

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าตามสัญญา แฟรนไชส์ ศึกษาเปรียบเทียบไทย-มาเลเซีย¹

สิทธิพงศ์ อิศรพร²

การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประวิติความเป็นมา การให้ความคุ้มครองของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สิทธิของเจ้าของความลับทางการค้า และสัญญาแฟรนไชส์ ซึ่งทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงลักษณะพิเศษของสัญญาแฟรนไชส์ที่มีลักษณะที่เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหลายๆประเภทในเวลาเดียวกัน ทั้งสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆกับธุรกิจแฟรนไชส์ สิทธิใน สูตรอาหาร กรรมวิธีการผลิต หรือกระบวนการในการจำหน่ายอันเป็นเรื่องของความลับทางการค้า นอกจากนี้ยังทำให้พบลักษณะพิเศษอีกประการคือ แฟรนไชส์ซอร์ (ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์) ต้องมีการควบคุม ดูแล รวมถึงให้ความช่วยเหลือ แฟรนไชส์ซี (ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์) โดยวิธีการจัดหาคู่มือปฏิบัติงาน การจัดโครงการอบรมพนักงาน หรือวิธีอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการดูแลให้ธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ

เนื่องด้วยการเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หรือในทางปฏิบัติมักจะเรียกกันว่า การซื้อแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซอร์ก็มุ่งหวังที่จะได้ค่าตอบแทนจากการขายแฟรนไชส์ ส่วนของแฟรนไชส์ซีก็ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นโดยไม่ต้องลงทุนสูง ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มนับหนึ่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายก็ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นธุรกิจที่ดี และกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มากมายหลายด้าน แต่ในที่นี้ตามขอบเขตของสาขาวิชาที่ผู้ศึกษาได้เล่าเรียนมานั้น ทำให้ผู้ศึกษาเลือกปัญหาในเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าตามสัญญาแฟรนไชส์ โดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

เหตุผลประการสำคัญที่ผู้ศึกษาเลือกประเทศมาเลเซียเนื่องจากเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับทางตอนใต้ของประเทศไทย และเป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายแฟรนไชส์ คือ Franchise Act 1998 มาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องแฟรนไชส์ไว้อย่างชัดเจนและค่อนข้าง

¹ บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระ เรื่อง ปัญหาการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าตามสัญญาแฟรนไชส์ ศึกษาเปรียบเทียบไทย-มาเลเซีย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิจิตร และคณะกรรมการสอบ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีศร เลิศธรรมทวี

² นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครบถ้วน รวมถึงมีกฎหมายเครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้าให้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้อีกด้วย จากการศึกษาพบว่าประเด็นปัญหาที่น่าสนใจหลายประการดังนี้

ประการแรกเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนก่อนเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์ ประเด็นนี้เป็นการเปรียบเทียบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย พบว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และ Trade Mark Act 1976 ของประเทศมาเลเซีย ไม่ได้มีการกำหนดหรือมีบทบังคับใดๆ ให้แฟรนไชส์ซอร์ต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนแต่อย่างใด กล่าวคือ หากแฟรนไชส์ซอร์รายใดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ก็ย่อมจะมีสิทธิเด็ดขาด(Exclusive right)ในเครื่องหมายการค้านั้น แต่ใน Franchise Act 1998 ของประเทศมาเลเซียมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยให้เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของแฟรนไชส์ซอร์ก่อนจะนำธุรกิจแฟรนไชส์มาขอจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการกำหนดให้แฟรนไชส์ซอร์ทำการจดทะเบียนการให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเสียก่อน

ประการถัดมาเป็นเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการที่แฟรนไชส์ซอร์ประกอบธุรกิจแข่งขันกับแฟรนไชส์ซี่ภายในพื้นที่เดียวกัน โดยประเด็นนี้ผู้ศึกษานັมนศึกษาในส่วนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเครื่องหมายการค้า โดยในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ได้มีการกำหนดสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไปในทำนองเดียวกัน คือแฟรนไชส์ซอร์จะต้องเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน จึงจะอนุญาตให้แฟรนไชส์ซี่ใช้เครื่องหมายการค้าได้ โฉนดจะมีการกำหนดข้อสัญญาต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการควบคุมคุณภาพได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะอนุญาตในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งก็ได้ โดยแฟรนไชส์ซอร์ในฐานะผู้มีอำนาจต่อรองเหนือกว่าในการเข้าทำสัญญาก็จะมีข้อกำหนดที่เอาเปรียบแฟรนไชส์ซี่จนเกินไป พบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สิทธิกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอย่างเต็มที่ จึงต้องมาพิจารณา Franchise Act 1998 ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งก็ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่ผู้ศึกษากลับพบบทบัญญัติในเรื่องนี้อยู่ในร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเป็นการห้ามมิให้แฟรนไชส์ซอร์ประกอบธุรกิจที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแฟรนไชส์ซี่คู่สัญญา

ประการที่สามเป็นเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการคุ้มครองแฟรนไชส์ซอร์ในกรณีที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าก่อนเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์ ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ของประเทศไทย และแนวคำพิพากษา(Case law)เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลอันเป็นความลับของประเทศมาเลเซีย พบว่าทั้งสองประเทศแม้จะมีลักษณะการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศไทยให้ความคุ้มครองโดยตัวบทกฎหมาย แต่ในมาเลเซียคุ้มครองโดยแนวคำพิพากษา อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์แห่งสิทธิที่ให้ความคุ้มครองนั้นเหมือนกัน แม้จะมีการใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันเล็กน้อย และยังกล่าวได้อีกว่าการคุ้มครองความลับทางการค้าของประเทศมาเลเซียไม่เพียงพอที่จะใช้บังคับกับประเด็นปัญหาที่ตั้งเอาไว้ได้ เนื่องจากขาดความแน่นอนในแนวคำพิพากษา ส่วนของประเทศไทย แม้จะมี

กฎหมายเฉพาะรองรับเรื่องนี้ไว้ก็ตาม แต่อย่างที่กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้นว่าสัญญาแฟรนไชส์นั้นมีลักษณะพิเศษหลายประการ จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างครอบคลุม และแก้ปัญหาได้ตรงจุด นอกจากนั้นในส่วน ของ Franchise Act 1998 ของมาเลเซียก็มิได้มีการกำหนดมาตราที่จะปรับใช้กับประเด็นนี้ได้

ประการสุดท้ายเป็นเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการละเมิดความลับทางการค้าที่เกิดจากการทำสัญญาแฟรนไชส์ ประเด็นนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากประเด็นก่อนหน้านี้ ว่าหากมีการเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์กันแล้ว แฟรนไชส์ซอร์ก็จะมีหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจให้กับแฟรนไชส์ซีอย่างไม่มีปกปิด อาจะหมายความว่ารวมถึง สูตรลับ กรรมวิธี ข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลอย่างอื่นที่ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์นั้นได้เปรียบธุรกิจของคู่แข่ง แต่ปรากฏว่าเมื่อแฟรนไชส์ซีได้ล่วงรู้ข้อมูลทางการค้าอันเป็นความลับเหล่านั้นแล้ว ก็นำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้รู้ หรือทำการใดที่เป็นการละเมิดความลับทางการค้า ทำให้แฟรนไชส์ซอร์เจ้าของความลับทางการค้าเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก และเกิดความไม่มีเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์นั้น เพราะเนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์บางประเภทต้องอาศัยความลับทางการค้าเป็นส่วนสำคัญ แต่จากการศึกษาพบว่า กฎหมายความลับทางการค้าของประเทศไทยมีบทบัญญัติที่สามารถเอาผิดกับแฟรนไชส์ซีผู้กระทำละเมิดได้มีการคิดค่าสินไหมทั้งในทางแพ่งและโทษในทางอาญา แต่ในส่วนแนวคำพิพากษาของประเทศมาเลเซียกลับมีแนวทางที่ค่อนข้างไม่แน่นอน ประเทศมาเลเซียจึงมีการกำหนดบทลงโทษที่สามารถแก้ปัญหาที่เอาไว้ใน Franchise Act 1998 โดยมีลักษณะการลงโทษเป็นโทษทางอาญาคือมีทั้งโทษปรับและจำคุก ซึ่งจะแบ่งการลงโทษออกเป็น 2 ชั้น กล่าวคือบทกำหนดโทษสำหรับการกระทำความผิดครั้งแรก และบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดครั้งที่สองหรือความผิดต่อเนื่อง นอกจากนั้นในร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ก็มีการคุ้มครองสิทธิในความลับทางการค้าของแฟรนไชส์ซีที่เป็นเจ้าของไว้เช่นกัน โดยมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ทำละเมิดคือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าประเด็นปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เมื่อได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียแล้ว พบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าของประเทศไทยยังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับปัญหาดังกล่าว รวมถึง Trade Mark Act 1976 และแนวคำพิพากษาเรื่องข้อมูลอันเป็นความลับของประเทศมาเลเซีย ก็ไม่สามารถจัดการได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี สามารถปรับใช้ Franchise Act 1998 ในการแก้ปัญหาได้บางประการเท่านั้น โดยในรายละเอียดจะกล่าวถึงไว้ในเล่มการสารนิพนธ์ต่อไป

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะทั้งในเรื่องเครื่องหมายการค้าและเรื่องความลับทางการค้า ดังนี้

ในประเด็นแรก ผู้ศึกษาเสนอว่าประเทศไทยควรนำแนวทางในการกำหนดให้แฟรนไชส์ซอร์มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเสียก่อนที่จะนำธุรกิจแฟรนไชส์นั้นมาจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นผู้ศึกษายังเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมี

การกล่าวถึงประเด็นนี้เอาไว้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาต้องการให้มีการกำหนดให้ชัดเจนเหมือนกับ Franchise Act 1998 ของมาเลเซีย

ประเด็นถัดมาเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าในพื้นที่ย่อยกันกับแฟรนไชส์ซี่ ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจากมีการบัญญัติมาตราห้ามมิให้แฟรนไชส์ซอร์ทำการดังกล่าว ดังนั้นควรผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อจะสามารถแก้ปัญหาประเด็นนี้ได้

ประเด็นที่สามเรื่องการละเมิดความลับทางการค้าก่อนเข้าทำสัญญา ผู้ศึกษาเห็นว่าประเทศไทยควรมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดของแฟรนไชส์ซี่หรือตัวแทนเอาไว้ให้ชัดเจน โดยบัญญัติในลักษณะที่ว่า หากแฟรนไชส์ซี่ หรือตัวแทน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ซี่ล่วงรู้ความลับทางการค้าของแฟรนไชส์ซอร์ก่อนเข้าทำสัญญาและละเมิดความลับทางการค้านั้น จะต้องมีการกำหนดโทษทางอาญาสถานหนัก เพราะจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจแฟรนไชส์นั้นเป็นอย่างมาก

ประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องการละเมิดความลับทางการค้าหลังจากทำสัญญากันแล้ว ในส่วนนี้ผู้ศึกษาเสนอว่า ประเทศไทยควรมีบทบัญญัติลงโทษกับแฟรนไชส์ซี่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ละเมิดความลับทางการค้าให้รุนแรงมากขึ้น โดยสามารถอ้างอิงจากมาตรการการลงโทษที่กำหนดไว้ใน Franchise Act 1998 กล่าวคือมีการกำหนดโทษทางอาญาในลักษณะที่เป็นจำคุกสำหรับความผิดครั้งแรก และความผิดครั้งต่อไปให้รุนแรงมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

ปภาศรี บัวสุวรรณ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556.

สุมาลี วงษ์วิจิต. ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย : แนวคิดและวิธีการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.

จักรกฤษณ์ ควรพจน์. กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิด และบทวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2544.