

ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
ในกรณีการนำเข้าซ้อน : กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกา
คดีบริษัท เบนซ์ แจ่งวัฒนะ จำกัด

Scope of Enforcement of the Trademark Act B.E. 2534 in
Parallel Imports: the Case Study of Benz Chang Wattana Co. Ltd.

สุรเชษฐ์ จิระศักดิ์¹

Surachate Jirasakkee

วรรณวิภา พัวศิริ²

Wanwipar Puasiri

บทคัดย่อ

ในทางกฎหมาย การนำเข้าซ้อนเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่หากห้ามมิให้มีการนำเข้าซ้อนแล้วย่อมเกิดการผูกขาดและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ผลการศึกษาคพบว่า ศาลไทยพิจารณาสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายจากการนำเข้าซ้อนหรือไม่ โดยศาลจะพิจารณาว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือไม่ ผลจากการตัดสินตามคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีของบริษัท เบนซ์แจ่งวัฒนะ จำกัด คือ ห้ามมิให้บริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น รวมถึงชดเชยค่าเสียหาย ผลกระทบที่เกิดจากการที่ศาลสั่งในคำพิพากษาที่กว้างเกินไปส่งผลทำให้บริษัท เบนซ์แจ่งวัฒนะ จำกัด ล้มเลิกกิจการ และจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ คือ บริษัท

¹ สุรเชษฐ์ จิระศักดิ์ นายทหารพระธรรมนูญ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 บทความเรื่องนี้ได้ดัดแปลงจากสารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตของร้อยโท สุรเชษฐ์ จิระศักดิ์

² วรรณวิภา พัวศิริ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในธุรกิจนำเข้าชิ้นรถยนต์ โดยทำให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นไม่กล้าที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในการประกอบกิจการอีกต่อไป

คำสำคัญ : ขอบเขตการบังคับใช้, พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า, นำเข้าชิ้น, บริษัทเบนซ์ แฉ่งวัฒนะ จำกัด

Abstract

Parallel import is a trademark infringement. It is illegal. But if parallel import is banned, the market will be monopolized leading to an unfair competition. The study finds that Thailand deems parallel import of goods bearing the same trademark as a trademark infringement. This is because Thai courts focus their consideration in parallel import cases remarkably on the rights of trademark owners as to whether the rights of trademark owner are impacted by the parallel import or not. Moreover, the rights of trademark owner are considered from both domestic and international trademark registration certificates. The Supreme Court ordered Benz Chang Wattana Co. Ltd, the defendant, not to use the conflicted trade mark at all and to pay compensation to the plaintiff. The impacts of the Supreme Court's decision towards Benz Chang Wattana Co. Ltd. were the close down of the company and the establishment of TSL Auto Corporation Co. Ltd. Furthermore, the impacts also made other parallel import companies in vehicle market denied to use this conflicted trademark.

Key words : Scope of Enforcement, Trade Mark Act B.E. 2534, Parallel Import, Benz Chang Wattana, Supreme Court

1. บทนำ

ปัญหาขอบเขตของสิทธิในการจำหน่ายเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการพิจารณาในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และประเทศไทย โดยสิทธิในการจำหน่ายเป็นสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิในการผลิต จำหน่าย หรือบริหารงานสามารถเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็ได้ ดังนั้นปัญหาขอบเขตของสิทธิในการจำหน่ายจึงเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของการนำเข้าซ้อน (Parallel Import) ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งนำเข้าสินค้าที่ซอบด้วยกฎหมายในประเทศหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นการนำสินค้าจากประเทศที่มีราคาถูกกว่ามาขายในอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศที่สินค้ามีราคาแพงกว่า³

การนำเข้าซ้อนเป็นปัญหาในทางปฏิบัติและทางกฎหมายเนื่องจากการนำเข้าซ้อนโดยผู้ประกอบการรายอื่นสามารถทำได้มากกว่าและง่ายกว่าโดยไม่จำเป็นต้องทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพราะการประชาสัมพันธ์และการตลาดเป็นภาระของเจ้าของเครื่องหมายการค้า, ผู้ทรงสิทธิ, หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้นำเข้าซ้อนเพียงแต่อาศัยประโยชน์จากชื่อเสียงในสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า, ผู้ทรงสิทธิ, หรือผู้ได้รับอนุญาตสร้างสมไว้เป็นประโยชน์ทางการค้าของตน⁴ อย่างไรก็ตาม การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเรียกว่า เป็นตลาดสินค้าสีเทา (Grey Market Goods) โดยสามารถก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าโดยเสรีและเอื้อประโยชน์แก่ผู้บริโภคแต่ในขณะเดียวกัน ก็เกิดความขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการแต่ละราย

การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีบริษัท เบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด ว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับแนวคิดเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Infringement) และเป็นการลงขายสินค้าหรือไม่ (Passing-off) โดยศึกษากฎหมาย และคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อนของประเทศสหรัฐอเมริกามาพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบ เนื่องจากแนวคิดในอดีตถือว่าการนำเข้าซ้อนเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทั้งที่สินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อนเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าถูกต้อง มีสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าปลอมแปลงแต่อย่างใด แต่ภายหลังแนวคำพิพากษาศาลฎีกาได้เปลี่ยนแปลงไป

³ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, (2548), *กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์*, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม), 38.

⁴ สรียา กาฬสินธุ์, (2544), “หลักการระงับสินไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิในการจำหน่าย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 3.

ดังนั้น ในการศึกษามูลของคำพิพากษาศาลฎีกาของคดีบริษัท เบนท์ แจ็งวัฒนะ จำกัดจะเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าขอบเขตของกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร

2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

กฎหมายของประเทศไทยถือว่าการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทั้งที่สินค้าที่ถูกนำเข้าชิ้นเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าถูกต้อง มีใช้สินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าปลอมแปลงแต่อย่างใด⁵ ต่อมาแนวคำพิพากษาเกี่ยวกับการนำเข้าชิ้นในประเทศไทยได้เริ่มมีการนำแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีที่หลากหลายมาปรับใช้ในการพิพากษาคดีการนำเข้าชิ้นมากยิ่งขึ้น โดยได้ตัดสินคดีการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันว่าไม่ถือเป็นการละเมิดในเครื่องหมายการค้าเดียวกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543 บริษัท วอห์ล คลิปเปอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับพวกโจทก์ ฟ้อง บริษัท พี.ซี.แอล. จำกัด จำเลย โดยโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า WAHL โจทก์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าชิ้นสำหรับสินค้าปัตเตเลียนทำให้โจทก์หวงกันไม่ให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยมิชอบ ศาลชั้นต้นยกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543 เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องแรกที่วินิจฉัยปัญหาการนำเข้าชิ้นไว้อย่างชัดเจนโดยอนุญาตให้มีการนำเข้าชิ้นในเครื่องหมายการค้าเดียวกันได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงสิทธิในการจำหน่ายสินค้าในเครื่องหมายการค้าเดียวกันแล้ว ผู้ทรงสิทธิควรมีสิทธิโดยเด็ดขาดในการจำหน่าย ควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่ตนมีสิทธิหรือไม่เป็นคำถามที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพิจารณาถึงขอบเขตของปัญหาการนำเข้าชิ้น

ภายหลังจากการประกาศบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนได้รับการคุ้มครองและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2905/2552 เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายทาง

⁵ สรียา กาฬสินธุ์, (2544), “หลักการระงับสินไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิในการจำหน่าย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 3.

การค้าระหว่างโจทก์ คือ เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี และจำเลย คือ บริษัทเบนซ์แঙ্গ์วัฒนะ จำกัด โดยโจทก์ในฐานะเป็นเจ้าของชื่อทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, และเครื่องหมายบริการ คำว่า MERCEDES-BENZ, MERCERDES, BENZ, เมอร์ซิเดส-เบนซ์, เมอร์ซิเดส, เบนซ์, และรูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลม ฟ้องจำเลยว่าจะละเมิดสิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และรูปประดิษฐ์ โดยจำเลยใช้ชื่อนิติบุคคลว่า บริษัท เบนซ์แ้งวัฒนะ จำกัด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ นอกจากนี้จำเลยยังนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ให้ปรากฏเป็นป้ายชื่อและโฆษณาโดยใช้ในการโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่กิจการของจำเลยโดยไม่มีสิทธิและไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ ตลอดจนจำเลยนำไปใช้ในการประกอบกิจการค้า จำหน่าย และซ่อมแซมยานพาหนะซึ่งเป็นกิจการประเภทเดียวกันกับโจทก์ การกระทำความผิดกล่าวไม่สุจริตและเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายขาดประโยชน์อันพึงได้จากการอนุญาตให้จำเลยใช้สิทธิในชื่อทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, และเครื่องหมายบริการของโจทก์ และทำให้โจทก์ไม่สามารถควบคุมระดับคุณภาพสินค้าและบริการของจำเลยได้

ศาลฎีกาได้พิพากษาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 พิพากษาห้ามมิให้จำเลย คือ บริษัท เบนซ์แ้งวัฒนะ จำกัด ใช้รูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็นดวงตราติดบุคคลอีกต่อไป ตลอดจนห้ามมิให้แสดงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ คำว่า MERCEDES-BENZ, MERCERDES, BENZ, เมอร์ซิเดส-เบนซ์, เมอร์ซิเดส, และเบนซ์ ในการประกอบธุรกิจ และเสียค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องคือ วันที่ 27 กันยายน 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะยุติการใช้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์กำหนดค่าทนายความคิดเป็น 10,000 บาท

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลจากคำพิพากษาศาลฎีกาต่อการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการบังคับใช้คำพิพากษาศาลฎีกาของบริษัทเบนซ์แ้งวัฒนะ จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าขอบเขตทางกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าข้อมูลในเครื่องหมายการค้าเดียวกันของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร

4. ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษานี้มีขอบเขตของการวิจัย คือ

4.1 ศึกษาสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้าว่าควรจะเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Distributorship) และมีอำนาจในการฟ้องบุคคลที่จะนำเข้าช้อนหรือไม่

4.2 ศึกษาภาพรวมและลักษณะของการนำเข้าช้อน, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าช้อน และ คำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าช้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา

4.3 ศึกษาผลของคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการบังคับเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2905/2552 ศาลฎีกาลงรับคดีวันที่ 23 มิถุนายน 2549 เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายทางการค้าระหว่างโจทก์ คือ เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี และจำเลย คือ บริษัทเบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าขอบเขตทางกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าช้อนในเครื่องหมายการค้าเดียวกันของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร

5. วิธีการศึกษาวิจัย

การศึกษานี้เป็นการศึกษาในรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ

5.1 ค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research)

โดยค้นคว้ารวบรวม ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่รวบรวมจากหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอินเทอร์เน็ต โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการนำเข้าช้อน และแนวคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า

5.2 ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการศึกษา

ประกอบด้วยเอกสารชั้นต้น ได้แก่ การสัมภาษณ์ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับธุรกิจที่มีการนำเข้าช้อนในเครื่องหมายทางการค้าเดียวกัน คือ เจ้าของกิจการบริษัทเบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีศึกษา เช่น การบังคับใช้กฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง และโครงสร้างและลักษณะทั่วไปของบริษัทเบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด และ ศึกษาเอกสารชั้นรอง ได้แก่ เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย วารสารทางวิชาการ หนังสือ กฤตภาคข่าว พจนานุกรม ส่วนวิธีการนำเสนอเป็นการนำเสนอรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical

Description) ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด กับกรณีศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ทำให้ทราบถึงความเหมาะสมของกฎหมายคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของไทย ในกรณีนำเข้าซ้อนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

6.2 เสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้ากรณีนำเข้าซ้อน ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

7. การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการนำเข้าซ้อนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับการนำเข้าซ้อนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อนในประเทศไทย และในประเทศสหรัฐอเมริกามีดังนี้

7.1 ความหมายของการนำเข้าซ้อน

การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน หมายถึง การนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่น การนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องแท้จริง มีชื่อสินค้าปลอมแปลงจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพื่อทำการขายในราคาที่ถูกกว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันในตลาดภายในประเทศ โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดียวกันในการพิจารณาว่าการนำเข้าซ้อนเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ “เครื่องหมายการค้า” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้ หมายถึง หรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ดังนั้นการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ย่อมเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกใช้เป็นสื่อเพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การนำเข้าซ้อน หมายถึง การนำเข้าสินค้าจริงที่ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับความ



ยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา⁶ ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธินำเข้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นการซื้อสินค้าจริงที่ผลิตนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนำเข้ามาจำหน่ายแข่งขันกับผู้นำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา (Designated Importer)⁷ นอกจากนี้ การนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกานำเข้าสินค้าที่แท้จริงซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองด้วย⁸

จากความหมายตามที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปลักษณะสำคัญของการนำเข้าซื้อสินค้าได้ดังนี้

1. สิ่งที่นำเข้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตและจำหน่าย ไม่ใช่เป็นสินค้าที่ใช้แทนที่กันได้
2. สินค้าที่นำเข้าซื้อเป็นสินค้าที่ปรากฏหรือใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น หรือมีชื่อ หุ่บภาพ หรือสัญลักษณ์ และเสียงเรียกขาน จดจำ เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
3. สินค้าที่นำเข้าเป็นสินค้าที่มีวางจำหน่ายภายในประเทศอยู่ก่อนหน้าแล้วโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้จำหน่ายเองหรือโดยผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
4. ผู้นำเข้าซื้อไม่มีนิติสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดอย่างหนึ่งในการการค้ากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจำหน่ายสินค้านั้นอยู่ก่อนแล้วในตลาด
5. ผู้นำเข้าซื้อไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือจากผู้ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

⁶ McDermott, John T., (Fall 1986), "The Gray Market in the United States : Law, Policy and Myth," Connecticut Journal of International Law2, 2.

⁷ McCarthy, Parallel Imports of Genuine Goods : The Gray Market, McCarthy on Trademarks, 66.

⁸ MacGray, Douglas R., (Fall 1987), "Custom-Gray Importation-The Gray Areas in Gray Market Trade Law," Suffolk Transitional Law Journal 11, 223

7.2 แนวความคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อน

แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเข้าซอสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันสามารถพิจารณาเป็นสองลักษณะคือ แนวความคิดเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Infringement) และการลงขายสินค้า (Passing-off) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.2.1 แนวความคิดเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า” (Trademark Infringement)⁹

เมื่อพิจารณาการนำเข้าซ้อนตามแนวคิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทางการค้า เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า และทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงสิทธิในการชดเชวงมิให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่ตกลงกัน ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ผลิตสินค้าชนิดนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนการขายที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าชดเชวงการนำเข้าซ้อนของสินค้าในประเทศได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อนนั้นจะเหมือนกันหรือไม่ และไม่คำนึงว่าการจำหน่ายสินค้านั้นในตลาดเป็นการจำหน่ายโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองหรือเป็นการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของตัวแทนการขายที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ศาลสามารถนำเรื่อง คุณภาพของสินค้า ความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศมาร่วมในการพิจารณา ซึ่งหากพบว่าสินค้ามีคุณภาพที่แตกต่างกัน หรือการนำเข้าซ้อนสินค้านั้นไม่ได้ได้รับการยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศ ศาลอาจพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และห้ามมิให้นำเข้าซ้อนในสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน ดังที่ได้มีแนวทางของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2499, 1271- 1273/2508, 1669- 1672/2523, 4603/2533 ได้เคยวางหลักการไว้¹⁰

⁹ Warwick, Rothnie A., (1993), *Parallel Imports*, (London : Sweet & Maxwell), 13.

10 วิจัย อริยะนันทกะ, ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า", https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEqGQFjAD&url=http%3A%2F%2F202.29.22.173%2Fpdf%2Flaw%2Farticle%2F2law%2F2law%2520Word.doc&ei=KnK5Ue6XFOxLRqf44H4CQ&usg=AFQjCNHV_Lb4RCefQABviUuVCiXJggDEeA&sig2=ADx1VXqODbcY2C3x23_ZTQ และการป้องกันการแข่งขันทันที่ไม่เป็นธรรม

7.2.2 แนวความคิดเรื่องการลงขายสินค้า (Passing-off)¹¹

เมื่อพิจารณาการนำเข้าซ้อนตามแนวคิดการลงขายสินค้าถือได้ว่า การที่บุคคลใดแอบอ้างหรือนำเอาชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า หรือรูปลักษณะของห่อผลิตภัณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปใช้ และก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณะชนเรื่องคุณภาพ และ/หรือที่มาของสินค้า อันจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของการขัดขวางการกระทำดังกล่าวได้ โดยหลักที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องนี้คือ การแสดงอันเป็นเท็จ ต่อสาธารณะชนซึ่งจะเป็นผู้ซื้อสินค้าที่ผู้ประกอบการค้าและมีผลกระทบต่อชื่อเสียงทางการค้าของเจ้าของสินค้าทำให้ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวซึ่งผู้ประกอบการแสดงเท็จในลักษณะของการสับสนหลงผิดของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้านั้นโดยคิดว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาการกระทำเป็นการลงขายหรือไม่มีสาระสำคัญสามประการ¹² คือ

ประการที่หนึ่ง สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณะชน อันเป็นแรงจูงใจในการทำละเมิดลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ประการที่สอง การกระทำอันเป็นการลงขายจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ละเมิดไม่ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินค้าของผู้ละเมิด อันถือว่าเป็นการกระทำส่อเจตนาในการหลอกลวงผู้ซื้อ

ประการที่สาม การลงขายมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

8. กฎหมายและตัวอย่างคดีที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา

กฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้อนของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ที่มาและปัญหาการนำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการศึกษาภาพรวมและลักษณะของการนำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อนในประเทศ

¹¹ Ibid., 14.

¹² จิตฤดี วีระเวสส์, (2552), *สรุปย่อหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ* (พ.ศ. 2552), (กรุงเทพฯ : อภิชาติ), 115.

สหรัฐอเมริกา และ (3) คำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการศึกษาคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2489 (The Lanham Act of 1946)

8.1 ที่มาและปัญหาการนำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา

การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากแหล่งภายนอกประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายแข่งขันกันกับสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429¹³ สาเหตุสำคัญของการนำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดจากสาเหตุสามประการ คือ

ประการที่หนึ่ง ปัจจัยด้านราคาสินค้าที่แตกต่างกันระหว่างสินค้าที่จำหน่ายภายในประเทศกับราคาสินค้าชนิดเดียวกันที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันที่จำหน่ายในต่างประเทศ

ประการที่สอง ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่แตกต่างกันและ

ประการสุดท้าย ปัจจัยทางด้านการบริโภคของผู้บริโภคภายในประเทศ¹⁴

8.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา

การนำเข้าซ้อนสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติที่สำคัญ คือ U.S. Tariff Act 1930 มาตรา 526 ที่กำหนดไว้ว่า “เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการนำเข้าซ้อนสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเหมือนกันเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา”¹⁵ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นที่กำหนดโดยระเบียบศุลกากรแห่งสหรัฐอเมริกาปี พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) สองประการ คือ ประการที่หนึ่ง Common Control Exception เป็นข้อยกเว้นว่าด้วยการนำเข้าซ้อนสามารถกระทำได้หากว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศและต่างประเทศนั้นเป็นบุคคลเดียวกันหรือเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และประการที่สอง Authorized Use Exception เป็นข้อยกเว้นว่าด้วยการนำเข้าซ้อนสามารถกระทำได้หากได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา¹⁶

¹³ McDermott, John T., “The Gray Market in the United States : Law, Policy and Myth,” Connecticut Journal of International Law : 2.

¹⁴ Ibid., 6.

¹⁵ 19 U.S.C. § 526.

¹⁶ เป็นไปตาม 19 U.S.C. § 42 อ้างถึงใน สรียา กาฬสินธุ์, หลักการระงับสินค้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิในการจำหน่าย, 60.

นอกจากนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2489 (The Lanham Act of 1946) มาตรา 42 และมาตรา 43¹⁷ กำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการที่จะขัดขวางการนำเข้าซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้บริโภคได้ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าร่วมกันก่อตั้งสมาคม Coalition to Preserve the Integrity of American Trademarks (COPIAT) โดยนำคดีขึ้นสู่ศาลฟ้องกรมศุลกากรเป็นจำเลยในคดี COPIAT v. United States 790 F.2d 903 (D.C. Cir 1986) ในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบศุลกากร ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกามีคำพิพากษาในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) ว่าข้อยกเว้นแรกนั้นไม่ขัดกับ U.S. Tariff Act 1930 แต่ข้อยกเว้นประเภทที่สองนั้นขัดต่อ U.S. Tariff Act 1930 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและคำพิพากษาของ European Court of Justice (ECJ)¹⁸ ดังนั้นการนำเข้าซื้อสินค้าจากตลาดต่างประเทศเข้าสู่ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาถือเป็นการต้องห้ามตาม U.S. Tariff Act 1930 คำพิพากษาดังกล่าวถือเป็นการปฏิเสธหลักการใช้การระงับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (International Exhaustion of Rights)

8.3 ตัวอย่างคำพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซื้อ

ในการนำเข้าซื้อของประเทศสหรัฐอเมริกาจะทำได้เฉพาะกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศและต่างประเทศเป็นบุคคลเดียวกันหรือเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกรณีเดียวเท่านั้นต่อมาในภายหลังมีคดีพิพาทเกี่ยวกับการนำเข้าซื้อที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่สำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

8.3.1 คดี El Greco Leather Products Co., Inc. v Shoes World, Inc.¹⁹

El Greco Leather Products Co., Inc. โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Candie's ในประเทศสหรัฐอเมริกาฟ้องต่อศาลชั้นต้น (The United States District Court for the Eastern District New York) ว่า Shoes World Inc. จำเลย ละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนและฟ้องว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากจำเลยนำรองเท้าที่ติดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ออกจำหน่ายภายหลังจากที่โจทก์ปฏิเสธไม่รับสินค้าจากจำเลย เพราะจำเลยไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้โจทก์ได้ทันตามกำหนดเวลา ศาลชั้นต้นตัดสินว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่แท้จริงไม่ก่อให้เกิด

¹⁷ 15 U.S.C. § 42 และ 15 U.S.C. § 43

¹⁸ 15 U.S.C. § 1124 เนื่องจากมีปัญหามาจากการนำเข้าซื้อที่เกิดขึ้นระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาในการนำเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน อ้างถึงใน สรียา กาฬสินธุ์, **หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิในการจำหน่าย**, 61.

¹⁹ El Greco Leather Products Co., Inc. v Shoes World, Inc. 806 F.2d 392 (2d Cir.1986).

ความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการละเมิด โจทก์อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินห้ามจำเลยนำสินค้าออกจำหน่ายเพราะสินค้าที่ผลิตตามข้อตกลงกับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นถูกนำออกมาจำหน่ายโดยไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของ ย่อมไม่ถือเป็นสินค้าที่แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีสิทธิที่จะห้ามมิให้มีการจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับของตน

8.3.2 คดี Sebastian International Inc. v. Long Drug Stores Corp.²⁰

ในปี พ.ศ. 2538 ศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกาได้ตัดสินโดยวางหลักเพิ่มเติมว่าบุคคลใดจะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้านั้นจะต้องไม่ทำให้คุณภาพของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป ตามคดีของ Sebastian International Inc. โจทก์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเส้นผม โดยผลิตเพื่อจำหน่ายแก่ร้านทำผมเท่านั้นพร้อมทั้งจัดหลักสูตรการอบรมให้แก่สมาชิก จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วมและเครื่องหมายบริการ Sebastian Collective Salon Member ต่อมา Long Drug Stores Corp. จำเลยได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายของโจทก์ทั้งที่ตนมิใช่สมาชิกที่เข้ารับการอบรมจากโจทก์ โจทก์จึงฟ้องการกระทำของจำเลยเนื่องจากทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดว่าโจทก์และจำเลยมีนิติสัมพันธ์กันซึ่งเป็นการแข่งขันไม่เป็นธรรม ศาลตัดสินว่าจำเลยมีสิทธิกระทำเช่นนั้นได้เพราะเมื่อจำเลยซื้อผลิตภัณฑ์ของโจทก์มาโดยชอบธรรม จำเลยย่อมสามารถจำหน่ายต่อไปได้ตามหลักการขายครั้งแรก ดังนั้นเมื่อจำเลยเพียงแต่นำสินค้าของโจทก์ออกจำหน่ายเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นการทำให้เกิดการสับสนหลงผิดในสาธารณชนหรือการหลอกลวงผู้บริโภค

8.3.3 คดี Novartis Animal Health US, Inc. v National Pet Supplies²¹

ในปี พ.ศ. 2548 บริษัท Novartis Animal Health US, Inc. โจทก์ฟ้องบริษัท National Pet Supplies จำเลยโดยโจทก์เป็นบริษัทที่ผลิตยาเพื่อการควบคุมปรสิตและสุขภาพของสัตว์เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Novartis อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อใช้กับสินค้ายา อันได้แก่ Sentinel, Interspector, และ Programe ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้อง โจทก์มีสินค้าหลักเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อการขายในประเทศสหรัฐอเมริกา และผลิตสินค้าโดยเป็นตัวยารักษาเพื่อใช้ในการควบคุมปรสิตของสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเพื่อทำการขายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสูตรยาที่ใช้ผลิตในผลิตภัณฑ์ของประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นคนละสูตรกับที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากข้อกำหนดของตัวยารักษาในแต่ละ

²⁰ Sebastian International Inc. v. Long Drug Stores Corp., 53 F. 3d. 1073 (9th Cir.1995).

²¹ Novartis Animal Health US, Inc. v National Pet Supplies, 75 U.S.P.Q.2d 1513.

ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันในขณะที่บริษัท LM Connolly & Sons, Pty Ltd., และจำเลยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนการค้าภายในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสิทธิในการจำหน่ายแจกโฆษณาขายยาในประเทศออสเตรเลีย และจำเลยก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้จำหน่ายยาที่บริษัทตนผลิตสำหรับการขายในประเทศออสเตรเลียให้แก่ผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการขายด้วยช่องทางทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งตัวสูตรยาในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเป็นการทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับที่มาและความชัดเจนในผลิตภัณฑ์ดังนั้นโจทก์ได้ส่งจดหมายเตือนแก่จำเลย ในปี พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการนำเข้าช้อนโดยไม่ได้รับอนุญาตและจัดจำหน่ายยาที่ผิดต่อการควบคุมภายใต้คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา จำเลยได้เลิกและหยุดการขายยาดังกล่าวปนกับยาที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ซื้อจากบริษัทโดยตรงและนำมาขายในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในปี พ.ศ. 2548 จำเลย ได้กระทำความผิดในลักษณะเดิมโดยการขายยาสูตรของประเทศออสเตรเลียปนกับยาตามสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาแก่ประชาชนชาวอเมริกัน ดังนั้นโจทก์จึงยื่นคำร้องต่อศาลในฐานะของการละเมิดเครื่องหมายการค้าในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act of 1946) และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act of 1946) ฐานนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนผู้ซื้อในเรื่องแหล่งกำเนิด

ศาลพิพากษาว่าพฤติกรรมของจำเลย, บริษัท National Pet Supplies, เป็นการทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าถึงที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าช้อนผ่านการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตตามมาตรา 43 แต่ไม่ได้ทำความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าศาลในคดี Novartis และ Sebastian จะวินิจฉัยว่า พฤติกรรมของจำเลยทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าถึงที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าช้อนก็ตาม แต่การนำเข้าช้อนนั้นก็ได้ถือเป็นความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า แต่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะห้ามมิให้มีการจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของตนได้เพื่อป้องกันความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าของสาธารณชน ดังนั้น ศาลในคดีที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นจึงตัดสินว่าการนำเข้าช้อนไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

9. วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาคดี บริษัท เบนซ์แจ่งวัฒนะ จำกัด

การนำเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนในด้านของกฎหมายโดยมีพัฒนาการกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า โดยกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า คือ มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act of 1946)²² ซึ่งให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งจากผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าที่ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน รวมถึงการทำซ้ำ ทำปลอม หรือเลียนสลาก ห่อบรรจุและคำโฆษณาในทางการค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายหรือเสนอขายสินค้านั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสับสนต่อสาธารณชน และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act of 1946) บัญญัติห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นเท็จ หรือที่ใช้เครื่องหมายอันก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชนซึ่งเป็นผู้ซื้อในเรื่องคุณภาพ แหล่งกำเนิด ความเป็นเจ้าของสินค้า และให้สิทธิแก่ผู้เสียหายในการดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งจากผู้ละเมิด²³ และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act of 1946)²⁴ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตและของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสามารถขัดขวางการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของตนที่จดทะเบียนไว้ อันจะก่อให้เกิดความสับสนในตัวสินค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้า

เมื่อนำกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายอาญาของประเทศไทยเรื่องการละเมิดสิทธิ การนำเข้าสินค้าและการลงขาย แล้วปรับใช้กับคดีศึกษาของบริษัทเบนซ์แจ่งวัฒนะจำกัดตามข้อเท็จจริงและคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1 เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจะสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

²² The Trademark Act of 1946, USTA TL 1189, 237, 240-242.

²³ Coggio, Brian D., Gordon Jennifer and Coruzzi, Laura A., (September-October 1985), "The History and Present Status of Gray Goods," *The Trademark Reporter* 75, 439-440.

²⁴ Palladino, Vincent N., (March-April 1989) "Gray Market Goods : The United States Trademark Owner's View," *The Trademark Reporter* 79, 170.

1. การวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลฎีกาคดี บริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด ตามทฤษฎีของ McDermott, McCarthy และ MacGray ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการนำเข้าซ้อนหรือไม่จากการสรุปความหมายของการนำเข้าซ้อนตามการศึกษาของ McDermott, McCarthy และ MacGray²⁵ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 สิ่งที่น่าเข้าเป็นสินค้าและสินค้าต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตและจำหน่าย ไม่ใช่เป็นสินค้าที่ใช้แทนที่กันจากการสัมผัสภาพและคำพิพากษาศาลฎีกาของบริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด พบว่าสินค้าที่บริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด นำเข้า ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ MERCEDES-BENZ ที่เป็นของแท้จริงจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย หรืออะไหล่รถยนต์สำหรับบริการการซ่อมบำรุงรถ ก็เป็นอะไหล่รถยนต์ใหม่ยี่ห้อเมอร์เซเดส เบนซ์ โดยสั่งซื้อมาจาก บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด หรือบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ สินค้าดังกล่าวเป็นของใหม่แท้จริง มีไซของปลอมหรือของเลียนแบบ ซึ่งทั้งรถยนต์ที่นำเข้าและอะไหล่รถยนต์ของบริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด เป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตและจำหน่าย คือ บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด ไม่ใช่สินค้าที่ใช้แทนที่กัน

1.2 สินค้าที่นำเข้าซ้อนเป็นสินค้าที่ปรากฏหรือใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น หรือมีชื่อ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ และเสียงเรียกขานจดจำ เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สินค้าที่บริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายในประเทศไทยเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ MERCEDES-BENZ มีการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นอกจากนั้น ชื่อบริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด และชื่อภาษาอังกฤษว่า BENZ CHANGWATTANA CO., LTD. ยังเป็นการนำว่าคำว่า เบนซ์ และ BENZ ไปเป็นคำนำหน้าชื่อในส่วนสำคัญ ตลอดจนใช้ชื่อรูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็นดวงตราติดบุคคล ย่อมแสดงถึงเจตนาคาดหมายว่าสาธารณชนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นกิจการของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด

1.3 สินค้าที่นำเข้าเป็นสินค้าที่มีวางจำหน่ายภายในประเทศอยู่ก่อนหน้าแล้วโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้จำหน่ายเองหรือโดยผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ

²⁵ McDermott, John T., "The Gray Market in the United States : Law, Policy and Myth," Connecticut Journal of International Law : 2 ; McCarthy, "Parallel Imports of Genuine Goods : The Gray Market," McCarthy on Trademarks, 66 ; and MacGray, Douglas R., "Custom-Gray Importation-The Gray Areas in Gray Market Trade Law," Suffolk Transitional Law Journal, 223.

เครื่องหมายการค้า รถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ MERCEDES-BENZ ได้รับการจำหน่ายอยู่ก่อนหน้านี้แล้วโดย สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด มีจำหน่ายในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเดิมโจทก์ตั้งให้ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของโจทก์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก่อนหน้านี้ที่บริษัท เบนท์ แจ็งวัฒนะ จำกัด จะทำการจดทะเบียนนิติบุคคล

1.4 ผู้นำเข้าซื้อไม่มีนิติสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดอย่างหนึ่งในการการค้ากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจำหน่ายสินค้านั้นอยู่ก่อนแล้วในตลาด บริษัท เบนท์แจ็งวัฒนะ จำกัด ไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า คือ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

1.5 ผู้นำเข้าซื้อไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือจากผู้ได้รับอนุญาตหรือจากตัวแทนผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าบริษัท เบนท์แจ็งวัฒนะ จำกัด ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า คือ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

ดังนั้นจากการวิเคราะห์ประการที่หนึ่งถึงประการสุดท้าย ตามหลักกฎหมายแล้วพฤติกรรมของบริษัท เบนท์แจ็งวัฒนะ จำกัด เป็นการนำเข้าซื้อจริงตามนิยามของ McDermott, McCarthy และMacGray

2. การวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลฎีกาคดี บริษัท เบนท์แจ็งวัฒนะ จำกัด ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขครั้งที่ 2 และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือไม่

เมื่อพิจารณาการนำเข้าซื้อของบริษัท เบนท์แจ็งวัฒนะ จำกัด ตามแนวคิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด เป็นผู้มิสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในการการค้า เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า และตัวสินค้า รวมถึงสิทธิในการขีดขวางมิให้ผู้อื่น ซึ่งได้แก่ บริษัท เบนท์แจ็งวัฒนะ จำกัด นำเอาเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมตามกฎหมายตามที่ตกลงกัน

จากการวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลพบว่า คำและรูปประดิษฐ์ที่เป็นกรณีพิพาทมีสถานะเป็นเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ดังนั้นจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 โดยบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) เมื่อบริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด นำชื่อและรูปประดิษฐ์ไปใช้โดยไม่สุจริตทำให้โจทก์เสียหาย เป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420²⁶

ดังนั้นจากการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พบว่าการนำเข้าชื่อของ บริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Infringement) ของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด

3. การวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลฎีกาคดี บริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก่ไขครั้งที่ 2 และตามประมวลกฎหมายอาญา ว่าจำเลยกระทำการลงขายหรือไม่

การลงขาย หมายถึง การที่บุคคลใดแอบอ้างหรือนำเอาชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า หรืออุปลักษณะของห่อผลิตภัณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปใช้ และก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณะชนในเรื่องคุณภาพ ที่มาของตัวสินค้า อันจะมีผลกระทบต่อการซื้อขายทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ถือได้ว่าเป็นการลงขายโดยมีหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาว่าการกระทำเป็นการลงขาย ตามมาตรา 46 วรรคสอง²⁷ ดังนี้

3.1 สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน อันเป็นแรงจูงใจให้กระทำการลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงดังกล่าว บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศไทยประกอบกิจการผลิต จำหน่ายรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุกและยานพาหนะอื่นที่ใช้เครื่องยนต์ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนและให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, และเครื่องหมายบริการคำว่า

²⁶ รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร, (2547), “การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า” อ้างถึงในทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : จีรจักรพิมพ์), 195-207. และ จิตฤดี วีระเวสส์, (2552), สรุปย่อหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2552), (กรุงเทพฯ : อภิชาติ), 113-115.

²⁷ เรื่องเดียวกัน, 207 และ เรื่องเดียวกัน, 115-123.

MERCEDES-BENZ, MERCERDES, BENZ, เมอร์ซิเดส-เบนซ์, เมอร์ซิเดส, เบนซ์, และรูปประติมากรรมดาวสามแฉกในวงกลม โดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เคยได้รับการจัดให้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกจากนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในต่างประเทศ จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

3.2 การกระทำอันเป็นการลงขายจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ละเมิดไม่ได้แสดงไว้อย่างเด่นชัดว่าเป็นสินค้าของผู้ละเมิด อันจะถือว่าเป็นลักษณะของการกระทำที่เจตนาในการหลอกลวงผู้ซื้อ บริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด ขายสินค้าชนิดเดียวกับบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด โดยการนำเข้ามาขายในประเทศไทย โดยเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน แต่ทั้งนี้บริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด มิได้ระบุว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ตนเองผลิตขึ้นเอง แต่เป็นสินค้านำเข้าหรืออะไหล่รถยนต์ซึ่งผลิตโดยบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด หรือตัวแทนผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด จึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดนี้

3.3 การลงขายจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง การที่ บริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการประเภทเดียวกับบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด ใช้ชื่อ บริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด และชื่อภาษาอังกฤษว่า BENZ CHANGWATTANA CO., LTD. อันเป็นการนำคำว่า เบนซ์ และ BENZ ไปเป็นคำนำหน้าชื่อในส่วนสำคัญ ตลอดจนใช้ชื่อรูปประติมากรรมดาวสามแฉกในวงกลมเป็นดวงตราติดบุคคลย่อมแสดงถึงเจตนาคาดหวังว่าสาธารณชนทั่วไปจะเข้าใจว่ากิจการของจำเลยเป็นกิจการในเครือหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง การกระทำดังกล่าวเป็นการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณจากชื่อทางการค้าและรูปประติมากรรมของโจทก์โดยไม่สุจริต แต่อย่างไรก็ตามสาธารณชนผู้ซื้อทราบดีว่าสินค้าที่บริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด จำหน่ายรถยนต์หรืออะไหล่รถยนต์ที่แท้จริงซึ่งผลิตโดยบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด หรือตัวแทนผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด

ดังนั้นการนำเข้าชื่อของบริษัท เบนซ์แฉ่งวัฒนะ จำกัด ไม่เป็นการลงขาย (Passing-off) แต่อย่างใด

10. ผลกระทบของคำพิพากษาดังกล่าว

ผลกระทบของคำพิพากษาศาลทวิพิพาททางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและศาลฎีกา นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด แล้วผลกระทบดังกล่าว ยังมีผลสืบเนื่องต่อบริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ เออี จำกัด และหน่วยธุรกิจนำเข้าชิ้นรถยนต์ในประเทศไทย ดังนี้

10.1 ผลกระทบของคำพิพากษาศาลฎีกา ต่อบริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด

บริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด ต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล และดวงตรานิติบุคคลที่พิพาทมิให้มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ เออี จำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อย่างไรก็ตาม การห้ามบริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ เออี จำกัด ในการประกอบกิจการของบริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด ในอนาคตเป็นการบีบบังคับในการประกอบธุรกิจเกินไป เนื่องจากบริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด และบริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ เออี จำกัด ขายสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ห้ามมิให้ บริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ในการประกอบกิจการการค้าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เนื่องจากในการขายสินค้าที่เป็นของจริง แม้ว่าผู้บริโภคหรือผู้ซื้อจะทราบว่าเป็นสินค้าที่แท้จริง แต่จะมีความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจในตัวสินค้าน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องหมายการค้าในการขายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการโฆษณาสินค้า และการส่งเสริมการขาย มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าในการยืนยันว่าบริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด ขายสินค้าแท้จริง มิใช่สินค้าเลียนแบบ ดังนั้นในทางปฏิบัติสำหรับบริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด คือเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล เครื่องหมายนิติบุคคล และถ้ามีความจำเป็นต้องนำเสนอหรือใช้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ เออี จำกัด ก็ให้เลี่ยงไป คือ ไม่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยการตีพิมพ์เป็นเอกสารหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ เออี จำกัด แต่เป็นการนำเสนอสินค้าที่เป็นของจริงกับลูกค้าโดยตรงแทน

นอกจากนี้บริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ เออี จำกัด เป็นจำนวนเงิน เดือนละ 50,000 บาท ตลอดจน ค่าฤชาธรรมเนียมแทนใจที่กกำหนดค่าทนายความคิดเป็น 10,000 บาท

ผู้วิจัยเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกาส่วนนี้เป็นการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมต่อบริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด เนื่องจาก บริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด จำหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าจริงก่อนที่บริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ เออี จำกัด จะเข้ามาจดทะเบียนนิติบุคคลและดำเนินกิจการค้าขายด้วยตนเอง ดังนั้น ในการขายของตนก่อนระยะเวลาที่ บริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ เออี จำกัด จะเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย บริษัท เบนซ์แจ๊งวัฒนะ จำกัด ได้สร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่น

ในสินค้าสำหรับตลาดรถยนต์ประเภทนี้ในประเทศไทยด้วยตนเองมาก่อนแล้ว การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ลูกค้าในการประกอบธุรกิจแต่ละอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องใช้ทั้งร่างกายและแรงใจเพื่อจะให้ลูกค้าไว้วางใจยอมใช้สินค้าและบริการของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจยังจำเป็นต้องสร้างฐานลูกค้า ฝึกอบรมพนักงาน ลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และอื่นๆ ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา เงินทุน และประสบการณ์เมื่อบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด เข้ามาจดทะเบียน และฟ้องต่อศาลเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าและศาลพิพากษาให้ชดใช้จำนวนเงินที่ทาง บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด นั้นได้สูญเสียไป ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไปถ้าเทียบกับการลงทุนลงแรงของบริษัท เบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด อีกทั้งการเรียกร้องทั้งในส่วนของการชำระค่าเสียหายรายเดือนและค่าฤชาธรรมเนียมแทนของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด ก็เทียบไม่ได้เลยกับที่บริษัท เบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด ได้พินิจอุปสรรคมาจนกว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ตั้งใจซื้อสินค้ารถยนต์เมอซีเดสเบนท์ แท้จากประเทศเยอรมันนี้ และถ้าพูดกันตามจริงบริษัท เบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด ก็ช่วยบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด จำหน่ายสินค้าที่แท้จริงได้เป็นจำนวนมาก แต่บริษัท เบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด กลับต้องปิดกิจการลง ซึ่งเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ อาจสรุปได้ว่าการตัดสินใจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาในคดีนี้ ดูจะไม่เป็นธรรมต่อบริษัท เบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด ซึ่งเรื่องนี้ต้องรบกวนฝากผู้ที่มีอำนาจจัดการตัดสินคำพิพากษาได้โปรดพิจารณาเป็นอุทาหรณ์ไว้ด้วยเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมในคดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

10.2 ผลกระทบของคำพิพากษาศาลฎีกา ต่อหน่วยธุรกิจนำเข้ารถยนต์ในประเทศไทย

ผลจากการตัดสินตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ห้ามมิให้บริษัท เบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด ให้แสดงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ คำว่า MERCEDES-BENZ, MERCERDES, BENZ, เมอร์ซิเดส-เบนท์, เมอร์ซิเดส, และเบนท์ ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นตลอดจนห้ามมิให้ใช้รูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็นดวงตราติดบุคคลอีกต่อไป ผลดังกล่าวค่อนข้างรุนแรงต่อสิทธิในการขายสินค้าของบริษัท เบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายถึงแม้จะเป็นสินค้าของจริงที่ผลิตจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด หรือตัวแทนการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วบริษัท เบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด นำสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่การห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าในการประกอบกิจการใดๆ มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจการนำเข้ารถยนต์เป็นการปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด เพราะบริษัทเบนท์แจ้งวัฒนะ จำกัด ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการในการยืนยันว่าสินค้าที่ตนเองขายนั้นเป็นสินค้าของจริง ตลอดจนไม่สามารถทำใบเสนอราคา การโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการขายโดยมีความจำเป็นในการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

ทั้งนี้ผลกระทบของความวิตกกังวลต่อการละเมิดในสิทธิของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด มิได้มีผลโดยตรงต่อเฉพาะบริษัท เบนซ์แঙ্গวัฒนะ จำกัด เท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติ ผลของการบังคับใช้เครื่องหมายทางการค้ายังเป็นผลสืบเนื่องต่อสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการค้า และการโฆษณาเพื่อการค้าในรูปแบบอื่นๆ ทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการค้าดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่กล้าที่จะใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด ในการขายสินค้า ถึงแม้ว่าสินค้าของตนจะเป็นสินค้าที่ซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด ในต่างประเทศ ภาพที่แสดงออกสาธารณะชนมีความเข้าใจว่าเป็นสินค้ายี่ห้อ MERCEDES-BENZ จริงแต่ผู้ขาย ตัวแทนการขาย ตัวแทนการโฆษณา สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจรถยนต์ของประเทศไทยไม่กล้าที่จะแสดงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด โดยแสดงแต่รูปรถยนต์ของ MERCEDES-BENZ แต่ปิดบังเครื่องหมายการค้าบนรูป และรายละเอียดของข้อมูลที่แสดงแก่ผู้บริโภคเป็นรายละเอียดซึ่งจำกัดเพียงแต่ชื่อรุ่นเท่านั้น

11. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

11.1 บทสรุป

ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อศาลฎีกาแผนกคดีแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ผู้วิจัยเห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวมีผลกระทบถึงการบังคับใช้เครื่องหมายการค้าอย่างกว้างขวาง โดยตามนิยามของเครื่องหมายการค้า ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าเป็นเพียงสิ่งซึ่งใช้จำแนกความแตกต่างของสินค้าว่าสินค้ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่องหมายการค้าที่ใช้ แต่เพราะว่าสินค้าของบริษัท เบนซ์แঙ্গวัฒนะ จำกัด เป็นสินค้าของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด จึงไม่มีความแตกต่างกันในส่วนของสินค้า ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงไม่ได้ทำหน้าที่ (function) อย่างเครื่องหมายการค้าในการจำแนกแหล่งที่มาหรือคุณภาพของสินค้า จึงเป็นการยากที่จะกล่าวว่าการนำเข้าสู่ข้อขึ้นเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ผลกระทบของคำพิพากษาที่เกิดขึ้นของการบังคับใช้เครื่องหมายการค้าส่งผลกระทบต่อธุรกิจนำเข้ารถยนต์ในประเทศไทยอย่างมาก ทำให้บริษัทนำเข้ารถยนต์อื่นไม่กล้าหรือมีความวิตกกังวลในการใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด ในการประกอบกิจการไปตามๆ กัน แม้รถยนต์ที่ตนเองขายหรือให้บริการหลังการขายนั้นเป็นรถยนต์ของแท้และมีตราเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด จริง แต่บริษัทเหล่านั้นก็ไม่กล้าพอที่จะโฆษณา ดำเนินการส่งเสริมการขาย หรือประกอบกิจการโดยการใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เออี จำกัด ใดๆ เนื่องจากวิตกว่าอาจจะถูกฟ้องฐานละเมิด

เครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันกับบริษัท เบนซ์แจ่งวัฒนะ จำกัด ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าช้อนนี้ ให้ความยืดหยุ่นดังเช่นเดียวกับในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย เพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

11.2 ข้อเสนอแนะ

11.2.1 ควรแก้ไขเพิ่มเติมในข้อความบางประการในบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายในการตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าช้อน เช่น มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ระบุห้ามมิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยขัดขวางการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องจากต่างประเทศ และห้ามขัดขวางมิให้มีการจำหน่ายในประเทศไทย การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรานี้จะส่งผลทำให้ผู้ที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนขัดขวางการนำเข้าช้อนในสินค้าจริงและใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันอย่างถูกต้องในต่างประเทศได้อีกต่อไป กล่าวคือ สินค้าจริงที่ผลิตอย่างถูกต้องและใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสามารถถูกนำเข้ามาจำหน่ายได้โดยไม่ถือเป็นความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภค และเป็นการลดจำนวนคดีเกี่ยวกับการนำเข้าช้อนสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย แต่เปลี่ยนประเด็นการพิจารณาการนำเข้าช้อนเป็นการพิจารณาถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และความแตกต่างของตัวสินค้า ได้แก่ คุณลักษณะ คุณสมบัติการใช้งาน และคุณภาพของสินค้า

11.2.2 ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการค้าเพื่อดูแลเกี่ยวกับปัญหาการนำเข้าช้อนโดยเฉพาะเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อควบคุมการนำเข้าช้อนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยควบคุมและจัดการการนำเข้าช้อนให้เกิดผลเสียต่อ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้นำเข้าช้อน ผู้บริโภค และสังคม ให้น้อยที่สุด โดยควบคุมในด้านของคุณภาพของสินค้า และหน้าที่ของการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง เช่น การบริการหลังการขาย การรับประกัน วัสดุที่ใช้ในการผลิต การควบคุมความปลอดภัยในการบริโภคตามข้อกำหนด ตลอดจนมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้า

บรรณานุกรม

- จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2545). **กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า**. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.
- จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2548). **กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์**. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.
- จิตติ วีระเวสส์. (2552). **สรุปย่อหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ**. กรุงเทพฯ : อภิชาติ.
- ธัชพันธ์ ประพุทธนิตินสาร. (2547). “การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า.” ใน **ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 1**. กรุงเทพฯ : จีระการพิมพ์.
- สรียา กาฬสินธุ์. (2544). “หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิในการจำหน่าย.” (วิทยานิพนธ์ปริญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
- Coggio, Brian D., Gordon Jennifer and Coruzzi, Laura A. (September-October 1985) “The History and Present Status of Gray Goods.” **The Trademark Reporter** : 75.
- McCarthy. “Parallel Imports of Genuine Goods : The Gray Market.” McCarthy on Trademarks.
- MacGray, Douglas R. (Fall 1987). “Custom-Gray Importation-The Gray Areas in Gray Market Trade Law.” **Suffolk Transitional Law Journal** : 11
- McDermott, John T. (Fall 1986). “The Gray Market in the United States : Law, Policy and Myth.” **Connecticut Journal of International Law** : 2
- Palladino, Vincent N. (March-April 1989) “Gray Market Goods : The United States Trademark Owner’s View.” **The Trademark Reporter**. 79 : 170.
- Warwick, Rothnie A. (1993). **Parallel Imports**. London : Sweet & Maxwell.