

บทที่ 4

การนำเข้าซoonสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซoonสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในต่างประเทศ

4.1 การนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรการในการแก้ไข

การนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากแหล่งภายนอกประเทศ เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายแข่งกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429¹ การนำเข้าซoonสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เกิดจากปัจจัยทางด้านราคาของสินค้าที่แตกต่างกันระหว่างสินค้าที่จำหน่ายภายในประเทศกับราคาสินค้าของสินค้าชนิดเดียวกันนั้นที่จำหน่ายในต่างประเทศ ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ต่างกันและปัจจัยทางด้านการบริโภคของผู้บริโภคภายในประเทศ พ่อค้าหรือผู้ประกอบการต้องการแสวงหากำไร จึงนำเข้าซoonสินค้าที่มีแหล่งผลิตในต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา การนำเข้าซoonนี้ทำให้สาธารณชนผู้บริโภคมีโอกาสบริโภคสินค้าตามที่ตนต้องการ ในราคาต่ำ แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต้องได้รับความเสียหายจากการนำเข้าซoonดังกล่าว จี

¹ Coggio, D., Brian , Gordon Jennifer and Coruzzi, A., Laura .The History and Present Status of Gray Goods, The Trademark Reporter, 75 (September/October 1985): 445

พยายามขัดขวางมิให้มีการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ

4.1.1 พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้ครั้งที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปีพ.ศ. 2429 เกิดมีคดีเกี่ยวกับการนำเข้าซ้ครั้งที่ คือคดี Apollinaris Co v. Scherer² คำพิพากษาของศาลในคดีนี้มีความสำคัญ เพราะเป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีสากล ซึ่งได้ได้กล่าวไว้ในไว้ในบทที่ 2 ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า โจทก์ บริษัท Apollinaris Co ได้รับสิทธิจากบริษัท Andreas Saxlehner ในประเทศฮังการีให้เป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย น้ำแร่ที่ใช้เครื่องหมายการค้าว่า HUNYADI JANOS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน บริษัท Scherer พยายามติดต่อขอซื้อน้ำแร่ HUNYADI JANOS จากบริษัท Andreas Saxlehner แต่ได้รับการปฏิเสธโดยบริษัท Andreas Saxlehner ได้แจ้ง ให้จำนวนทราบว่า โจทก์เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา และขอให้จำนวน สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ จำนวนซื้อน้ำแร่ HUNYADI JANOS จากประเทศเยอรมันแล้วนำเข้ามา จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่โจทก์จำหน่าย โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงยื่นฟ้องจำนวนขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้จำนวนนำเข้าและจำหน่ายน้ำแร่ HUNYADI JANOS เพราะโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า HUNYADI JANOS ศาลพิจารณาว่าโจทก์มีสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า HUNYADI JANOS และการกระทำของจำนวนเป็นการแสวงหา ประโยชน์จากสิทธิที่ Saxlehner ได้มอบให้แก่โจทก์ ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า HUNYADI JANOS แต่เพียงผู้เดียว ศาลสั่งจึงพิพากษาห้ามมิให้จำนวนนำเข้าซ้ครั้งที่ HUNYADI JANOS แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ โดยอนุญาตให้จำนวนนำเข้าน้ำแร่ HUNYADI JANOS ได้ เพราะสินค้าที่นำเข้าเป็นสินค้าจริงและไม่เกิดการสับสนหลงผิดในหมู่

²เรื่องเดียวกัน หน้า 446-452 (Apollinaris Co., Ltd. v. Scherer

สาธารณชน

แนวคำวินิจฉัยของศาลสหรัฐในเรื่องการนำเข้าช้อนนับตั้งแต่คดี Apollinaris Co v. Scherer¹ เป็นต้นมา ขอมให้มีการนำเข้าช้อนสินค้าจากต่างประเทศในกรณีที่สินค้าที่นำเข้าช้อนนั้นเป็นสินค้าที่แท้จริง ในปีพ.ศ. ๒๔๔๘ สภากองเกรสได้ผ่านกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ โดยมาตรา 27 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ที่ ใช้บังคับให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐ ที่จะกำจัดสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

คดีแรกที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ภายหลังที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ใช้บังคับคือคดี Fred Gretsch Mgf. Co. v. Schoening³ ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า บริษัทเยอรมัน C.A. Muller ผู้ผลิตและจำหน่ายสายไวโอลินในประเทศเยอรมันภายใต้เครื่องหมายการค้า ETERNELLE ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับจำเลย Schoening โดยแต่งตั้งจำเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสินค้าสายไวโอลิน ETERNELLE ในปี พ.ศ. 2451 บริษัท C.A. Muller อนุญาตให้จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ETERNELLE ในนามของตนในประเทศสหรัฐอเมริกา และให้ยื่นจดทะเบียนต่อ Department of Treasury (เพื่อขัดขวางการนำเข้าช้อน)

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ Fred Gretsch Mgf. ผู้ขายไวโอลิน ETERNELLE จากประเทศเยอรมันและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่สินค้าของโจทก์ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรกักไว้ โจทก์ Fred Gretsch Mgf. จึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้

³ Michael, L., Zuppone, The Gray Market Controversy: Is a Resolution Necessary?, 13 Brooklyn Journal of International Law 279 (1987): 285-6 (238 F. 780 (2nd Cir. 1916)

จำนวนดอนคำร้องแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ETERNELLE ที่จำนวนได้ยื่นไว้ต่อ The U.S. Treasury Department พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรปล่อยสินค้าที่กักไว้ไว้ ศาลต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า สินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นสินค้าที่แท้จริง โดยศาลตีความว่า มาตรา 27 มุ่งป้องกันการนำเข้าสินค้าลอกเลียนหรือคล้ายคลึงกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า มิใช่ใช้ป้องกันการนำเข้าสินค้าที่แท้จริงซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในสหรัฐ ดังนั้นศาลจึงอนุญาตให้โจทก์ นำเข้าสายไวโอลิน ETERNELLE จากประเทศเยอรมันได้

ศาลในระยะต่อ ๆ มายึดหลักตามทฤษฎีสากลในการพิจารณา และอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศได้ ถ้าสินค้าที่นำเข้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นเป็นสินค้าที่แท้จริง จนกระทั่งมีกรณีคดี A. Bourjois & Co. v. Katzel⁴ ศาลจึงเริ่มมีแนวโน้มที่จะห้ามการนำเข้าซ็อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ หากผู้นำเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาและสร้างภูควิลล์จากการจำหน่ายสินค้านั้นในประเทศ

คำพิพากษาคดี A. Bourjois & Co. v. Katzel เป็นจุดกำเนิดของของทฤษฎีเขตแดน ซึ่งถือหลักว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ศาลในระยะหลังซึ่งยึดทฤษฎีเขตแดนเป็นหลักในการพิจารณาการนำเข้าซ็อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันก็จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าซ็อน ข้อเท็จจริงในคดี Bourjois v. Katzel มีว่า บริษัท A. Bourjois & Cie ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้ผลิตแปงต์หน้า "JAVA" ให้บริษัท E. Wertheimer & Cie เป็นผู้จำหน่ายแปงต์หน้า JAVA ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2422 ต่อมาบริษัท E. Wertheimer & Cie ซื้อกิจการจากบริษัท A. Bourjois & Cie และเปลี่ยนชื่อเป็น

⁴ เรื่องเดียวกัน หน้า 287-290

A. Bourjois Wertheimer โดยผลิตและจำหน่ายแปรงยัดฟัน JAVA ต่อมา ในปี พ.ศ. 2456 A. Bourjois Wertheimer ขายกิจการของตนในประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่ โจทก์บริษัท A. Bourjois & Co. (US) พร้อมกิจการค้าขายและเครื่องหมายการค้า JAVA โดยโจทก์ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดทุกชนิดที่บริษัทผู้ผลิตในประเทศฝรั่งเศส ผลิตขึ้นในประเทศอเมริกาแต่เพียงผู้เดียว

Kazel จำเลยในคดีนี้ เป็นบริษัทขายขยรายย่อยในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ชื่อแปรง "JAVA" ที่จำหน่ายนอกประเทศ และนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา แปรง "JAVA" ที่จำเลยนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา บรรจุในกล่องและติดเครื่องหมายการค้า "JAVA" อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศฝรั่งเศส โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยฐานละเมิด เครื่องหมายการค้า "JAVA" ของโจทก์และ ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยขายแปรงยัดฟัน "JAVA" ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ชอบที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากโจทก์ได้ใช้เวลาและทุนรอนอย่างมาก ในการสร้างชื่อเสียง (กู้ดวิลล์) ในกิจการจำหน่ายแปรง "JAVA" ในประเทศอเมริกา โจทก์จึง โจทก์จึงสมควรได้รับความคุ้มครองมิให้มีการนำเข้าช้อนสินค้า เข้ามาจำหน่ายในประเทศ สหรัฐอเมริกา แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ โดยพิจารณาว่า ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จำเลยมี สิทธิจำหน่าย สินค้า (ที่ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศฝรั่งเศส) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "JAVA" หรือไม่ ศาลพบว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้า เป็นสินค้าแท้จริงและไม่ก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดใน หมู่สาธารณชนผู้ซื้อ จึงพิพากษาว่าจำเลยไม่ได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า "JAVA" ของโจทก์ แต่ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โดยมีความเห็นอย่างเดียวกับศาลชั้นต้นที่ว่า Kazel ไม่มีสิทธิจำหน่ายแปรง "JAVA" เพียงเพราะเหตุว่าสินค้าที่นำเข้าเป็นสินค้าที่แท้จริง เพียงอย่างเดียว ศาลพบว่า โจทก์ซื้อกิจการและกู้ดวิลล์จากบริษัทผู้ผลิตฝรั่งเศส และจากการโฆษณา ของโจทก์อย่างมหาศาล จนผู้ซื้อและสาธารณชนโดยทั่วไปทราบทั่ว ที่มาของแปรง "JAVA" มาจากบริษัทโจทก์ และเครื่องหมายการค้า "JAVA" มีชื่อเสียงบ่งบอกคุณภาพของสินค้าของโจทก์ ศาลฎีกาจึงพิพากษาให้ ความคุ้มครองแก่โจทก์ โดยห้ามจำเลยนำเข้าและจำหน่ายแปรง "JAVA"

แนวโน้มนของศาลในพิจารณากรณีนี้ เข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน นับจากคำพิพากษาในคดี A. Bourjois & Co. v. Katzel เป็นต้นมา ศาลจะ

พิจารณาถึงผู้ถือลิขสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย และหากมีผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นแล้ว ศาลมักพิพากษาห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ผลของคำพิพากษาคือ A. Bourjois & Co. v. Katzel ซึ่งเป็นเหตุผลักดันให้มีการออกกฎหมายพิกักศุลกากรปี พ.ศ. 2465 ซึ่งมีมาตรา 526 ระบุว่า การนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวอเมริกันหรือของนิติบุคคลอเมริกัน ซึ่งจดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นความผิด⁵

ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 The Treasury Department⁶ ได้ออกกฎ (Custom Regulation ลำดับที่ 133.21) โดยกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนตัวสินค้าที่นำเข้า จะไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นคนอเมริกัน หรือเป็นนิติบุคคลอเมริกันที่ได้ยื่นไว้ต่อ The Treasury Department หากเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นของเจ้าเดียวกันหรือเป็นของบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน⁷ หลังจกที่มีการบังคับใช้มาตรา 526 และกฎลำดับที่ 133.21 เจ้าของเครื่องหมายการค้าหลายรายประสบปัญหา และไม่สามารถขจัดขวางการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน จากภายนอกประเทศโดยผู้นำเข้ารายอื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงฟ้องศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่า กฎศุลกากรลำดับที่ 133.21 ซึ่งใช้เป็นข้อยกเว้นของการห้ามการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันตามมาตรา 526 ของกฎหมายพิกักศุลกากรเป็นโมฆะ ซึ่งหากศาลตัดสินว่ากฎศุลกากรดังกล่าวเป็นโมฆะ จะมีผลทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถขจัดขวางการนำเข้าซ้อนสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าอันเดียวกับเครื่องหมายการค้าของตนจากต่างประเทศได้ คดีที่สำคัญในเรื่องนี้มี 3 คดีคือ

⁵ Brian, D., Coggio, Jennifer Gordon, and Laura, A., Coruzzi . The History and Present Status of Gray Goods, The Trademark Reporter 75 (September-October 1985) : 468



⁶ Vincent, N., Palladino. Gray Goods: The United States Trademark Owner's View, The Trademark Reporter 79 (March-April 1989): 174

"Section 526 (a) of Tariff Act provides:

Except as provided in subsection (d) of this section, it shall be unlawful to import into the United States any merchandise of foreign manufacture if such merchandise, or label, sign, print, package, wrapper, or receptacle, bears a trademark owned by a citizen of, or by a corporation or association created or organized within the United States, and registered in the Patent and Trademark Office by a person domiciled in the United States, under the provisions of sections 81 to 109 of Title 15, and if a copy of the certificate of registration of such trademark is filed with the Secretary of the Treasury, in the manner provided in section 106 of said Title 15, unless written consent of the owner of such trademark is produced at the time of making entry. (19 USC S 1526 (a))

⁷ Coggio D., Brian, Gordon Jennifer, and Coruzzi A. Laura. The History and Present Status of Gray Goods, The Trademark Reporter 75 (September-October 1985): 450

U.S. Customs Service Regulations Governing
Importation of Trademark Merchandise

Section 133.21 Restriction on importation of articles bearing recorded trademarks and trade names.

(a) Copying or simulating marks or names. Articles of foreign or domestic manufacture bearing a mark or name copying or simulating a recorded trademark or trade name shall be denied entry and are subject to forfeiture as prohibited importations. A "copying or simulating" mark or name is an actual counterfeit of the recorded mark or name or is one which so resembles it as to be likely to cause the public to associate the copying or simulating mark with the recorded mark or name.

(b) Identical trademark. Foreign-made articles bearing a trademark identical with one owned and recorded by a citizen of the United States or a corporation or association created or organized within the United States are subject to seizure and forfeiture as prohibited importations.

(c) **Restrictions not applicable.** The restrictions set forth in paragraphs (a) and (b) of this section do not apply to imported articles when:

(1) **Both the foreign and the U.S. trademark or trade name are owned by the same person or business entity;**

(2) **The foreign and domestic trademark or trade name owners are parent and subsidiary companies or are otherwise subject to common ownership or control"**

คดีแรก Vivitar Corp. v. United States ⁸ ข้อเท็จจริงมีว่า บริษัท Vivitar Corp. เป็นบริษัทอเมริกันชั้นนำซึ่งผลิตอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่ ผลิตในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ โดยมีกรกำหนดแผนการจำหน่ายสินค้าว่า บริษัทแม่ Vivitar Corp. ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดประเทศอเมริกา และบริษัทในเครือในต่างประเทศ จำหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศ สินค้าของบริษัท Vivitar Corp. ที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกตีโดยสินค้าที่พ่อค้ารายอื่นนำเข้าจากตลาดในต่างประเทศ ซึ่งขายในราคาที่ถูกลงกว่า เหตุที่สินค้าของบริษัท ฯ มีราคาสูงกว่า เนื่องจากต้องบวกรวมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด บริษัท Vivitar Corp. ไม่สามารถขัดขวางการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ของผู้นำเข้าจากต่างประเทศได้ เพราะกฤษฎีกาการ มีผลยกเว้นการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันของผู้นำเข้าซ้ ว่าไม่เป็นความผิด โจทก์จึงฟ้องรัฐบาลสหรัฐให้พิจารณยกเลิกกฎของศุลกากรที่มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิด และมีผลยกเว้นการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันตามมาตรา 526 แห่งกฎหมายพิทักษ์ศุลกากร โดยยกเหตุผลประกาย คำฟ้องว่า มาตรา 526 ให้สิทธิโดยเด็ดขาดแก่บริษัทอเมริกันที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐ ที่จะขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า Vivitar ของตน ซึ่งผลิตจากต่างประเทศและกฤษฎีกาดังกล่าว ที่มีผลเท่ากับเป็นการยกเว้นความผิดของผู้นำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เมื่อจากการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้น ไม่ได้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่อง

⁸ Hahn Heon. Gray Market Goods: Has a Resolution been Found?, The Trademark Report 81 (January-February 1991): 65-71 Vivitar Corp. v United States, 593 F Supp 420 (CIT 1984), affd 761 F.2nd 1552, 1555, 225 USPQ 990 (CAFC 1985), cert denied 74 US 1055(1985)

หมายเหตุการค้าชาวอเมริกันหรือจากบริษัทอเมริกัน รัฐบาลต่อสู้ว่า มาตรา 526 ออกมาโดยสภา (เมื่อปี พ.ศ.2473) เพื่อแก้ไขคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดี *A. Bourjois & Co. v. Katzel* ที่อนุญาตให้มีการนำเข้าชิ้นส่วนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากนอกประเทศ และต่อสู้ว่าการตีความของเจ้าหน้าที่ ขัดแย้งกับมาตรา 526 มีมาเป็นเวลานานจนเป็นบรรทัดฐาน ในคดีนี้ ศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษาเด็ดขาดลงไปว่า กฎศุลกากรเป็นโมฆะหรือยังมีผลบังคับใช้ แต่กลับพิพากษาว่า ในกรณีที่มีการนำเข้าชิ้นส่วนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้น มีความ ความซับซ้อน เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจจะต้องใช้บังคับข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อปล่อยให้ผู้กรณีนำคดี ขึ้นสู่ศาลการค้าระหว่างประเทศเพื่อพิจารณา

คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ไม่ชี้ขาดลงไปว่า กฎศุลกากรลำดับที่ 133.21 ที่มีผล ยกเว้นการกระทำความผิดตามมาตรา 526 แห่งกฎหมายพิทักษ์ศุลกากรเป็นโมฆะหรือไม่ ทำให้ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้น ใน ต่างประเทศ ยังคงต้องประสบปัญหาจากการที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้กฎดังกล่าวตีความและ ให้มีการนำเข้าชิ้นส่วนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันได้ โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อาจขัดขวาง การนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่อง หมายการค้าของตนที่มาจากต่างประเทศได้

คดีที่สอง ได้แก่คดี *Olympus Corp. v. United States*⁹ ซึ่งข้อเท็จจริง ในคดีเหมือนกับข้อเท็จจริงในคดี *Vivitar Corp. v. United States* คดีแรก คือบริษัท Olympus Corp. เป็นบริษัทชั้นนำซึ่งผลิตอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ สินค้าที่ตัวแทน จำหน่ายสินค้าของบริษัท ๑ จำหน่าย ถูกสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ที่ผู้นำเข้า นำเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาขายแข่งในราคาที่ต่ำกว่า โดยผู้นำเข้าขายสินค้าที่นำเข้า ซ้อนนั้นให้แก่ผู้ค้าปลีก (National retailers) K. Mart Corporation

⁹ เรื่องเดียวกัน หน้า 68 (627 F Supp 911, 227 USPQ 1003 (EDNY 1985), *affd* 792 F2nd 315, 230 USPQ 701 (DC DC 1984)

และร้านขายลด (Discount house) ก็บริษัท 47th Street Photo ซึ่งบริษัทดังกล่าวทั้งสองบริษัท ได้ร้องสอดเข้ามาในคดี คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า การตีความของเจ้าหน้าที่ศาลากร ไม่เป็นการจำกัดความคุ้มครองที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 526 แห่งกฎหมายพิทักษ์ศาลากร ศาลในคดีนี้ก็ได้พิพากษาเด็ดขาดลงไปว่ากฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่เช่นเดียวกับในคดีแรก ซึ่งผลก็คือข้อยกเว้นที่ระบุในกฎหมายยังมีผลใช้บังคับ ทำให้ยังมีกรนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศได้ ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

คดีที่สาม ได้แก่คดี C.COPIAT v. United States C.COPIAT ¹⁰ เป็นสมาคมทางการค้าซึ่งประกอบด้วยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา C.COPIAT ขึ้นฟ้องกรมศาลากรและกระทรวงการคลัง อ้างว่าข้อยกเว้นที่กรมศาลากรใช้ในการพิจารณาอนุญาตการนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับมาตรา 526 แห่งกฎหมายพิทักษ์ศาลากร และไม่สอดคล้องกับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ปี พ.ศ. 2489 ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า การตีความของกรมศาลากรโดยใช้กฎดังกล่าวไม่ได้ใช้ในขณะเดียวกันกับที่มาตรา 526 มีผลใช้บังคับ แต่การตีความของกรมศาลากรดังกล่าวเป็นการตีความที่ใช้ควบคู่ประกอบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า ศาลไม่เห็นด้วยที่จะให้ถือว่า กฎศาลากรดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจในทางบริหารอันชอบธรรมของกรมศาลากรในการ

¹⁰ เรื่องเดียวกัน หน้า 70 (69 Coalition to Preserve the Integrity of American Trademarks v. United States, 790 F2nd 903, 229 USPQ 641 (CADC 1986), revg and remdg 598 F Supp 844, 244 USPQ 701 (DC DC 1984)

ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย¹¹ เนื่องจากคำพิพากษาอุทธรณ์ในคดีทั้งสามยังขัดแย้งไม่เป็นไปในทางเดียวกัน ศาลฎีกาจึงอนุญาตให้มีการพิจารณาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ใหม่¹²

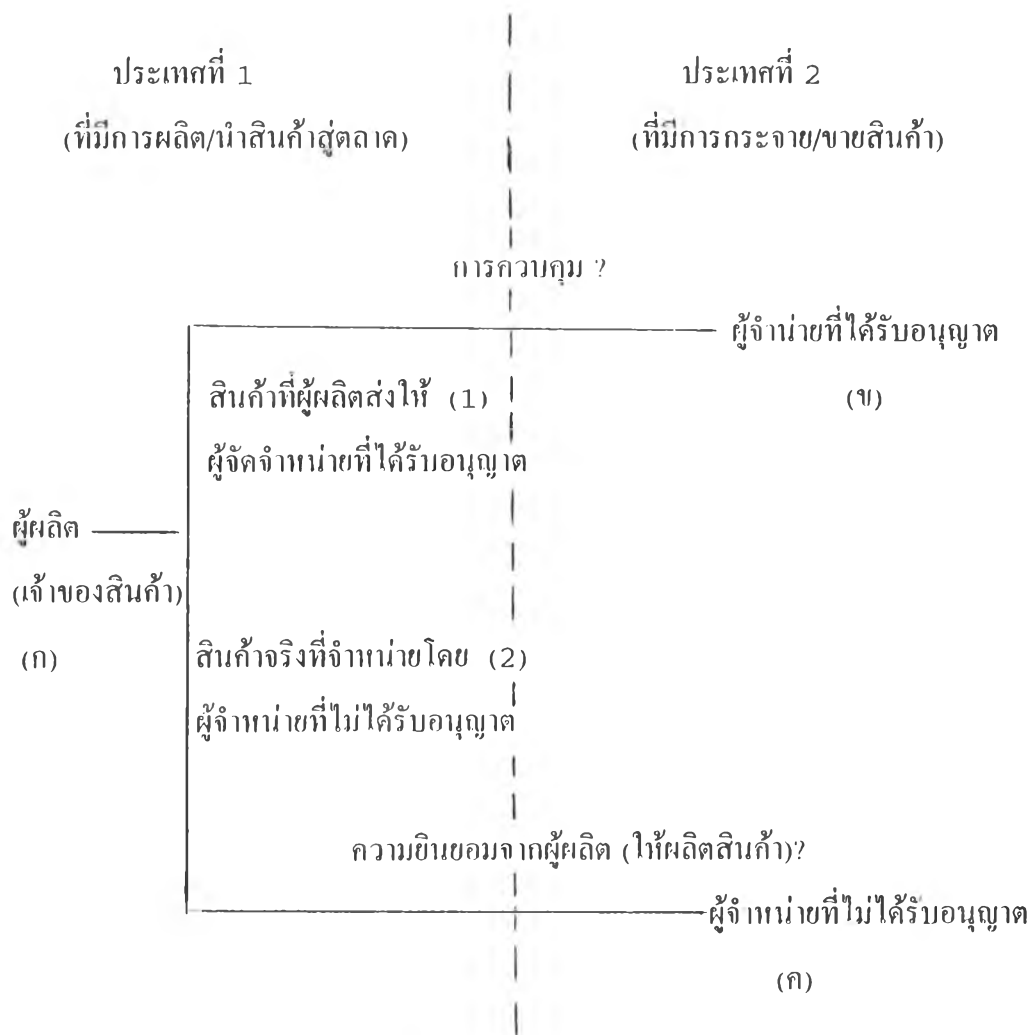
การวินิจฉัยของศาลในเรื่องการนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ที่ต่างกันในแต่ละคดี ขึ้นอยู่กับทฤษฎีที่ศาลนำมาใช้ในการพิจารณาและข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นสำคัญ จากการศึกษาคำพิพากษาในคดีการนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าศาลนำเอาประเด็นทางการค้าอื่น ๆ เช่น ภูควิลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในต่างประเทศ ความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้แทนจำหน่าย นอกเหนือไปจากประเด็นตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดไว้ในเรื่องการจดทะเบียน ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า การสืบสวนแหล่งผลิตในหมู่สาธารณชนผู้ซื้อ และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเข้ามาประกอบการพิจารณา จึงสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในทางการค้ามากยิ่งขึ้น

¹¹ เรื่องเดียวกัน หน้า 71 (K. Mart Corp. v. Cartier Inc., 486 US 281, 286-86, 6 USPQ 2d (1897) (1988), affg. in part and revg in part 790 F2d 903, 229 USPQ 641 (CADC 1986))

¹² Michael L., Zuppone. The Gray Market Controversy: Is a Resolution Necessary?, 13 Brooklyn Journal of International Law 279 (1987): 295

เพื่อความเข้าใจ ขออ้างถึงแผนภูมิการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนี้ ¹³

ข้อเท็จจริงของการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน



¹³ Helfcott: Genuine Unauthorized Goods, (1986) 3

Europe Intellectual Property Review 3 (March 1986): 70-73

ในการนำเข้าชื้ออนั้น อาจจำเป็นต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ผลิต/เจ้าของสินค้า (ก) และ ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (ข) โดยคู่ห้าง (ก) และ (ข) มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เป็นต้น มีการควบคุม (Control) หรือมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่อย่างไร (parts of common entity) หรือมีการตกลงอื่นใดระหว่างกันในระยะห่าง (Arm's length arrangement) หรือไม่รวมทั้งอาจต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง (ก) และ (ก) ในเรื่องความยินยอม (Consent) เช่น สินค้า (2) เป็นสินค้าที่นำสู่ตลาด โดยได้รับความยินยอมอย่างถูกต้องจากผู้ผลิต/เจ้าของสินค้า (ก) หรือไม่ ถ้าหากเป็นสินค้าที่นำสู่ท้องตลาดโดยได้รับความยินยอม จากผู้ผลิต/เจ้าของสินค้า (ก) อย่างถูกต้อง ก็หมายความว่าผู้ผลิต/เจ้าของสินค้า (ก) มีความเกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต (ค)

ในแง่กฎหมายผลของการดำเนินคดีนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน พลเปรียบเทียบเป็นสมการ ได้ดังนี้

สมการที่ 1	สมการที่ 2
ถ้า (ก) = (ข) (มีการควบคุม)	ถ้า (ก) \neq (ข) (ไม่มีการควบคุม)
และถ้า (ก) = (ค) (มีความยินยอม)	หรือถ้า (ก) \neq (ค) (ไม่มีความยินยอม)
ดังนั้น (ข) = (ค) และ (ค) ชนะ	ดังนั้น (ข) \neq (ค) และ (ข) ชนะ

หมายความว่า ถ้า (ก) มีการควบคุมหรือมีความสัมพันธ์กับ (ข) อย่างไรก็ดีตามที่ตั้งใจไว้ข้างต้นและ (ก) ให้ความยินยอมแก่ (ค) ในการกระจายสินค้าของตน ถือว่า สถานภาพในทางกฎหมายของ (ข) และ (ค) เท่าเทียมกัน หาก (ข) ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าของเจ้าของผู้ผลิตสินค้า (ก) ดำเนินคดีเพื่อขัดขวางห้ามมิให้ (ค) จำหน่ายหรือกระจายสินค้าของ (ก) หรือเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากการที่ (ค) นำเข้าชื้ออนสินค้าของ (ก) ในประเทศที่ (2) คือประเทศที่มีการจำหน่ายสินค้าแล้ว ย่อมไม่ถือว่า (ค) กระทำความผิด และ (ค) จะชนะคดี

แต่หากเป็นกรณีที่ (ก) ไม่ได้ควบคุม (ข) หรือไม่ได้มีความสัมพันธ์ในแง่ใดๆ กับ (ข) หรือ (ก) ไม่ได้ให้ความยินยอมแก่ (ค) สำหรับการขยหรือกระจายสินค้าของตนในประเทศที่ (2) ดังนั้น สถานภาพในทางกฎหมายของ (ข) และ (ค) จะไม่ทัดเทียมกันและไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกัน หากมีการนำเข้าชื้ออนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศที่ (2)

โดย (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าชนิดเดียวกันนั้นอยู่ก่อน ดำเนินคดีเพื่อห้ามมิให้ (ก) จำหน่ายหรือกระจายสินค้าของเจ้าของสินค้า (ก) หรือฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากการที่ (ก) นำเข้าซื้อสินค้าของ (ก) ในประเทศที่ (2) (ข) ย่อมเป็นผู้ชนะในคดีดังกล่าว

ประเด็นเรื่องการควบคุม และประเด็นเรื่องความยินยอมเป็นประเด็นซึ่งศาลนำมาพิจารณาประกอบในการพิจารณาการนำเข้าซื้อสินค้าในกรณีของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในกรณีบริษัทซึ่งทำการค้าข้ามชาติ ผลิตสินค้าในประเทศหนึ่ง แล้วจำหน่ายสินค้าในอีกประเทศหนึ่ง และมีช่องทางการกระจายสินค้า (Distribution Channels) ไปด้วยทั่วโลก บริษัทข้ามชาติดังกล่าวจะวางแผนในเรื่องตัวสินค้าและการตลาดในระดับระหว่างประเทศ เพื่อใช้เขตแดนของแต่ละประเทศ (National Boundaries) เพิ่มประโยชน์ในทางการค้าแก่บริษัทของตนไว้มากที่สุด

ศาลในหลายประเทศมักมีแนวโน้มที่จะ ไม่ห้ามการนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นจากนอกประเทศ หากศาลพบว่ามีกรควบคุม (Control Relationship) ระหว่างบริษัทผู้ผลิต/บริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ก) และผู้จำหน่ายสินค้าที่ได้รับอนุญาต (ข) ตามสมการที่แสดงข้างต้น เพราะศาลจะถือว่า (ก) และ (ข) เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งในแง่ของการผลิต และการจำหน่ายสินค้าและศาลจะไม่อนุญาตให้ (ข) นำกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศที่มีการนำเข้า (2) เป็นข้อต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในทางการค้าของตน จากการนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ แต่หากเป็นกรณีที่ศาลพบว่า (ก) และ (ข) มีสัมพันธ์ภาพระหว่างกันในระยะห่าง (Arm's-length arrangement) เช่น สัมพันธ์กันโดยมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) , มีข้อตกลงระหว่างกัน (Contractual Relationship) ในการโฆษณาคุณค่าวิไลของเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ 2 (Local Goodwill) ศาลจะไม่ถือว่า (ก) เกี่ยวข้องกับ (ข) และจะห้ามมิให้มีการนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันโดยผู้นำเข้ารายอื่น (ก) แต่ถ้ามองว่าเป็นกรณีที่การนำสินค้าสู่ตลาด (product introduction) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจข้ามชาติ (International entity) ซึ่งมีการวางแผนในระดับสากล ศาลจะถือว่า สินค้าที่ถูกลำนำเข้าซื้อข้ามพรมแดนนั้น เป็นสินค้าที่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และ ไม่ห้ามการนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้น



แต่ในกรณีกลับกัน ถ้ากรณีที่สินค้าที่ถูกนำเข้าซ่อนไหลผ่านเส้นพรมแดนโดยไม่ได้เป็นผลเนื่องมาจาก การวางแผนทางการตลาดในระดับระหว่างประเทศโดยบริษัทข้ามชาติ

(Independent business decision by international entity) ศาลจะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าซ่อนสินค้า โดยพิจารณาตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ในประเทศที่มีการนำเข้าซ่อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน หากนำเข้าสมการข้างต้น มาเทียบกับคดีการนำเข้าซ่อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบว่า ข้อเท็จจริงในคดีเป็นนัยไปตามสมการ แม้ว่าในการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาล ศาลอาจใช้เหตุผลในการพิจารณาคดี แตกต่างกันไป ซึ่งทำให้ผลของคดีมีทั้งที่เป็นตรงตาม สมการและที่ต่างไปจากที่สมการระบุไว้ ยกตัวอย่าง เช่น ในคดี A. Bourjois & Co., Inc. v Katzel ที่กล่าวถึงในตอนต้น

A. Bourjois & Co(US) เป็นบริษัทอเมริกันจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย แห่งมลรัฐนิวยอร์ก (เป็นบริษัท ข ตามสมการ) ชื่อเครื่องหมายการค้าและสิทธิในเครื่องหมายการค้า คำว่า "JAVA" ที่ใช้กับแปรงยัดน้ำรวมทั้งสิทธิในการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศอเมริกาจากบริษัท A. Bourjois Wertheimer & Cie (เดิมชื่อ A. Bourjois & Cie) ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ผลิตแปรงยัดน้ำภายใต้เครื่องหมายการค้า "JAVA" (เป็นบริษัท ก ตามสมการ) Kazel(จำเลยในคดีนี้) เป็นบริษัทขายรายย่อยในมลรัฐนิวยอร์ก (เป็นบริษัท ค ตามสมการ) นำแปรง "JAVA" ที่ผลิตและบรรจุในประเทศฝรั่งเศสเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ในคดีนี้ศาลฎีกาของสหรัฐ ไม่อนุญาตให้จำเลยนำเข้าสินค้าแปรงยัดน้ำ "JAVA" ได้โดยศาล ให้เหตุผลว่า จำเลยไม่มีสิทธิจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา และโจทก์ได้พัฒนาชื่อเสียงทางการค้าของเครื่องหมายการค้า "JAVA" เป็นเอกเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา จนสาธารณชน ผู้ซื้อทราบว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "JAVA" ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสินค้าที่มีที่มาจากบริษัทโจทก์ หากนำคำพิพากษาของศาลในคดีนี้มาวิเคราะห์ตามรูปสมการ ควรที่ศาลจะพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ผลิต (บริษัท ก) และ โจทก์ (บริษัท ข) ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในแง่การควบคุมหรือมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่ และการนำเข้าซ่อนสินค้าของจำเลย (บริษัท ค) ได้รับความยินยอมจากผู้ผลิต (บริษัท ก) หรือไม่ ในคดีนี้พอจะอนุมานได้ว่า ศาลสหรัฐพิจารณาไปในแนวที่บริษัท ก และบริษัท ข ไม่มีความสัมพันธ์ในแง่การควบคุมหรือความเป็น

หนึ่งเดียวต่อกัน และในเรื่องความยินยอม ตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีการยินยอมที่แน่ชัด (แม้ว่าศาลจะไม่ได้กล่าว หรือหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณา) การที่จำเลยซื้อสินค้าจากผู้ผลิตอย่างถูกต้อง จะถือว่าจำเลยได้รับความยินยอมจากผู้ผลิต (บริษัท ก) ในการจำหน่ายสินค้าในประเทศที่ 2 โดยปริยายได้หรือไม่ ยังเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไป

โดยที่บริษัทผู้ผลิต (บริษัท ก) ไม่มีความสัมพันธ์กับโจทก์ (บริษัท ข) และไม่ปรากฏว่า ได้มีการให้ความยินยอมแก่จำเลย (บริษัท ก) (โดยบริษัทผู้ผลิต (บริษัท ก)) ในการจำหน่ายสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างชัดแจ้ง ดังนั้น สถานภาพทางกฎหมายของ โจทก์ (บริษัท ข) กับ จำเลยผู้นำเข้า (บริษัท ก) ตามสมการจึงไม่ตัดต่อกัน ผลคือโจทก์ (บริษัท ข) เป็นผู้ชนะตรงตามสมการที่ 2 ที่แสดงข้างต้น โจทก์สามารถห้ามมิให้จำเลยนำเข้าช้อนแปรงสัคน้ำ "JAVA" จากประเทศฝรั่งเศสเพื่อจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

คำพิพากษาในคดีนี้ มีความสำคัญเพราะต้นกำเนิดของทฤษฎีเขตแดน ที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 เหตุผลสำคัญเบื้องหลังคำพิพากษาของศาลฎีกาสหรัฐ ในเรื่องการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศในคดีนี้ ก็เพื่อปกป้องการธุรกิจของบริษัทอเมริกัน และของคนอเมริกัน มิให้ต้องได้รับความเสียหาย

ในคดี Bell & Howel: Mamiya Co. v Masel Supply Co¹⁴ ข้อเท็จจริงมีว่า บริษัท Mamiya Camera Company เป็นบริษัทญี่ปุ่นและเป็นผู้ผลิตกล้องและอุปกรณ์กล้อง (บริษัท ก ตามสมการ) ได้ขายสินค้าของตนผ่านทางบริษัท J. Osawa & Co. ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นผู้ขายส่งกล้องและอุปกรณ์กล้อง Mamiya

¹⁴ Brian, D., Coggio, Jennifer Gordon and Laura, A. Coruzzi. *The History and Present Status of Gray Goods*, *The Trademark Reporter*, 75 (September/October 1985):456-9 (548 F Supp at 1065, 1067, 215 USPQ at 873 and 874)

แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลก บริษัท J.Osawa & Co ขายสินค้า "Mamiya" ให้แก่บริษัท BHMC (ถือเป็นบริษัท ข ตามสมการ) ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันและเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นบริษัทย่อยในเครือบริษัท J.Osawa & Co. (โจทก์ในคดีนี้) โดย J.Osawa & Co. ถือหุ้นร้อยละ 93 ในบริษัท BHMC และ บริษัท Mamiya ถือหุ้นที่เหลือ 7% บริษัท BHMC เป็นผู้จำหน่ายสินค้า "Mamiya" ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Masei (จำเลยในคดีนี้ และเป็นบริษัท ค ตามสมการ) นำเข้าสินค้า "Mamiya" โดยซื้อจากพ่อค้าในประเทศฮ่องกง ซึ่งพ่อค้าในฮ่องกงซื้อสินค้า "Mamiya" จากบริษัท J.Osawa Japan อย่างถูกต้อง

คดีนี้ศาลชั้นพิพากษาห้ามมิให้ Masei นำเข้าซื้อสินค้า "Mamiya" โดยให้เหตุผลว่าการสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน จำเลยต่อสู้ว่าไม่เกิดการสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนเพราะ BHMC โจทก์เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ทำการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจำหน่ายสินค้า "Mamiya" ในประเด็นนี้ศาลเห็นว่าโจทก์ บริษัท BHMC (ข) กับบริษัท Mamiya (ก) ในประเทศญี่ปุ่นประกอบกิจการต่างกัน บริษัท BHMC (ข) เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการรับประกัน (Local Warranty) การบริการซ่อม (Local Repair Services) ตลอดจนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจด้วยตัวเอง แม้ว่าบริษัท BHMC (ข) อาจมีสัมพันธภาพในระหว่างบริษัท (Interrelationship of Companies) กับบริษัท Mamiya (ก) ก็ตาม

แต่ในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ Masei ชนะคดีโดยให้เหตุผลว่า ไม่มีความเสียหายอันไม่สามารถทำให้กลับคืนได้เกิดขึ้น ผลของคดีนี้ในศาลชั้นต้น ตรงตามสมการที่ 2 คือโจทก์บริษัท BHMC (ข) เป็นฝ่ายชนะคดี แต่ผลในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี

ตัวอย่างคดีการนำเข้าซื้อที่มีประเด็นเรื่องการให้ความยินยอม (Consent) คือคดี Monte Carlo Shirt Inc., v Daewoo International

American) Corp., ข้อเท็จจริงมีว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า MONTE¹⁵ CARLO ได้ว่าจ้างบริษัทในประเทศเกาหลีให้ผลิตเสื้อเชิ้ตและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า MONTE CARLO ตีบนเสื้อที่ผลิต เมื่อผลิตสินค้าเสร็จ บริษัทในประเทศเกาหลีส่งสินค้ามาให้โจทก์ แต่โจทก์ปฏิเสธไม่รับสินค้าดังกล่าวเนื่องจากสินค้ามาถึงล่าช้าไม่ทันจำหน่ายในช่วงเทศกาลคริสตมาส บริษัทในประเทศเกาหลีจึงขายเสื้อเชิ้ตดังกล่าวแก่บริษัทย่อยในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายแห่งประเทศสหรัฐ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์

ในกรณีนี้โจทก์ Monte Carlo Shirt Inc. เป็นทั้งผู้ผลิต (บริษัท ก ตามสมการ) และ เป็นผู้จำหน่ายที่ถูกต้องในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือบริษัท ข ตามสมการ) ด้วยเมื่อบริษัทในประเทศเกาหลีขายเสื้อ MONTE CARLO ให้แก่บริษัท Daewoo International (American) Corp., บริษัท Daewoo ก็ขายสินค้าต่อให้กับร้านขายลด (Discount Store) อีกทอดหนึ่ง (บริษัท ค ตาม สมการ) โจทก์ขัดขวางโดยฟ้องบริษัท Daewoo International (American) Corp. และร้านขายลด (บริษัท ค ตามสมการ) รุณละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและผิดสัญญา แต่ศาลพิพากษาอนุญาตให้บริษัท Daewoo International (American) Corp., จำนวนในคดีนี้ (บริษัท คตามสมการ) ชนะคดี โดยให้เห็นผลว่า สินค้าที่บริษัทในประเทศเกาหลีผลิต (ให้แก่โจทก์) เป็นสินค้าที่นำเข้าสู่ตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการยินยอมของโจทก์ โดยเหตุที่โจทก์เป็นผู้ตัดสินใจนำสินค้าเสื้อเชิ้ต ดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา¹⁶

¹⁵ เรื่องเดียวกัน หน้า 465-6 (707 F2d 1054, 219 USPQ 594 (CA 9 1983))

¹⁶ เรื่องเดียวกัน หน้า 72

"Goods were introduced by "consent" since they are placed on the market as a result of an independent business decision."

ในคดี El Greco Leather Products Co. v Shoe World Inc.¹⁷ มีประเด็นการให้ความยินยอม (Consent) เช่นกัน ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าโจทก์เป็นบริษัทอเมริกัน จำหน่ายรองเท้าในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้เครื่องหมายการค้า CANDIES 'S (เป็นทั้งบริษัท ก และ ข ตามสมการ) และเป็นเจ้าของเครื่องหมายจดทะเบียน CANDIES 'S ในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์ว่าจ้างบริษัทในประเทศบราซิลผลิตรองเท้าสินค้าให้แก่ตนโดยมีเงื่อนไขว่าโจทก์จะรับภาระส่งมอบรองเท้า ต่อเมื่อได้ผ่านการ ตรวจสอบและมีใบรับรองคุณภาพ ที่ออกโดยผู้ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในประเทศบราซิลกำกับ โจทก์ปฏิเสธการรับมอบสินค้า จากบริษัทในประเทศบราซิล เนื่องจากสินค้าที่ล้าหนึ และสินค้ามาถึงช้ากว่ากำหนดทำให้โจทก์ไม่สามารถจำหน่ายได้ทันในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จำเลยเป็นบริษัทอเมริกันและเป็นลูกค้านของโจทก์ รับซื้อสินค้าที่โจทก์ปฏิเสธการรับมอบต่อจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศบราซิล โดยไม่ได้รับอนุญาต จากโจทก์ และนำมาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

โจทก์ฟ้องศาลขอให้ระงับการนำเข้าและการจำหน่ายรองเท้าของจำเลย ในประเทศ สหรัฐอเมริกา โจทก์พิพากษาให้จำเลยนำเข้าและจำหน่ายรองเท้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยให้เหตุผลว่า โจทก์ปฏิเสธการส่งมอบสินค้าของบริษัทในประเทศบราซิล เนื่องจากสินค้า มาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาซื้อขายที่ทำไว้ ดังนั้นถือว่า มีการให้ ความยินยอมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยโจทก์) แล้ว

¹⁷ เรื่องเดียวกัน หน้า 72

"The Court determined that the goods were rejected by the plaintiff due to late delivery, effectively concluding that there was "consent" in the introduction of the goods on the market."

4.1.2 ลักษณะการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศ สหรัฐอเมริกา

การนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา
แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้คือ¹⁸

ลักษณะที่ 1 คือ ผู้ผลิตในต่างประเทศ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้สิทธิแก่บริษัทอเมริกันในการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และผู้ผลิตในต่างประเทศอนุญาตให้บริษัทในต่างประเทศรายอื่น ๆ ขายสินค้า
ของตนในต่างประเทศ (Foreign licensor owns United States
Trademark and distributes goods in United States through
an exclusive United States Distributors) ผู้ประกอบการรายที่ 3
ซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นในต่างประเทศและนำมาจำหน่ายแก่กับสินค้าที่
ผู้นำเข้าผู้จัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างในเรื่องนี้เช่นในคดี Norman M Morris Corp. ซึ่งโจทก์ Norman M
Morris Corp.*เป็นผู้จำหน่ายนาฬิกา OMEGA แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศสหรัฐอเมริกาของ
บริษัทผู้ผลิตนาฬิกา Omega Watch Company ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน OMEGA ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ประกอบการรายที่ 3
ซื้อนาฬิกา OMEGA จากตลาดในต่างประเทศแล้วนำมาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา
แข่งกับผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว แต่สินค้าที่ถูกรับนำเข้าซ้ไม่มีหมายเลขเครื่องและไม่มีใบ

¹⁸ เรื่องเดียวกัน หน้า 453* (Norman M. Morris Corp. v.
Weinstein, 466 F2nd 137, 140, 175, USPQ130, 132 (CA 5
1972)

รับประกัน¹⁹

ลักษณะที่ 2 คือ ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศสหรัฐอเมริกาของผู้ผลิตในต่างประเทศ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Distributor/Licensee owns the United States Trademark)²⁰ ผู้ประกอบการรายที่ 3 ซื้อมาจากตลาดในต่างประเทศ แล้วนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างในเรื่องนี้เช่นใน คดี Bell & Howel: Mamiya Co. v Masel Supply Co. ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้ในตอนต้น

ลักษณะที่ 3 คือ บริษัทอเมริกันซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (United States Trademark owner is part of International Conglomerate)²¹ บริษัทอเมริกันเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทอเมริกันดังกล่าวมีบริษัทในเครือ หรือมีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในต่างประเทศ (subsidiaries or licensees in foreign countries) เป็นผู้ผลิตสินค้าหรือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ในประเทศสหรัฐ) ในต่างประเทศ ผู้ประกอบการรายที่ 3 ซื้อมาจากตลาดในต่างประเทศแล้ว

¹⁹ เรื่องเดียวกัน หน้า 453 (Norman M. Morris Corp. v. Weinstein, 466 F2d 137, 140, 175 USPQ 130, 132 (CA 5 1972))

²⁰ เรื่องเดียวกัน หน้า 456

²¹ เรื่องเดียวกัน หน้า 463-4

นำเข้ามาขายแข่งกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศอเมริกา ตัวอย่างในเรื่องนี้เช่นในคดี Parfum Stern บริษัทอเมริกัน Parfum Stern เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำหอมและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน OSCAR DE LA RENTA²² ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้สิทธิบริษัทในต่างประเทศ ผลิตและจำหน่ายน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายการค้าของตน ผู้ประกอบการรายที่ 3 สั่งซื้อสินค้า OSCAR DE LA RENTA จากต่างประเทศ แล้วนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

ลักษณะที่ 4 บริษัทอเมริกันเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าจ้างบริษัทในต่างประเทศให้ผลิตสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตน เมื่อมีการส่งมอบสินค้า บริษัทอเมริกันปฏิเสธรับมอบสินค้าจากบริษัทผู้รับจ้างในต่างประเทศ (Trademark Goods rejected by Trademark owner upon delivery from foreign manufacturer)²³ เนื่องจากคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน หรือการส่งมอบสินค้าล่าช้า ผู้ประกอบการรายที่ ๓ ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ แล้วนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา แข่งกับสินค้าที่เจ้าของผลิต ตัวอย่างเช่นคดี Monte Carlo Shirt Inc., v Daewoo International (American) Corp. ที่กล่าวถึงในตอนต้น

การนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้จัดจำหน่ายที่ถูกต้อง ต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกัน

²² เรื่องเดียวกัน หน้า 463-6 (Perfums Stern Inc. v. United States Custom Service, 575 F Supp 416, 223 USPQ 7 (SD Fla 1983))

²³ เรื่องเดียวกัน หน้า 465-6

การนำเข้าซ็อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเป็นสำคัญ

4.1.3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ็อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการป้องกันและขัดขวางการนำเข้าซ็อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจาก
ภายนอกประเทศ มิให้เข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายที่ใช้ในเรื่องนี้ได้แก่

1. กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Lanham Act) มาตรา 32 และ 43 ²⁴
2. กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Lanham Act) มาตรา 42 ²⁵
3. กฎหมายพิกัตศุลกากร (Tariff Act) มาตรา 526 ²⁶
4. กฎหมายพิกัตศุลกากร (Tariff Act) มาตรา 337 (a) ²⁷
- และ 5. กฎศุลกากร ข้อ 19 ลำดับที่ 133.21 ²⁸

4.1.3.1. กฎหมายเครื่องหมายการค้ามาตรา 32 และมาตรา 43

มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act of 1946 as amended) ²⁹ ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่จะดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง จากผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้า ที่ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน รวมถึงการทำซ้ำ การปลอม หรือ เลียนสลาก ท่อบรรจุและคำโฆษณาในทางการค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายหรือเสนอขายสินค้านั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสับสนปลงผิดต่อสาธารณชน เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งยึดสินค้าที่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของได้ตามมาตรา 34 (d) ³⁰

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นเท็จ หรือที่ใช้เครื่องหมายจะก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนผู้ซื้อในเรื่องคุณภาพ แล่งกำเนิด ความเป็นเจ้าของของสินค้า และให้สิทธิ

แก่ผู้เสียหายในการดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งจากผู้ละเมิด มาตรการนี้คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ถูกละเมิดนั้นเป็น เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา³¹

²⁴ Coggio, D., Brian, Gordon Jennifer and Coruzzi, A. Laura. The History and Present Status of Gray Goods, The Trademark Reporter, 75 (September/October 1985): 438-440

²⁵ เรื่องเดียวกัน หน้า 438

²⁶ เรื่องเดียวกัน หน้า 441

²⁷ เรื่องเดียวกัน หน้า 443

²⁸ Vincent, N., Palladino. Gray Goods: The United States Trademark Owners' View, The Trademark Reporter, 79 (March-April 1989): 202

²⁹ Trademark Act of 1946 as amended , USTA TL 1189 page 237, 240-242

"Section 32 (1) Any person who shall, without the consent of the registrant-

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisement intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profit or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive."

³⁰ เรื่องเดียวกัน หน้า 241

"Section 34 (d) In case of a civil action arising under section 32 (1) (a) of the is Act (15 U.S.C. 1114) or ... with respect to a violation that consists of using a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the court may, upon ex parte application, grant an order under subsection (a) of this section pursuant to this subsection providing for the seizure of goods and counterfeit marks involved in such violation and the means of making such marks, and records documenting the

manufacture, sale, or receipt of things involved in such violation."

³¹ Brian, D., Coggio, Jennifer Gordon and Laura A. Coruzzi. The History and Present Status of Gray Goods, The Trademark Reporter 75 (September/October 1985): 439-440

"Section 43 (a) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which-

(1) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(2) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographical origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act."

เจ้าของเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่ มักอาศัยกฎหมายสองมาตรานี้ จัดขวางการนำเข้า
 ซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ตัวอย่างเช่นในคดี Dial
 Corp. v Encina Corp.³² โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการนำเข้าสบู่หอม Dial
 และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยโดยอ้างมาตรา 32 และ 43 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า
 ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่ Dial ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกัน
 แผลที่เรื้อรังและกลิ่นตัว และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Dial จดทะเบียนในประเทศ
 อเมริกา จำเลยนำเข้าสบู่ Dial จากผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตในต่างประเทศ
 (Licensee) เข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา สบู่ Dial ที่จำเลยนำเข้า
 มีคุณสมบัติต่างจากสินค้าที่โจทก์จำหน่าย คือมีกลิ่นต่างออกไปและไม่ได้ผสมด้วยที่
 ป้องกันขจัดกลิ่นตัวและสลาทของสินค้าไม่ได้มาตรฐาน สลาทตามกฎหมายขององค์การอาหาร
 และยาสหรัฐ ศาลพิพากษาห้ามมิให้จำเลยนำเข้าสบู่ Dial โดยศาลให้เหตุผลว่าเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้าสามารถห้ามการนำเข้าสินค้าจริงที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ
 เครื่องหมายการค้าของตน จากต่างประเทศได้ เมื่อพิสูจน์ว่าสินค้าที่นำที่นำเข้านั้น
 ทำลายคุณค่าวิไลในเครื่องหมายการค้าของตน

4.1.3.2. กฎหมายเครื่องหมายการค้ามาตรา 42

มาตรา 42 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act)³
 คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิต และของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศ
 สหรัฐอเมริกา โดยให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน จัดขวางการนำเข้าสินค้า
 ที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันเสีย หรือที่ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของตน ที่
 จดทะเบียนไว้ อันจะก่อให้เกิดการสับสนหลงผิด ในตัวสินค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้า
 มาตรานี้ ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในการกักสินค้าที่มีกรณีนำเข้า ณ จุดนำเข้าสินค้า
 ยกเว้นในกรณีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยว

³² Vincent, N., Palladino. Gray Goods: The United States Trademark Owners' View, The Trademark

Reporter 79 (March-April 1989): 162 (643 F Supp 951 (SD Fla 1986)

³³ เรื่องเดียวกัน หน้า 170

"Section 42 Except as provided in subsection (d) of section 526 of the Tariff Act of 1930, no article of imported merchandise which shall copy or simulate the name of any domestic manufacture, or manufacturer, or trader, or any of any manufacturer or trader located in any foreign country which, by treaty, convention, or law affords similar privileges to citizens of the United States, or which shall copy or simulate a trademark registered in accordance with the provisions of this Act (15 USC SS1051 et seq) or shall bear a name or mark calculated to induce the public to believe that the article is manufactured in the United States, or that it is manufactured inn any foreign country or locality other than the country or locality in which it is in fact manufactured, shall be admitted to entry to any customhouse of the United States; and in order to aid the officers of the customs in enforcing this prohibition, any domestic manufacturer or trader, and any foreign manufacturer or trader, who is entitled under the provisions of a treaty, convention, declaration, or agreement between the United States and any foreign country to the advantages afforded by law to citizens of

the United States in respect to trademarks and commercial names, may required his name and residence, and the name of the locality in which his goods are manufactured and a copy of the certificate or registration of his trademark issued in accordance with the provisions of this Act (15 USC SS 1051) et seq), to be recorded in books which shall be kept for this purpose in the Department of Treasury, under such regulations as the Secretary of the Treasury shall prescribe, and may furnish to the Department facsimiles of his name, the name of the locality in which his goods are manufactured, or his registered trademark, and thereupon the Secretary of the Treasury shall cause one or more copies of the same to be transmitted to each collector or the proper officer of customs. As amended October 3, 1978, Public Law 95-410, Title II, S 11(b), 92 Stat 903)

กับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน รวมทั้งชื่อที่อยู่ของผู้ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผลิตและใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อตรวจเช็คและกักสินค้าที่นำเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา

แม้ตัวบทมาตรา 42 จะบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ศาลอาจพิพากษาต่างกันไปตามข้อเท็จจริง และกรณีความของศาล ตัวอย่างคดีที่ศาล ห้ามการนำเข้าช้อนตามมาตรา 42 ได้แก่คดี *International Armament Corp. v. Matra Manurhin Internaional Inc.*³⁴ ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า โจทก์เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในตรา WALTER และตรา WALTER และรูปประติมากรรมและโลโก้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน WALTER และ WALTER และรูปประติมากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทแม่ (Parent Company) จำกัดในประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิตปืนที่ยังไม่สำเร็จพร้อมจำหน่าย (Unfinished pistol) ให้แก่บริษัท Walther Sport Waffnenbrik GmbH ("Walther") ในประเทศเยอรมันตะวันตกเพื่อประกอบจำหน่าย บริษัท "Walther" ทำสัญญาอนุญาตให้บริษัทแม่ของจำกัดเป็นผู้มีสิทธิจำหน่ายปืนไปขายยังต่างประเทศรวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้เครื่องหมายการค้าว่า LICENSE WALTER และ MANURHIN-WALTER ต่อมาบริษัท "Walther" ทำสัญญาแต่งตั้งโจทก์ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของตนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศอเมริกา จำกัดพยายมนำเข้าเป็น LICENSE WALTER และ MANURHIN-WALTER เข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลพิพากษาห้ามการนำเข้าของจำกัด โดยให้เหตุผลว่าสัญญาระหว่าง "Walther" กับบริษัทแม่ของจำกัดสืบผลเนื่องจากสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง "Walther" กับโจทก์ และโจทก์มีสิทธิตามมาตรา 42 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าและตามมาตรา 526 ที่จะห้ามมิให้จำกัดนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา

³⁴ เรื่องเดียวกันหน้า 173 (630 F Supp 741, 229 USPQ (ED va 1986))

ตัวอย่างอีกคดีหนึ่งที่ศาลพิจารณ ตามมาตรา 42 แล้วห้ามการนำเข้าชิ้นส่วนที่ใช่ เครื่องหมายการค้าเดียวกันได้แก่ คดี Weil Ceramic & Glass Inc. v. Dash³⁵ ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า โจทก์เป็นผู้นำเข้าถ้วยชามและเครื่องกระเบื้อง LLADRO จาก ประเทศสเปน โจทก์ฟ้องจำเลยตามมาตรา 42 ขอให้ศาลพิพากษาห้ามมิให้จำเลยนำเข้าถ้วยชาม และเครื่องกระเบื้อง LLADRO ที่จำเลยซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายในประเทศ สหรัฐอเมริกา ศาลเห็นว่า โจทก์มีความเป็นเอกเทศ แยกออกจาก บริษัทผู้ผลิตในประเทศสเปน แม้โจทก์และบริษัทผู้ผลิตในประเทศสเปนจะมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน (common ownership) ข้อต่อสู้ของจำเลยที่อ้างถึงกฤษฎีกา กรณีที่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศได้ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีความสัมพันธ์กับผู้ผลิตในต่างประเทศไม่เข้าข่ายในนิยามพิจารณาในคดีนี้ กฤษฎีกาการไม่มีผลต่อการใช้สิทธิ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 42 แต่อย่างไร

อนึ่ง คำพิพากษาของศาลในเรื่องการนำเข้าชิ้นส่วนจะมีผลไปในทางใด ขึ้นอยู่กับว่าศาลใช้ ทฤษฎีกฎหมายใด ระหว่างทฤษฎีสากลและทฤษฎีแบ่งเขต ซึ่งอธิบายไว้ในบทที่ 2 พิจารณาใน เรื่องนี้ ในการขัดขวางการนำเข้าชิ้นส่วนที่ใช่เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ตามมาตรา 42 เจ้าของเครื่องหมายการค้า มักอ้างถึงมาตรา 526 ของกฎหมายพิกัดศุลกากร ประกอบ

4.3.1.3. กฎหมายพิกัดศุลกากร มาตรา 526

กฎหมายพิกัดศุลกากร มาตรา 526 ห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช่เครื่องหมาย การค้าจดทะเบียนที่ชาวอเมริกัน หรือที่บริษัทอเมริกันเป็นเจ้าของในประเทศสหรัฐอเมริกา

³⁵ เรื่องเดียวกัน หน้า 164 (618 F Supp 700, 227 USPQ 737 (D NJ 1985))

ในการบังคับใช้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นรายละเอียดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนต่อกรมศุลกากร³⁶ ตัวอย่างคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรานี้ได้แก่ คดี Premier Dental Products Co. v. Darby Dental Supply Co.³⁷ ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า โจทก์เป็นผู้แทนจำหน่ายส่งแต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกาสินค้าเกี่ยวกับเหงือกและฟัน ซึ่งผลิตโดยบริษัทในประเทศเยอรมันตะวันตก ภายใต้เครื่องหมายการค้า IMPREGUM ต่อมาบริษัทผู้ผลิตในเยอรมันตะวันตกโอนเครื่องหมายการค้า IMPREGUM ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับโจทก์ จำเลยเป็นบริษัทที่ขายสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าทางไปรษณีย์ จำเลยซื้อสินค้า IMPREGUM จากตลาดในยุโรปและนำเข้ามาจำหน่ายในสหรัฐในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าของ โจทก์ จำเลยต่อสู้ว่าสินค้า IMPREGUM ที่นำเข้าเป็นสินค้าจริงและเหมือนกับสินค้าที่โจทก์ จำหน่ายทุกประการ สาธารณชนผู้ซื้อไม่สับสนหลงผิดในตัวสินค้า ฉะนั้น มาตรา 526 ไม่มี ผลในกรณีนี้ ศาลพิพากษาห้ามมิให้จำเลยนำเข้าซ้สินค้า IMPREGUM โดยให้เหตุผลว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทของโจทก์มีสถานะแตกต่างหากจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ โจทก์สร้างกีดกันของตัวสินค้าเป็นเอกเทศจากบริษัทผู้ผลิต โจทก์ย่อมมีสิทธิตาม มาตรา 526 ในการขัดขวางมิให้จำเลยนำเข้าซ้สินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า สินค้าที่จำเลย นำเข้าเป็นสินค้าจริงของผู้ผลิตในต่างประเทศก็ตาม

³⁶ คู 6. (หน้า 7)

³⁷ เรื่องเดียวกัน หน้า 185 (794 F2nd 850, 230 USPQ 233 (CA 3 1986))



4.1.3.4. กฎศุลกากรข้อ 19 ลำดับที่ 133.21

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามักประสบปัญหาในการบังคับใช้สิทธิตามมาตรา 526 เนื่องจากอำนาจในการกักสินค้าที่ถูกลำนำเข้าขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร การตีความว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันซึ่งถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นสินค้าที่ละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 42 หรือไม่ และสินค้าที่ถูกลำนำเข้าถือเป็นสินค้าต้องห้ามตามมาตรา 526 แห่งพระราชบัญญัติพิทักษ์ศุลกากรหรือไม่ เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร แต่เพียงผู้เดียว การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรออกข้อกฏศุลกากรข้อ 19 ลำดับที่ 133.21 โดยกฏศุลกากรข้อ 19 ลำดับที่ 133.21 จะส่งผลเป็นการยกเว้นการห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ตามมาตรา 526 เว้นไขสำคัญในการพิจารณาถือ

(ก) หากเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นของเจ้าของบุคคลเดียวกัน หรือเจ้าของเดียวกัน

(ข) หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์กันในฐานะบริษัทแม่และบริษัทย่อย บริษัทหรือมีความสัมพันธ์ในแง่อื่นต่อกันซึ่งมีผลต่อความเป็นเจ้าของร่วมกันหรือการควบคุม (Common ownership or control)

(ค) หากสินค้าซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตในต่างประเทศใช้เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวอเมริกันกำหนดขึ้นที่กัวเตมาลา โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของชาวอเมริกันอย่างถูกต้อง

สินค้าที่ถูกลำนำเข้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่อยู่ในข่ายห้ามการนำเข้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะอนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ใช้

เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศได้³⁸

ตัวอย่างคดีที่เกี่ยวกับกฏศุลกากรข้อนี้และเกี่ยวข้องถึงมาตรา 526 เช่นคดี Vivitar Corp. v. United States, คดี Olympus Corp. v. United States และคดี C.COPIAT v. United States ที่กล่าวไว้ในตอนต้น

นอกจากนี้ ในการพิจารณาคดีเรื่องการนำเข้าเซอสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ศาลอาจมีประเด็นในเรื่องการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย โดยใช้กฎหมายพิกศุลกากร มาตรา 337 a³⁹

การนำเข้าสินค้าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการจำหน่ายสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเจ้าของสินค้า (และเจ้าของเครื่องหมายการค้า), ผู้นำเข้า, ตัวแทน, ผู้สั่งซื้อที่แข่งขันกันอย่างไม่เป็นธรรม หากจะทำเลหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือคิดกันไม่ให้เกิดมีอุตสาหกรรมดังกล่าว หรือผูกขาดการค้าหรือธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการนำเข้าและการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรม สามารถใช้สิทธิร้องขอให้คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Commission) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร (Administrative Procedure Act) มีคำสั่งห้ามการนำเข้าที่ไม่เป็นธรรม คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศมีผลต่อตัวทรัพย์สิน⁴⁰ โดยไม่คำนึงถึงเขต

³⁸ Brian, D., Coruzzi, Jennifer Gordon and Laura, A., Coruzzi. "The Historical and Present Status of Gray Goods", The Trademark Reporter 75 (September/October 1985): 441-444

39 เรื่องเดียวกัน หน้า 443-4

Section 337 (a) of the Tariff Act of 1930 provides relief for acts of unfair competition by petition to the International Trade Commission ("ITC") and prohibits:

"Unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles into the United States, or in their sale by the owner, importer, consignee or agent either, the effect or tendency of which is to destroy or substantially injure an industry, efficiently and economically operated, in the United States, or to prevent the establishment of such an industry, or to restrain or monopolize trade or commerce in the United States...."

40 เรื่องเดียวกัน หน้า 445

"An Exclusion order issued by the Commission is in rem and prohibits importation of all infringing articles, regardless of whether the Commission has personal jurisdiction over the manufacturer or the importer"

อำนาจศาลของคู่กรณี และคู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศต่อศาลอุทธรณ์ (Federal Circuit Court) ได้ แต่ประธานาธิบดีมีสิทธิออกเสียงยับยั้ง (Veto) คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศได้ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการค้า หรือเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่คดีเม็ดตารีอัลคาไลน์ DURACELL⁴¹ คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยห้ามการนำเข้าเม็ดตารีอัลคาไลน์ DURACELL โดยวินิจฉัยว่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวของผู้นำเข้า เป็นการนำเข้าที่ไม่เป็นธรรม ผู้นำเข้าซื้อเม็ดตารีอัลคาไลน์ DURACELL มีความผิดตามมาตรา 337 (a) แต่ประธานาธิบดี Regan ใช้สิทธิยับยั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มีว่า บริษัท Duracell Inc. ผู้ร้อง เป็นบริษัทอเมริกันซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน DURACELL ในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้กับสินค้าเม็ดตารีอัลคาไลน์ และผลิตสินค้าดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Duracell International Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัท Duracell Inc. ผู้ร้อง เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน DURACELL ในประเทศเบลเยียม ใช้กับสินค้าเม็ดตารีอัลคาไลน์ ซึ่งผลิตในประเทศเบลเยียมโดย บริษัท N. V. Duracell S.A. ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเบลเยียม และเป็นบริษัทย่อยในเครือบริษัท Duracell International Inc. เม็ดตารีอัลคาไลน์ DURACELL ที่ผลิตในประเทศเบลเยียมเป็นสินค้าที่แท้จริง ผู้ร้อง Duracell Inc. ไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดในประเทศสหรัฐอเมริกา นำเข้าและจำหน่ายเม็ดตารีอัลคาไลน์ที่ผลิตในประเทศเบลเยียมเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ประกอบการรายที่ 3 ซื้อเม็ดตารีอัลคาไลน์ DURACELL จากตลาดในต่างประเทศแล้วนำมาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจำหน่ายในแก่พ่อค้าปลีก และพ่อค้าปลีกจำหน่าย

⁴¹ เรื่องเดียวกัน หน้า 475

แบตเตอรี่ DURACELL, ที่นำเข้าซื้อในราคาเดียวกันกับราคาที่ผู้ร้องจำหน่ายต่อผู้บริโภค ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้มีคำสั่งห้ามการนำเข้า ซ้อนแบตเตอรี่อัลคาไลน์ DURACELL โดยอ้างว่าผู้นำเข้ากระทำการฉ้อฉลละเมิด มาตรา 337 แห่งกฎหมายพิทักษ์ศุลกากร คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยห้ามการนำเข้า ซ้อนแบตเตอรี่ DURACELL โดยให้เหตุผลว่ามีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกละเมิดตาม มาตรา 42 และมาตรา 32 (1) มีกรณีอย่างนำเอาลักษณะบรรจุของสินค้า (Trade dress) ไปใช้ และมีการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและสลากตามมาตรา 1452 และ 1453⁴² เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศเห็นว่าควร กู้มครองภูควิลล์ของผู้ร้องในประเทศสหรัฐอเมริกา (คำวินิจฉัยออกในปี พ.ศ. 2526) แต่ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2528 ประธานาธิบดี รีแกน ใช้สิทธิยับยั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ การค้าระหว่างประเทศ ทำให้บริษัท Duracell Inc. ต้องหาหนทางออกโดยการยื่นอุทธรณ์ต่อศาล อุทธรณ์เพื่อให้ศาลมีคำสั่งขึ้นตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (ผลคือศาล การค้าระหว่างประเทศขึ้นตามคำสั่งประธานาธิบดี)

4.1.4 มาตรการในการกรแก้ไขปัญหาคำนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า เดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา

4.1.4.1. มาตรการทางกฎหมาย

การแก้ไขปัญหาคำนำเข้าซื้อสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นสองแนว แนวแรกยึดกฎหมายเขตแดนเป็นหลัก จึงให้ความสำคัญและคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ประกอบกิจการค้าขายและได้สร้างภูควิลล์ในทางการค้าขึ้นในภายในประเทศ ไม่ให้ถูก

⁴² เรื่องเดียวกัน หน้า 478-486 (225 USPQ 862 (1985))

จกฉวยในสิ่งที่ตนได้ลงทุนไป ส่วนแนวที่สองยึดทฤษฎีสากลซึ่งถือว่าเครื่องหมายการค้า
ไว้หนึ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของของสินค้า และคุ้มครองไม่ให้สาธารณชนผู้ซื้อ
เกิดการสับสนหลงผิดตัวสินค้า

เนื่องจากการนำเข้าซ้สินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆ
ดังที่กล่าวในตอนต้น มาตรการในการแก้ไขปัญหการนำเข้าซ้สินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าที่ซื้ออยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งได้ 4 วิธีคือ

1. ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าในต่างประเทศ และบริษัทอเมริกันเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัทอเมริกันซึ่งมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถขัดขวางการนำเข้าซ้
สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ โดยอาศัยตามมาตรา 43 (ก) ⁴³
แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า หากผู้นำเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของ
สินค้าอันเป็นเท็จ

2. ในกรณีที่ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งสินค้าของ
ผู้ผลิตในต่างประเทศ) เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้แทนจำหน่าย (บริษัทอเมริกัน) สามารถขัดขวางการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
เดียวกันจากต่างประเทศ โดยอาศัยกฎหมายเครื่องหมายการค้า เรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้า ⁴⁴
ซึ่งศาลมักจะยึดทฤษฎีเขตแดนเป็นหลักในการพิจารณา และคุ้มครองสิทธิของผู้แทนจำหน่าย
ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา

⁴³ เรื่องเดียวกัน หน้า 453

⁴⁴ เรื่องเดียวกัน หน้า 456

3. ในกรณีที่บริษัทอเมริกันที่เป็นเจ้าของเครื่องขายการค้ำจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ (International Conglomerate) ⁴⁵ เจ้าของเครื่องขายการค้ำจดทะเบียนไม่สามารถขัดขวาง การนำเข้า ซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องขายการค้ำเดียวกันกับเครื่องขายการค้ำของตนจากต่างประเทศโดยอาศัย การละเมิดสิทธิในเครื่องขายการค้ำได้ จึงต้องหันไปอาศัยหลักในเรื่องแสวงหาผลประโยชน์โดย มิชอบจากการดำเนินการและค่าใช้จ่ายของผู้อื่น (Unjust Enrichment) ⁴⁶ ซึ่งผู้นำเข้า ซ้อนที่จำหน่ายสินค้านอกเขตที่ได้รับอนุญาตต้องขอขมขื่นเงินที่ตนได้รับจากการขายสินค้า นอกเขตอนุญาตทั้งหมดให้แก่บริษัท/ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง โดยคิดจากเปอร์เซ็นต์ การจำหน่าย สินค้าในตลาดที่อยู่นอกเขตที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด เป็นการชดใช้ค่าใช้จ่าย ในการโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าที่บริษัท/ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องได้ใช้ ไป ⁴⁷ เพราะผู้นำเข้าเก็บเกี่ยวกำไรจากภูมิล้วนที่บริษัท/ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องได้ ส่งเสริมการขายและได้ทำ การโฆษณาสินค้าและเครื่องขายการค้ำนั้นๆ ในตลาดภายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา

⁴⁵ เรื่องเดียวกัน หน้า 463-5

⁴⁶ เรื่องเดียวกัน หน้า 487

"An equitable remedy, provides that 'a person who has been unjustly enriched at the expense of another is required to make restitution.' A plaintiff needs not establish defendant's misconduct, only that the defendant has received an undue or unjust benefit.

⁴⁷ เรื่องเดียวกัน หน้า 489

4. ในกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา จำงให้บริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ผลิตสินค้าและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าบนสินค้าที่จำงผลิต และเจ้าของเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ในการป้องกันมิให้สินค้าภายใต้สัญญาว่าจำงนั้น ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทอเมริกันผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ว่าจำง ไม่สามารถขัดขวางการนำเข้าชิ้นส่วนดังกล่าวโดยอาศัยการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพราะถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาว่าจำง ห้ามมิให้สินค้าที่ผู้รับจำงผลิตซึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ หรือสินค้าที่ผู้รับจำงส่งมอบเกินกำหนดเวลาในสัญญา เข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา หากปรากฏมีสินค้าที่ผู้รับจำงผลิตและถูกปฏิเสธการรับมอบโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า เข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าผู้รับจำงผลิตผิดสัญญาและเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิดำเนินคดีกับผู้รับจำงฐานผิดสัญญาได้⁴⁸

แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้มีระบุไว้ในสัญญา ห้ามผู้รับจำงนำสินค้าที่ผลิตซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ว่าจำง ตามสัญญาจำงที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ว่าจำงปฏิเสธรับมอบสินค้าดังกล่าว ไปจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้สินค้าดังกล่าวนั้น เข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีเช่นนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ผู้ว่าจำงจะมีวิธีการขัดขวางสินค้าดังกล่าวมิให้เข้ามาจำหน่ายภายในประเทศได้อย่างไรนั้น จากการศึกษาค้นคว้า ทางแก้ไขซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ว่าจำงดำเนินการกับผู้นำเข้าชิ้นส่วนที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาศัยหลักการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ (Unjust Enrichment) ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3 หรือมิฉะนั้นอาจอาศัยหลักในเรื่องการแข่งขันการค้าโดยไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) เป็นสำคัญ ในกรณีนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ว่าจำง ไม่สามารถดำเนินการกับผู้นำเข้าชิ้น

⁴⁸ เรื่องเดียวกัน หน้า 465

สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าวยอมแจกผู้รับจ้างผลิตในต่างประเทศ
 จุและเปิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพราะถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ให้ความยินยอม
 ในการใช้เครื่องหมายการค้าบนตัวสินค้าแล้ว เมื่อทำสัญญาว่าจ้างการผลิต

นอกจากนี้ ยังมีหลักอีกประการหนึ่ง ที่ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตแต่เพียง
 ผู้เดียว สามารถไปเพื่อขจัด มงกกรณำเข้าสินค้าที่ผู้ผลิตในต่างประเทศก็เดียวกันจากต่างประเทศได้
 ก็อาจถือเป็นผู้รับประโยชน์ตามกฎหมาย ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าที่ได้รับ
 อนุญาตอาจขอให้ผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ระบุให้ตนเป็นผู้รับ
 ประโยชน์ตามกฎหมายที่ผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศทำกับผู้ซื้อสินค้าใน
 ต่างประเทศ ซึ่งในสัญญา ผู้ซื้อสินค้าในต่างประเทศตกลงที่จะไม่จำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต (ที่เป็น
 เจ้าของเครื่องหมายการค้า) นอกเขตโดยส่วนจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แทนจำหน่าย
 หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้สิทธิในฐานะผู้รับประโยชน์ที่จำกัดพื้นที่การ
 จำหน่ายครั้งนี้ เป็นฐานในการขจัด มงกกรณำเข้า สินค้าดังกล่าวนั้นได้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ศาลเคยพิพากษาในคดี *Exercycle of Michigan Inc. Wayson*⁴⁹ ที่เมจันเลขนำ
 เข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ โดยศาลยอมรับและบังคับตาม
 สิทธิของโจทก์ในฐานะเป็นผู้รับประโยชน์ที่จำกัดเขตการจำหน่ายซึ่งจำเลยได้ไว้กับผู้
 ผลิต (เจ้าของเครื่องหมายการค้า)

และหลักประการสุดท้าย ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐ
 อเมริกา ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกระหนังก่งตัวแทนผู้นำเข้าที่ได้รับ
 อนุญาตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าใน
 ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจไปขจัด มงกกรณำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
 เดียวกันจากต่างประเทศก็ หลักเรื่องกรวมก มงกกรณำใช้สิทธิตามกฎหมาย⁵⁰ ในเรื่องนี้ศาล
 สหรัฐเคยพิพากษาในคดี *Maison Lazard et Compagnie v. Manfra, Tordella & Brooks, Inc.*⁵⁰ ที่เมจันเลขนำ
 จำหน่ายหรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย เพราะการจำหน่ายของจำเลยเป็นกรรวมกวนสิทธิของ
 โจทก์ที่มีตามกฎหมายแต่บุคคลอื่น

⁴⁹ เรื่องเดียวกัน หน้า 490 (341 F2nd 335 (CA 7 1965))

"A provision in contract which prohibits a foreign company from marketing a product in the United States is for the protection of the authorized exclusive domestic distributor; moreover, the domestic company is an intended beneficiary of that contract and is entitled to enforce the territorial limitation."

⁵⁰ เรื่องเดียวกัน หน้า 491

"It is usually said that tort liability may be imposed upon a defendant who intentionally and improperly interferes with the plaintiff rights under a contract with another person if the interference causes the plaintiff to lose right under the contract or makes the contract rights more costly or less valuable"

4.1.4.2. มาตรการอื่น ๆ

มาตรการอื่น ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ได้แก่การกำหนดให้ติดสลากบนตัวสินค้าที่ถูกนำเข้าซoon เพื่อบอกให้ผู้ซื้อทราบว่าสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่อาจมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติแตกต่างไปจากสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาด เช่น มีคุณภาพ การใช้งานต่างกัน หรือเป็นสินค้าที่ไม่มิไบบรับประกัน ไม่มีบริการซ่อม ไม่มีหนังสือคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษกำกับมาพร้อมกับตัวสินค้า หรือส่วนผสมของตัวยาในสินค้ามีคุณสมบัติต่างกัน วัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าดังกล่าวโดยผู้ผลิตที่เป็นผู้รับอนุญาตในต่างประเทศ ต่างจากสินค้าที่จำหน่ายภายในประเทศ เป็นต้น โดยกำหนดเป็นความผิด หากผู้นำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันไม่ปฏิบัติตาม

นอกจากการกำหนดให้ต้องติดสลากบนตัวสินค้าที่ถูกนำเข้าซoonแล้ว มาตรการอีกอันหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับการติดสลาก ได้แก่การกำหนดให้ลบ หรือนำเอาเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนตัวสินค้าที่ถูกนำเข้าซoonออก เพื่อไม่ให้ผู้นำเข้าซoonแสวงหากำไรจากการลงทุนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้ซื้อเห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างสินค้าที่ถูกนำเข้าซoonซึ่งมักจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่า สินค้าซึ่งจำหน่ายในตลาดโดยเจ้าของ เครื่องหมายการค้าหรือโดยตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้อง⁵¹

4.2 การนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น

และมาตรการในการแก้ไข

การนำเข้าซoonสินค้าในประเทศญี่ปุ่น หมายถึงการนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย

⁵¹ Dwight, L., Miller. Restricting The Gray Market in Trademarked Goods: PER SE Legality, The Trademark Reporter 76 (September-October 1986):386-7

การค้าเดียวกันจากแหล่งผลิตในต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายแข่งกับสินค้าที่ผู้นำเข้าที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอย่างถูกต้องในประเทศญี่ปุ่น⁵²

4.2.1 พัฒนาการของกฎหมายในเรื่องการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น

ปัญหาการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ในประเทศญี่ปุ่น ศาลพิจารณาโดยอาศัยกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ ในคดีการนำเข้าซ้สินค้า โดยมากศาลจะพิพากษาห้ามการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ เช่นคดีการนำเข้าซ้กาแฟ Nescafe⁵³ ระหว่าง บริษัท Nestle Nihon K.K. v Sankai Shoten ซึ่งศาลห้ามมิให้อำเภอนำเข้ากาแฟ Nescafe จากต่างประเทศ

ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า บริษัท Nestle เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Nescafe ใช้กับกาแฟสำเร็จรูป โจทก์เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nestle ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Nescafe ใช้สำหรับกาแฟสำเร็จรูปที่ผลิตและจำหน่าย และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Nescafe ไว้แล้วทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และในประเทศญี่ปุ่น โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า Nescafe ที่ถูกต้องในประเทศญี่ปุ่น จำเภอนำเข้า Nescafe จากต่างประเทศซึ่งแม้จะใช้เครื่องหมายการค้า Nescafe อย่างถูกต้อง แต่รสชาติแตกต่างจาก Nescafe ที่โจทก์ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น

⁵² Kaoru Takamatsu, "Treatment of Parallel Importation in Japan", AIPPI Journal (1991): 3

⁵³ เรื่องเดียวกัน หน้า 5 (Nestle Nihon K.K. v. Sankai Shoten, May 29, 1965, Tokyo Dist.Ct.)

โดยเหตุที่เครื่องหมายการค้า เมื่อติดบนตัวสินค้าแล้ว ทำหน้าที่สามประการคือ

1. บอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า
2. รับรองคุณภาพ หรือคุณสมบัติของตัวสินค้า และ
3. ทำหน้าที่โฆษณาสินค้าให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งในกรณีเครื่องหมายการค้า Nescafe ทำหน้าที่ครบถ้วนทั้งสามประการ แต่เนื่องจากคุณภาพของสินค้า คีอรสชาติกาแฟ Nescafe ที่จำหน่ายนำเข้าจากต่างประเทศ ต่างไปจากรสชาติของกาแฟ Nescafe ที่ผลิตในประเทศโดยโจทก์ สาธารณชนผู้ซื้อ่อมจะสับสนหลงผิดในรสกาแฟในขณะที่เลือกซื้อ ทำให้ไม่ได้กำไรตรงตามที่ต้องการ ศาลโอซากะจึงพิพากษาห้ามมิให้จำหน่ายนำเข้าสินค้า Nescafe

แนวโน้มของศาลที่ห้ามการนำเข้าซ้อนเริ่มเปลี่ยนไป นับแต่ศาลมีคำพิพากษา ในคดีปากกา Parker⁵⁴ ว่าการนำเข้าซ้อนสินค้าที่แท้จริงซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าอย่าง ถูกต้องไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถห้ามการนำเข้าสินค้าดังกล่าวได้

ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า บริษัท Schulyro Trading Company เป็น ผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) ปากกา Parker ใน ประเทศญี่ปุ่น และได้จดทะเบียนการเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้า "Parker" แต่เพียง ผู้เดียวในประเทศญี่ปุ่น N.M.C. โจทก์ในคดีนี้นำเข้า ปากกา Parker จากประเทศ อังกฤษ บริษัท Schulyro Trading Company จึงร้องขอต่อศาลแห่งกรุงโตเกียว ให้มีคำสั่งชั่วคราว ห้ามการนำเข้าปากกา Parker ของโจทก์ และหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่ง ชั่วคราวห้ามการนำเข้า บริษัท Schulyro Trading Company ได้ยื่นคำร้องต่อ กรมศุลกากร เพื่อห้ามการนำเข้าปากกา Parker โดยระบุว่าการนำเข้าของ โจทก์ N.M.C. เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า "Parker" ซึ่งตนได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศ

⁵⁴ เรื่องเดียวกัน หน้า 4 (N.M.C. Co. v. Schulyro Trading Co., Feb. 27, 1970, Osaka Dist. Ct., 234 Hanrei Times 57)

ญี่ปุ่น เมื่อ N.M.C. พยายามนำเข้าปากกา Parker จากประเทศฮ่องกง กรมศุลกากร ปฏิเสธที่จะออกใบอนุญาตนำเข้าให้แก่ N.M.C. เว้นว่า N.M.C. จะได้รับความยินยอม จากบริษัท Schulryo เสียก่อน N.M.C. จึงฟ้องบริษัท Schulryo ต่อศาลแห่งเมือง โอซากา ขอให้ศาลพิพากษาว่า Schulryo ไม่มีสิทธิห้ามการนำเข้าปากกา Parker ซึ่งเป็นสินค้าที่แท้จริง (Genuine Goods)

ศาลแห่งกรุงโอซากาพิพากษาว่า การนำเข้าซ้อนไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดย ตัวของมันเอง ศาลพิพากษาโดยยึดทฤษฎีทางอาญาในเรื่องการกระทำที่ถือเป็นความผิดตาม กฎหมายเป็นหลัก ประกอบกับเครื่องหมาย "Parker" ใช้เพื่อบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของ สินค้าที่ผลิตโดยบริษัท Parker ไม่ใช่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงตัวผู้จัดจำหน่ายปากกา Parker ในประเทศญี่ปุ่น และปากกา Parker ที่ N.M.C. นำเข้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียม กับกับปากกา Parker ที่บริษัท Schulryo จำหน่ายในตลาด ดังนั้น บริษัท Schulryo จึงไม่มีสิทธิห้ามการนำเข้าปากกา Parker โดย N.M.C. นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น มีเพิ่มมากขึ้น 55

คำพิพากษาในคดี Parker นี้ ส่งผลให้กรมศุลกากรซึ่งอยู่ในสังกัดของ 56 กระทรวงการคลังออกประกาศตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยพิกัดศุลกากร ในปีพ.ศ. 2515

⁵⁵ Christopher Heath, "From "Parker" to "BBS" - The Treatment of Parallel Imports in Japan", *Parallel Imports in Japan*, IIC 24 (1993): 180

⁵⁶ Kaoru Takamatsu, *Treatment of Parallel Importation in Japan*, *AIPPI Journal* (January 1991): 4

วางแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าชิ้นส่วนที่ใช่เครื่องหมายการค้าเดียวกันเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น คือ ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่น และเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเป็นของเจ้าของเดียวกัน โดยบริษัททั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะเป็นบริษัทแม่และบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะอนุญาตให้นำเข้าชิ้นส่วนที่ใช่เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นจากต่างประเทศได้ ถ้าสินค้าที่ถูกนำเข้าชิ้นส่วนเป็นสินค้าจริง เช่นตัวอย่างกรณีปากกา Parker นอกจากนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว ยกเว้นการนำเข้าชิ้นส่วนที่ใช่เครื่องหมายการค้าเดียวกันเพื่อการใช้ส่วนตัว ว่าไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เมื่อไขในการพิจารณาการนำเข้าชิ้นส่วน เป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ ศาลพิจารณาจากหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า 3 ประการ คือ

- ก. หน้าที่ในการบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า (Origin or source of goods)
- ข. หน้าที่ในการรับรองคุณลักษณะ หรือ คุณสมบัติของตัวสินค้า (Guarantee on feature or quality of goods)
- ค. หน้าที่ในการโฆษณาตัวสินค้า (Advertising)

โดยหลัก หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นเจ้าของรายเดียวกัน (ในที่นี้หมายถึง รวมถึงนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไม่ว่าโดยทางหนึ่งทางใด) และเครื่องหมายการค้านั้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้ทั้งในต่างประเทศ และในประเทศญี่ปุ่น และสินค้าที่ถูกนำเข้าชิ้นส่วนมีคุณภาพเหมือนกับสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น สินค้าดังกล่าวย่อมได้รับอนุญาตให้นำเข้าชิ้นส่วนได้ เนื่องจากสินค้าทั้งที่ผลิตหรือจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นและที่ผลิตในต่างประเทศ มีที่มาจากแหล่งเดียวกันและสินค้าที่ถูกนำเข้าชิ้นส่วนมีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายในประเทศ สาธารณชนผู้ซื้อไม่สับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด คุณภาพและในความเป็นเจ้าของของสินค้าแต่อย่างใด แต่ถ้าสินค้าที่ถูกนำเข้าชิ้นส่วนมีคุณภาพแตกต่างไปจากสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายในประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่นสามารถขัดขวางการนำเข้าชิ้นส่วนที่ใช่เครื่องหมายการค้า



หมายเหตุการค้าเดียวกันดังกล่าว มิให้จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นได้

กฎที่กรมศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น ใช้เป็นหลักในการพิจารณาอนุญาตการนำเข้าชิ้นส่วนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศนั้น เมื่อนำมาปรับกับข้อเท็จจริงในคดี Parker ผลจะไม่ต่างไปจากคำพิพากษาคิม กล่าวคือ บริษัท Schulyuro Trading Company ไม่สามารถจัดขบวนการนำเข้าชิ้นส่วนจาก Parker จากประเทศฮ่องกงได้ เพราะหากถือว่า การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบริษัท Schulyuro Trading Company เป็นการใช้อยู่โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ในต่างประเทศ) ก็ย่อมถือได้ว่า บริษัท Schulyuro Trading Company มีความสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ แม้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน จะไม่ได้เป็นไปในลักษณะบริษัทแม่บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือตามที่กฎของกรมศุลกากรกำหนดไว้ก็ตาม และด้วยเหตุที่สินค้าที่ถูกลำนำเข้าชิ้นส่วนจาก Parker จริง บริษัท Schulyuro Trading Company จึงไม่สามารถจัดขบวนการนำเข้าชิ้นส่วนจาก Parker ได้

ปัจจุบัน การนำเข้าชิ้นส่วนสินค้าจริงที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น ไม่ถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายญี่ปุ่น และกระบวน 57 การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้มีการนำเข้าชิ้นส่วนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศได้ เป็นต้น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแต่งกาย เครื่องหนัง และสินค้าอื่น ๆ ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วในประเทศญี่ปุ่น แผ่นเสียง แผ่นซีดี หนังสือที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ชิปมิกอนดักเตอร์ (Semiconductor) และเครื่องคอมพิวเตอร์ และยินยอมให้มีการนำเข้าชิ้นส่วนสินค้า จำพวกเครื่องจักร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอื่นใดภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากคดีนำเข้าชิ้นส่วนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันสองคดี ก็คือคดีกาแฟ

Nescafe และ คดีไปกกา Parker ที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีคดีในเรื่องการนำเข้าซอสนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่สำคัญอีก 3 คดีคือ คดีนำเข้าซอสนเสื้อยืด "Lacoste" คดีนำเข้าซอสนชิ้นส่วนรถยนต์ BBS และคดีนำเข้าซอสนรองเท้าบู๊ทของบริษัท Nordica ซึ่งเป็นคดีล่าสุดในเรื่องการนำเข้าซอสนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเหตุผลและคำพิพากษาของศาลน่าสนใจควรแก่การศึกษา

ในคดีการนำเข้าซอสนเสื้อยืด Lacoste ซึ่งได้กล่าวถึงในบทที่ 2 ข้อย่อยจริงมีว่าโจทก์บริษัท La Chemise Lacoste⁵⁸ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "Lacoste และรูปจระเข้" และโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศญี่ปุ่น โจทก์ให้สิทธิแก่บริษัทญี่ปุ่น (โจทก์ร่วม ในคดีนี้) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อยืด Lacoste และรูปจระเข้ในประเทศญี่ปุ่น จำนวนชื่อ เสื้อยืด Lacoste จากบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับสิทธิจาก La Chemise Lacoste ให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อยืด Lacoste และรูปจระเข้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ บริษัท La Chemise Lacoste ถือหุ้นในบริษัทอเมริกันดังกล่าว 47% แม้ว่าเสื้อยืด Lacoste ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกานำเข้าซอสนจะมีคุณภาพต่างจากเสื้อยืด Lacoste ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นก็ตาม ศาลแห่งกรุงโตเกียวไม่ห้ามการนำเข้าซอสนของจำเลย และยกคำร้องของโจทก์ในเรื่องค่าเสียหาย โดยศาลให้เหตุผลว่าสาธารณชน ผู้ซื้อทราบว่าเสื้อยืด Lacoste เป็นสินค้าของเจ้าของ คือบริษัท La Chemise Lacoste บริษัทเดียวกัน แม้ว่าจะผลิตโดยบริษัท(ผู้รับอนุญาต Licensee) ต่างว ะกัน ก็ผลิตโดยบริษัท(ผู้รับอนุญาต Licensee)

⁵⁸ เรื่องเดียวกัน หน้า 181 (Tokyo District Court, decision of December 7, 1984, 1141 Hanrei Jiho 143, 543 Hanrei Times 323)

ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผลิตโดยบริษัท (ผู้รับอนุญาต Licensee) ในประเทศญี่ปุ่นก็ตาม แหล่งกำเนิดของสินค้าและผู้ถือลิขสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้า Lacoste และรูปกระเซ้ยังเป็นของเจ้าของบริษัท La Chemise Lacoste อยู่ดั้งเดิม

คดีนำเข้าสู่ชั้นส่วนรชยนต์ได้เครื่องหมายการค้า BBS⁵⁹ ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า โจทก์เป็นบริษัทญี่ปุ่นและเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นส่วนรชยนต์ที่ผลิตในประเทศเยอรมัน โดยบริษัทเยอรมัน ในประเทศญี่ปุ่นแต่เพียงผู้เดียว จำเลยนำเข้าสู่ชั้นส่วนรชยนต์ BBS ที่ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศเยอรมันซึ่งไม่มีหมายเลขกำกับเข้ามาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น โจทก์ฟ้องขอให้ศาลห้ามจำเลยนำเข้าชั้นส่วนรชยนต์ BBS ดังกล่าว ศาลแห่งเมืองนาโงย่าพิพากษาอนุญาตให้จำเลยนำเข้าชั้นส่วนรชยนต์ BBS ที่ปราศจากหมายเลขเครื่องหมายการค้ากับเข้ามาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นได้ โดยศาลพิจารณาประเด็นสำคัญสองประเด็นคือ

ประเด็นแรกศาลพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศกับบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่น ศาลพบว่าบริษัททั้งสองมีความสัมพันธ์ต่อกัน แม้ว่าในขณะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BBS ในประเทศญี่ปุ่นบริษัททั้งสองจะยังไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันก็ตาม

ประเด็นที่สอง ศาลพิจารณาดัชนีสินค้าชั้นส่วนรชยนต์ BBS ที่ถูกนำเข้าช้อนว่าเหมือนกับสินค้าชั้นส่วนรชยนต์ BBS ที่โจทก์จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ ศาลพบว่าสินค้าทั้งสองมีที่มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน (ในประเทศเยอรมัน) และคุณภาพของสินค้าก็เหมือนกัน แม้ว่าสินค้า BBS ที่ถูกนำเข้าช้อนจะไม่มีหมายเลขเครื่องหมายการค้าก็ตาม สาธารณชนผู้ซื้อช้อนไม่สับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายการค้าและตัวสินค้าแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ศาลแห่งเมืองนาโงย่าจึงอนุญาตให้นำนำเข้าช้อนสินค้าดังกล่าวได้

⁵⁹ เรื่องเดียวกัน หน้า 181 (Nagoya District Court, decision of March 25, 1988, 1277 Hanrei Jiho 146, 678 Hanrei Times 183)

คดีการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น คดีล่าสุดในปี พ.ศ. 2538 ได้แก่คดี Chiyoda Sports v. Nordica Japan⁶⁰ เป็นการนำเข้าชิ้น รองเท้าบู๊ทสำหรับใช้เล่นสกี ซึ่งผลิตในประเทศอิตาลีโดยบริษัท Nordica S.P.A. Nordica Japan ขัดขวางการนำเข้ารองเท้าบู๊ทที่ใช้เล่นสกีของโจทก์ โดยยื่นขอให้ ศาลกรณีสั่งห้ามมิให้โจทก์นำเข้าชิ้นสินค้านี้โดยอ้างว่า ศาลกรณีสั่งห้ามมิให้โจทก์นำเข้าชิ้น รองเท้าบู๊ทที่ใช้เล่นสกี Nordica ต่อมา Nordica Japan ได้พิมพ์โฆษณาในหนังสือ นิตยสารกีฬาระบุห้ามการนำเข้าชิ้นสินค้านี้โดยอ้างกฎหมายพิทักษ์ศุลกากร (Uniform Tariff Law) ที่ห้ามการนำเข้าชิ้นสินค้านี้ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับ อนุญาตจาก Nordica Japan เท่านั้น โจทก์จึงฟ้อง Nordica Japan ต่อศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ Nordica Japan พิมพ์โฆษณาเผยแพร่ข้อความ ห้ามการนำเข้าชิ้นสินค้านี้ดังกล่าว โดยอาศัยกฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Law)

จากคดีล่าสุดนี้ ทำให้เห็นว่า การนำเข้าชิ้นสินค้าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกฎหมาย เครื่องหมายการค้า และกฎหมายในเรื่องละเมิดเท่านั้น ประเด็นในเรื่องการนำเข้าชิ้นสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเริ่มเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น ๆ ด้วย คือการพิมพ์โฆษณาห้ามการ นำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ประเด็นพิพาทในคดีที่ กล่าวมานี้ อยู่ที่ว่า การพิมพ์ข้อความห้ามการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท Nordica Japan เป็นการแข่งขันอย่างไม่ธรรมแก่โจทก์หรือไม่ ซึ่งคดียังอยู่ในระหว่าง การพิจารณาของศาล

แนวคำพิพากษาของศาลในประเทศญี่ปุ่น จึงพอสรุปได้เป็นสองแนว คือ แนวแรก ศาลจะอนุญาตให้นำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันได้ หากสินค้าที่ถูกนำเข้า ซ้อนเป็นสินค้าจริงและใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง หรือหากผู้นำเข้าชิ้นสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเจ้าของและเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมีความ

⁶⁰ Nikkei, February 1, 1995 (Evening) p. 3

สัมพันธ์กัน (ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม) และไม่เกิดการสืบสวนหลงผิดในหมู่สาธารณชนผู้ซื้อ
 แนวที่สองคือ ศาลจะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าชิ้นสินค้าจากต่างประเทศ หากไม่ได้
 รับอนุญาตจากผู้นำเข้าที่ถูกต้อง

4.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในประเทศญี่ปุ่น

ในระยะแรกคำพิพากษาของศาลในคดีการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
 เดียวกันที่สำคัญ ๆ ดังกล่าวข้างต้น วางหลักในการพิจารณาการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้
 เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในระยะหลังกฎหมายที่นำมาใช้พิจารณา
 ในเรื่องการนำเข้าชิ้น ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะกฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายพิกัด
 คุกคามเท่านั้น มีการนำกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 และข้อชี้แนะของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งมีมิติในทางเศรษฐศาสตร์เข้ามา
 พิจารณาในคดีการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปุ่นด้วย
 โดยจะได้กล่าวถึงต่อไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการพิจารณาการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียว
 กันในประเทศญี่ปุ่น มีดังนี้คือ

1. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 36 และ มาตรา 37
2. พระราชบัญญัติพิกัดคุกคาม มาตรา 21 (1) (4)
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม มาตรา 1 (1) (4)
 (5)
4. พระราชบัญญัติป้องกันการผูกขาด มาตรา 19
5. กฎของกระทรวงเศรษฐกิจ ลำดับที่ 522 (Directive)
6. ข้อชี้แนะของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Guideline)

4.2.2.1. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 36 และ 37

มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะห้ามผู้ละเมิดหรือผู้ที่กำลังจะกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน มิให้ละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า และให้ยุติการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือควั่นการกระทำละเมิดดังกล่าว⁶¹

⁶¹ Christopher Heath, "From "Parker" to "BBS" - The Treatment of Parallel Imports in Japan", *Parallel Imports in Japan*, IIC 24 (1993): 179-187

Japanese Laws Relating to Industrial Property, Tokyo 1992 AIPPI Japan, 165-167, 151

"Section 36 (1) The owner of a trademark right or of a right of exclusive use may require a person who is infringing or is likely to infringe the trademark right or right of exclusive use to discontinue or refrain from such infringement

(2) The owner of a trademark right or of a right of exclusive use who is acting under the preceding subsection may demand the destruction of the articles by which the act of infringement was committed, the removal of the facilities used for the act of infringement, or other measure necessary to prevent the infringement"

"Section 37 The following acts shall be deemed to be an infringement of a trademark right or of a right of exclusive use: (i)
(ii)

(iii) acts of holding or importing articles which are for use by persons to whom the services are provided and to which the registered trademark or a trademark similar thereto has been applied, in the provision of the designated services, or of services similar to the designated services or designated goods, for the purpose of using such articles in the provision of such services;...."

"Section 2 (2) "Registered trademark" in this Law means a trademark registration been effected

(3) "Use" with respect to a mark in this Law means any of the following acts:

(i)

(ii) acts of assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, or importing, the goods on which or on the packaging of which a mark has been applied;

(iii)....."

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าระบุว่าการใช้เครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของโดยไม่ได้รับ อนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของตามนิยามในมาตรา 2 (3) (2) แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ *

ดังนั้นเมื่อมีการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมถือเป็นการ ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถนำมาตรา 36 และมาตรา 37 ห้ามการนำเข้าซ้อสินค้านี้ดังกล่าวได้

4.2.2.2. พระราชบัญญัติพิทักษ์ศุลกากร มาตรา 21 (1) (4)

ในการป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ มาตรา 21 (1) อนุ (4) แห่งพระราชบัญญัติพิทักษ์ศุลกากร ห้ามการนำเข้าสินค้าที่จะละเมิดต่อสิทธิบัตร การประดิษฐ์, อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, เครื่องหมายการค้า และสิทธิ อื่นในทำนองเดียวกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่อาศัยมาตรานี้ประกอบกับมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เพื่อขจัดขวางการนำเข้าซ้อสินค้าเป็น สำคัญ และมาตรา 21 (2) ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการยึดหรือทำลายหรือส่งกลับสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ถูกนำเข้าซ้อได้

4.2.2.3. พระราชบัญญัติป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม มาตรา 1 (1) (4)

(5)

* ดูที่ 61

มาตรา 1 (1) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ห้ามการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ที่จะก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด คุณสมบัติ ส่วนผสม หรือปริมาณของสินค้า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถพิสูจน์ว่าการนำเข้าสู่สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของตน ก่อให้เกิดการสับสนในแหล่งกำเนิดของสินค้า คุณสมบัติของตัวสินค้า ส่วนผสมของตัวสินค้า หรือปริมาณบรรจุของสินค้า ประการใดประการหนึ่งศาลมักห้ามมิให้มีการนำเข้าสู่สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นหากสินค้าที่ถูกนำเข้าและสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีต้นกำเนิดเป็นที่เดียวกัน การนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเจ้าของ ย่อมไม่ถือเป็นการกระทำผิดตามมาตรานี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่สามารถนำมาตรานี้มาใช้เพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าของผู้นำเข้าได้ ข้อยกเว้นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีระบุไว้ในมาตรา 6 ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องพิจารณาข้อยกเว้น โดยละเอียด

4.2.2.4. พระราชบัญญัติป้องกันการผูกขาด มาตรา 19

มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการผูกขาดระบุการกระทำที่ถือว่าเป็นการผูกขาดและเป็นความผิด ในกรณีดังต่อไปนี้

หากปรากฏว่าผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตกระทำการดังต่อไปนี้คือ

- ก. ขัดขวางมิให้ผู้นำเข้าซื้อสินค้าหรือสินค้าที่แท้จริงจากตลาดในต่างประเทศ
- ข. ห้ามมิให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยจำหน่ายสินค้าที่ถูกนำเข้าซื้อจากต่างประเทศ
- ค. ชักนำหรือจูงใจผู้ค้าปลีกรายย่อยมิให้จำหน่ายสินค้าที่ถูกนำเข้าซื้อจากต่างประเทศ
- ง. รบกวนการจำหน่ายสินค้าที่ถูกนำเข้าซื้อ โดยกล่าวหาว่าสินค้านี้ดักกล่าวเป็นสินค้าปลอม
- จ. ต้อนให้สินค้าที่ถูกนำเข้าซื้ออยู่ในลักษณะจามุมด้วยวิธีต่าง ๆ
- ฉ. ปฏิเสธที่จะให้บริการซ่อมสินค้าที่ถูกนำเข้าซื้อจากต่างประเทศ และ
- ช. ขัดขวางการโฆษณาและกิจกรรมต่าง ๆ ในการโฆษณาสินค้าที่ถูกนำเข้าซื้อจากต่างประเทศ

กฎหมายป้องกันการผูกขาดตามมาตรา ๖๖ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้นำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ มากกว่าจะคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการจัดวางการนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของตน กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ศาลอาจนำมาใช้การพิจารณาคดีเรื่องการนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน หากศาลยึดประเด็นเรื่องการผูกขาดเป็นสำคัญ ก็มีแนวโน้มว่าศาลจะอนุญาตให้มีการนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ เพื่อให้สาธารณชนผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการแข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการ

4.2.2.5. กฎของกระทรวงเศรษฐกิจลำดับที่ 522 (Directive)

กฎกระทรวงฉบับนี้ ให้อิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ห้ามการนำเข้าและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของจากต่างประเทศ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า ยื่นคำร้องจัดวางการนำเข้าซื้อสินค้าดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

4.2.2.6. ข้อชี้แนะของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Guideline)

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและจัดอุปสรรคที่กีดขวางการนำเข้าสินค้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2534 และได้กำหนดข้อชี้แนะเป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันว่า จะอนุญาตให้มีการนำเข้าซื้อสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่มแต่งกาย เครื่องหนังและสินค้าอื่นใดที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งจะอนุญาตให้มีการนำเข้าซื้อสินค้าผ่านเสียง แผ่นซีดี หนังสือ (ยกเว้นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์) ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น และอนุญาตให้มีการนำเข้าซื้อ ชิปคอนดักเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ของประเทศญี่ปุ่นได้⁶²

คำชี้แนะของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น มีผลในเชิงบังคับ⁶³ เทียบเท่ากฎหมาย⁶⁴ ดังนั้นข้อกำหนดที่อนุญาตให้มีการนำเข้าชิ้นส่วนที่ใช่เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศสำหรับประเภทของสินค้าที่ระบุไว้ ย่อมมีผลต่อการพิจารณาคดีการนำเข้าชิ้นส่วนที่ใช่เครื่องหมายการค้าเดียวกันโดยตรง

4.3 มาตรการในการแก้ไขปัญหาคำนำเข้าชิ้นส่วนที่ใช่เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น

มาตรการที่ใช่แก้ไขปัญหาคำนำเข้าชิ้นส่วนที่ใช่เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่นมีทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการที่ไม่ใช่กฎหมาย

4.3.1 มาตรการทางกฎหมาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเลือกใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตราต่าง ๆ ดังที่อธิบายไว้ในข้อ 4.2.2 เพื่อปกป้องสิทธิในเครื่องหมาย

⁶² Christopher, Heath, "From "Parker" to "BBS" - The Treatment of Parallel Imports in Japan", *Parallel Imports in Japan*, IIC 24 (1993): 182

⁶³ เรื่องเดียวกัน หน้า 184

⁶⁴ Matsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum and Mike Mansfield, Japan International Trade and Investment Law, 2ed. Japan: Universtity of Tokyo Press 1992, 32 pp.



หมายเหตุการค้าของตน และเพื่อขัดขวางการนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ในคดีนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ศาลอาจพิพากษาห้ามการนำเข้าซื้อหรืออนุญาตให้มีการนำเข้าซื้อได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในคดีและขึ้นอยู่กับศาลว่าศาลนำทฤษฎีเขตแดนหรือทฤษฎีสากลมาใช้ในการวินิจฉัยการละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจากตัวอย่างคดีที่กล่าวถึงในตอนต้น จะพบว่า คำพิพากษาของศาลในขณะที่ในคดี Nescafe ศาลพิพากษาห้ามการนำเข้าซื้อสินค้าดังกล่าว หรือในคดีล่าสุดระหว่าง Chiyoda Sports v. Nordica Japan ในปี พ.ศ. 2538 มีการนำเอากฎหมายป้องกันการผูกขาด และนโยบายทางการค้าที่มุ่งสนับสนุนให้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาร่วมพิจารณาควบคู่กันไปพร้อม ๆ กับกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งผลคำพิพากษาจะเป็นไปในทางใดคงต้องติดตามศึกษาต่อไป

4.3.2 มาตรการอื่น ๆ

มาตรการที่อาจนำมาใช้แก้ไขการนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ที่มีกฎหมาย ได้แก่ การกำหนดให้ติดสลากแจ้งประเทศต้นกำเนิดของสินค้านำเข้าสินค้าที่ถูกนำเข้าซื้อ คณะกรรมการการค้าของประเทศญี่ปุ่น (FTC) เคยออกกฎโดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติ Premiums and Representations Act กำหนดให้ต้องระบุประเทศต้นกำเนิดของสินค้า ในกรณีที่สินค้านั้นมีการผลิตในประเทศที่ต่างไปจากประเทศต้นกำเนิดของสินค้าที่สาธารณชนโดยทั่วไปเข้าใจ หรือทราบว่าเป็นแหล่งที่มาของสินค้านั้น

4.4 การนำเข้าซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรปและมาตรการในการแก้ไข

การนำเข้าซื้อในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป หมายถึง การนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากภายนอกประเทศที่ผลิตสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศสมาชิกที่ผลิตสินค้านั้น รวมทั้งการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจากแหล่งประเทศต้นกำเนิดการผลิตไปจำหน่ายในประเทศสมาชิกอื่น ๆ ⁶⁵

การนำเข้าซ้่อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรปแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ กรณีแรกเป็นการนำเข้าซ้่อสินค้าระหว่างกันเองในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป และกรณีที่สองเป็นการนำเข้าซ้่อสินค้าจากภายนอกประเทศสมาชิกเข้ามาในกลุ่มประเทศสมาชิก

4.4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้่อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป

การนำเข้าซ้่อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันนั้น ตกอยู่ภายใต้บังคับของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม (The Treaty of Rome) ⁶⁶

⁶⁵ Laurence, J. Cohen, and Adam, N., Cooke, How Trademarks and Other Rights May Be Used To Limit Parallel Imports in Europe, The Trademark Reporter, 81(March-April 1991): 372

"In the context of the European Community it is important to understand the term "parallel importation" includes not only the import of goods back into the Member State ("State A") where the goods originated but also the import into another Member State ("State B") of goods obtained in State A. In Europe, the term parallel importation, therefore, has a wider meaning than it does in the United States."

⁶⁶ เรื่องเดียวกัน หน้า 372-375

การนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันนั้น ตกอยู่ภายใต้บังคับของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม (The Treaty of Rome)⁶⁷ ซึ่งประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปร่วมเป็นภาคี สนธิสัญญาแห่งโรมเป็นข้อตกลงให้มี การเคลื่อนไหลของสินค้า ผู้คน การบริการและเงินทุน ในระหว่างประเทศสมาชิกที่เป็นภาคีด้วยกันได้อย่างเสรี การเคลื่อนไหลโดยเสรีของ สินค้า ผู้คนในกลุ่มประเทศสมาชิก การบริการ และเงินทุนเป็น "สิทธิเสรีพื้นฐาน 4 ประการ" (Four Fundamental Freedoms) ที่ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปให้ความเคารพ

⁶⁷ เรื่องเดียวกัน หน้า 373

"Article 30 : Quantitative restriction on imports and all measures having equivalent effect shall, without prejudice to the following provisions be prohibited between Member States."

"Article 36 : The provisions of Articles 30 to 34 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value, or the protection of industrial and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States."

ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ็อนสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าในระหว่างประเทศสมาชิก มาตราสำคัญของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมที่ใช้พิจารณาได้แก่มาตรา 30 และ มาตรา 36

มาตรา 30 ห้ามมิให้ประเทศสมาชิกจำกัดปริมาณสินค้านำเข้าในระหว่างกลุ่ม ประเทศสมาชิกด้วยกัน และมาตรา 36 ขอมมิให้ประเทศสมาชิกห้ามการนำเข้าซ็อนและการ จำกัดปริมาณสินค้าที่ถูกลำนำเข้าได้ เฉพาะในกรณีทีสินค้าที่นำเข้านั้น เป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อ ศีลธรรมอันดีหรือกระทบต่อนโยบายของประเทศสมาชิก หรือเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขอนามัย ของผู้คน สัตว์ และพืช หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ ตลอดจน ทรัพย์สินในทางการค้า

นอกจากมาตรา 30 และ 36 ของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ซึ่งใช้เป็นกรอบในการ พิจารณาเรื่องการนำเข้าซ็อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในแต่ละประเทศสมาชิก ก็มีบทบาทต้องนำมาพิจารณา ในเรื่อง การนำเข้าซ็อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันด้วย ในกรณีที่กฎหมายเครื่องหมายการค้า ภายในประเทศสมาชิกขัดกับข้อตกลงตามสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม มาตรา 30 แห่งสนธิสัญญา แห่งกรุงโรม ข่อมมีผลเหนือกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศของประเทศสมาชิก กล่าวคือ ประเทศสมาชิกจะใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายภายในอื่นใด เพื่อขัดขวาง การนำเข้าซ็อนสินค้าจากประเทศสมาชิกอื่นมิได้ หากกฎหมายดังกล่าวขัดต่อมาตรา 30 แห่ง สนธิสัญญาแห่งกรุงโรม

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า มาตรา 30 แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม มีผลเหนือกฎหมาย⁶⁸

⁶⁸Laurance, J., Cohen, Adam, A. Cooke, "How trademarks and other rights may be used to limit parallel imports in Europe", The Trademark Reporter 81 (March-April 1991): 373-375 (Case 120/78 1979 ECR 649)

ภายในของประเทศสมาชิก ได้แก่ กรณีระหว่าง Rewe Rentrale v. Bundes fur Branntwein, หรือที่รู้จักกันในนามคดี Cassis de Dijon ซึ่งเป็นเรื่องการนำเข้าเหล้าผลไม้ที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า Cassis de Dijon ที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสเข้ามาจำหน่ายในประเทศเยอรมัน ข้อเท็จจริงในคดีนี้คือ กฎหมายของประเทศเยอรมันกำหนดการจำหน่ายเหล้าผลไม้ว่าจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ ของแอลกอฮอล์อย่างต่ำ 25% เหล้าผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมีเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์เพียง 15-20% ต่ำกว่ากำหนด ประเทศเยอรมันจึงห้ามการนำเข้าเหล้าผลไม้ชนิดนี้จากประเทศฝรั่งเศส โดยยกข้อกำหนดในเรื่องเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ในเหล้า คดีนี้ศาลแห่งยุโรป (European Court of Justice) พิจารณาว่าการห้ามการนำเข้าเหล้าผลไม้ Cassis de Dijon จากประเทศฝรั่งเศส คืบเหตุผลว่า เปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายประเทศเยอรมันกำหนด เป็นการไม่ชอบ ศาลพิจารณาว่าหากมีการติดสลากแจ้งระบุแหล่งกำเนิดและเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์บนตัวสินค้า สาธารชนผู้ซื้อจะไม่สับสน ศาลจึงพิพากษาอนุญาตให้นำเข้าเหล้าผลไม้ดังกล่าวจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาในประเทศเยอรมันได้ โดยศาลแห่งยุโรปได้วางหลักในเรื่องนี้ว่า

ก) มาตรา 30 แห่งสนธิสัญญากรุงโรมมีผลบังคับเหนือ มาตราการทางกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก ที่จำกัดการจำหน่ายสินค้าที่ขายอย่างถูกต้อง ในประเทศสมาชิกอีกประเทศหนึ่ง แม้ว่ามาตราการทางกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับกับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของตนและสินค้าที่นำเข้าทัดเทียมกันก็ตาม

ข) อุปสรรคที่กั้นขวางการไหลของสินค้าภายในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปโดยอิสระ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่างกฎหมายภายในของแต่ละประเทศกับข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มประเทศสมาชิก ตามข้อตกลงแห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมควรจำกัดอยู่เฉพาะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ สุขอนามัยของประชาชนภายในประเทศ การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และความจำเป็นในการปกป้องสาธารณสุขผู้บริโภคภายในประเทศ ความจำเป็นในที่นี้ หมายถึงถึงสิทธิตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในเรื่องการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในทางการค้าและประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ตามความหมายตามที่ มาตรา 36 ของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมระบุไว้

ก) ในการตีความ "ความจำเป็น" จำต้องตีความโดยเคร่งครัด เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อยกเว้นในมาตรา 36 แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม

โดยสรุปก็คือ มาตรา 30 แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมมีผลเหนือข้อบังคับของประเทศสมาชิกในเรื่องการนำเข้าสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าข้อบังคับนั้น ๆ เป็นการเลือกปฏิบัติต่อการนำเข้าสินค้าของประเทศสมาชิกประเทศนั้นหรือไม่

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่นกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมยุโรป จะนำมาใช้เพื่อขัดขวางการนำเข้าชิ้นสินค้า เท่าที่ไม่มีผลเป็นการจำกัดการนำเข้าสินค้า ตามมาตรา 30 แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ยกเว้นเป็นการขัดขวางการนำเข้าชิ้นโดยอาศัยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศดังกล่าว เป็นการขัดขวางการนำเข้าชิ้นตามที่ระบุในมาตรา 36 ของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม คือ เพื่อป้องกันอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมของประเทศ และต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยปราศจากหลักเกณฑ์ และต้องไม่เป็นการจำกัดการนำเข้าชนิดแอบแฝง (Disguised Restriction on Trade) ในระหว่างประเทศสมาชิก⁶⁹

ดังนั้น ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป สามารถขัดขวางการนำเข้าชิ้นโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศกลุ่มสมาชิก อาทิเช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิบัตร หรือ กฎหมายลิขสิทธิ์ ได้ หากเหตุผลในการห้ามการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรา 36 แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม⁷⁰

ประเด็นว่าอย่างไรจึงจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อประเทศสมาชิก เห็นได้จากคดี Allen & Hanburys v. Genercis (UK)⁷¹ ซึ่งเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษ กล่าวคือ มาตรา 46 (3) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษ ห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งให้ยุติกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิบัตร (injunction) ในกรณีนี้

⁶⁹ เรื่องเดียวกัน หน้า 373

"The prohibition set out in Article 30 against restriction on imports is very broad in scope and covers all measures which tend to favor domestic production over imports even though the measure in question may not appear discriminatory." Procureur du Roi v. Dassonville (Case 8/74) 1974 ECR 837, 852.

⁷⁰ เรื่องเดียวกัน หน้า 375

"The exercise of an Intellectual Property Right to restrict imports may be justified under Article 36 on the grounds of "protection of industrial and commercial property" only where restriction does not constitute "a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States"

⁷¹ เรื่องเดียวกัน หน้า 377 (Case 434/85, [1988] 1 CMLR 701)

ผู้ละเมิดหรือจำเลยเป็นผู้ขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ละเมิดต่อสิทธิบัตรนั้น ในประเทศอังกฤษ แต่ศาลสามารถสั่งห้ามการนำเข้าสินค้าภายใต้สิทธิบัตรจากประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปประเทศอื่น ๆ ได้ กรณีที่ศาลอังกฤษมีสิทธิสั่งห้ามการนำเข้าสินค้าภายใต้สิทธิบัตรที่ผลิตนอกประเทศโดยประเทศสมาชิกอื่น ๆ ได้แต่จะไม่สั่งให้ยุติการละเมิดสิทธิบัตรในกรณีผู้ขอใช้สิทธิ หรือผู้ผลิตอยู่ในประเทศอังกฤษ เช่นนี้ถือ เป็นการเลือกปฏิบัติต่อประเทศสมาชิก ข้อต่อมาตรา 36 แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม และไม่สามารถนำมาใช้บังคับ

ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่ง ที่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งใช้บังคับภายในประเทศ ขัดขวางการนำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกอื่นได้ ก็คือการสิ้นสูญสิทธิ (Exhaustion of Rights) หากสินค้าที่ถูกนำเข้าถือเป็นสินค้าที่มีจำหน่ายโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วโดยเจ้าของสินค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ จำหน่ายโดยความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือโดยผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมไม่มีสิทธิขัดขวางการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนจากนอกประเทศ ในเรื่องนี้ เป็นการหลักเดียวกันกับหลักการสิ้นสูญสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ ภายหลังจากที่จำหน่ายสินค้าเป็นครั้งแรก หรือหลังจากการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว โดยความยินยอมของตนภายในประเทศเป็นครั้งแรก (Exhaustion within a national territory) แต่ขอยกให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกทุกประเทศ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าขัดขวางการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากประเทศสมาชิก การกระทำดังกล่าวถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination)

อย่างไรจึงจะถือว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลงแล้วนั้น พิจารณาจากการให้ความยินยอม และ จากความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายภายในประเทศสมาชิกนั้น ๆ ตัวอย่างในเรื่องความยินยอม เห็นได้จากคดี Merck v. Stephar⁷²

⁷² เรื่องเดียวกันหน้า 379-380

ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า โจทก์ บริษัท Merck เป็นเจ้าของสิทธิบัตรยาที่จดทะเบียนไว้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โจทก์จำหน่ายยาภายใต้สิทธิบัตรของตนในประเทศอิตาลี ซึ่งในขณะที่โจทก์จำหน่ายยาดังกล่าวในประเทศอิตาลี ประเทศอิตาลียังไม่มีกฎหมายสิทธิบัตร โจทก์จึงไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศอิตาลีได้ ต่อมาจำเลย Setphar นำเข้ายาของโจทก์และจำหน่ายแข่งกับยาของโจทก์ในประเทศอิตาลี โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการนำเข้าช้อนสินค้ายาดังกล่าวในประเทศอิตาลี โดยขออาศัยสิทธิตามสิทธิบัตรซึ่งโจทก์ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ศาลพิพากษาว่าโจทก์ไม่สามารถใช้สิทธิ ตามสิทธิบัตรของตนในประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อขัดขวางการนำเข้าของจำเลย เนื่องจากโจทก์มีสิทธิเลือกที่จะไม่จำหน่ายยาของโจทก์ในประเทศอิตาลีได้ แต่เนื่องจากโจทก์ตัดสินใจจำหน่ายยาของตนในประเทศอิตาลี ทั้งๆ ที่ทราบว่าประเทศอิตาลีไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรยา ดังนั้น โจทก์จำต้องรับผลที่เกิดตามมา จากการที่โจทก์ตัดสินใจจำหน่ายสินค้าของตนในประเทศอิตาลี โดยเฉพาะผลในส่วนที่ทำให้ยาของโจทก์เคลื่อนไหลได้โดยเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิก แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ตัดสิทธิของโจทก์ที่จะห้ามการนำเข้าช้อนสินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ (เช่นสินค้าที่จำหน่ายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์) ในประเทศสมาชิกอื่น ๆ

กรณีการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน จากประเทศภายนอกกลุ่มประชาคมยุโรปเข้ามาในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป ได้แก่กรณีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิต (Licensee) จำหน่ายสินค้านอกเขตที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เมื่อมีการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยผู้ได้รับอนุญาตในประเทศที่มีใช้สมาชิกของประชาคมยุโรปเข้ามาจำหน่ายในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป กฎหมายที่ใช้บังคับในกรณีนี้ ได้แก่ มาตรา 85 แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ประเทศสมาชิกทำสัญญาหรือร่วมกันกระทำการใด ๆ อันจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และที่จะมีผลทำให้การแข่งขันทางการค้าเบี่ยงเบนจากปกติ ประเทศสมาชิกใดทำสัญญา เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า กับผู้รับอนุญาตในประเทศนอกกลุ่มประชาคมยุโรป และผลของสัญญาดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป หรือผลของ

สัญญาอื่น ทำให้การแข่งขันทางการค้าในระหว่าง ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปด้วยกัน ผิดไปจากที่เป็นอยู่ตามปกติ สัญญาดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับในประเทศสมาชิกตามมาตรา 85 (1) แต่หากสัญญาใดที่ป็นโมฆะตามมาตรา 85 (1) ⁷³ แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในประเทศสมาชิกแล้ว สัญญาดังกล่าวสามารถมีผลใช้บังคับ ในทางปฏิบัติ หากมีการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ซึ่งผลิตจากประเทศนอกกลุ่มประชาคมยุโรป โดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) เข้ามาจำหน่ายในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป โดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) จำหน่ายสินค้า นอกเขตที่ตกลงไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) ย่อมตกเป็นผู้ ผิดสัญญาและต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้แก่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) โดยค่าเสียหาย กิดจากส่วนต่างของราคาขายภายในประเทศ กับราคาขายของสินค้าเมื่อส่งออก และผู้ที่นำสินค้าซ้ือนสินค้าดังกล่าว (Importer) เข้ามาจำหน่ายในประเทศกลุ่มประชาคม ยุโรป มีความผิดอาจต้องได้รับโทษ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาตามที่กำหนด

⁷³ เรื่องเดียวกัน หน้า 372 และหน้า 393

"Articles 85 prohibits all agreements or concerted practices between "undertakings" which are capable of affecting trade between Member States and which may adversely affect competition within th EC.

Article 85 (1) of the EEC Treaty, a person who purchases goods at a lower price by pretending that there will be exported but instead sells the goods on the home market may well have committed a criminal offence.

4.4.2 มาตรการในการแก้ไขปัญหาคำนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า เดียวกันในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป

เนื่องจากการนำเข้าซoonสินค้าในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรปประกอบด้วย สองลักษณะ คือ การนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปกันเอง และการนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากประเทศภายนอกกลุ่มประชาคมยุโรป มาตรการที่ใช้ป้องกันการนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศประชาคมยุโรปทั้งสองลักษณะ จึงมีทั้งมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการที่ไม่ใช่กฎหมาย

4.4.2.1. มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่การนำกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ มาใช้เพื่อจัดขวางการนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน โดยไม่ขัดต่อมาตรา 30 แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ซึ่งประเทศสมาชิกทุกประเทศยอมรับในข้อตกลงที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหลของสินค้าอย่างเสรี

ในการป้องกันการนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากประเทศนอกกลุ่มประเทศสมาชิก มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่การนำกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในของประเทศสมาชิกมาใช้ เพื่อป้องกันการนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในทางปฏิบัติพบว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิก ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกที่มีการนำเข้าซoonสินค้า ได้ให้ความยินยอมในการนำเข้าหรือได้ให้ความยินยอมในการจำหน่ายสินค้านั้นในประเทศของตน เมื่อสินค้ามีจำหน่ายในประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว สินค้าที่ถูกนำเข้าซoonดังกล่าว (จากภายนอกประเทศ EC) ย่อมสามารถเคลื่อนไหลในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปอื่น ๆ ได้อย่างเสรีโดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีที่สินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ถูกนำเข้าซoonจากภายนอกประเทศ (ประเทศนอก EC) มีคุณภาพ ต่างไปจากสินค้าที่มีจำหน่ายในประเทศสมาชิก และไม่ได้แสดง

ให้สาธารณชนผู้ซื้อทราบถึงความแตกต่างของคุณสมบัติของสินค้า จึงถือว่าสินค้าที่ถูกลำ
 เข้าชื่อนั้นเป็นสินค้าที่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าใน
 ประเทศที่มีการนำเข้าชื่อนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกที่มีสินค้าถูกลำเข้าชื่อน
 ย่อมสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศของตน ขัดขวางการนำเข้า
 ช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นได้⁷⁴

ในระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปด้วยกัน เครื่องหมายการค้าอาจใช้เพื่อป้องกันการ
 การนำเข้าช้อนได้ใน 3 กรณีคือ

ก) กรณีที่ปริมาณ หรือขนาดบรรจุของสินค้าที่จำหน่ายในประเทศสมาชิกแต่ละ
 ประเทศแตกต่างกันไปโดยที่เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายเดียวกัน ตัวอย่างในกรณีนี้⁷⁵
 เช่นในคดี Hoffmann-La Roche v. Centrafarm ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า โจทก์
 Roche ขาย Valium ในประเทศอังกฤษและเยอรมัน ในประเทศเยอรมัน Roche
 ขายดังกล่าวภายใต้เครื่องหมายการค้าว่า VALIUM ซึ่งได้รับจดทะเบียนแล้วในประเทศ
 เยอรมัน โดยปริมาณจำหน่ายมีขนาดใหญ่กว่ายาที่จำหน่ายในประเทศอังกฤษ จำเลยบริษัท
 Centrfarm ซื้อมา VALIUM จากประเทศอังกฤษแล้ว นำมาบรรจุใหม่ในปริมาณที่มากกว่า
 ปริมาณที่จำหน่ายในประเทศเยอรมัน โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALIUM" บนตัวสินค้า
 (อันเป็นการขัดต่อกฎหมายของประเทศเยอรมัน) ศาลแห่งยุโรปพิพากษาว่าโจทก์ Roche
 มีสิทธิห้ามการนำเข้าช้อนยา VALIUM ของจำเลยโดยอาศัยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวซึ่งได้
 จดทะเบียนไว้ในประเทศเยอรมันได้ พร้อมกันนั้น ศาลยุโรปได้วางหลักเกณฑ์ห้ามการนำเข้าช้อน
 สินค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศเยอรมันว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถ
 ขัดขวางการนำเข้าช้อนโดยอาศัยสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนใน 4 กรณีดังต่อไปนี้

74 เรื่องเดียวกัน หน้า 383

75 เรื่องเดียวกัน หน้า 384

1. หากการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดการแบ่งตลาดในระหว่างประเทศสมาชิก

2. หากการบรรจุสินค้าใหม่ขึ้นมาก่อนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า (เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจำหน่ายสินค้าโดยบรรจุสินค้าสองชั้น เมื่อมีการบรรจุใหม่เพื่อขายต่ออีกทอดหนึ่ง การบรรจุใหม่ในครั้งหลังนั้น ไม่กระทบกระเทือนต่อตัวสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจำหน่ายในครั้งแรก)

3. หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการบอกกล่าวว่า จะมีการจำหน่ายสินค้าโดยการบรรจุใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุ

4. หากมีการระบุชื่อผู้บรรจุสินค้าใหม่บนตัวสินค้าที่จำหน่าย

ข) กรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนตัวสินค้าในแต่ละประเทศ เป็นคนละเครื่องหมายกัน ตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่คดีระหว่าง Centrafarm v. American Home Products⁷⁶ ซึ่งเป็นเรื่องการนำเข้าซอชอนยาที่มีสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) ตัวเดียวกันแต่ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษและในประเทศเนเธอร์แลนด์ต่างกัน ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า บริษัท Centrafarm BV โจทก์ เป็นเจ้าของยาที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) ซึ่งจดสิทธิบัตรในประเทศเนเธอร์แลนด์ โจทก์ผลิตและจำหน่ายยาดังกล่าวในประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าภายใต้ชื่อ Centrafarm และจำหน่ายยาดังกล่าวนี้ในประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมยุโรปประเทศอื่นๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคนละชื่อกัน จำเลยนำเข้ายาของโจทก์ซึ่งจำหน่ายในประเทศอังกฤษเข้ามาจำหน่ายในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยบรรจุใหม่และใช้เครื่องหมายการค้า Centrafarm โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยนำเข้ายาจากประเทศอังกฤษเข้ามาจำหน่ายในประเทศเนเธอร์แลนด์แข่งกับโจทก์ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า จำเลยนำเข้ายาที่โจทก์จำหน่ายในประเทศอังกฤษภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าหนึ่ง มาบรรจุใหม่และติดเครื่องหมายการค้าว่า Centrafarm เพื่อจำหน่ายในประเทศเนเธอร์แลนด์

⁷⁶ เรื่องเดียวกัน หน้า 385 (Case 1/91 [1981] ECR 2913

ศาลพิพากษาว่า การที่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าบนตัวสินค้าต่างกันในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ เป็นการจำกัดการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน ซึ่งมาตรา 36 แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมห้ามมิให้กระทำ ดังนั้น คดีนี้ศาลจึงอนุญาตให้นำเข้าช้อนยา Centrafarm ได้

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ต่างกันใน คดีที่ใกล้เคียงอีกคดีหนึ่ง คือ คดี Welcome แต่เป็นเรื่องการขอให้ศาลยุโรปเพิกถอนใบอนุญาตนำเข้าสินค้า ในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าบริษัท Welcome ⁷⁷ ยื่นขอให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการนำเข้าช้อนยา (Product License (PL)) สำหรับยาม่าเชื้อแบคทีเรียบริษัท Welcome เป็นผู้ผลิตยาม่าเชื้อแบคทีเรียในประเทศอังกฤษ ใช้ชื่อทางการค้าหรือชื่อเครื่องหมายการค้าว่า "Septrin" ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วในประเทศอังกฤษ สินค้าของบริษัท Welocme มีจำหน่ายในประเทศอื่นๆ ด้วย เป็นต้นในไอร์แลนด์, สเปน, โปรตุเกส โดยบริษัทผู้รับอนุญาต (Licensee) ในประเทศกรีซ ในระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมยุโรป สินค้าของบริษัทฯ มีจำหน่ายภายใต้ชื่อทางการค้าหรือชื่อเครื่องหมายการค้าว่า "Eusaprim" บริษัทยื่นคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนใบอนุญาตนำเข้า (ช้อนยาม่าเชื้อแบคทีเรียจากประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศเบลเยียม และประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าว่า "Septrin" (ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท) เข้ามาจำหน่ายในประเทศอังกฤษ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งห้ามมิให้นำเข้าช้อนสินค้าดังกล่าว แต่ศาลแห่งยุโรปและศาลอุทธรณ์พิพากษา ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนใบอนุญาตการนำเข้า โดยให้เหตุผลว่า กรณีนี้ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขัดขวางการนำเข้าช้อนสินค้า จึงไม่จำเป็นต้องนำเอามาตรา 30 แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมมาพิจารณา เพราะเป็นเรื่องใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่จำเป็นต้องนำสิทธิในเรื่องเครื่องหมายการค้าของบริษัท Welcome มาพิจารณาในกรณีใบอนุญาต

⁷⁷ Morcom Christopher, Parallel Importation of Pharmaceutical Products in EEC, EIPR 2 (1988): 48

นำเข้าแต่อย่างไร

ก) กรณีที่ความเป็นเจ้าในเครื่องหมายการค้าเป็นของบุคคลต่างรายกัน ตัวอย่างในเรื่องนี้ ได้แก่คดี CNL-Sucal v. Hag GF ("Haq II") * คดีนี้เป็นคดีที่เชื่อมโยงกับคดี "Haq I" ซึ่งเป็นเรื่องการนำเข้าช้อนกาแฟ เพื่อความเข้าใจขอกกล่าวถึงคดี "Haq I" พอสังเขปดังนี้⁷⁸

คดี "Haq I" บริษัท Hag AG เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า HAG ในประเทศเยอรมัน สำหรับกาแฟไร้สารคาเฟอีน ต่อมาได้อนุญาตให้บริษัทผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) เป็นบริษัทในเครือในประเทศเบลเยียม ผลิตและจำหน่ายกาแฟไร้สารคาเฟอีนในประเทศเบลเยียมและในประเทศลักเซมเบิร์ก หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง รัฐบาลเบลเยียมยึดกิจการและทรัพย์สินของบริษัทผู้รับอนุญาต (Licensee) ในเบลเยียม รวมทั้งยึดเอาเครื่องหมายการค้า HAG มาเป็นของรัฐ แล้วรัฐนำเอาสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไปมอบให้แก่บริษัทเบลเยียมอีกบริษัทหนึ่งซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Hag AG หรือ Hag (Belgium) ในปี พ.ศ. 2517 บริษัท Hag AG สามารถนำกาแฟของตนเข้าไปจำหน่ายในประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมยุโรปได้สำเร็จ โดยอาศัยหลักในเรื่องการเคลื่อนไหลโดยเสรี ตามสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม (มาตรา 30 และมาตรา 36) บริษัทเบลเยียมขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการนำเข้าช้อนกาแฟ HAG

แต่ศาลพิพากษาว่าบริษัทเบลเยียมไม่มีสิทธิห้ามการนำเข้ากาแฟ HAG จากประเทศ

⁷⁸ เรื่องเดียวกัน หน้า 389 (Haq Coffe [1989] 3 CMLR 154)

* เรื่องเดียวกัน หน้า 386 (Case 10/89) [1990] 3 CMLR 571, 608 ("Haq II")

เยอรมันโดยอาศัยสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายของประเทศเบลเยียม เนื่องจากเครื่องหมายการค้า Haq ในประเทศเบลเยียมของบริษัทเบลเยียมกับเครื่องหมายการค้า Haq ในประเทศเยอรมัน มีต้นกำเนิดจากแหล่งเดียวกัน ก็จากบริษัท Haq AG แห่งประเทศเยอรมัน สิทธิในเครื่องหมายการค้า Haq ของบริษัทในประเทศเบลเยียม ถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทเบลเยียมจึงไม่สามารถขัดขวางการนำเข้าช้อนกาแฟ Haq ไร้สารคาเฟอีนจากประเทศเยอรมัน

ในคดี Haq II ศาลพิพากษาว่า กรณีที่สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้า สิ้นสุดลง โดยเหตุที่สิทธิดังกล่าวถูกยึดมาเป็นของรัฐ เจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศย่อมมีสิทธิขัดขวาง การนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นในต่างประเทศ และมีสิทธิขัดขวางการนำเข้าช้อนสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าของตนที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน

ประเด็นสำคัญในคดี Haq II ที่ศาลพิจารณา ได้แก่ความยินยอม โดยศาลพิจารณาว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะสิ้นสุดลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการให้ความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นสำคัญ หากเจ้าของให้ความยินยอมในการจำหน่ายสินค้าในประเทศของตนแล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมสิ้นสุดลง เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถห้ามการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นจากต่างประเทศได้

ผลของคำพิพากษาในคดี Haq II ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายเดียวกันหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกัน ที่ต่างรายกันในประเทศสมาชิกไม่สามารถใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (ในประเทศ) ห้ามการนำเข้าช้อนสินค้าจากต่างประเทศได้ ยกเว้นว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวมีต้นกำเนิด และเคยเป็นของเจ้าของเดียวกันมาก่อน และต่อมาในภายหลัง ความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกแยกออกจากกัน โดยผลของการกระทำที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สมัครใจ เช่น ด้วยการถูกยึดทรัพย์สินหรือโดยการถูกบังคับกับชำระหนี้



แต่ถ้าสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อน (ในกรณีความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ถูกแยกออกกันโดยเจ้าของไม่ได้สมัครใจ) มีคุณภาพต่างจาก สินค้าที่มีจำหน่ายในประเทศ สมาชิกแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถขัดขวางการนำเข้าซ้อนได้ โดยอาศัยกฎหมาย เครื่องหมายการค้าและกฎหมายเรื่องการลวงขาย หรือกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (ภายใน) ได้เสมอ

ในทางกลับกัน ในกรณีที่ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยกรกระทำที่สมัครใจ หรือโดยความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองก็ดี เจ้าของ เครื่องหมายการค้ายังคงสามารถขัดขวางการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน จากประเทศสมาชิกได้ ถ้าปรากฏข้อเท็จจริง ๒ ประการคือ ประการแรก ความเป็นเจ้าของใน เครื่องหมายการค้าแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการแบ่งตลาดทางการค้า และ ประการที่สอง ขณะที่เจ้าของขัดขวางการนำเข้าซ้อน เจ้าของและผู้นำเข้าไม่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันแต่อย่างใดทั้งทางด้านกฎหมายหรือทางด้านการเงิน

ง. กรณีที่คุณภาพของสินค้าต่างกันแต่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

ตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่คดี *Sony v. Saray's Electronics*⁷⁹ เป็นการ นำเข้าสินค้าโทรทัศน์ Sony ที่ผลิตจากประเทศเยอรมันเข้ามาจำหน่ายในประเทศอังกฤษ โดยผู้นำเข้าที่ไม่ได้รับอนุญาต และโทรทัศน์ Sony ที่นำเข้ามีคุณสมบัติต่างจากโทรทัศน์ Sony ที่จำหน่ายในประเทศเยอรมัน

คดี *Wilkinson Sword v. Cripps & Lee* เป็นการนำเข้าซ้อนในมิดโกน ที่มีคุณภาพต่ำกว่าในมิดโกนที่มีจำหน่ายภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

คดี *Colgate Palmolive v. Markwell Finance* ซึ่งเป็นการนำ เข้าซ้อนยาสีฟัน Colgate ที่มีคุณภาพต่ำกว่าจากประเทศบราซิล

⁷⁹ เรื่องเดียวกัน หน้า 388-9 [1983] FSR 302

โจทก์ในคดีทั้งสามข้างต้น สามารถขัดขวางการนำเข้าซึ่งได้สำเร็จ เพราะพิสูจน์ได้ให้ศาลเห็นจนเป็นที่พอใจในประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นคือ

1. ความแตกต่างในคุณภาพของสินค้ามีอย่างมาก (Significant)
2. ความแตกต่างในคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งที่สาธารณชนผู้ซื้อสามารถเห็นได้
3. ผู้นำเข้าไม่ได้แสดงความแตกต่างของสินค้าที่ตนนำเข้าให้อย่างชัดเจน

เงื่อนไข 3 ประการดังกล่าว เป็นหลักสำคัญในการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าขัดขวางการนำเข้าซึ่งสินค้าที่ผลิตจากประเทศสมาชิก ซึ่งอาศัยกฎหมายเรื่องการลงขายหรือกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมเป็นฐาน ในทางปฏิบัติ พบว่าผู้นำเข้าซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน จะไม่แสดงความแตกต่างของสินค้า คงเป็นเพราะหากได้ระบุความแตกต่างของสินค้าโดยชัดเจน สินค้าที่ตนนำเข้าซึ่งอาจไม่ได้รับความนิยมนหรือเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

4.4.2.2. มาตรการอื่น ๆ

มาตรการอย่างอื่นที่ใช้ป้องกันการนำเข้าซึ่งสินค้าในประเทศประชาคมยุโรปได้แก่

ก) นโยบายด้านราคาสินค้า การกำหนดราคาสินค้าให้เป็นราคาเดียวกันในทุกประเทศ อาจช่วยป้องกันมิให้เกิดการนำเข้าซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ เนื่องจากไม่เกิดแรงจูงใจ ให้ผู้นำเข้าแสวงหากำไรจากส่วนต่างของราคาสินค้าในขณะที่สินค้านั้น เป็นที่ต้องการหรือสินค้านั้นขาดแคลนในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ การกำหนดราคาสินค้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายในประเทศสมาชิกนี้ สามารถป้องกันการนำเข้าซึ่งสินค้าจากประเทศนอกกลุ่มประชาคมยุโรปได้อีกด้วย

ข) การกำหนดมาตรฐานของสินค้า เป็นต้นกำหนดว่าสินค้าที่นำเข้าซึ่งจำพวักจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข หรือสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจำต้องผ่านการตรวจสอบ

มาตรฐานสินค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคก่อน
จึงจะวางจำหน่ายในตลาดได้ หรือการกำหนดให้ต้องมีกรติดเครื่องหมายรับรองคุณภาพของ
สินค้าบนสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อน

ก) มาตรการด้านสัญญา มาตรการข้อนี้ เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย
การค้าเดียวกันจากประเทศภายนอกกลุ่มประชาคมยุโรปโดยตรง กล่าวคือจำกัดเขตจำหน่ายสินค้า
ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างชัดเจน การจำกัดเขตการจำหน่ายสินค้าจะช่วยสกัดกั้น
การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากภายนอกประเทศกลุ่มสมาชิก มิให้
เข้ามาจำหน่ายในประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมยุโรป แต่ทั้งนี้ข้อจำกัดดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อ
มาตรา 85 (1) แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ในแง่ที่จะมีผลกระทบต่อการแข่งขันในประเทศ
สมาชิก ทำให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่หรือที่ควรจะเป็น หากข้อสัญญาขัดต่อมาตรา 85 (1)
แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ข้อตกลงดังกล่าวย่อมไม่มีใช้ผลบังคับ ยกเว้นในกรณีที่ข้อตกลงซึ่ง
ฝ่าฝืนมาตรา 85 (1) นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้บริโภคโดยรวม ตามมาตรา 86 (3) แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ข้อสัญญา
ดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบเป็นการจำกัดการแข่งขันทางการค้า ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน
สามารถมีผลใช้ใช้บังคับ

ง) คำสั่งห้ามการนำเข้าซ้อนสินค้า (Rapid interlocutory
action) มาตรการขั้นสุดในการป้องกันมิให้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน จากต่าง
ต่างประเทศถูกนำเข้าจำหน่ายภายในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป คือ มาตรการออกคำสั่ง
ห้ามการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่รวดเร็ว หากศาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถออกคำสั่งห้ามหรือกักสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ย่อมจะช่วยหยุดยั้งและลดการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
จากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

โดยสรุป การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศประชาคมยุโรป มีลักษณะทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากกัน
ลักษณะของการนำเข้าซ้อนสินค้าของประเทศทั้งสาม ที่เป็นเหมือนกันคือ มีการนำสินค้าที่ใช้

เครื่องหมายการค้าเดียวกัน จากภายนอกประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ โดยผู้นำเข้าที่ไม่มี ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าในประเทศ และ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ จากตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศ นอกจากนี้ สินค้าที่ถูก นำเข้าซ่อนนึ่งเรอจำหน่ายต่ำกว่า ราคาจำหน่ายของสินค้าที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทน จำหน่ายสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจำหน่ายในประเทศ

ส่วนลักษณะของการนำเข้าซ่อนนึ่งเรอที่ต่างกันของทั้งสามประเทศ คือ หลักเกณฑ์ในการ อนุญาตให้มิกรนำเข้าซ่อนนึ่งเรอสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในแต่ละประเทศดังกล่าว

หลักเกณฑ์การนำเข้าซ่อนนึ่งเรอสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักเกณฑ์แรกสุดได้แก่ ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะพิจารณาจากการจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ แม้เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า มิได้จดทะเบียน ไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ต่างกัน กล่าวคือ เครื่องหมาย การค้าที่จดทะเบียนแล้วได้รับความคุ้มครองตาม มาตรา 32 และ 42 และเครื่องหมายการค้าที่ มิได้จดทะเบียน ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 43 ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็ตาม ขั้นตอนในการขจัดขวางกานำเข้าซ่อนนึ่งเรอ ประเด็นการพิสูจน์เอาผิดกับผู้นำเข้าซ่อนนึ่งเรอระหว่างเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแตกต่างกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 526 แห่งกฎหมายพิทักษ์ศุลกากร ขจัดขวางกานำเข้าซ่อนนึ่งเรอสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่าง ประเทศได้ ในขณะที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ สามารถใช้สิทธิดังกล่าว เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรห้ามกานำเข้าซ่อนนึ่งเรอสินค้าตามมาตรา 526 นี้ จนกว่าจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในกรณีที่มีได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังไม่ได้

จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อเสียงและสัญลักษณ์ทางการค้าจะถูกนำเข้ามาพิจารณา ถ้าหากตัวแทนจำหน่ายได้สร้างสัญลักษณ์กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าเครื่องหมายการค้า ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนจำหน่ายที่มีได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถขัดขวาง การนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศได้ ดังตัวอย่างคำพิพากษา ในคดี *A Bourjois & Co. v. Katzel* ซึ่งศาลเห็นการนำเข้าซ้อแป้ง JAVA จากต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ที่สอง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับตัวแทน จำหน่าย โดยพิจารณาจากความเกี่ยวเนื่องกันของธุรกิจและความยินยอมเป็นสำคัญ หากเจ้าของและตัวแทนจำหน่ายสินค้ามีความสัมพันธ์กันในเชิงธุรกิจในฐานะบริษัทแม่-ลูก บริษัทย่อยในเครือ หรือในฐานะผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต หรือในฐานะผู้อนุญาต-ผู้รับอนุญาต ให้ใช้สิทธิที่ดี บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนผู้นำเข้าที่ได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้อง หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่สามารถขัดขวางการนำเข้าสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศได้ ด้วยเหตุที่ถือว่าสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ไม่สามารถละเมิดกันเองได้ และถือว่ามีการให้ความยินยอม ให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว กับสินค้าแล้ว ตัวอย่างคำพิพากษาในคดี *Perfums Stern, Inc. v. United States Customs Service*, (575 F Supp 416, 223 USPQ 7 (SD Fla 1983)) ซึ่งศาลอนุญาตให้นำเข้าซ้อน้ำหอม Oscar de la Renta ได้ และคำพิพากษาในคดี *Carlo Shirt Inc. v. Daewoo International (American) Corp.* (707 F2nd 1054, 219 USPQ 594 (CA 9 1983)) ซึ่งศาลอนุญาตให้นำเข้าซ้อเสื้อ Monte Carlo ได้

หลักเกณฑ์ที่สาม ได้แก่ ความแท้จริงของตัวสินค้า หากสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อเป็นสินค้า ที่แท้จริงซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถขัดขวางการนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน จากต่างประเทศนั้นได้ ตัวอย่างเช่นคำพิพากษาในคดี *Apollinaris Co. v Scherer* (27 F 18 (SDNY 1886)) ซึ่งศาลอนุญาตให้นำเข้าซ้อน้ำแร่ Hunyadi Janos ได้

ในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าจริงและใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง คุณสมบัติของสินค้า
 ที่ถูกนำมาเข้าช้อนจะถูกนำมาพิจารณา หากสินค้าที่ถูกนำมาเข้าช้อนมีความแตกต่างจากสินค้าที่ใช้
 เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่มีจำหน่ายในตลาด อันจะเป็นผลร้ายแก่ผู้บริโภค หรือจะเป็นต้นเหตุ
 ก่อให้เกิดเกิดการสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน หรือมีผลกระทบในแง่ลบต่อชื่อเสียงทางการค้า
 ของผู้แทนจำหน่ายที่ถูกต้องแล้ว ศาลมักจะคุ้มครองตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค โดยห้ามการ
 นำเข้าช้อน ตัวอย่างเช่นคำพิพากษาในคดี Bell & Howel: Mamiya Co. v.
 Masel Supply Co. (548 F Supp at 1065, 1067, 215 USPQ at
 873 and 874) ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามการนำเข้ากล้อง Mamiya จากประเทศ
 สหราชอาณาจักร ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบการนำเข้าที่ถูกต้องรายแรก หรือ
 เช่นคำพิพากษาในคดี Dial Corp. v Encina Corp. (643 F Supp 951
 (SD Fla 1986)) ศาลห้ามการนำเข้าช้อนสบู่ Dial ที่มีตัวยี่ห้อต่างจากสบู่ Dial
 ที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

การแก้ปัญหาการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐ
 อเมริกา ศาลมีหลักในการพิจารณาแยกเป็น 2 แนว คือ แนวแรกถือหลักความเป็นสากลของ
 เครื่องหมายการค้าที่ว่า เครื่องหมายการค้าใช้เพื่อบ่งบอกแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า
 ดังนั้น หากเครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ถูกต้อง เมื่อมีการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
 เดียวกันจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา ย่อมไม่ถือว่าสินค้าที่ถูกนำเข้าช้อนนั้น
 ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ศาลที่ยึดหลักนี้ มักอนุญาต
 ให้นำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศได้ หากสินค้าที่ถูกนำมาเข้าช้อน
 เป็นสินค้าจริงที่ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง

แนวที่สองถือหลักเขตแดนที่ว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมเกิดขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
 ประเทศนั้น ๆ และผู้คิดวิสัยของเครื่องหมายการค้าในแต่ละเขตแยกจากกันได้ ดังนั้น หากผู้
 แทนจำหน่ายในประเทศได้สร้างชื่อเสียงในทางการค้า กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ
 เจ้าของเครื่องหมายการค้า ต่างหากในประเทศของตนย่อม มีสิทธิขจัดขวางการนำเข้าช้อนสินค้า
 ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นจ ากต่างประเทศได้

กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้เพื่อสกัดกั้นการนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายพิทักษ์สิทธิบัตร และ กฎของศาลฎีกา ที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้อสินค้า ในระยะหลังศาลฎีกาได้กำหนดว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรม มาร่วมพิจารณาในคดีการนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันด้วย วิธีสกัดกั้นการนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ การดำเนินคดีกับผู้นำเข้าซ้อ ฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือฐานวางขายสินค้า ในระยะหลัง มีการนำหลักเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการรบกวนสิทธิ หรือ การแทรกแซงการปฏิบัติตามสัญญา มาร่วมในการพิจารณาตัดสินนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเพิ่มมากขึ้น

หลักเกณฑ์การนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น

หลักเกณฑ์แรกสุดได้แก่ เรื่องตัวสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อ กรณีที่สินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อ นั้นเป็นสินค้าจริงและ ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง ผู้แทนจำหน่ายไม่สามารถห้ามการนำเข้าซ้อสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ที่เป็นสินค้าจริงนั้นจากต่างประเทศได้ เช่นตัวอย่างคำพิพากษาของศาล คดี ปกกา Parker (N.MC Co. v. Schulyro Trading Co., Feb.27 1970, Osaka Dist. Ct. 234 Hanrei Times 57) ศาลห้ามการนำเข้าซ้อปากกาที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากประเทศฮ่องกง แต่ถ้าสินค้าที่นำเข้ามีคุณภาพต่างจากสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ อันจะเป็นเหตุก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนผู้ซื้อแล้ว ศาลจะไม่อนุญาตให้นำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันดังกล่าว เช่นตัวอย่างคำพิพากษาในคดี กาแฟ Nescafe (Nestle Nihon K.K. v. Sankai Shoten, May 29, 1965, Tokyo Dist.Ct.) ศาลห้ามมิให้นำเข้า Nescafe ที่มีรสชาติต่างจาก Nescafe ที่ขายในประเทศญี่ปุ่นจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น

หลักเกณฑ์ที่สอง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่าย

ในประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะโดยทางใดทางหนึ่งแล้ว และสินค้าที่ถูกนำ
 เข้าช้อนนั้น มีคุณภาพไม่ต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ซึ่งมีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
 โดยที่เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนตัวสินค้า เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนใน
 ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้นำเข้า หรือตัวแทน จำหน่ายย่อมไม่สามารถขัดขวาง
 การนำเข้าช้อนสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นจากต่างประเทศได้ ตัวอย่างเช่น
 คำพิพากษาในคดี นำเข้าช้อนเสื้อยี่ห้อ Lacoste จากประเทศสหรัฐอเมริกา (Tokyo
 Dist.Ct., decision of 7 December 1984, 1141 Haneri Jiho
 143, 543 Hanrei Times 323)

หลักเกณฑ์ที่สาม ได้แก่ การกำหนดรายการสินค้าที่อนุญาตให้มีการนำเข้าช้อนในประเทศ
 ญี่ปุ่นเป็นลักษณะอักษรมโดยชัดแจ้ง ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อชี้แนะของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
 ว่าสินค้าประเภทใดที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าช้อน เช่น เสื้อผ้าเครื่อง นุ่งห่มแต่งกาย แผ่นซีดี
 หนังสือ ซิมิคอนดักเตอร์ โดยที่สินค้าที่อนุญาตให้นำเข้าช้อนได้จะต้องเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย
 การค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น และสินค้านั้นจะต้องเป็นสินค้าที่
 ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประเทศญี่ปุ่น

ในการแก้ปัญหาการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปุ่น
 ศาลใช้หลักในการพิจารณาแยก เป็น 2 แนว คือ แนวแรกถ้าสินค้าที่ถูกนำเข้าช้อนเป็นสินค้าจริง
 และใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง ศาลจะอนุญาตให้นำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
 จากต่างประเทศได้ ส่วนแนวที่สอง แม้สินค้าที่ถูกนำเข้าช้อนเป็นสินค้าจริงและใช้เครื่อง
 หมายการค้าอย่างถูกต้อง และสินค้านั้นจะไม่ก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน
 ศาลก็จะไม่อนุญาตให้นำเข้าช้อนสินค้าจากต่างประเทศ ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทน
 จำหน่าย หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสินค้านั้น

กฎหมายในประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้สกัดกั้นการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
 เดียวกัน ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายพิทักษ์สิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
 กันอันไม่เป็นธรรม กฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎกระทรวงและข้อชี้แนะซึ่งมีผลเทียบเท่า
 กฎหมาย

หลักเกณฑ์ในเรื่องการนำเข้าซอสสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศ กลุ่มประชาคมยุโรป

เนื่องจากการนำเข้าซอสสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศประชาคมยุโรป หมายถึงการนำเข้าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่มีจำหน่ายในประเทศสมาชิก กลับเข้ามาจำหน่ายแข่งกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในประเทศต้นกำเนิดของสินค้าและหมายถึงการนำเข้าสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตในประเทศเข้าไปจำหน่ายในประเทศสมาชิกประเทศอื่น ๆ รวมทั้งการนำเข้าสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ที่ผลิตจากประเทศภายนอกกลุ่มประชาคมยุโรปเข้ามาจำหน่ายในประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องนี้

หลักเกณฑ์แรกสุด ได้แก่ ความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศกำหนดไว้ ในบางประเทศสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจรวมไปถึงสิทธิในการห้ามการนำเข้าด้วย โดยพิจารณาจากกรณีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสามารถขัดขวางการนำเข้าซอสสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศได้ประเทศใด หากไม่ขัดต่อข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน ตามสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมที่ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปทุกประเทศ ตกลงยอมรับการเคลื่อนไหลโดยเสรีของสินค้าในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน ตัวอย่างเช่นคำพิพากษาของศาลยุโรป ในคดี Hoffmann-La Roche v. Centrafarm ซึ่งศาลห้ามนำเข้า Valium จากประเทศอังกฤษเข้ามาจำหน่ายในประเทศเยอรมัน

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้สิทธิ (ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศ) ขัดขวางการนำเข้าซอสสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นจากต่างประเทศ โดยขัดต่อสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม (มาตรา 30) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถขัดขวางการนำเข้าซอสสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาในคดี Centrafarm v. American Products ซึ่งศาลอนุญาตให้นำเข้าซอสยา

Centrafarm จากประเทศอังกฤษเข้ามาขาย ในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้

หลักเกณฑ์ที่สองได้แก่ ตัวสินค้าที่ถูกรับเข้า โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของสินค้า การบรรจุหีบห่อ ห่อผลิตภัณฑ์ และขนาดบรรจุของสินค้าที่นำเข้าซ้อน ในกรณีที่สินค้าที่ถูกรับเข้า ซ้อนและสินค้าที่มีจำหน่ายซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันมีคุณสมบัติต่างกัน เจ้าของเครื่องหมาย การค้าสามารถขัดขวางการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันดังกล่าวได้ ถ้าไม่ขัดต่อ ข้อตกลงร่วมกันตามสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาในคดี Sony v. Saray's Electronics ที่ห้ามการนำเข้าโทรทัศน์ Sony ที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน เข้ามาจำหน่ายในประเทศอังกฤษ

หลักเกณฑ์ที่สาม ได้แก่ ความยินยอม ใช้พิจารณาในกรณีที่สินค้าที่ถูกรับเข้าซ้อนที่ใช้ เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ผลิตจากประเทศนอกกลุ่มประชาคมยุโรป หากสินค้าที่ผลิตภายนอก กลุ่มสมาชิกดังกล่าว ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และมีวางจำหน่ายใน ประเทศของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถขัดขวางการ นำเข้าซ้อนสินค้าดังกล่าวในประเทศของตนได้อีก และสินค้าที่ถูกรับเข้าซ้อนดังกล่าวสามารถ เคลื่อนไหวได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถ ขัดขวางได้อีกต่อไป

ในการแก้ไขปัญหาคำพิพากษานำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศกลุ่ม ประชาคมยุโรป หลักในการพิจารณาคดีการนำเข้าซ้อนแบ่งเป็น 2 แนวคือ แนวแรกคุ้มครองสิทธิ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยศาลจะห้ามมิให้นำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า เดียวกันจากต่างประเทศ แนวที่สอง ศาลจะอนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย การค้าเดียวกัน โดยอาศัยหลักเรื่องการสิ้นสุดสิทธิ กล่าวคือเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า นำสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อม ไม่สามารถใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ห้ามการจำหน่ายสินค้าของตนได้อีกต่อไป

ในกรณีของการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันซึ่งผลิตจากประเทศภาย นอกกลุ่มประชาคมยุโรป เมื่อสินค้าที่ถูกรับเข้าซ้อนซึ่งผลิตในประเทศนอกกลุ่มประชาคมยุโรป

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ในประเทศ สมาชิกประชาคมยุโรป) และสินค้าดังกล่าวมีจำหน่ายในประเทศของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมยุโรปแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่มีสิทธิจะห้ามการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ดังกล่าวนั้น ในประเทศสมาชิกประเทศอื่น ๆ

กฎหมายในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรปที่ใช้สกัดกั้นการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิก แต่ละประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้า และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยตรง และสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม (มาตรา 30, 36 และมาตรา 85) หากกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิกขัดกับสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ศาลจะนำข้อตกลงในสนธิสัญญาแห่งโรมมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา

สำหรับการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศใด ๆ ดังกล่าวต่อไป ในบทที่ 5