

## บทความเครื่องหมายการค้า

# การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ปัจจุบันผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ โดยมากจะเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน ในการประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ตามสิ่งหนึ่งที่ขาดเสียมิได้คือ ชื่อในทางการค้า หากว่าท่านประกอบธุรกิจประเภทชื่อมาขายไป หรือซื้อนิติบุคคลในกรณีที่ท่านเข้าหุ้นร่วมกันลงทุนกับบุคคลอื่น หรือซื้อเครื่องหมายการค้าในกรณีที่ท่านผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อจำหน่าย

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สินค้าใดที่ไม่มีชื่อหรือตราเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่โดยมากไม่ใคร่เป็นที่นิยมบริโภคในหมู่สาธารณชนผู้บริโภคโทกเท่าใดนัก หรือหากชื่อไปบริโภคครั้งหนึ่งแล้วก็เลิกซื้ออีก เหตุผลง่าย ๆ ก็คือ สินค้านั้นเองไม่มีสิ่งดึงดูดใจผู้บริโภคให้จดจำและเรียกขาน การประทับใจในคุณภาพที่ดีที่ผู้บริโภคทุกคนชื่นชอบในตัวสินค้าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วทุกสินค้า แต่ชื่อเครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่กับตัวสินค้านั้นเองที่เป็นสื่อให้ผู้บริโภคสะดวกและง่ายในการจดจำ และกลับมาซื้อสินค้านั้นอีกเป็นสิ่งที่ต้องมีควบคู่กัน ไปเสมอ

เครื่องหมายการค้าจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการประกอบธุรกิจ แต่ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาคงไม่ใช่เพียงว่ามีไว้จดไว้ แล้วก็เก็บใบทะเบียนไว้เฉย ๆ แล้วก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาจะมีประโยชน์ต่อเมื่อใช้ให้เกิดประโยชน์<sup>1</sup> การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการในธุรกิจของท่านเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและนิยมใช้สินค้าของท่านก่อนจึงจะนับได้ว่าท่านใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์แล้ว

เมื่อเจ้าของธุรกิจได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนจนเป็นที่รู้จักและจดจำเครื่องหมายการค้าได้ในหมู่ผู้บริโภคแล้ว ย่อมหมายถึงสถานะการตลาดสินค้าของท่านได้

<sup>1</sup> อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากับโครงการตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 3 (นายกณิสสร นาวานุเคราะห์) คำสัมภาษณ์ในนิตยสาร Make Money ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2548 หน้า 61

เกิดขึ้นและมีในวงธุรกิจของท่านแล้ว โอกาสของท่านที่จะขยายธุรกิจออกไปในรูปแบบต่าง ๆ ก็  
จะเกิดขึ้นตามมา ระบบการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของท่าน หรือระบบแฟรน  
ไชส์เป็นอีกระบบหนึ่งที่ท่านอาจดำเนินการได้เช่นกัน

## สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าคืออะไร

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หมายถึง หนังสือยินยอมที่เจ้าของเครื่องหมาย  
การค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน สำหรับสินค้า  
ที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ โดยมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาที่เจ้าของ  
เครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ที่ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง<sup>2</sup>

ต่อไปนี้ เมื่อกล่าวถึงคำว่า การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ให้ท่านนึกถึงการอนุญาตให้  
ใช้เครื่องหมายบริการด้วย ทั้งนี้เพราะผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนั้นตามกฎหมายมีเพียงผู้  
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการเท่านั้น<sup>3</sup> หรือ  
อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนั้นมีเพียงสองอย่างคือ การทำสัญญา  
อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการ

## รูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น นิยมทำกันใน 3 รูปแบบคือ

1. สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่เด็ดขาด (non-exclusive licensing agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิใน  
เครื่องหมายการค้าของตน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่น  
ๆ นอกเหนือจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิคนก่อนใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้  
อีก รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง

<sup>2</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543  
มาตรา 68

<sup>3</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ๔ มาตรา 4 บัญญัติว่า “ผู้ได้รับอนุญาต หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตตาม  
พระราชบัญญัตินี้จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้ว ให้ใช้เครื่องหมายพระราชบัญญัติ  
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 68 หมายถึง  
การค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้น”

2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (sole licensing agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวโดยตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตัวเอง
3. สัญญาอนุญาตอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (exclusive licensing agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเองก็ไม่มีสิทธิใช้และไม่มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้น<sup>4</sup>

โดยเหตุที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นรูปแบบของสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 บัญญัติว่า การใดมิได้ทำให้อุปการตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้การนั้นเป็นโมฆะ ดังนั้นถ้าไม่ได้จดทะเบียนสัญญาอนุญาตต่อนายทะเบียน สัญญา ๆ นั้นย่อมตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย

โดยผลของกฎหมาย เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้<sup>5</sup> ดังนั้นหากมีผู้อื่นที่มีใจเจ้าของเครื่องหมายการค้า นำเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วไปใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันหรือมีลักษณะอย่างเดียวกันแล้ว ย่อมมีความผิดฐานปลอมหรือแปลงเครื่องหมายการค้าได้ แต่โดยผลการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ทำให้บุคคลอื่นที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ๆ ไว้ จึงสามารถใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้โดยปราศจากความผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง

การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็ทำนองเดียวกับการทำสัญญาอื่น ๆ เพียงแต่โดยลักษณะของการทำสัญญา ๆ เป็นการยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมาย โดยได้รับตอบแทนมาในรูปเงินหรือผลประโยชน์อื่น ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ตามกฎหมายและกฎกระทรวง

<sup>4</sup> วัธ ดิงสมิตร ข่าวเนติบัณฑิตยสภา ปีที่ 15 ฉบับที่ 158 กันยายน 2545

<sup>5</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ฯ มาตรา 44

๑ มิได้บังคับว่าคู่สัญญา ๑ จะต้องระบุไว้ แต่สิ่งที่คู่สัญญา ๑ จะต้องคำนึงไว้ในขณะทำสัญญาอนุญาต ๑ มี 3 ประการคือ

1. ในสัญญาอนุญาต ๑ จะต้องระบุสินค้าหรือบริการที่จะอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และโดยปกติก็คือสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้พร้อมกันในวันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2. ในสัญญาอนุญาต ๑ จะต้องระบุถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการของผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง

คำว่า ควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างแท้จริง คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร ในเรื่องนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในสัญญาอนุญาต ๑ นอกจากจะต้องระบุถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการทำให้เจ้าของสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการแล้ว ยังจะต้องระบุไว้ในสัญญา ๑ ให้ชัดเจนด้วยว่า หากผู้รับอนุญาต ๑ ผิดสัญญาในเรื่องการควบคุมคุณภาพสินค้าแล้ว ผู้ให้อนุญาต ๑ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะดำเนินการกับผู้รับอนุญาต ๑ อย่างไรบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการในการที่เจ้าของจะปกป้องความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของตน

2. ในสัญญาอนุญาต ๑ จะต้องระบุไว้ด้วยว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้ได้รับอนุญาตนี้ ใช้เครื่องหมายการค้านี้หรือไม่ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามที่กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ได้กำหนดไว้<sup>6</sup>

ส่วนสูตรหรือวิธีการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพนั้น ไม่จำเป็นที่คู่สัญญาจะต้องระบุไว้ในสัญญาอนุญาต ๑ เพราะถือได้ว่าเป็นความลับทางการค้าอย่างหนึ่ง แต่ถ้าระบุไว้ในสัญญาอนุญาต ๑ หากจะนำสัญญาดังกล่าวมาจดทะเบียน คู่สัญญามีสิทธิที่จะปกปิดข้อมูลดังกล่าว โดยให้ทำหนังสือชี้แจงต่อนายทะเบียนไม่ขอส่งสัญญา ๑ ในส่วนนี้ต่อนายทะเบียน และให้ยืนยันด้วยว่า

<sup>6</sup> กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ข้อ 45 “ การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาต ยื่นคำขอพร้อมแบบสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งมีลายมือชื่อของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาต และหนังสือสำคัญ

คำขอตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องแสดงรายการตามมาตรา 68 วรรคสาม (1) และ (2) แล้ว ให้แสดงด้วยว่า ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนแต่ผู้เดียว หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนอีกได้”

สัญญา ๆ มีที่ฉบับ ไม่ขอส่งสัญญา ๆ ในส่วนที่เป็นความลับนี้ที่ฉบับ ฉบับอะไรบ้าง เพื่อประกอบการขอจดทะเบียนก็ได้

ในการยื่นขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น จะต้องนำตัวสัญญาอนุญาตดังกล่าวมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียน นอกเหนือจากการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้รับอนุญาตจะต้องลงนามกันในสัญญาอนุญาต ๆ แล้ว ในการยื่นคำขอจดทะเบียนซึ่งจะต้องใช้แบบ ก.05 คู่สัญญา ๆ ดังกล่าวจะต้องลงนามในการยื่นคำขอจดทะเบียนด้วย โดยมีเอกสารประกอบ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา หรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนในกรณีคู่สัญญา ๆ เป็นนิติบุคคลแนบประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอละ 500.- บาท และเมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับจดทะเบียนให้ได้ ก็จะสั่งให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมอีกสัญญาละ 1,000.- บาท จึงจะรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ๆ ต่อไป

ในการพิจารณาจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนนั้น นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้ว 3 ประการดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนจะต้องพิจารณาด้วยว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นสัญญาที่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อรัฐประศาสนโยบายหรือไม่ด้วย และหากนายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน คู่สัญญา ๆ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนดระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือปฏิเสธจากนายทะเบียน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ระบุให้ชัดว่า สัญญา ๆ ที่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดนั้น สับสนหรือหลงผิดในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่า จะต้องเป็นการสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า หมายความว่าสาธารณชนผู้บริโภคสินค้าไม่อาจทราบได้ว่า ใครแน่ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือสินค้านั้นมาจากที่ใด เช่น

- ก. ในกรณีที่สัญญาอนุญาต ๆ กำหนดห้ามเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ สัญญา ๆ เช่นนี้ ทำให้เกิดคำถามต่อมาว่า สินค้าที่ผลิตนั้น ผลิตจากผู้ใดกัน ใครกันที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้
- ข. ในกรณีสัญญาอนุญาต ๆ ระบุระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานานเกินกว่าที่ควรจะเป็น เช่น กำหนดว่าสัญญาอนุญาต ๆ มีระยะเวลาสิ้นสุด 100 ปี เป็นต้น

ค. ในกรณีที่สัญญาอนุญาต ฯ กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดต่อเมื่อผู้รับอนุญาตตาย หรือตลอดอายุของผู้รับอนุญาต ฯ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สัญญาอนุญาต ฯ ไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดไว้เลย ผู้เขียนกลับเห็นว่า นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนให้ได้ เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 78 ได้บัญญัติให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นได้ตลอดอายุของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นรวมทั้งในกรณีที่มีการต่ออายุการจดทะเบียนด้วย<sup>7</sup> นอกจากนี้ในการบอกเลิกสัญญา ฯ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจกำหนดระยะเวลาแล้วแจ้งถามให้คู่สัญญา ฯ อีกฝ่ายหนึ่งตอบว่าจะเลิกสัญญาหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 393 ได้ตลอดเวลา<sup>8</sup> อยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่ทำให้เกิดการสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ผู้เขียนเคยปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ฯ ในกรณีที่สัญญาอนุญาต ฯ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้รับอนุญาตจะต้องใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เท่านั้น สินค้าที่จะจำหน่ายจะต้องเป็นสินค้านำมาจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ห้ามนำสินค้าจากที่แห่งอื่นมาจำหน่ายในสถานที่ดังกล่าวของผู้รับอนุญาต ลักษณะของสัญญาเช่นนี้เป็นสัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นอีก ตัวแทนย่อมมีสิทธิจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น

กรณีที่สัญญา ฯ ระบุว่า ในการบริหารการเงินนั้น เงินที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจจะต้องนำส่งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า การจะรับพนักงานใดเข้ามาทำงานจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ฯ ซึ่งเมื่ออ่านทั้งหมดแล้วในสัญญา ฯ ระบุว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้เขียนเคยปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เพราะถือว่าเป็นสาขาของเจ้าของ

<sup>7</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 78 บัญญัติว่า “ ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นได้ทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ตลอดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น รวมทั้งในกรณีที่มีการต่ออายุการจดทะเบียนด้วย “

<sup>8</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 393 บัญญัติว่า “ ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้สิทธิเลิกสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะกำหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นแถลงให้ทราบภายในระยะเวลานั้นก็ ได้ว่าจะเลิกสัญญาหรือไม่ ถ้ามิได้รับคำบอกกล่าวเลิกสัญญาภายในระยะเวลา นั้น สิทธิเลิกสัญญาก็เป็นอันระงับสิ้นไป “

เครื่องหมายการค้านั้น เพราะอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง มิใช่ของผู้รับอนุญาต ฯ

กรณีที่มีการจ้างบุคคลอื่นผลิตสินค้าและติดเครื่องหมายการค้าในสินค้าที่ผลิตนั้นก่อนส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง แม้ผู้รับจ้างทำของจะต้องนำเครื่องหมายการค้าของผู้ว่าจ้างมาติดกับสินค้าตาม แต่มิใช่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้รับจ้าง เป็นกระบวนการผลิตสินค้าให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบ และสินค้านั้นเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยก็ต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นสินค้าของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตนเอง มิใช่สินค้าของผู้รับจ้างทำของ ในกรณีนี้แม้ผู้รับจ้างอยากจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ฯ เพื่อป้องกันมิให้มีการฟ้องร้องว่าปลอมเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได้ สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องระวังก่อนที่จะรับงานคือ ควรตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ว่า ผู้ที่มาว่าจ้างนั้นเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกต้องจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันตัวเองหรือผลิตสินค้าโดยผู้ว่าจ้างที่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น แต่ส่วนใหญ่จะไม่ดำเนินการเช่นนั้น โดยอ้างว่าไม่สะดวก ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ก็นับว่าเป็นความเสี่ยงของผู้รับจ้างทำของเอง

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง มีชื่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่สามารถได้โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382<sup>9</sup> สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นสิทธิในนามธรรม<sup>10</sup> นั้นหมายความว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นบุคคลสิทธิ มิใช่ทรัพย์สิน สิทธิในเครื่องหมายการค้าใดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าก่อนแล้ว หากจะโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้แก่บุคคลอื่นที่มีชื่อผู้รับอนุญาต ฯ แล้ว จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ฯ นั้นก่อน

สัญญาอนุญาต ฯ ที่จะนำมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนนั้น คือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้านั้น ๆ แต่ในกรณีต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กล่าวคือ

1. สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าอย่างหนึ่ง แต่ทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ขอจดทะเบียนไว้ หรือ

<sup>9</sup> คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2532

<sup>10</sup> คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5639/2540

2. สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียน สำหรับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นใช้อยู่

ทั้งนี้เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน จึงไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนไว้สำหรับการนี้ โดยนำหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับได้ถ้าสัญญาอนุญาต ฯ ดังกล่าวไม่เป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย

การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาทำธุรกิจแฟรนไชส์ โดยธุรกิจแฟรนไชส์บางกรณีไม่ต้องจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ฯ ก่อให้เกิดปัญหาว่าจะพิจารณาอย่างไรว่า สัญญาแฟรนไชส์ใดจะต้องนำมาจดทะเบียน

หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่า สัญญาแฟรนไชส์ใดจะต้องนำมาจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ผู้เขียนพิจารณาจากสินค้าและวิธีการควบคุมคุณภาพสินค้านั้นเป็นเกณฑ์ ถ้าหากผู้รับอนุญาต ฯ จะต้องนำสินค้ามาจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง โดยไม่สามารถผลิตสินค้านั้นเองหรือนำสินค้าที่อื่นมาจำหน่าย และคุณภาพสินค้านั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าตนเองเป็นผู้ผลิตและควบคุมคุณภาพมาโดยตรงอยู่แล้ว เช่นนี้ สัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ฯ แต่ถ้าสัญญาแฟรนไชส์ใดระบุว่า ผู้รับอนุญาต ฯ จะต้องผลิตสินค้านั้นหรือนำสินค้ามาจากที่อื่น ๆ ที่มีคุณภาพตรงตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ากำหนด โดยมีข้อกำหนดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าของผู้รับอนุญาตที่ผลิตหรือนำมาจำหน่ายเช่นนี้ สัญญาอนุญาต ฯ ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ปัจจุบันนอกจากจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าของตนอยู่แล้ว ยังนำมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ได้ เป็นการขยายตลาดสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เห็นได้ชัดเจนในการอนุญาตสิทธิตัวละครแฮร์รี่ พอตเตอร์ จากหนังสือวรรณกรรมเยาวชนของ เจ. เค. โรวลิ่ง บริษัทวอเนอร์ บราเธอร์ส ซึ่งได้รับสิทธิงานวรรณกรรมไปผลิตสินค้าทั่วโลก ต้องประหลาดใจเมื่อได้เห็นปรากฏการณ์การเปิดตัวภาพยนตร์อย่างยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์เมื่อ แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ ทำเงินได้ราว 93.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสามวันแรก วอเนอร์บราเธอร์สแบ่งสิทธิที่ได้รับอนุญาตมาให้กับคู่ค้า/ผู้รับอนุญาตสิทธิต่างๆ เช่น ฮาสโบร ได้รับสิทธิ ในการจัดจำหน่ายไฟและเกมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็ก ขณะที่คู่แข่งคือมัตเทล ได้สิทธิผลิตของเล่น บริษัทอีกแห่งได้รับสิทธิทำ “ลูกอมอินเตอร์แอคทีฟ” บริษัทอิเล็กทรอนิกส์อาร์ตส์ ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงในแคลิฟอร์เนียได้รับสิทธิทำคอมพิวเตอร์ และวิดีโอเกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ โกลา-โกล่า ได้รับสิทธิอื่นที่



เมษายน 2548