินค้านั้นย่อมจะทราบดีว่าสินค้าของตนมีอะไรที่เป็นจุดเด่นและเป็นมาตรฐานที่ดีของสินค้า ดังนั้น การระบุเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพื่อที่ให้อำนาจของเครื่องหมายการค้า นั้นสามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้า/บริการ จึงจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจน

10. ในการทำสัญญาอนุญาต ฯ นั้น ข้อกำหนดบังคับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องใช้สิทธิต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือห้ามเจ้าของเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเองด้วย เป็นข้อที่ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจน

ข้อตกลงนี้จะเป็นการป้องกันมิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทำให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องเสียหายอันเกิดจากการกระทำของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองซึ่งมีอยู่สองประการ คือ

⁵ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 72 อ้างแล้ว

ประการแรก การไม่ขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้านั้นเมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น⁶ โดยกฎหมายถือว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุสิบปีนับวันที่จดทะเบียนและอาจต่ออายุได้⁷ ดังนั้นหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใดประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ⁸ ฉะนั้นหากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กฎหมายให้ถือว่าเครื่องหมายการค้าที่ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ด้วยนั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว⁹

ประการที่สอง การร้องขอต่อนายทะเบียนให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของตน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าตนเองอาจร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเองได้ แต่ในกรณีที่มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตด้วย เว้นแต่สัญญาอนุญาตดังกล่าวจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ทั้งสองกรณีนี้ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีเจตนาที่ไม่สุจริต อาจละเว้นไม่ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือดำเนินการถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งจะผิดพลาดทำให้

⁶ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 42 “เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น สำหรับกรณีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 28 ทวิ ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร เป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ”

⁷ มาตรา 53 “ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีอายุสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนตามมาตรา 42 และอาจต่ออายุได้ตามมาตรา 54

อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา 38 ด้วย ”

⁸ มาตรา 54 “ เจ้าของเครื่องหมายการค้าใดประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเครื่องหมายการค้าที่ยังคงจดทะเบียนอยู่จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

การขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ”

⁹ มาตรา 56 “ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว ”

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นย่อมสิ้นผลไปด้วย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 76 ดังนั้นการตกลงกำหนดข้อดังกล่าวไว้ในสัญญา ฯ จึงเป็นการเตือนเจ้าของเครื่องหมายการค้า

11. ข้อตกลงที่ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่อย่างไรบ้างเพื่อให้การผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการ

นอกจากข้อกำหนดในการให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องปฏิบัติแล้ว ข้อตกลงที่ส่วนใหญ่จะมีจะลึกระบุไปถึงก็คือ ถ้าเป็นสัญญา ฯ ที่ต่างประเทศทำกัน มักจะมีข้อสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี หรือข้อกำหนดที่ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องส่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาอยู่ประจำกับผู้รับอนุญาต ฯ เพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพสินค้า

12. ข้อห้ามผู้รับอนุญาต ฯ นำเครื่องหมายการค้า/บริการของผู้รับอนุญาต ฯ หรือบุคคลอื่นมาใช้เคียงข้างเครื่องหมายการค้า/บริการของผู้ให้อุญาต ฯ

ในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น แทบทุกสัญญามักจะมีข้อห้ามผู้รับอนุญาต ฯ นำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า/บริการของผู้ให้อุญาต ฯ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสอาศัยความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของผู้ให้อุญาต ฯ มาทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า เครื่องหมายการค้าอื่นนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ให้อุญาต ฯ ที่มีชื่อเสียงด้วย

13. ข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทนจากการใช้เครื่องหมายการค้า/บริการที่ทำสัญญาอนุญาต ฯ

ในการทำธุรกิจของเอกชน มีอยู่น้อยรายมากที่จะทำสัญญาอนุญาต ฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน ถ้าเป็นธุรกิจภายในครอบครัว พี่น้อง หรือพ่อแม่และลูกทำธุรกิจร่วมกัน การทำสัญญา ฯ ส่วนใหญ่จะไม่ระบุถึงค่าตอบแทนในส่วนที่ใช้เครื่องหมายการค้า แต่ถ้าเป็นธุรกิจในมหภาคธุรกิจแล้ว จะต้องมีการค่าตอบแทนเป็นเงินหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นเสมอ

เนื่องจากการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นข้อตกลงระหว่างเอกชนต่อเอกชนในการทำสัญญากัน นายทะเบียน ฯ ได้แต่เพียงพิจารณาว่า เงื่อนไขหรือกำหนดในการควบคุมสินค้าตามที่สัญญาที่กำหนดไว้นั้น น่าจะเพียงพอหรือไม่ มีการเอาเปรียบกันมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติ นายทะเบียนจะไม่สั่งให้แก้ไขข้อความที่สัญญาได้ตกลงกันไว้เพราะเป็นข้อตกลงของเอกชนด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น หากพบว่ามีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับอนุญาต ฯ นายทะเบียนได้แต่เพียงมีหนังสือสอบถามไปยังผู้รับอนุญาต และเมื่อได้รับหนังสือยืนยันว่ายังคงจะให้

มีการจดทะเบียนกันต่อไป นายทะเบียนก็ต้องรับจดทะเบียนโดยไม่อาจปฏิเสธได้¹⁰ ทั้งนี้เพราะว่า การที่จะวินิจฉัยว่าข้อสัญญาใดที่ไม่เป็นธรรมนั้น ศาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสิน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 10¹¹

ข้อสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่คู่สัญญาดตกลงกันนั้น ในระยะแรกของการทำสัญญา ฯ มักไม่เกิดปัญหาอะไรกัน แต่ต่อมาภายหลังผู้เขียนทราบมาว่า เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นจริงคือ กรณีที่ผู้รับอนุญาต ฯ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ โดยนำมาทำการตลาด ลงทุนโฆษณาจนเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้บริโภค ต่อมาเจ้าของเครื่องหมายการค้าบอกเลิกสัญญา เพื่อไปทำสัญญาอนุญาต ฯ ให้อีกบุคคลหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศเดียวกับผู้รับอนุญาต ฯ ถามว่า กรณีนี้ ผู้รับอนุญาต ฯ จะเรียกร้องเงินลงทุนในการทำการตลาดและการโฆษณาเพื่อให้สินค้านั้นแพร่หลายไปแล้วคืนจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

ในความเป็นจริงปัจจุบัน มีหลายสัญญาอนุญาต ฯ ที่กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาต ฯ ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าโดยไม่ระบุถึงความเสียหายที่ผู้รับอนุญาต ฯ จะได้รับชดใช้คืนจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเลย เนื่องจากท่านเป็นผู้ลงทุนประกอบธุรกิจไปโดยสร้างตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้านั้น โดยยังไม่คุ้มทุนที่ลง ฉะนั้น ผู้เขียนใคร่ขอเตือนให้ผู้ที่จะเข้ามาลงทุนและทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ใช้ความรอบคอบและปรึกษานักกฎหมายประจำตัวของท่านให้เรียบร้อยก่อนทำสัญญา ฯ ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศที่ยังไม่มีตลาดสินค้าในประเทศไทย

¹⁰ วารสารกฎหมาย (ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 หน้า 178) โดย ศักดา ธนิตกุล ระบุว่า “WIPO เน้นอยู่เสมอว่า “การร่างหนังสือสัญญาอนุญาตเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยปราศจากความตั้งใจที่จะควบคุมคุณภาพสินค้าจริง นอกจากจะทำให้เครื่องหมายการค้าไม่สามารถทำหน้าที่แสดงระดับคุณภาพแก่ผู้บริโภคได้แล้ว การแสวงหาผลตอบแทนของคู่สัญญาทำลายบทบาทหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าลงไปจนสิ้น ”

¹¹ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 10 “ ในการวินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดซึ่งจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ให้พิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้ง

- (1) ความสุจริต อำนาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ความสันตจิตต์ชัดเจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอย่างอื่น และทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง
- (2) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น
- (3) เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา
- (4) การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ”

ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ออกใช้บังคับแล้ว เป็นกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในอนาคตอาจทำการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์กันขึ้น ถ้าเป็นเช่นนั้นนิติกรรมดังกล่าวก็จะต้องทำตามรูปแบบด้วย มิฉะนั้น สัญญาอนุญาต ฯ ดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา คงจะมีนโยบายรับจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ภายหน้าต่อไป

ในอนาคตข้างหน้าที่จะมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าใหม่นี้ มาตรการตามที่กฎหมายบังคับไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องระบุเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้อย่างแท้จริงนั้น คงจะต้องมีการยกเลิกไป ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องระบุในสัญญาเพราะถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างเอกชนต่อเอกชน เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องปกป้องรักษาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของตนเอง โดยจะต้องคัดสรรเลือกผู้ที่จะมาเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแทนที่จะเห็นแก่รายได้ที่ได้รับจากผู้ได้รับอนุญาต ฯ แต่เพียงอย่างเดียว

ในทางปฏิบัติประเทศต่าง ๆ มักจะควบคุมการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วยการกำหนดให้มีการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการกำหนดข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาไว้ในสัญญานั้น นอกจากนี้ การควบคุมก็อาจกระทำด้วยการบังคับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ากำหนดมาตรการรักษาคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรืออาจทำการควบคุมโดยมาตรการอื่นใดที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติในความตกลงทริปส์ก็ได้ เท่าที่ผ่านมามีกฎหมายของต่างประเทศอนุญาตให้รัฐเข้ามาแทรกแซงการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ทำระหว่างเอกชนมาโดยตลอด¹²

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

นายพิบูล ดันสุภผล (นบ. นบท.)

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

19 มิถุนายน 2549

¹² จักรกฤษณ์ ควรวจน์ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า หน้าที่ 303 สำนักพิมพ์นิติธรรม กันยายน 2545