

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย Appropriate Legal Measures for Managing Intellectual Property Licensing Agreements in Bankruptcy Cases

มาตา สิ้นดำ¹

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง 93210 เมลติดีโต้: mata.s@tsu.ac.th

Mata Sindam

Faculty of Law, Thaksin University, Phatthalung, No. 222 Moo Number 2, Banpraw Subdistrict,

Papayom District, Phatthalung Province, 93210, E-mail: mata.s@tsu.ac.th

กฤษฎา อภินวถาวรกุล²

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90000, เมลติดีโต้: krisda@tsu.ac.th

Krisda Apinawatawarnkul

Faculty of Law, Thaksin University, Songkhla, No. 140 Moo 4, khaorupchang Subdistrict,

Mueang Songkhla District, Songkhla Province, 90000, E-mail: krisda@tsu.ac.th

Received: April 21, 2025; Revised: October 29, 2025; Accepted: January 9, 2026

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในคดีล้มละลายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองคู่สัญญาในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในคดีล้มละลายมิให้ได้รับผลกระทบเกินสมควรจากการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลาย ผลการศึกษาพบว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสัญญาทั่วไปและมีความสำคัญในแง่ของการพัฒนาประเทศจากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง แต่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ไม่ได้บัญญัติกรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใดแตกต่างจากกฎหมายล้มละลายของ

¹ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Lecturer, Faculty of Law, Thaksin University)

² ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Assistant Professor, Faculty of Law, Thaksin University)



สหรัฐอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นปัจเจกชนและประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ถูกขัดขวางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาจากกระบวนการล้มละลาย สำหรับประเทศไทยเพื่อให้การจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ ลดผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายจนเกินสมควรและเพื่อประโยชน์ของประเทศผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ในการบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยชัดแจ้ง รวมถึงกำหนดประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแยกไว้ต่างหาก

คำสำคัญ: สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Abstract

This research article analyzes appropriate legal measures for managing intellectual property licensing agreements in bankruptcy cases, with the purpose of protecting the contractual parties from disproportionate effects resulting from one party's insolvency. The studies revealed that intellectual property licensing agreements possess certain qualities that set them apart from ordinary contracts and have significance for national growth via the ongoing use of intellectual property. The Bankruptcy Act of 1940 does not explicitly address intellectual property licensing agreements, in contrast to U.S. bankruptcy law, which prioritizes the protection and remuneration of individual contracting parties and the advantages to the nation from allowing licensees to utilize intellectual property during bankruptcy proceedings. To optimize the advantages of managing intellectual property licensing agreements for the debtor's estate in Thailand, mitigate disproportionate effects on the other contracting party, and for the benefit of the nation, the researcher proposes that the Bankruptcy Act B.E. 2483 should be revised to incorporate explicit guidelines and methodologies for managing intellectual property licensing agreements, along with a distinct categorization of various types of such agreements.

Keywords: Intellectual Property Licensing Agreement, Bankruptcy Law, Intellectual Property Law

1. บทนำ

ในปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือบริการล้วนแล้วแต่เกิดจากการใช้สติปัญญา การสร้างสรรค์ การคิดค้น การประดิษฐ์ของมนุษย์ โดยเฉพาะกรณีสินค้า หรือบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องจึงมักจะมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้การรับรองคุ้มครอง³ การประกอบธุรกิจจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความทันสมัยของเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด การประกอบธุรกิจจึงนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่จะทำให้การประกอบธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้⁴ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของตนโดยเฉพาะ⁵ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในแหล่งความรู้ทางเทคโนโลยีโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านนั้น ๆ ที่ตนมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งมากกว่าที่จะดำเนินการด้วยตนเอง⁶ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินอกเหนือจากการที่เจ้าของจะสามารถแสวงหาประโยชน์จากค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิ ป้องกันมิให้ผู้อื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา⁷ ยังก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้สัญญาอนุญาตให้สิทธิจะถือว่าเป็นนิติกรรมสัญญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากนิติกรรมสัญญาประเภทอื่น ทั้งสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นอาจทำได้ในหลายลักษณะอย่างเช่นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาดซึ่งอาจทำให้มูลค่าของสัญญานั้นมีความแตกต่างกัน⁸ การนำบทบัญญัติที่ใช้กับนิติกรรมสัญญาทั่วไปมาปรับใช้กับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

³ World Intellectual Property Organization, "Why Intellectual Property is Essential for your Business," accessed March 5, 2025, <https://www.wipo.int/sme/en/>

⁴ World Intellectual Property Organization, "IP Assignment and Licensing," accessed September 1, 2025, <https://www.wipo.int/en/web/business/assignment-licensing>

⁵ Noric Dilanchian, "IP and Business: How to successfully buy or sell a business with IP assets," accessed March 5, 2025, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/04/article_0008.html

⁶ Simone Ferriani et al., "The Intellectual Property Business Model (IP-BM)," *Center for Technology Management working paper series University of Cambridge*, No.2 (2015): 1.

⁷ World Intellectual Property Organization, "Successful Technology Licensing," accessed March 5, 2025, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf

⁸ บริดา ยังสุขสถาพร, *ทรัพย์สินทางปัญญาน่ารู้และวิธีการประเมินมูลค่า* (กรุงเทพฯ: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551), 75.

นั้นอาจไม่เหมาะสมเสียทั้งหมดโดยเฉพาะการปรับใช้ในกระบวนการล้มละลาย หากมิได้มีข้อตกลง หรือมิได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นสิ้นสุดลงด้วยเหตุที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้ล้มละลายสัญญาดังกล่าวก็ย่อมมีผลบังคับใช้ต่อไป หากกระบวนการล้มละลายมีมาตรการที่จัดการกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบต่อผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิรวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้⁹

การวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) โดยมุ่งศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายล้มละลาย และคดีที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการคุ้มครองคู่สัญญาในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทในคดีล้มละลายของประเทศไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการที่อีกฝ่ายตกเป็นบุคคลล้มละลายและสร้างสมดุลประโยชน์ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อกันเกินสมควรไม่ว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้วิจัยได้จำแนกผลกระทบที่เกิดจากการที่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตกอยู่ในขอบข่ายการบังคับชำระหนี้ในคดีล้มละลายออกเป็นสองกรณี ดังนี้ (1) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตกเป็นบุคคลล้มละลาย (2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงหากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคู่สัญญาในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองกรณีนั้นมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่แตกต่างกันไปซึ่งผู้วิจัยได้จำแนกประเด็นปัญหาลำคัญไว้สี่ประเด็นปัญหาดังนี้

2. ประเด็นปัญหาสิทธิในการเลือกปฏิบัติต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญาในคดีล้มละลาย

กรณีบุคคลล้มละลายเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าสู่สภาล้มละลายอาจไม่ได้ส่งผลแต่เพียงธุรกิจของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเองเท่านั้นแต่อาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลล้มละลายด้วยโดยถือว่าเป็นผลกระทบโดยตรง เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพย์สิน

⁹ Bakermckenzie, "IP license agreements in Insolvency," accessed March 5, 2025, https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/07/baker_mckenzie_ip_license_agreements_in_insolvency_survey_june_2020_10195.pdf?la=en

ทางปัญญาที่ตนได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจอีกทอดหนึ่ง¹⁰ กรณีผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตกเป็นลูกหนี้ในคดีล้มละลายจะมีประเด็นปัญหาการมีอำนาจในการเลือกปฏิบัติต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายลูกหนี้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิกฎหมายล้มละลายของประเทศต่าง ๆ มักกำหนดให้ทรัสตี (Trustee) ซึ่งเป็นคนกลางเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาว่าจะดำเนินการกับสัญญาอย่างไรโดยมีสิทธิในการเลือกที่จะยอมรับและปฏิบัติตามสัญญาต่อไป หรือมีสิทธิที่จะเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับสัญญา เพื่อที่จะหลุดพ้นจากความผูกพันตามสัญญา สิทธิในการเลือกปฏิบัติต่อสัญญาดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายให้ได้มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายด้วย อย่างไรก็ตาม อำนาจในการเลือกปฏิบัติต่อสัญญานั้นเป็นอำนาจที่ฝ่ายลูกหนี้สามารถทำได้แต่โดยฝ่ายเดียวไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายแต่อย่างใดซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการเพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่ฝ่ายลูกหนี้ซึ่งมีผลต่อมูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้¹¹

ดังนั้น หากคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มีใช้ลูกหนี้มีได้เต็มใจจะให้สัญญานั้นสิ้นสุดลงย่อมส่งผลกระทบโดยตรงและอาจเป็นผลกระทบที่มากเกินไปสมควรได้ สำหรับประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 122 นั้นเป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้¹² จึงกำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นคนกลางเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาว่าจะดำเนินการกับสัญญาอย่างไรโดยจะยอมรับและปฏิบัติตามสัญญาต่อไป หรือปฏิเสธไม่ยอมรับสัญญาเพื่อหลุดพ้นจากความผูกพันโดยคำนึงถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้¹³

อย่างไรก็ดี บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่ได้แยกแยะแต่ละประเภทสัญญาแต่อย่างใด หากแต่กล่าวถึงสัญญาต่าง ๆ ทั่วไปในภาพรวมเท่านั้น ทั้งที่สัญญาแต่ละประเภทนั้นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลกระทบไม่ว่าจะในทางบวก หรือทางลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจนไม่อาจนำบทบัญญัติเดียวกันมาปรับใช้ได้เหมาะสม ซึ่งในกรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน

¹⁰ Anthony Duggan and Norman Siebrasse, "The Protection of Intellectual Property Licenses in Insolvency: Lessons from the Nortel Case," *Penn State Journal of Law & International Affairs* 4, no.1(2015): 490-491.

¹¹ Matt Lewis, Greg Lesaint and Nadia Arid, "Three Steps Licensees Can Take to Protect Their IP Rights in Bankruptcy," accessed March 5, 2025, <https://ipwatchdog.com/2020/08/19/three-steps-licensees-can-take-to-protect-their-ip-rights-in-bankruptcy/>

¹² กมล ธีรเวชพลกุล, *กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ* (กรุงเทพฯ: กรุงเทพมหานคร, 2556), 358.

¹³ มิ่งขวัญ สัจจาธรรมนตรี, "การยอมรับหรือบอกปัดสัญญาในคดีล้มละลาย," (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 34.

ทรัพย์สินทางปัญญาและด้วยลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะจึงทำให้การประเมินมูลค่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าเป็นสัญญาที่มีประโยชน์ หรือเป็นการแบ่งกองทรัพย์สินมากกว่ากันนั้นทำได้ยาก หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินใช้สิทธิในการปฏิเสธสัญญายอมส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเกินสมควรได้ เนื่องด้วยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่อาจใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพื่อดำเนินธุรกิจ หรือใช้ประโยชน์เพื่อตนเองต่อไปได้

ประเด็นปัญหาดังกล่าวหากนำไปเปรียบเทียบกับกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาจะพบว่ามีความแตกต่างกัน เนื่องจากกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาได้มีบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยเฉพาะใน มาตรา 365(n) แห่ง Bankruptcy Code เหตุที่กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติการคุ้มครองผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยเฉพาะ แม้กฎหมายล้มละลายจะมีวัตถุประสงค์ให้ลูกหนี้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่สุจริตได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ (Fresh Start) จึงให้สิทธิที่จะปฏิเสธ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ตนเข้าผูกพันได้แต่การปฏิเสธสัญญาหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอีกฝ่ายไม่ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิเสธสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการขัดขวางมิให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเข้าถึงเทคโนโลยี และเป็นการขัดขวางการพัฒนาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกาจึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายล้มละลาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยเฉพาะ¹⁴ ซึ่งมีความแตกต่างจากการปฏิบัติต่อสัญญาทั่วไปภายใต้บทบัญญัติใน มาตรา 365(n) เมื่อลูกหนี้ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเลือกที่จะปฏิเสธสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเลือกที่จะปฏิบัติตามสัญญาได้เช่นกัน โดยกำหนดทางเลือกไว้สองประการด้วยกัน ประการแรก สิทธิในการเลิกสัญญา (Treated as Terminated) โดยให้ถือว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นสิ้นสุดลง โดยถือว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นฝ่ายผิดสัญญาตามมาตรา 365(n)(1)(a) ซึ่งทำให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาได้ในฐานะเจ้าหนี้ไม่มีประกัน ประการที่สอง สิทธิในการคงสัญญาไว้ (Retain) โดยมีสิทธิที่จะเลือกให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิยังคงมีผลบังคับและผูกพันคู่สัญญาอยู่¹⁵ ซึ่ง

¹⁴ John J. Fry, "The Reject of Executory Contracts under the Intellectual Property Bankruptcy Protection Act of 1988," *Cleveland State Law Review* 37, no.4 (1989): 621-622.

¹⁵ U.S Bankruptcy Code, Section 365(n)



แตกต่างจากกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษที่แม้จะได้บัญญัติเรื่องการจัดการสัญญาในกรณีที่ถูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายไว้แต่ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสัญญาอนุญาโตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใดแม้การปฏิเสธสัญญาซึ่งทำให้ผู้ได้รับอนุญาโตให้ใช้สิทธิไม่มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นอีกต่อไปซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศต่อไปได้

การคุ้มครองคู่สัญญาในสัญญาอนุญาโตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรณีคู่สัญญาอีกฝ่ายตกเป็นบุคคลล้มละลายของประเทศไทย เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 122 มิได้บัญญัติสัญญาอนุญาโตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยชัดแจ้ง¹⁶ จะเห็นได้ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับสัญญาอนุญาโตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้เป็นกรณีพิเศษแต่ประการใด เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายล้มละลายของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา โดยเหตุผลสำคัญที่ให้ความคุ้มครองนอกเหนือจากการมุ่งเยียวยาความเสียหายให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นปัจเจกชนแล้วนั้นสหรัฐอเมริกายังเห็นแก่ประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการที่ผู้ได้รับอนุญาโตให้ใช้สิทธิไม่ถูกขัดขวางการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาจากกระบวนการล้มละลาย เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากการให้สิทธิเลือกปฏิบัติต่อสัญญาในกรณีปฏิเสธสัญญา (Reject) ของฝ่ายลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้อนุญาโตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของคู่สัญญาอีกฝ่ายเช่นกรณีผู้ได้รับอนุญาโตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมากกว่าสัญญาทั่วไป

ปัจจุบันประเทศไทยเองได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกฎหมายที่สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศใช้กฎหมาย Bayh – Dole Act ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคผลิตและบริการซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องอาศัยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและไม่สามารถแข่งขันได้โดยใช้ความได้เปรียบด้านการผลิตด้วยต้นทุนต่ำได้อีกต่อไป การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฏิรูปทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความคุ้มครองและบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่ง

¹⁶ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483, มาตรา 122.

เสริมความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้น ผลงานวิจัย รวมถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม¹⁷ จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศจากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป สันนิบาตอนุชาติให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเช่นกันประกอบกับตัวสัญญาอนุชาติให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเองมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสัญญาทั่วไป¹⁸

เมื่อพิจารณาแล้วว่าสัญญาอนุชาติให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากสัญญาทั่วไปและมีความสำคัญในแง่ของการพัฒนาประเทศจากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยมีความเห็นว่ากฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจึงควรมีบทบัญญัติในการจัดการสัญญาอนุชาติให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยเฉพาะเช่นกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับอนุชาติมิให้ถูกขัดขวางการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาจากกระบวนการจัดการสัญญาในคดีล้มละลายจนเกิดผลกระทบเกินสมควร

อย่างไรก็ตาม กรณีการเลือกปฏิบัติต่อสัญญาอนุชาติให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีผู้ได้รับอนุชาติให้ใช้สิทธิตกเป็นบุคคลล้มละลาย กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาก็ได้คุ้มครองผู้อนุชาติให้ใช้สิทธิ กล่าวคือ ไม่ได้ให้สิทธิในการให้สัญญาอนุชาติให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างคงไว้ได้ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้อนุชาติให้ใช้สิทธิโดยตรงในกรณีที่ทรัสต์ (Trustee) ปฏิเสธสัญญาไว้แต่อย่างใด แม้ผู้อนุชาติให้ใช้สิทธิอาจได้รับความเสียหายเกินสมควรหากทรัสต์เลือกปฏิบัติต่อสัญญาโดยการปฏิเสธสัญญาก็ตาม โดยอาจเห็นว่าแม้ผู้ได้รับอนุชาติให้ใช้สิทธิตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่ก็มีได้ทำให้การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาถูกขัดขวาง หรือสะดุดหยุดลงแต่อย่างใด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบเชิงลบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ส่วนกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษในกรณีดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับอนุชาติให้ใช้สิทธิใน

¹⁷ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ, “รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา,” การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 32/2559, 27 มิถุนายน 2559

¹⁸ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2553), 459.



ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถทำคำร้องขอต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกสัญญาขึ้นได้แต่ก็มีผู้คุ้มครองผู้ได้รับอนุญาตไว้เป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใดแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา¹⁹

กรณีดังกล่าวสำหรับประเทศไทย ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อให้เกิดความคุ้มครองคู่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่คู่สัญญาที่ไม่ใช่ฝ่ายลูกหนี้ อาจได้รับความเสียหายเกินสมควรจากการเลือกปฏิเสธสัญญาของฝ่ายลูกหนี้เช่นเดียวกับกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษที่เปิดโอกาสให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ใช่ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้อำนาจในการเลือกปฏิบัติต่อสัญญานั้นก็มีสิทธิที่จะโต้แย้งโดยทำคำร้องขอต่อศาลได้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายล้มละลายกำหนดไว้²⁰

3. ประเด็นปัญหาการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในคดีล้มละลาย

สิทธิในการโอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่กฎหมายได้ให้การรับรองไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 สำหรับกรณีโอนสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งกำหนดให้ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนให้แก่กันได้ ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นโดยมีกำหนดเวลา หรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้²¹ โดยกำหนดแบบการโอนลิขสิทธิ์ไว้ในกรณีมิใช่การโอนโดยมรดกว่าต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน²²

กรณีการโอนสิทธิบัตร พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 38 กำหนดไว้ว่าเจ้าของสิทธิบัตรจะโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นก็ได้²³ โดยกำหนดแบบการโอนสิทธิบัตรไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง²⁴ กรณีมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมการโอนสิทธิบัตรจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน²⁵

กรณีการโอนเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

¹⁹ Bakermckenzie, "IP license agreements in Insolvency."

²⁰ Insolvency Act 1986, Article 181

²¹ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, มาตรา 17

²² พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, มาตรา 17 วรรคสอง

²³ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 38

²⁴ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 41

²⁵ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 40

มาตรา 49 กำหนดไว้ว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนยอมโอน หรือรับมรดกกัน ได้ซึ่งอาจจะโอนพร้อมกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่ก็ได้²⁶ โดยกำหนดแบบการโอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง²⁷

อย่างไรก็ตาม แม้ทรัพย์สินทางปัญญาจะโอนความเป็นเจ้าของให้แก่กันได้ตามกฎหมายได้บัญญัติรับรองไว้ก็ตามแต่ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาย่อมมีความแตกต่างจากการโอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีรูปร่าง ดังนั้น การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับการโอนตัวทรัพย์สินที่มีรูปร่างและเป็นวัตถุแห่งทรัพย์สินทางปัญญาจำต้องแยกออกจากกัน กล่าวคือ ความเป็นอิสระในความเจ้าของทรัพย์สินที่มีรูปร่างซึ่งเป็นวัตถุแห่งทรัพย์สินทางปัญญากับความ เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Independence of Possession)²⁸ เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์หนังสือสามารถโอนความเป็นเจ้าของหนังสือให้แก่บุคคลอื่นได้แต่ไม่มีสิทธิในการทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็ห้ามมิสิทธิที่จะห้ามปรามมิให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หนังสือจำหน่ายจ่ายโอนต่อหนังสือเล่มนั้นไม่ เป็นไปตามหลักการระงับไปซึ่งสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Right) ซึ่งหลักการระงับไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักการที่สำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างความสมดุลประโยชน์ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและสาธารณชน

สำหรับประเด็นปัญหาการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้ เมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 123 บัญญัติให้ทรัพย์สินซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้มาเมื่อลูกหนี้ล้มละลายแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีอำนาจขายตามวิธีสะดวกและเป็นผลดีที่สุด บทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายที่ต้องการแปรเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดให้ได้มากที่สุด เพื่อนำมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ทั้งหลาย โดยการขายพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มิได้กำหนดไว้เฉพาะวิธีการขายทอดตลาดเท่านั้นแต่ให้รวมถึงวิธีการขายอื่น ๆ ด้วยแล้วแต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเห็นสมควร²⁹

²⁶ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 49

²⁷ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 51

²⁸ คณิ่ง ภาไชย, *หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา* (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม, 2532), 238.

²⁹ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483, มาตรา 123



กรณีการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ย่อมก่อให้เกิดประเด็นปัญหาว่าจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิให้แก่บุคคลภายนอกจะสามารถกระทำได้ หรือไม่ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะยังคงใช้งานทรัพย์สินที่อยู่ในภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อไปได้โดยจะถือว่าบุคคลภายนอกผู้ซื้อทรัพย์สินทางปัญญาต้องผูกพันในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ หรือไม่ หรือสามารถบังคับคดีโดยการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาโดยปราศจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ หรือไม่ ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 123 มีได้บัญญัติเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใดมีเพียงการจำหน่ายทรัพย์สินทั่วไป ทั้งที่ การจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไปการจำหน่ายหากใช้วิธีการเดียวกับทรัพย์สินทั่วไปอาจทำให้กระบวนการดังกล่าวไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายได้³⁰

กรณีการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ในคดีล้มละลาย สำหรับการจำหน่ายเครื่องหมายการค้า เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กฎหมายมิได้ห้ามจำหน่ายไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจึงสามารถจำหน่ายเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายแต่อย่างใด ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ทั่วประเทศสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ตลอดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น รวมทั้งในกรณีที่มีการต่ออายุการจดทะเบียน³¹ เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอีกก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า³² แต่ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะโอนการอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ เว้นแต่คู่สัญญาจะกำหนดกันไว้ให้โอนได้³³ ซึ่งมีความแตกต่างจากกรณีการจำหน่ายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรที่กฎหมายมิได้บัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่ากรณีการจำหน่ายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้สามารถจำหน่ายได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาแต่อย่างใด

³⁰ กฤษฎา อภินวการกุล, “การบังคับชำระหนี้ด้วยสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในคดีล้มละลาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2567), 11-13.

³¹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 78

³² พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 77

³³ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 79

สำหรับประเด็นปัญหากรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้แก่บุคคลภายนอกได้ หรือไม่นั้น ในกรณีดังกล่าวพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ห้ามผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอกไว้ชัดแจ้งเว้นแต่คู่สัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น³⁴ กล่าวคือเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอนุญาตให้โอนได้นั้นเอง แต่สำหรับกรณีลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรกฎหมายมิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งแต่อย่างใดอาจด้วยเหตุผลที่เครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีการควบคุมคุณภาพสินค้า³⁵ หากมีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยพลการให้แก่บุคคลภายนอกโดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ร่วมพิจารณาให้ความยินยอมด้วยอาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ ส่วนกรณีลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรกฎหมายที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้หากนำบทบัญญัติมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้กับกรณีดังกล่าวกฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นนั้นให้วินิจฉัยคดีโดยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง³⁶

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ต่างก็เป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้วยกันทั้งหมด จึงถือว่าเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง เมื่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มิได้บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนั้น ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโอนสิทธิที่ตนได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อพิจารณากฎหมายล้มละลายสำหรับกรณีการโอนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเกิดกระทบกระเทือนต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายโดยเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 365 แห่ง Bankruptcy Code ว่าความสามารถในการโอนสิทธิในสัญญาที่ยังมีการดำเนินการซึ่งหมายรวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในคดีล้มละลายด้วยนั้นลูกหนี้ไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญาที่มีการดำเนินการได้หากกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งหมายถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับนั้น ๆ อนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ใช่ลูกหนี้มีสิทธิปฏิเสธการโอนสิทธิ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 การจำหน่ายสิทธิบัตร หรือการอนุญาตให้ใช้ในสิทธิบัตรสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับ

³⁴ เรื่องเดียวกัน.

³⁵ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 68.

³⁶ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 4.



ความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายแต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่จะจำหน่ายสิทธิบัตร หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน³⁷ สำหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก็ได้มีบทบัญญัติให้การจำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เจ้าของลิขสิทธิ์จึงมีสิทธิในการจำหน่ายได้โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่าย³⁸ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่เช่นเดียวกันกับสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่กฎหมายมิได้ห้ามไว้แต่อย่างใด³⁹ ผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อมิให้กรณีการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาในกระบวนการล้มละลายเกิดผลกระทบแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกินสมควร การจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้หากเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถตกลงกันได้อาจใช้วิธีการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เจ้าหนี้ก่อนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม

นอกจากนี้ ในการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาอาจใช้วิธีการขายทอดตลาด หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายล้มละลาย กรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการจำหน่ายหากลูกหนี้ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายเกินสมควรจึงควรให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นคนกลางผู้ไม่มีส่วนได้เสียในกองทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสามารถขออนุญาตต่อศาล เพื่อจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีภาระติดพันได้หากลูกหนี้แสดงได้ว่าตนมีหลักประกันอย่างเพียงพอที่จะเยียวยาความเสียหาย

กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตกเป็นฝ่ายล้มละลาย หากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นยังไม่สิ้นสุดลงเจ้าหนี้ทั้งหลายของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถบังคับคดีเอากับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น โดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถโอนสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยปราศจากความยินยอมของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อไปได้ หรือไม่ และหากสามารถโอนสิทธิสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปได้นั้นบุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย หรือไม่ หากผู้ได้รับอนุญาตให้สิทธิสามารถโอนสิทธิดังกล่าวต่อไปได้นั้น การกระทำดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อผู้อนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะสิ้นสิทธิในการควบคุมให้บุคคลใดมีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้ ทั้งที่สิทธิในการกำหนดให้บุคคลใดสามารถใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาได้นั้นควรจะเป็นสิทธิของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ประเด็นปัญหาดังกล่าวเมื่อพิจารณา

³⁷ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 40.

³⁸ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, มาตรา 17.

³⁹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 49.

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มิได้บัญญัติในกรณีดังกล่าวไว้แต่อย่างใดรวมทั้งในกรณีของการขอสิทธิสัญญาทั่วไปด้วย⁴⁰ ประกอบกับเมื่อพิจารณากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเช่นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 จะเห็นได้ว่ากรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมด หรือบางอย่างก็ได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยคำขอจดทะเบียนอย่างน้อยต้องแสดงรายการเงื่อนไขหรือข้อกำหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริงและสินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า⁴¹ ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะโอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ ซึ่งเป็นการบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่สามารถโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้แก่บุคคลภายนอกได้⁴²

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายที่ต้องการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำระหนี้สูงสุดย่อมไม่สอดคล้องกันเพราะหากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคลภายนอกได้ ย่อมทำให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว นั้น จะไม่มีมูลค่ามากพอที่จะแปรเปลี่ยนมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้อีกต่อไป

กรณีเครื่องหมายการค้าจำต้องพิจารณาเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ใช้ เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันย่อมมีคุณภาพ หรือคุณสมบัติอย่างเดียวกันทั้งหมด ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ผลิตหลายรายสามารถผลิตสินค้าได้อย่างเดียวกันและมีคุณภาพเท่าเทียมกันจึงก่อให้เกิดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของเจ้าของเครื่องหมายการค้า⁴³

⁴⁰ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483, มาตรา 122.

⁴¹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 68.

⁴² พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 79.

⁴³ สุชาติ พรพิพัฒน์ไพศาล, “สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า: ศึกษากรณีลักษณะข้อตกลงที่เป็นการจำกัดเสรีภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), 5-6.



หากให้มีการโอนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าได้โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิมิได้อนุญาตด้วยยอมไม่สมเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในเรื่องที่ให้อำนาจแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการควบคุมคุณภาพของสินค้า แต่ในกรณีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มิได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโอนสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้แต่อย่างใดอาจเป็นเพราะกฎหมายทั้งสองฉบับมิได้มีวัตถุประสงค์ในการให้อำนาจเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ทรงสิทธิบัตรควบคุมคุณภาพสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเช่นเดียวกับกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้า⁴⁴

ผู้วิจัยเห็นว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้วยกันทั้งหมดจึงถือว่าเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตาม มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวไว้

ดังนั้น ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโอนสิทธิที่ตนได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลล้มละลายของสหรัฐอเมริกาที่ได้วางหลักกฎหมายไว้ในคดี In re XMH Corp.⁴⁵ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่สามารถโอนให้แก่กันในกรณีล้มละลายได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยศาลล้มละลายปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโอนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้กับผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ทั้งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาเองก็บัญญัติห้ามมิให้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดย มาตรา 365 แห่ง Bankruptcy Code มีการบัญญัติถึงความสามารถในการโอนสิทธิในสัญญาที่ยังมีการดำเนินการ ซึ่งหมายรวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในคดีล้มละลายด้วยได้กำหนดว่าลูกหนี้ไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญาที่มีการดำเนินการได้หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ใช่ลูกหนี้มีสิทธิปฏิเสธการโอนสิทธิได้ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับหมายถึงกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับกับสัญญานั้นนอกเหนือจากกฎหมายล้มละลาย⁴⁶

⁴⁴ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 68.

⁴⁵ 647 F.3d 690 (7th Cir. 2011).

⁴⁶ U.S Bankruptcy Code, Section 365

เนื่องจากกฎหมายล้มละลายจะอนุญาตให้มีการโอนสิทธิใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ ในคดีที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าศาลวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ใช้บังคับนอกจากกฎหมายล้มละลายคือกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ห้ามมิให้โอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอม ทั้งคดี *In re Tempnology, LLC*⁴⁷ ที่ศาลล้มละลายให้เหตุผลว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ขายต่อสาธารณชนภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นมีจะนั้นสัญญาดังกล่าวจะตกเป็นสัญญาที่ว่างเปล่า (Naked License) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความคงอยู่ หรือมูลค่าของเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตเครื่องหมายการค้าให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับการยินยอมได้⁴⁸

สำหรับประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าแม้กฎหมายล้มละลายจะอนุญาตให้มีการโอนสิทธิใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายก็ตามแต่ ในคดีที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ศาลเห็นว่าหากกฎหมายที่บังคับซึ่งหมายถึงกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับกับสัญญานั้นนอกเหนือจากกฎหมายล้มละลายซึ่งในการวินิจฉัยนี้หมายถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ใช่ลูกหนี้มีสิทธิปฏิเสธการโอนสิทธิได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ที่เจ้าหนี้ตามกฎหมายล้มละลายอาจได้รับน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่อาจสิ้นสิทธิในการควบคุมคุณภาพของสินค้า หรือการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตน

4. ประเด็นปัญหาความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทในคดีล้มละลาย

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นอาจทำได้ในหลายลักษณะอย่างเช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกึ่งเด็ดขาด หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด ด้วยความแตกต่างของลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ละประเภทจึงส่งผลให้มูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีความแตกต่างกัน และในการปฏิบัติต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อคู่สัญญาแตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาจากกฎหมาย

⁴⁷ 541 B. R. 1 (Bkrcty. Ct. NH 2015).

⁴⁸ Ibid



ล้มละลายของสหรัฐอเมริกาในกรณีลูกหนี้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licenses) ศาลจะไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตไปให้บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยจะเห็นได้จากคำพิพากษาของศาลในคดี *Emmylou Harris v. Emus Records Corporation*⁴⁹ และคดี *Perlman v. Catapult Entertainment, Inc.*⁵⁰ ที่ห้ามโอนสิทธิเนื่องด้วยสัญญาอนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ รวมถึงคำพิพากษาในคดี *In re Patient Educ. Media, Inc.*⁵¹ ที่ห้ามโอนสิทธิเนื่องจากเห็นว่ากฎหมายลิขสิทธิ์มีเจตนารมณ์เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรคของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการควบคุมว่าผู้ใดสามารถใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ได้บ้าง ทั้งนี้ คำพิพากษาของศาลล้มละลายในอีกหลายคดีก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าห้ามโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ⁵²

จากคำพิพากษาของศาลล้มละลายของสหรัฐอเมริกาก็เห็นได้ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive licensing) เป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีสิทธิใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญานั้นแล้ว แต่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยังคงมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้อีกแม้จะอยู่ภายในระยะเวลาของการอนุญาตตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นก็ตาม อีกทั้งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเองก็ยังมีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้อย่างเดิม⁵³

สำหรับประเด็นปัญหาดังกล่าวเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายล้มละลายของประเทศเยอรมัน กรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิถือเป็นสิทธิตามนิติกรรมสัญญาซึ่งจะไม่สามารถบังคับได้กับกองทรัพย์สินของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเมื่อได้มีการเริ่มกระบวนการล้มละลายแล้ว เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นซึ่งยังต้องดำเนินการปฏิบัติตามสัญญาผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้สามารถใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลายปฏิบัติตาม หรือปฏิเสธสัญญาได้ การกระทำเช่นนี้อาจเป็นประโยชน์เมื่อผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ได้ให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ลูกหนี้ผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิขึ้นใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์และหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาจนกว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะถูกยกเลิก⁵⁴

⁴⁹ 734 F.2d 1329 (9th Cir. 1984).

⁵⁰ 165 F.3d 747 (9th Cir. 1999).

⁵¹ *In re Patient Educ. Media, Inc.*, 221 B.R. 97 (S.D.N.Y. 1998).

⁵² กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, *โครงการวิจัยการบังคับคดีกับทรัพย์สินทางปัญญา (Execution of Judgment on Intellectual Property Litigation)* (รายงานการวิจัย) (กรุงเทพฯ: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, 2562), 137.

⁵³ เรื่องเดียวกัน.

⁵⁴ เรื่องเดียวกัน.

จากการศึกษากฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมันจะเห็นได้ว่า กรณีผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตกเป็นบุคคลล้มละลายย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ต่อไป เนื่องด้วยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาดไม่ตัดอำนาจเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิได้ จึงทำให้ไม่เกิดผลกระทบกระเทือนต่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นแต่อย่างใด กรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive licensing) เป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น โดยผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิไม่มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นได้อีกตลอดระยะเวลาของการอนุญาตซึ่งถือได้ว่าเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ หรือเด็ดขาด⁵⁵

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มิได้บัญญัติการจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใดรวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาด และเมื่อพิจารณากรณีลูกหนี้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด (Exclusive Licenses) การโอนสิทธิในสัญญาของสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเห็นได้จากคำพิพากษาในคดี Gardner v. Nike, Inc.⁵⁶ ที่วินิจฉัยว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิได้ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับคำวินิจฉัยในกรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (Non-exclusive Licenses)⁵⁷ อย่างไรก็ตาม ในคดี re Golden Books Family Entertainment⁵⁸ และคดี Murray v. Franke⁵⁹ ศาลล้มละลายเห็นว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิได้เนื่องจากเป็นสิทธิแบบเด็ดขาดซึ่งผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีสิทธิใดในทรัพย์สินทางปัญญานั้นอีกตลอดระยะเวลาที่สัญญายังมีผลบังคับใช้⁶⁰ ดังนั้น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาดจึงสามารถโอนสิทธิดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ

⁵⁵ พิศวาท สุนทรพันธุ์, *ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย* (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2552), 77.

⁵⁶ 279 F. 3d 774, 780.

⁵⁷ 279 F. 3d 774, 780.

⁵⁸ 269 B.R. 300 (Bankr.Del. 2001).

⁵⁹ 268 B.R. 759 (2001).

⁶⁰ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, *การบังคับคดีกับทรัพย์สินทางปัญญา (Execution of Judgment on Intellectual Property Litigation)*, 185.



จากคำพิพากษาข้างต้นจะเห็นได้ว่าคำพิพากษาศาลของสหรัฐอเมริกามีความเห็นที่แตกต่างกันในกรณีลูกหนี้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด (Exclusive Licenses) การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าควรได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไม่ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายในประเทศไทยสำหรับกรณีการโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาดที่แม้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้เพียงผู้เดียว⁶¹ อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทอย่างลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าชื่อเสียงเกียรติคุณของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ย่อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เช่น นาย ก. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้อนุญาตให้สำนักพิมพ์ A มีสิทธิโดยเด็ดขาดในการพิมพ์หนังสือดังกล่าวออกจำหน่ายเป็นเวลาสิบปี ในระหว่างสัญญามีผลผูกพัน สำนักพิมพ์ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในหนังสือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาดตกเป็นบุคคลล้มละลาย จึงต้องการโอนสิทธิในสัญญาดังกล่าวให้แก่สำนักพิมพ์ B โดยไม่ได้รับความยินยอมจากนาย ก. กรณีนี้นาย ก. ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเป็นผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่ได้ต้องการให้สำนักพิมพ์ B ได้สิทธิไปด้วยเหตุผลส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นใดก็ตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์อาจเกรงว่าสำนักพิมพ์ดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ หากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มีสิทธิให้ความยินยอมเนื่องจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาดแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรได้

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ของกระบวนการบังคับคดีล้มละลายถ้าไม่สามารถแปรเปลี่ยนทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นเงินสดเพื่อนำมาชำระให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้นั้น การบังคับชำระหนี้ในคดีล้มละลายย่อมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายได้⁶² ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรชั่งน้ำหนักว่าการจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในคดีล้มละลายและไม่กระทบกระเทือนอีกฝ่ายจนเกินสมควร

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือกฎหมายล้มละลายอย่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนั้น กรณีการโอนสิทธิสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของนั้น ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติไว้แต่อย่างใด มีเพียงแต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเท่านั้นที่ห้ามมิให้โอน

⁶¹ พิศวาท สุขธนพันธุ์, *ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย*, 77.

⁶² กฤษฎา อภินถาวรกุล, “การบังคับชำระหนี้ด้วยสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในคดีล้มละลาย,” 41.

สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า⁶³ อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้ระบุไว้ชัดแจ้งว่าในกรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาดจะมีวิธีการที่แตกต่างจากสัญญาประเภทอื่นแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาจากลักษณะที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีสิทธิโดยเด็ดขาดในการใช้ประโยชน์แต่ผู้เดียว แต่เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายที่ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วนั้น⁶⁴

ผู้วิจัยเห็นว่าควรกำหนดบทบัญญัติดังกล่าวไว้ให้เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการสามารถโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยชัดแจ้งตามความเห็นของศาลล้มละลายของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสิทธิที่ได้รับมาเป็นสิทธิแบบเด็ดขาดผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญานั้น โดยผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีสิทธิใดในทรัพย์สินทางปัญญานั้นอีกตลอดระยะเวลาที่สัญญายังมีผลบังคับใช้จึงทำให้การโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจนเกินสมควรหากชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับผลดีจากการที่กองทรัพย์สินของลูกหนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

5. ประเด็นปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ในทรัพย์สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาช่วงเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (Sub Licensee) มีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาตได้โดยมีสาระสำคัญว่าจะต้องกำหนดการให้สิทธินั้นไว้โดยชัดแจ้งและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหลักระหว่างผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น การอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงจึงจำเป็นต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงอาจให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่จำกัดมากกว่าข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหลัก⁶⁵ ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

⁶³ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 79

⁶⁴ กฤษฎา อภิณาวรรกุล, “การบังคับชำระหนี้ด้วยสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในคดีล้มละลาย,” 41.

⁶⁵ Bloomberg Law, “Commercial, Document Description - Sublicense Agreements (Intellectual Property),” accessed September 2, 2025, <https://www.bloomberglaw.com/external/document/XFG3T7 IC000000/commercial-document-description-sublicense-agreements-intellectu>.



ในทรัพย์สินทางปัญญาหลักสิ้นสุดลง ศาลสหรัฐอเมริกาได้มีคำพิพากษาในคดี *Fraunhofer-Gesellschaft v. Sirius XM Radio Inc.*⁶⁶ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหลักสิ้นสุดลงตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์แต่ไม่ทำให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงสิ้นสุดลงไปด้วย แม้จะไม่ได้อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้สิทธิช่วงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวก็ตาม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มความคุ้มครองของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้รับผลกระทบกระทบจากกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหลักสิ้นสุดลงโดยมีใช้ความผิดของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง⁶⁷

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกามีการกำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของฝ่ายลูกหนี้ผู้ตกเป็นบุคคลล้มละลายโดยเฉพาะไม่เพียงแต่จะเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ปัจเจกชนที่อาจได้รับผลกระทบเกินสมควรเท่านั้น แต่กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาได้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบเป็นลูกโซ่จากการที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้ด้วยเหตุที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาปฏิเสธสัญญา ส่วนประเทศอื่น ๆ มิได้บัญญัติกฎหมายคุ้มครองคู่สัญญาที่มีใช้ฝ่ายลูกหนี้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม ประเทศเหล่านั้นได้ให้ความสำคัญกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเห็นได้จากคำพิพากษาของศาลที่วางหลักไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกินสมควรจากการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลาย สำหรับกรณีประเด็นปัญหาดังกล่าวจากการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยมีเพียงแต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เท่านั้นที่ได้บัญญัติกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงไว้เป็นการเฉพาะ⁶⁸ แต่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มิได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้โดยตรงแต่อย่างใด

⁶⁶ *Fraunhofer-Gesellschaft v. Sirius XM Radio Inc.*, No. 2018-2400 (Fed. Cir. Oct. 17, 2019).

⁶⁷ Sarah A. Kagan, "Federal Circuit to License Drafter: Specifically Address Survival of Sublicense Right," accessed October 24, 2025, <https://bannerwitcoff.com/wp-content/uploads/2019/12/Federal-Circuit-to-License-Drafters-Specifically-Address-Survival-of-Sublicense-Rights.pdf>.

⁶⁸ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 79.

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 79 ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกทอดหนึ่งก็ไม่ได้จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่อนุญาตให้มีการอนุญาตช่วงให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องด้วยการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจำเป็นต้องสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริงมิฉะนั้นอาจทำให้สินค้าและบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคจนนำไปสู่มูลค่าที่ลดน้อยลงของเครื่องหมายการค้าได้ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในประเด็นปัญหากรณีการโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้แก่บุคคลภายนอก การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเครื่องหมายช่วงได้อาจทำให้เกิดปัญหาเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการควบคุมคุณภาพสินค้าไม่ได้ กฎหมายจึงกำหนดไม่ให้ผู้ได้รับอนุญาตจะอนุญาตช่วงให้ผู้อื่นใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า⁶⁹

ผู้วิจัยเห็นว่าแม้กฎหมายล้มละลายจะอนุญาตให้มีการโอนสิทธิใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทั้งหลายซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายก็ตามแต่เมื่อซึ่งนำหน้าระหว่างผลประโยชน์ที่เจ้าหนี้ตามกฎหมายล้มละลายที่อาจได้รับน้อยลงกับความเสียหายที่อาจเกิดกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่อาจสิ้นสิทธิในการควบคุมคุณภาพของสินค้า หรือการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตนเอง ความเสียหายที่เกิดจากการไม่อาจควบคุมคุณภาพของสินค้าและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมได้นั้นอาจมีมากกว่าผลประโยชน์ที่เจ้าหนี้จะได้รับได้ ประกอบกับทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท เช่น ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าชื่อเสียงเกียรติคุณของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นย่อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งจึงควรมีบทบัญญัติห้ามมิให้อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้การจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้และลดผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายจนเกินสมควร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

⁶⁹ เรื่องเดียวกัน.

1. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ในการบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยเฉพาะ รวมถึงกำหนดประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแยกไว้ต่างหาก เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่สัญญาที่มีได้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในกรณีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธสัญญาโดยให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปได้ ด้วยเหตุที่คู่สัญญาที่มีลูกหนี้ในคดีล้มละลายได้รับผลกระทบเกินสมควรเมื่อซึ่งนำหน้าระหว่างผลประโยชน์ที่กองทรัพย์สินของลูกหนี้จะได้รับความเสียหายที่คู่สัญญาได้รับ นอกจากประโยชน์ของปัจเจกชนยังเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง

2. การจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หากเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถตกลงกันได้ อาจใช้วิธีการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เจ้าหนี้ก่อน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญานั้นให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้ ในการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาอาจใช้วิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีการอื่นก็ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย กรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการจำหน่ายได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ควรให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สิน การยอมรับ หรือปฏิเสธสัญญา รวมทั้งการขออนุญาตต่อศาลเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีภาระติดพันได้

3. การปฏิบัติต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อคู่สัญญาแตกต่างกันออกไปอย่างกรณีการโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นกรณีการโอนสิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้แก่บุคคลภายนอก หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงให้แก่ผู้อื่น กรณีลูกหนี้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแบบไม่เด็ดขาดและการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงควรกำหนดห้ามโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ กรณีลูกหนี้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแบบเด็ดขาด ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิได้ เนื่องจากสิทธิที่ได้รับมาเป็นสิทธิแบบเด็ดขาด ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีสิทธิใดในทรัพย์สินทางปัญญานั้นอีกตลอดระยะเวลาที่สัญญายังมีผลบังคับใช้ โดยให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการใช้ดุลพินิจในการจัดการกับสัญญาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น

References

- Bakermckenzie. "IP license agreements in Insolvency." Accessed March 5, 2025.
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/07/baker_mckenzie_ip_license_agreements_in_insolvency_survey_june_2020_10195.pdf?la=en
- Bloomberg Law. "Commercial, Document Description - Sublicense Agreements (Intellectual Property)." Accessed March 5, 2025. <https://www.bloomberglaw.com/external/document/XFG3T7IC000000/commercial-document-description-sublicense-agreements-intellectu>
- Chaiyos Hemaratchata. *Characteristics of Intellectual Property Law*. 8th ed. Bangkok: Nititham, 2012. [In Thai]
- Dilanchian, Noric. "IP and Business: How to Successfully Buy or Sell a Business with IP Assets." Accessed March 5, 2025. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/04/article_0008.html.
- Duggan, Anthony, and Norman Siebrasse. "The Protection of Intellectual Property Licenses in Insolvency: Lessons from the Nortel Case." *Penn State Journal of Law & International Affairs* 4, no. 1 (December 2015): 490–491.
- Ferriani, Simone, Elizabeth Garnsey, Gianni Lorenzoni, and Lorenzo Massa. "The Intellectual Property Business Model (IP-BM)." *Center for Technology Management Working Paper Series*, University of Cambridge, no. 2 (2015): 1.
- Fry, John J. "The Reject of Executory Contracts under the Intellectual Property Bankruptcy Protection Act of 1988." *Cleveland State Law Review* 37, no. 4 (1989): 621–622.
- Kagan, Sarah A. "Federal Circuit to License Drafter: Specifically Address Survival of Sublicense Right." Accessed October 24, 2025. <https://bannerwitcoff.com/wp-content/uploads/2019/12/Federal-Circuit-to-License-Drafters-Specifically-Address-Survival-of-Sublicense-Rights.pdf>.
- Kamol Teeravejpolkul. *Bankruptcy Law and Business Rehabilitation*. Bangkok: Krung Siam Publishing, 2013. [In Thai]



- Kanung Luchai. *General Principles Regarding Copyright Laws in Intellectual Property Laws*. Bangkok: Rungreangtham, 1989. [In Thai]
- Krisda Apinawatawornkul. "The Insolvency Execution with Patent and Trademark." PhD diss., National Institute of Development Administration, 2024. [In Thai]
- Legal Execution Department, Ministry of Justice. *Final Report: Execution of Judgment on Intellectual Property Litigation* (Research Report). Bangkok: Legal Execution Department, Ministry of Justice, 2019. [In Thai]
- Lewis, Matt, Greg Lesaint, and Nadia Arid. "Three Steps Licensees Can Take to Protect Their IP Rights in Bankruptcy." Accessed March 5, 2025. <https://ipwatchdog.com/2020/08/19/three-steps-licensees-can-take-to-protect-their-ip-rights-in-bankruptcy/>
- Mingkwan Satjaakramontri. "Contract in Bankruptcy Case: Assumption of Contract, Rejection of Contract, Ask to Perform." Master's thesis, Thammasat University, 2015. [In Thai]
- Pissawat Sukontapan. *Basic Ideas of Thai Copyright Act*. Bangkok: Nititham, 2009. [In Thai]
- Preeda Youngsuksathaporn. *Intellectual Property and Valuation Techniques*. Bangkok: National Innovation Agency Thailand, Ministry of Science and Technology, 2008. [In Thai]
- Suchada Pornpipatpaisan. "Trademark License Agreements: A Study of Contractual Terms Restricting the Licensee's Freedom of Trade" Master's thesis, Faculty of Law, Thammasat University, 1993. [In Thai]
- World Intellectual Property Organization. "IP Assignment and Licensing." Accessed September 1, 2025. <https://www.wipo.int/en/web/business/assignment-licensing>.
- World Intellectual Property Organization. "Successful Technology Licensing." Accessed March 5, 2025. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf.
- World Intellectual Property Organization. "Why Intellectual Property is Essential for your Business." Accessed March 5, 2025. <https://www.wipo.int/sme/en/>.