

บทที่ 3

แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้อสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับกาณ์นำเข้าซ้อ สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในประเทศอังกฤษ มี 2 แนวความคิดควบคู่กัน คือเรื่องละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Infringement) และการลวงขายสินค้า (Passing-off)¹

ปัญหาที่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ หรือตัวแทนจะใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ขัดขวางกาณ์นำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันได้หรือไม่นั้น ผลตามแนวความคิด ทั้งสองนี้จะต่างกัน

แนวความคิดเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Infringement)²

ตามแนวความคิดนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นผู้มีสิทธิโดยเด็ดขาด ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทางการค้า เพื่อบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า และ ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขยายรวมไปถึง สิทธิในการก้ามนมิให้ผู้อื่นนำเอาเครื่องหมายการค้า

¹ Warwick A. Rothnie, Parallel Imports (London: Sweet & Maxwell, 1993) p. 13

² เรื่องเดียวกัน หน้า 17

ของคนไปใช้ในลักษณะอื่น ที่ไม่ใช่เป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในระยะแรก ศาลในประเทศอังกฤษพิจารณาการนำเข้าซ้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า เดียวกันว่า จะถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ โดยดูจากหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าที่ว่า เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่บอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าเป็นหลัก ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นคนเดียวกัน และเป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดนั้น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนไม่สามารถใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า เพื่อขัดขวางการ นำเข้าซ้อสินค้าในประเทศอังกฤษได้ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อจะเหมือนกัน หรือไม่ และไม่คำนึงถึงการจำหน่ายสินค้านั้นในตลาดเป็นการจำหน่ายโดยเจ้าของเครื่องหมาย การค้าเอง หรือเป็นการจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างคดีสำคัญในเรื่องนี้ ได้แก่คดี Champagne Heidsieck [1930] 1Ch. at 338 to 339³ ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า บริษัท Heidsieck ผลิตและจำหน่าย แชมเปญ Heidsieck และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Heidsieck ในประเทศอังกฤษ เครื่องหมายการค้าที่บริษัท Heidsieck จดทะเบียนไว้เป็นรูปสลาก บน ขวดแชมเปญที่จำหน่ายในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีคำว่า 'Reserved for England' กำกับอยู่ แชมเปญที่นำเข้าซ้อในสหราชอาณาจักรที่จำหน่ายในประเทศอังกฤษ มีอักษรคำว่า BRUT และสลากเป็นภาษาฝรั่งเศส บริษัท Heidsieck จำหน่ายแชมเปญในประเทศในทวีปยุโรป (รวมทั้งในประเทศฝรั่งเศส) ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า BRUT โดยกำหนดห้ามนำสินค้า ที่บริษัทจำหน่ายกลับเข้ามาจำหน่ายในประเทศอังกฤษ เมื่อมีผู้นำเข้านำเข้าแชมเปญ BRUT จากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาจำหน่ายในประเทศอังกฤษ บริษัทจึงฟ้องผู้นำเข้าฐานละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า และขอให้ศาลสั่งห้ามการนำเข้าซ้อแชมเปญ BRUT จากประเทศฝรั่งเศส ศาลพิพากษาว่า การนำเข้าซ้อไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะ เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนตัวสินค้าทำหน้าที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าอย่างถูกต้อง

³ เรื่องเดียวกัน หน้า 18



การพิจารณาการนำเข้าซอสสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศอังกฤษ
ในระยะหลัง ศาลอังกฤษนำเรื่อง คุณภาพของสินค้าความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศ เข้าร่วมพิจารณา ซึ่งหาก
พบว่าสินค้านั้นมีคุณภาพต่างกัน หรือการนำเข้าซอสสินค้าดังกล่าวไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า ศาลพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ และห้ามมิ
ให้นำเข้าซอสสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันดังกล่าว⁴

ตัวอย่างคดีสำคัญในระยะหลัง ได้แก่คดี Colgate-Palmolive Limited v
Markwell Finance Limited [1989] RPC 497⁵ ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าบริษัท
Colgate-Palmolive Company (Colgate-US) ผลิตและจำหน่ายสินค้าผ่านทาง
บริษัทย่อยในต่างประเทศมากกว่า ๕๐ ประเทศ โดยให้สิทธิแก่บริษัทย่อยในประเทศต่าง ๆ ในการ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวสินค้าและการจำหน่ายสินค้าได้เอง ยกเว้นในเรื่องการส่งสินค้า
Colgate ออกจำหน่ายนอกประเทศ Colgate-US เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและ
ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Colgate ทั้งในประเทศอังกฤษและในประเทศบราซิล
และอนุญาตให้บริษัท Colgate-UK และ Colgate-Brazil ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว
ขายสินค้า Colgate ที่จำหน่ายในประเทศอังกฤษ บรรจุอยู่ในกล่องสีแดงที่มีคำว่า Colgate
พร้อมแถบรูปไข่สีฟ้า มี 2 รส คือรส "Great Regular Flavour" และรส "Blue
Minty Gel" (or 'Junior') ซึ่งรส "Blue Minty Gel" บรรจุอยู่ในหลอด
อลูมิเนียมขนาด ๒๕ มิลลิกรัม และแถบรูปไข่สีฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อน ส่วนสินค้า Colgate
ที่จำหน่าย ในประเทศบราซิลมีคำว่า "Com Fluor" และ "Com Fluor MFP"
พร้อมแถบรูปไข่สีฟ้าเข้มกับชนิดที่มีคำว่า "Menta Natural" พร้อมแถบสีเขียว

⁴ เรื่องเดียวกัน หน้า 31

⁵ เรื่องเดียวกัน หน้า 32-39

และมีภาษาโปรตุเกสปร กฏาบทกลงทั้งสองชนิด คุณสมบัติทางการรักษาฟันของยาสีฟัน Colgate ในประเทศบราซิลต่ำกว่าคุณสมบัติของยาสีฟัน Colgate ที่จำหน่ายในประเทศ อังกฤษ

Maxwell นำเข้ายาสีฟัน Colgateจากประเทศบราซิลเข้ามาจำหน่ายในประเทศ อังกฤษ เป็นจำนวน 7 Shipments โดยจำหน่ายในร้านเครือข่าย (Chain Store) Tesco สินค้ายาสีฟัน Colgate ที่นำเข้าช้อนจกประเทศบราซิล มีราคาถูกกว่ายาสีฟัน Colgate ที่ผลิตในประเทศอังกฤษ และมีวงจำหน่ายควบคู่กัน Maxwell ซื้อมยาสีฟัน Colgate จากพ่อค้าในประเทศบราซิล ซึ่งซื้อสินค้าดังกล่าวในตลาดในประเทศบราซิล อีกทอดหนึ่ง ส่วนในการนำเข้าครั้งหลัง ๆ Maxwell ซื้อจาก Colgate-Brazil โดยตรงโดยอ้างว่าซื้อไปเพื่อจำหน่ายในประเทศไนจีเรีย

สาธารณชนผู้ซื้อในประเทศอังกฤษ เข้าใจผิดคิดว่ายาสีฟัน Colgate ที่ Maxwell นำเข้ามีคุณสมบัติเหมือนกันกับยาสีฟัน Colgate ที่จำหน่าย ในประเทศอังกฤษซึ่งที่แท้จริง แล้วยาสีฟันที่นำเข้าช้อนมีคุณสมบัติในทางการแพทย์ต่ำกว่ายาสีฟัน Colgate ที่จำหน่าย ในประเทศอังกฤษ ศาลชั้นพิจารณาห้ามมีการนำเข้าช้อนของ Maxwell เพราะสินค้าดังกล่าว ก่อให้เกิดสับสนหลงผิดทั้งในแง่ล่งกัมเนิด และคุณภาพของตัวสินค้า Maxwell อุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลชั้น⁶ โดยต่อสู้ว่าแม้คุณสมบัติของตัวสินค้าจะต่างกันแต่ก็เป็นสินค้าที่ผลิต โดยมาตรฐานของ Colgate เหมือนกัน สาธารณชนผู้ซื้อจักเลือกซื้อสินค้าที่ตนต้องการ ได้เป็นอย่างดี และต่อสู้ว่ากรณีที่ Colgate-Brazil ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ) ถือว่า Colgate-US ได้ให้ความยินยอม เพราะเป็นการใช้ เครื่องหมายการค้าที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (Uniform 'house' trade dress) ของ บริษัทในเครือ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้น ห้ามการ นำเข้าช้อนยาสีฟัน Colgate จากประเทศบราซิล โดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่หลักในการบ่งบอกถึงแหล่ง

⁶ เรื่องเดียวกัน หน้า 34

กำเนิดของสินค้าและมีหน้าที่ร้องในการบอกไปถึงคุณสมบัติของตัวสินค้านั้น และการที่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมิได้ระบุนำการส่งออกไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่า Colgate-US อนุญาตให้ Colgate-Brazil ส่งออกขายสินค้า Colgate ไปจำหน่ายในต่างประเทศ การส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นสิ่งที่ Colgate-US จิตดวงจำกัดไว้

แนวความคิดเรื่องการลวงขายสินค้า (Passing-Off)

ตามแนวคิดนี้ ถือว่าการที่บุคคลใดแอบอ้างหรือ นำเอาชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือรูปลักษณ์ของท่อผลิตภัณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปใช้ และก่อให้เกิดของการสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน ในเรื่องคุณภาพ ที่มาของตัวสินค้า อันจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงในทางการค้า (กึ่งจิตวิสัย) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิขัดขวางการกระทำดังกล่าวได้⁷ หลักที่ใช้พิจารณาในเรื่องนี้คือ มีการแสดงอันเป็นเท็จ โดยผู้ประกอบการค้าต่อสาธารณชนผู้ซื้อซึ่งจะเป็นผู้ซื้อสินค้า ที่ผู้ประกอบการค้าผู้แสดงเท็จนั้นจำหน่าย และจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงในทางการค้า และจิตวิสัยของเจ้าของสินค้า และเจ้าของธุรกิจนั้น ทำให้ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของผู้ประกอบการที่แสดงเท็จ

⁷ เรื่องเดียวกัน หน้า 14 "Passing off" provides protection for a trader's proprietary interest in goodwill generated in a market by his business activities in association with name, mark or get-up. The common law provides protection against damages, or the likelihood of damages to that goodwill by another's action in which may confuse or deceive someone relying on that goodwill."

หากมีการนำเข้าซ็อนสินค้า และสินค้าที่ถูกนำเข้าซ็อนมีลักษณะดังกล่าว เจ้าของ
เครื่องหมายการค้า ข่อมมีสิทธิขัดขวางการนำเข้าซ็อนสินค้านั้น แนวความคิดเรื่องการลงขาย
Passing off ถูกนำมาใช้ในการขัดขวางการนำเข้าซ็อนสินค้าอย่างมากในประเทศอังกฤษ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา

ตัวอย่างคดีสำคัญในเรื่องนี้ ได้แก่คดี Consumers Distributing Co. v.
Seiko Time Canada (1984) 10 DRL (4th)⁸ ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าบริษัท
Seiko Time เป็นผู้จำหน่ายนาฬิกา Seiko แต่เพียงผู้เดียวในประเทศแคนาดา บริษัท
Seiko Time เป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตนาฬิกา Seiko ตลอดเวลา
5 ปีที่บริษัท ฯ จำหน่ายนาฬิกา Seiko ในประเทศแคนาดา บริษัท ฯ ได้ใช้ความพยายามใน
การสร้างชื่อ เสียงในตัวสินค้าตลอดจนมีการให้บริการด้านต่าง ๆ ณ จุดจำหน่ายรวมทั้งให้
บริการแนะนำและแก้ไขสินค้า จนสาธารณชนทั่วไปจะนึกถึงบริษัท ฯ เมื่อนึกถึงนาฬิกา Seiko
และทราบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัท ฯ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้เครื่องหมาย
การค้า Seiko ในประเทศแคนาดา ต่อมา Customer Distributing Co. นำ
นาฬิกา Seiko เข้ามจำหน่ายในประเทศแคนาดา นาฬิกาที่นำมาจำหน่ายนี้ไม่ครบทุกรุ่น
และไม่มีบริการ ให้บริการ ณ จุดจำหน่ายหรือ การให้บริการหลังการขาย ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่
ผู้จำหน่ายนาฬิกา Seiko ทุกรายจะต้องปฏิบัติตาม เมื่อผู้ซื้อซื้อนาฬิกา Seiko และขอ
ใบรับประกัน Customer Distributing Co. ก็จะออกใบรับประกันให้ Seiko
Time จึงฟ้องบริษัท Customer Distributing Co. ต่อศาลฐานทำให้ชื่อเสียงใน
ทางการค้าได้รับความเสียหาย เพราะบริษัท ฯ ถูกต่อว่าจากผู้ซื้อนาฬิกา Seiko ชื่อเสียงใน
ด้านคุณภาพของตัวสินค้าที่บริษัท ฯ สร้างไว้ได้รับความกระทบกระเทือน เนื่องจากจำเลยไม่ได้
เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ที่จะมีสิทธิออกใบรับประกันสินค้าให้แก่ลูกค้า ใบรับประกัน
ที่จำเลยออกให้แก่ผู้ซื้อข่อมไม่ผูกพันบริษัท ฯ ศาลพิพากษาห้ามมิให้จำเลยโฆษณาและจำหน่าย
นาฬิกา Seiko อีกต่อไป โดยศาลให้เหตุผลว่า สินค้าที่จำเลยจำหน่ายไม่ได้เป็นสินค้าที่มี

⁸ เรื่องเดียวกัน หน้า 40-41

คุณลักษณะเช่นเดียวกันกับนาฬิกา Seiko ที่โจทก์จำหน่าย เพราะสินค้าที่โจทก์จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า Seiko หมายถึงตัวนาฬิกาพร้อมกล่องบรรจุและหนังสือคู่มือการใช้ พร้อมการบริการ ณ จุดจำหน่ายและใบรับประกันที่ออกให้แก่ผู้ซื้อโดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง รวมทั้งการให้บริการหลังการขายสินค้า การจำหน่ายนาฬิกาที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Seiko ของจำเลย เป็นการอาศัยชื่อเสียงในทางการค้าของโจทก์ ทำให้สาธารณชนผู้ซื้อเชื่อว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ ซึ่งได้รับการรับประกันคุณภาพ และมีบริการหลังการขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้า

จนถึงปัจจุบัน ประเทศอังกฤษยังคงใช้แนวคิดทางกฎหมายทั้งสองแนวนี้ ในการพิจารณาเรื่อง การนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน แนวคิดเรื่องละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Infringement) และการลวงขายสินค้า (Passing-Off) เป็นที่ยอมรับและใช้กันอยู่ในทุกประเทศเป็นส่วนใหญ่มารวมทั้งในประเทศไทย

ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้สินค้า

แนวความคิดในเรื่องละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และแนวความคิดในเรื่องการลวงขายสินค้า เชื่อมโยงกับทฤษฎีกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาการนำเข้าซ้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่สำคัญ 4 ทฤษฎี คือ

1. ทฤษฎีละเมิด (Tort)
2. ทฤษฎีสากล (Universality)
3. ทฤษฎีการเขตแดน (Territoriality)
4. ทฤษฎีป้องกันการผูกขาด (Antitrust)

3.1 ทฤษฎีละเมิด (Tort)

ละเมิด เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย กฎหมายบัญญัติว่านี่เกิดขึ้นเพราะทำให้เกิดเสียหายแก่ผู้อื่น ทฤษฎีละเมิดเป็นเรื่องที่ว่าด้วยความรับผิดชอบตามกฎหมาย ส่วนนี้ที่ความรับผิดชอบ

ทางละเมิด เป็นหนี้ซึ่งกฎหมายตั้งขึ้นโดยกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยบัญญัติเป็น
 ลายลักษณ์อักษร⁹ ทฤษฎีละเมิดในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้อน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

กรณีแรก เป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไปใช้กับ
 สินค้าโดยมิได้รับอนุญาต เป็นเหตุก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในตัวสินค้าและที่มาของสินค้า
 ในหมู่สาธารณชนผู้ซื้อ หากเครื่องหมายการค้าที่นำไปใช้นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของ
 เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ ถือเป็น การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของ
 เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง เพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิโดยเด็ดขาดแต่
 เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

กรณีที่สอง เป็นการแอบอ้าง หรือนำเอาชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ท่อผลิตภัณฑ์
 สินค้าของเจ้าของไปใช้ เป็นเหตุให้เกิดการสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือในคุณภาพ
 ของสินค้านั้น รวมถึงการแสวงหาความเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า หรือที่มา และความเป็น
 เจ้าของของสินค้า

ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพื่อขัดขวางการนำเข้า
 ซ้อนสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ โดยอ้างว่าการนำเข้าซ้อนของผู้นำเข้า
 เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตน ประเด็นที่ศาลจำเป็นต้องพิจารณาจึงได้แก่เรื่องละเมิด
 สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญ หากศาลพิจารณาว่าการนำเข้าซ้อนของผู้นำเข้าละเมิดสิทธิ
 ในเครื่องหมายการค้า ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมขัดขวาง
 การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของตนได้สำเร็จ
 ทฤษฎีละเมิดจึงมีบทบาท อย่างมากในการวินิจฉัยของศาล

⁹ จี๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด, ชุดตำรา ลำดับที่ 1, คณะนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518 หน้า 1

ประเด็นที่ว่า การนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เป็นการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย และเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจในตีความของศาลเป็นสำคัญ หากศาลยึดแนวการวินิจฉัยที่ว่า การนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน กับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย การนำเข้าชิ้นดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำอันผิดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้ง ผู้นำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ย่อมละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิห้ามการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของตน ศาลก็จะพิพากษาห้ามมิให้มีการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดไว้ แต่ถ้าศาลยึดแนววินิจฉัยที่ว่า การนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน กับเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ ไม่ถือเป็นการทำความผิดตามกฎหมาย ศาลก็จะอนุญาตให้มีการนำเข้าชิ้นสินค้าชนิดนั้นได้ แนววินิจฉัยและการตีความของศาลที่ว่า การนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เป็นการกระทำอันต่อกฎหมายหรือไม่ ยังแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาในคดีการนำเข้าชิ้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันสองคดีที่ต่างกันคือ คดี ปากก้า Parker¹⁰ และคดีกีตาร์ Fender

คดีแรกศาลพิจารณาว่า การนำเข้าชิ้นสินค้าจริง ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นไม่เป็น การกระทำผิดตามกฎหมาย ดังนั้นการนำเข้าชิ้นสินค้าดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ศาลอนุญาตให้มีการนำเข้าชิ้น

¹⁰N.MC.Co v. Schulyro Trading Co., Feb. 27. 1970, Osaka Dist.Ct.Takamatsu Kaoru. Treatment of Parallel Importation in Japan, AIPPI Journal (January 1991): 3-4

สินค้าดังกล่าวได้

ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า บริษัท Schulyro Trading Company เป็นผู้จัดจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวปากกา Parker ในประเทศญี่ปุ่น และได้จดทะเบียนในฐานะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้า "Parker" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศญี่ปุ่น N.M.C. โจทก์ในคดีนี้นำเข้าปากกา Parker จากประเทศฮ่องกง บริษัท Schulyro Trading Company ยื่นคำร้องขอให้ศาลแห่งกรุงโตเกียว มีคำสั่งชั่วคราว ห้ามการนำเข้าปากกา Parker ของโจทก์ และหลังจากที่ศาลมีคำสั่งห้ามการนำเข้าแล้ว บริษัท Schulyro Trading Company ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เพื่อขอให้ห้ามการนำเข้าปากกา Parker โดยระบุว่า การนำเข้าของโจทก์ N.M.C. เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า Parker ต่อมาอีกบริษัทหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นพยายาม นำเข้าปากกา Parker จากประเทศฮ่องกง เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตนำเข้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้ารายนั้น เว้นแต่บริษัทผู้นำเข้ารายนั้นจะได้รับคามยินยอมจากบริษัท Schulyro Trading Company เสียก่อน บริษัทผู้นำเข้ารายหลังจึงยื่นฟ้องบริษัท Schulyro Trading Company ต่อศาลแห่งเมืองโอซากา อ้างว่าบริษัท Schulyro Trading Company ไม่มีสิทธิขัดขวางการนำเข้าปากกา Parker ศาลแห่งเมืองโอซากาพิพากษาว่า การนำเข้าซ้อนไม่เป็นการกระทำอันเป็นความผิดที่ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า Parker เพราะเครื่องหมายการค้า Parker มีหน้าที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้าของเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าไม่ได้มีไว้เพื่อบ่งบอกถึงตัวแทนจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด และโดยที่คุณสมบัติของปากกา Parker ที่นำเข้าเหมือนกับปากกา Parker ที่บริษัท Schulyro Trading Company จำหน่ายทุกประการ บริษัท Schulyro Trading Company จึงไม่มีสิทธิห้ามการนำเข้าปากกา Parker จากประเทศฮ่องกงซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและถูกต้องของโจทก์

คดีที่สองศาลพิจารณาว่า การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้แล้ว (Second hand) ไม่ถือเป็นการกระทำที่เ็นความผิด และไม่เป็นการละเมิดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าศาลจึงอนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อนสินค้าดังกล่าวได้

ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า โจทก์ Fender¹¹ (Australia) เป็นตัวแทนจำหน่ายกีตาร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Fender พร้อมอุปกรณ์ของบริษัท Fender (US) ในประเทศ สหรัฐอเมริกา Fender (US) เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Fender ที่จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โจทก์ Fender (Australia) ได้รับโอนเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย จากบริษัท Fender (US) ภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศออสเตรเลีย สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า Fender จะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาการเป็นผู้แทนจำหน่ายระงับ การโอนเป็นเพียงให้สิทธิ แก่โจทก์ในการใช้ชื่อ Fender และเครื่องหมายการค้า Fender กับสินค้าที่ Fender (US) ผลิต จำนวนนำเข้ากีตาร์ Fender ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้แล้วจาก ประเทศสหรัฐ เข้ามาจำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย ในสัญญาการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียว Fender (Australia) ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและให้บริการ บริการซ่อมสินค้าโดยลำพัง และโจทก์ได้สร้างเครือข่ายการจำหน่ายกีตาร์ Fender ในประเทศ ออสเตรเลียมากกว่า ๒๐๐ แห่ง จนเกิดมีกวีตวิสัยในการจำหน่ายกีตาร์ Fender ในประเทศ ออสเตรเลีย การนำเข้าของจำนวนมีทั้งการนำเข้ากีตาร์ Fender ทั้งที่เป็นสินค้าใหม่และสินค้า ที่ใช้แล้ว โจทก์ฟ้องจำเลยฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลย นำเข้ากีตาร์ Fender ศาลพิพากษาว่าในส่วนกีตาร์ที่เป็นสินค้าใหม่ จำนวนละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เนื่องจากโจทก์ได้สร้าง ชื่อเสียงและเกียรติคุณในทางการค้า สำหรับกีตาร์ Fender ในประเทศออสเตรเลียจนสาธารณชนผู้ซื้อทราบว่ากีตาร์ Fender เป็นสินค้าที่มีคุณภาพผลิตในประเทศอเมริกาและจำหน่ายโดยโจทก์ในประเทศออสเตรเลีย ในส่วนที่เป็นกีตาร์ Fender ที่ใช้แล้ว ศาลพิพากษาว่าการนำเข้าของจำเลยไม่เป็นการละเมิด

¹¹ Warwick A. Rothnie, Parallel Imports (London: Sweet & Maxwell, 1993) p. 49-53 (Fender Australia Pty Limited v Bev & Sullivan (1989) 15 IRP 257 (Fed. C))

สิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยศาลไต่สวนพบว่า การที่จำเลยจำหน่ายกีตาร์ที่ใช้แล้ว ที่ใช้เครื่องหมายการค้า Fender ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขาย (คือจำเลย) กับตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการจำหน่ายไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับกีตาร์ที่ใช้แล้วนั้น การขายสินค้าที่ใช้แล้วของจำเลยเป็นธุรกิจการขายของที่ใช้แล้วจึงไม่ถือเป็นการละเมิดต่อโจทก์¹²

สำหรับกฎหมายไทย การนำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้น สิ่งที่ศาลใช้เป็นหลักในการพิจารณาได้แก่ ความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้า ซึ่งดูจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ หากศาลพบว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศไทย ศาลมักพิพากษาห้ามมิให้นำเข้าซoonสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มาจากต่างประเทศ แต่หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ศาลจะพิจารณาต่างไปจากกรณีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะกล่าวต่อไปในบทที่ 4

อย่างไรจึงจะถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ทฤษฎีที่ใช้พิจารณาในเรื่องนี้และเกี่ยวข้องกับกรนำเข้าซoonสินค้า อีก 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีสากล (Universality) และทฤษฎีเขตแดน (Territoriality)

3.2 ทฤษฎีสากล (Universality)

ทฤษฎีสากล คือทฤษฎีที่ว่าด้วย เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่ออ้างบอถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยทฤษฎีนี้ไม่คำนึงถึงเส้นพรมแดนว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจะมีวาง

¹² เรื่องเดียวกัน หน้า 51

จำหน่าย ณ ที่ใดตรงบนแท่งที่เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนตัวสินค้าใช้เพื่อบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของตัวสินค้าแล้ว สินค้าดังกล่าวย่อมมีวงจำหน่ายได้ในทุกที่¹³ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทฤษฎีนี้ยอมให้สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศหนึ่งไหลผ่านเส้นพรมแดนเข้าไปจำหน่ายในที่ต่างๆ นอกเหนือไปจากเขตแดนในประเทศของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ เพราะตรงบนแท่งที่เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมไม่ถูกกักกันไว้ขายแต่เฉพาะในประเทศของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

ทฤษฎีนี้มีที่มาจากผลคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ในคดี Apollinaris Co., Ltd. v. Scherer¹⁴ ในปี พ.ศ. 2429 ซึ่งบริษัท Apollinaris Co., Ltd. โจทก์ เป็นผู้ได้รับสิทธิจากบริษัทผลิตน้ำแร่ในประเทศออสเตรีย คือ บริษัท Andres Saxlehner ให้เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าน้ำแร่ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Andres Saxlehner เป็นผู้พบน้ำแร่จากบ่อน้ำพุ และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า HUNYADI JANOS กับน้ำแร่ของตน จำนวน บริษัท Schere พยายามขอซื้อน้ำแร่จาก Saxlehner เพื่อจะ นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา Saxlehner ปฏิเสธที่จะขายให้และแจ้งให้จำนวนติดต่อ กับโจทก์ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาจำนวนสามารถ ซื้อน้ำแร่ HUNYADI JANOS จากพ่อค้าในประเทศเยอรมัน ซึ่งซื้อน้ำแร่จาก Saxlehner อย่างถูกต้องและนำสินค้าเข้ามาขายในประเทศสหรัฐอเมริกาแข่งกับโจทก์ โดยขายในราคาที่ต่ำกว่า

¹³ เรื่องเดียวกัน หน้า 61-62

¹⁴ Coggio, D., Brian, Gordon Jennifer and Coruzzi, A., Laura. The History and Present Status of Gray Goods, The Trademark Reporter 75 (September-October 1985): 445-7 (Apollinaris Co.. Ltd. v. scherer, 27 f 18 (SDNY 1886)

โจทก์ Apollinaris จึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ระงับการนำเข้าหรือห้ามการจำหน่ายของ
 จำนวน เนื่องจากโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า HUNYADI JANOS แม้ศาลจะรับว่า
 โจทก์เป็นผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศอเมริกา แต่เนื่องจากสินค้าที่จำนวน
 จำนวนเป็นสินค้าที่แท้จริง ดังนั้นศาลพิพากษาว่าการนำเข้าและสินค้าที่จำนวนจำหน่ายไม่เป็น
 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้รับ จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ศาลสหรัฐให้เหตุผลประกอบคำตัดสินในครั้งนี้ว่า สิทธิเด็ดขาดของการใช้เครื่องหมาย
 การค้าคือใช้เพื่อป้องกันสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่แท้จริงซึ่งผลิต
 โดยเจ้าของสินค้า หากสิทธิดังกล่าวยังไม่ถูกใช้เพื่อปิดกั้นตัวสินค้าแล้ว ศาลเห็นว่าโจทก์ไม่
 สามารถนำกฎหมาย เครื่องหมายการค้ามาใช้เพื่อขัดขวางการกระทำของจำนวนได้ แม้ว่าการ
 นำเข้าซื้อของจำนวนจะเป็นการลดผลประโยชน์อันเป็นสิ่งที่โจทก์ควรได้รับ เนื่องจาก
 ได้รับสิทธิจาก Saxlehner อย่างเห็นได้ชัดก็ตาม ศาลเห็นว่าโจทก์ได้รับผลประโยชน์จาก
 Saxlehner โดยที่โจทก์ไม่ได้สร้างกีดกันขึ้นแก่เครื่องหมายการค้า HUNYADI JANOS
 แต่อย่างใด ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาจึงอยู่ที่ว่า จำนวนรบกวนสิทธิของโจทก์ในการควบคุม
 การจำหน่ายน้ำแร่ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ตามสัญญาระหว่างโจทก์และ Saxlehner
 หรือไม่ ซึ่งศาลมีความเห็นว่าโจทก์มิได้พยายามควบคุมการจำหน่ายน้ำแร่ HUNYADI JANOS
 โจทก์พยายามที่จะขัดขวางการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า HUNYADI JANOS จึงควร
 ที่โจทก์จะนำเอากฎหมายป้องกันการผูกขาดมาเป็นฐานในการฟ้อง มากกว่าที่จะอ้างกฎหมาย
 เครื่องหมายการค้า เมื่อโจทก์อ้างกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นฐานในการฟ้องร้องเพื่อ
 ขัดขวางการนำเข้าซื้อของจำนวน ศาลก็ต้องพิจารณาโดยยึดประเด็นเรื่องสินค้าที่แท้จริง
 เป็นสำคัญ*

ทฤษฎีสากลนี้ยอมรับหลักในเรื่องการสูญสิ้นไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion Doctrine)
 ที่ว่าเมื่อเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้านำสินค้าของตนออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่ายในทางการค้าแล้ว

*"The court, however, found no trademark rights



to be infringed because the article sold was genuine. Although the court noted that Scherer was fully aware that it was circumventing the Apollinaris Co's rights to distribution, the Apollinaris Co. still has no legal right to stop Scherer since any purchaser of the water, wherever he purchases it, acquires a valid title to treat it as his own property. It was held that there was no way to create a territorial title to the products of the mineral spring as no such title was known to the law of personal property."

¹⁵ เรื่องเดียวกัน หน้า 460

"Under the exhaustion doctrine, a trademark owner may no longer control the marked goods after releasing them into the stream of commerce. After the first sale, the markholder's control is deemed exhausted"

ภายหลังจากที่มีการขายสินค้าเป็นครั้งแรก สิทธิในการควบคุมสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมสิ้นสุดลง* ดังนั้น ผู้ค้าปลีก, ขี้ปิว หรือผู้ขายสินค้าที่ใช้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะวางโชว์ โฆษณาและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ (ที่ซื้อมาจากแหล่งอื่นหรือที่นำเข้าซื้อมาจากผู้ผลิตอื่นในต่างประเทศ) ได้ แม้ว่าการจำหน่ายของผู้ค้าปลีก ขี้ปิว หรือผู้ขายสินค้าที่ใช้แล้วนั้นจะเป็นการขายแข่งกับเจ้าของ เครื่องหมายการค้าก็ตาม ¹⁶

ทฤษฎีสากลถือว่า เครื่องหมายการค้ามีความศักดิ์สิทธิในตัวของมันเอง และ ไม่ถูกจำกัด

¹⁶ Hiebert, H., Timothy, Foundation of The Law of Parallel Importation: Duality and Universality in Nineteenth Century Trademark Law, The Trademark Reporter, 80 (September-October 1990): 498-499

"Exhaustion principle allowed purchasers, such as retailers and second-handed dealers, to display, advertise and sell trademarked goods as they wished, even in competition with the owner of the mark."

* ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ผลิตวิทยุได้จำหน่ายวิทยุที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนแก่ผู้จำหน่ายปลีก ผู้จำหน่ายปลีกย่อมขายวิทยุภายใต้เครื่องหมายการค้านั้น ๆ ได้ ในกรณีนี้ถือได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อนุญาตโดยปริยายแก่ผู้จำหน่ายปลีกที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตน หลักดังกล่าวเป็นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "หลักการ ใช้ไปแล้วซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียว" (Principle of the Exhaustion of the Exclusive Right) หลักนี้ สันนิษฐานว่าการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าโดยอ้อมเป็นการได้รับมอบอำนาจโดยปริยายแก่ผู้ซื้อ ที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นต่อภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

โดยเส้นเขตแดนของอาณาเขตใดอาณาเขตหนึ่ง สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะติดตามตัวสินค้าไปทุกที่และไม่ว่าจะถูกจำกัดโดยเส้นเขตแดน เหมือนดังเช่นการใช้สิทธิของบุคคลซึ่งไม่ถูกจำกัดให้ใช้สิทธิแต่เฉพาะในอาณาเขตใดเพียงอาณาเขตหนึ่งเท่านั้น¹⁷

ทฤษฎีสากลยอมรับว่าเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่หลักสองประการคือ ประการแรก มีหน้าที่ ป้องกันมิให้สาธารณชนผู้ซื้อสับสนหลงผิดในตัวสินค้า และประการที่สอง มีหน้าที่ ปกป้องผลประโยชน์อันพึงได้พึงมีของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะ ในการประกอบธุรกิจนั้นๆ จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผู้อื่น

ผู้ที่ขนานนามแนวความคิดเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่ถูกจำกัดโดยเส้นเขตแดนว่า เป็นทฤษฎีสากล (Universality) คือทนายความด้านเครื่องหมายการค้าชาวอเมริกันชื่อ นายวิลเลียม เฮนรี บราวน์ (Mr. William Henry Browne) และผู้ที่สนับสนุนแนวความคิดตามทฤษฎีนี้คนสำคัญอีกคนหนึ่ง ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษา ในคดี Apollinaris Co., Ltd. v. Scherer คือ นายโจเซฟ โคลเลอร์ (Mr. Josef Kohler)¹⁸ แต่หากจะนับย้อนขึ้นไปก่อนหน้าี่สัก 24 ปี ผู้ที่เสนอความคิดว่า

¹⁷ เรื่องเดียวกัน หน้า 500

"...trade-mark law, as the law of personality is, like all laws of personality, bound in its validity and manifestation within no local limits, since in theory the individual can assert the rights of an individual for all his actions, not only for those taking place within a particular legal region."

¹⁸ เรื่องเดียวกัน หน้า 501

เครื่องหมายการค้าถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ได้บังคับของคอมมอนลอว์¹⁹

ในการพิพากษาของศาลในคดีการนำเข้าซ้อสินค้า ศาลที่ยึดถือแนวความคิดตาม ทฤษฎีสากลและยอมรับหลักในเรื่องการสูญเสียซึ่งสิทธิ มักอนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อสินค้าได้ เพราะถือว่าสินค้าที่นำเข้าซ้อนั้นเป็นสินค้าที่แท้จริง สารธารณชนผู้ซื้อไม่สับสนหลงผิดในตัว สินค้า สินค้าที่แท้จริงดังกล่าวขอมมิ้ง หมายได้โดยไม่ถูกจำกัด โดยอาณาเขตหรือเส้นพรมแดน แต่อย่างใด

จุดอ่อนของทฤษฎีซึ่งมักถูกโจมตีจากผู้เชื่อในทฤษฎีการเขตแดนก็คือ ทฤษฎีสากลไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าสิทธิตามกฎหมายในประเทศหนึ่ง ๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายในประเทศนั้น ๆ บัญญัติให้สิทธิไว้ และกึ่งวิสัยของเครื่องหมายการค้าในประเทศหนึ่งอาจแตกต่างไปจากกึ่งวิสัยของเครื่องหมายการค้าอันเดียวกันนั้นในอีกประเทศหนึ่ง²⁰ และทฤษฎีสากลนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและบริษัทผู้ผลิตซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ²¹

¹⁹ Coggio, D., Brian, Gordon Jennifer and Coruzzi, A., Laura. *The History and Present Status of Gray Goods*, *The Trademark Reporter* 75 (September-October 1985): 460

²⁰ Palladino, N., Vincent. *Gray Market Goods: The United States Trademark Owners' View*. *The Trademark Reporter* 79 (March-April 1989): 201

²¹ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล, "การนำเข้าซ้อ-ปัญหาการค้าระหว่างประเทศที่ยังสรุปไม่ได้" หน้า 1 (เอกสารประกอบการสัมมนา)

ในการพิจารณาคดี หากศาลนำทฤษฎีสากลมาใช้ ผลก็คือสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า อันเดียวกันและเป็นสินค้าและเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงด้วยกัน ไม่อาจจะเมิดซึ่งกันและกันได้ ไม่ว่าจะขายในประเทศเดียวกันหรือในต่างประเทศก็ตาม และไม่ว่าในประเทศนั้นจะมีเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอยู่หรือมีผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยชอบอยู่แล้วก็ตาม เมื่อสินค้านั้นเป็นสินค้าจริงและเครื่องหมายการค้าก็จริงเช่นนี้ ไม่มีเหตุที่ สาธารณชนจะหลงผิดหรือเสียหายเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ²²

โดยสรุปก็คือ ทฤษฎีสากลถือว่า ถ้าสินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่แท้จริง การนำเข้าซ้อน ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะสาธารณชน ผู้ซื้อไม่สับสนหลงผิดในตัวสินค้า

3.3 ทฤษฎีเขตแดน (Territoriality)

ทฤษฎีเขตแดนเป็นทฤษฎีที่เน้นความสำคัญในเรื่องกิจการค้าขาย (Business

²² Cogglo, D., Brian, Gordon Jennifer and Coruzzi, A., Laura. The History and Present Status of Gray Goods, The Trademark Reporter, 75 (September-October 1985) : 478

"The principle of territoriality incorporates two basic concepts: "(1) a trademark has a separate legal existence under each country's law; and (2) the primary function of a trademark under the law is to symbolize the local business goodwill of the domestic owner of the mark."

Goodwill) ในตลาดแต่ละแห่ง (Local Market) โดยทฤษฎีนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการในมาตรา ๖ (๓) ของสนธิสัญญาแห่งกรุงปารีส (Paris Convention) ทฤษฎีเขตแดนนี้ยึดความเชื่อพื้นฐานสองประการคือ ประการแรกเชื่อว่า เครื่องหมายการค้ามีสถานภาพทางกฎหมาย แยกออกจากกัน (Separate Legal Existence) และอยู่ภายใต้กฎหมายบังคับของกฎหมายในแต่ละประเทศ (Under each country's law) และประการที่สองเชื่อว่า เหนือที่หลักของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย เป็นเครื่องบ่งบอกถึงคุณวิสัยของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในตลาดภายในประเทศแต่ละแห่ง²³ ซึ่งในการที่ถือว่าเครื่องหมายการค้ามีสถานภาพทางกฎหมายแยกต่างหากจากกันนี้ ก่อให้เกิดสิทธิในทรัพย์สินที่ผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง อันหมายถึงการที่ห้ามมิให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นด้วย ตามทฤษฎีนี้ ความสับสนหลงผิดของสาธารณชนผู้ซื้อไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

ทฤษฎีเขตแดนมีที่มาจากคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ในคดี Bourjois & CO. v. Katzel²⁵ คดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบริษัท Bourjois ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันโดยโจทก์ได้ซื้อสิทธิในเครื่องหมายการค้าและ

²³ เรื่องเดียวกัน หน้า 479

²⁴ Timothy H. Hiebert, "Foundations of the law of Parallel Importation: Duality and Universality in Nineteenth Century Trademark Law", *The Trademark Reporter*, Vol. No. 80, No. 5, September-October 1990, page 505-513

²⁵ เรื่องเดียวกัน หน้า 505-511 (274 F 856 (SDNY 1920), revd 275 F 539 (CA 2 1921), revd 260 US 689 (1923))

สิทธิในการจำหน่ายสินค้าแปรงยัดหน้า JAVA จากบริษัทผู้ผลิต ก็บริษัท Bourjois ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2456 ขณะที่มีการซื้อสิทธิดังกล่าว บริษัท Bourjois ในประเทศฝรั่งเศสได้ประกอบธุรกิจการค้าแปรงยัดหน้า JAVA ในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาถึง 30 ปี ดังนั้นบริษัท Bourjois อเมริกันผู้จัดจำหน่ายแปรง JAVA ย่อมอยู่ในฐานะที่จะใช้ชื่อเสียงของสินค้า JAVA ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่สาธารณชนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาหลายปีนับจากนั้น บริษัท Bourjois อเมริกันได้พัฒนาและสร้างธุรกิจเพิ่มเติมโดยนำเข้าแปรง JAVA จากประเทศฝรั่งเศส แล้วนำมาบรรจุกล่องโดยใช้เครื่องหมายการค้า JAVA ที่ตนซื้อสิทธิมา เพื่อจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งยังลงทุนโฆษณาสินค้าดังกล่าวคิดเป็นเงินจำนวนมหาศาล ต่อมาจำเลย Anna Katzel เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินในขณะนั้นจะนำมาซึ่งผลกำไรจำนวนมาก จึงซื้อสินค้า แปรงยัดหน้า JAVA ที่เหมือนกันกับแปรงยัดหน้า JAVA ของบริษัท Bourjois อเมริกันทุกประการ จากจากพ่อค้าขายปลีกในประเทศฝรั่งเศสแล้วนำเข้ามาจำหน่ายแข่งกับโจทก์ โดยสินค้าที่นำเข้าบรรจุอยู่ในกล่องในลักษณะเดิมของสินค้าทุกประการ โจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลแห่งกรุงนิวยอร์กในข้อหาว่า การที่จำเลยจำหน่ายแปรงยัดหน้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า JAVA ซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้า JAVA ของโจทก์เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยให้การต่อสู้ว่า สาธารณชนผู้ซื้อไม่สับสนหลงผิดในตัวสินค้าและได้สินค้าที่ตนจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้านั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ควรได้รับความคุ้มครอง เพราะเหตุผลที่ว่า บริษัท Bourjois ในประเทศฝรั่งเศสได้อิทธิในเครื่องหมายการค้า JAVA ให้แก่บริษัท Bourjois อเมริกันแล้วโดยสมบูรณ์ และโจทก์ได้ พัฒนาตลาดแปรงในประเทศสหรัฐอเมริกาต่างหากบางส่วน โดยศาลพิจารณาว่าความต้องการของแปรงในตลาดอเมริกันที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนตลาดที่โจทก์ได้พัฒนาขึ้น

ดังนั้น ศาลชั้นต้นจึง พิพากษาห้ามจำเลยนำเข้าแปรงยัดหน้า JAVA เข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิจารณาว่าการที่ไม่มีความสับสนในตัวสินค้าปรากฏให้เห็นย่อมหมายความว่า ความเสียหายที่ผู้จำหน่ายสินค้าภายในประเทศได้รับจากการนำเข้าซ้อนเป็นผลเสียในทางลบของการแข่งขันในทางการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาของ

ศาลต้นและอนุญาตให้จำเลยนำเข้าชื่อแป๊ะ JAVA ได้²⁶

โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลสูง (ศาลฎีกา) ซึ่งศาลสูงได้พิพากษา
กลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และห้ามมิให้จำเลยนำเข้าแป๊ะผัดหน้า JAVA²⁷ โดยศาลพิจารณา

²⁶ เรื่องเดียวกัน หน้า 506

"Absence of deception indicated that any injury to the authorized domestic distributor was merely an unfortunate consequence of lawful competition"

²⁷ เรื่องเดียวกัน หน้า 510-511

"The plaintiff had purchased the business 'for a large sum' and made independent decisions about 'the business that it bought', it had expended 'much money in advertising, etc. so that the business has grown very great' and use care 'in selecting colors suitable for the American market, in packing and in keeping up the standard."

"It is the trademark of the plaintiff only in the United States and indicates in law, and ,it is found, by public understanding, that the goods come from the plaintiff although no made by it. It was sold and could only be sold with the good will of the business that the plaintiff bought. It stakes the reputation of the plaintiff upon the character of the goods."

ถึงค่าใช้จ่ยที่โจทก์ใช้ไปในการซื้อสิทธิในเครื่องหมายการค้า และค่าใช้จ่ยในการดำรงไว้ซึ่งธุรกิจ
 ค้าแบ่งในประเทศอเมริกา ซึ่งศาลมีความเห็นว่าเป็นตลาดที่แยกออกจากตลาดของ บริษัท
 Bourjois ในประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งโจทก์ได้ใช้เงินจำนวนมหาศาลในการโฆษณาสินค้า
 JAVA จนกิจการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น โจทก์ยังใช้ความพิถีพิถันในการเลือกสรร
 สีของแป้งให้เหมาะกับตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ความสามารถของตนในการบรรจุ
 จัณหายสินค้า และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของสินค้า และจากความพยายามของโจทก์ที่นำสลาก
 ตัดบนตัวสินค้า จึงเป็นที่เข้าใจโดยหัวหน้ากันว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีที่มาจากโจทก์ เครื่องหมาย
 การค้า JAVA เป็นของโจทก์เฉพาะในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณชนโดยทั่วไปก็
 ทราบว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจากโจทก์ แม้ว่าโจทก์จะไม่ให้ผู้ผลิตแบ่ง
 ดังกล่าวก็ตาม แป้ง JAVA จัณหายได้เพราะก๊อควิลล์ของกิจการของโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้ซื้อมาจาก
 บริษัท BOURJOIS ในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นชื่อเสียงของโจทก์ เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวสินค้า
 ย่อมถูกกระทบกระเทือนจากการนำเข้าซื้อของจ้ฉเลข ศาลสูงแห่งรัฐจึงพิพากษาให้โจทก์เป็น
 ฝ่ายชนะคดี โดยห้ามการนำเข้าแบ่ง JAVA ของจ้ฉเลข ทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิของเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้าในประเทศและเป็นการคุ้มครองมิให้เกิดการแข่งขันในระหว่างผู้ประกอบการ
 กันเองสำหรับสินค้าชนิดเดียวกัน

ทฤษฎีเขตแดน เน้นจุดที่ว่าเครื่องหมายการค้ามีสถานภาพทางกฎหมาย ในแต่ละประเทศ
 แยกออกจากกัน และไม่ถือว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงต้นกำเนิดของสินค้า แต่เป็นสิ่งที่
 บ่งบอกก๊อควิลล์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในตลาดภายในประเทศหนึ่งๆ ซึ่งชื่อเสียงของเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้าในตลาดภายในประเทศนั้น ๆ เป็นสิ่งสำคัญรองรับผลัดดันและสนับสนุนสินค้า
 ชนิดนั้น ๆ ในตลาด แม้เครื่องหมายการค้าจะใช้เพื่อบ่งบอกถึงผู้ผลิตสินค้าอย่างถูกต้องก็ตาม สินค้า
 ที่ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องดังกล่าว ก็สามารถเป็นสินค้าที่มีขอบได้ ถ้าสินค้านั้นดังกล่าวทำให้
 สาธารณชนผู้ซื้อหลงเชื่อว่าสินค้าชนิดนั้น เป็นสินค้าที่มีก๊อควิลล์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 ในตลาดภายในเกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วย ²⁸

²⁸ Palladino, N., Vincent. Gray Market Goods: The

United States Trademark Owners' View", The Trademark Reporter, 79 (March-April 1989): 201.

"The 'territoriality principle' recognizes that a trademark has a separate legal existence in each country, and that a trademark does not specify the 'source of origin' of the products. Rather, it symbolizes the goodwill of the domestic markholder whose reputation backs the particular products in that territory. Thus, even if a trademark correctly identified the manufacturer of the goods, it would still be an infringing product if it deceived the public into believing that the domestic markholder's goodwill stood behind the product."

โดยสรุป ทฤษฎีเขตแดนถือว่า เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะเป็นสากล เพราะมันจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนในประเทศนั้นๆ และเน้นว่าเครื่องหมายการค้าไม่เพียงแต่จะทำหน้าที่บ่งชี้ถึงแหล่งที่มาหรือแหล่งผลิตเท่านั้น แต่ยังบ่งชี้ถึงคุณภาพและทัศนคติของเจ้าของหรือผู้ขายสินค้านั้นด้วย³⁰

นอกจากทฤษฎีทางกฎหมายที่กล่าวถึง 3 ทฤษฎีแล้ว ยังมีทฤษฎีทางกฎหมายอีกทฤษฎีหนึ่งที่ควบคุมพฤติกรรมและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและเกี่ยวข้องกับ การนำเข้า ซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน คือ ทฤษฎีการป้องกันการผูกขาด

3.4 ทฤษฎีป้องกันการผูกขาด (Antitrust)

กฎหมายป้องกันการผูกขาดเกิดจากการกีดกันทางการค้า (Restraint of Trade) ซึ่งจำกัดกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ ที่มุ่งสนับสนุนกิจกรรมทางการค้าและการพาณิชย์ที่เป็นธรรมและสนับสนุนสมาคมผู้ประกอบการอาชีพ (Guild) แนวความคิดเรื่องการผูกขาดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี 483 ก่อน³¹ คริสตศักราช เซอร์ เฮ็คเวิร์ด โท๊ก ซึ่งเป็นนักกฎหมายของประเทศอังกฤษคนแรก เป็นผู้ชี้ให้เห็นว่าการผูกขาดเป็นการละเมิดในทางแพ่ง คำพิพากษาของศาลในคดีสำคัญซึ่งวางหลักในเรื่องการป้องกันการผูกขาดในประเทศอังกฤษ คือคดี Davenant v. Hurdis ในปี พ.ศ. 2142 หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "The Merchant Tailor Case"

³⁰ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล, "การนำเข้าซ้อน-ปัญหาการค้าระหว่างประเทศที่ยังสรุปไม่ได้" หน้า ๑ (เอกสารประกอบการสัมมนา)

³¹ Richard M. Calkins, *Anti-Trust Guideline for the Business Executive*, (Illinois: Dow Jones-Irwin, Inc.), 1981, p. 2-4

คดีนี้เกิดเนื่องจากข้อบังคับข้อที่ 1571 ที่มีชื่อว่า "An Ordinance for Nourishing and Relieving the Poor Membrs of the Merchant Tailors Company" ซึ่งสมาคมผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าตั้งขึ้นข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้สมาชิกของสมาคมทุกคนซึ่งส่งผ้าไปให้บุคคลภายนอกตัดเย็บ ต้องกันผ้าอย่างน้อยจำนวนครึ่งหนึ่งเพื่อส่งให้แก่สมาชิกของสมาคมตัดเย็บ Davenant ส่งมอบออกไปให้บุคคลภายนอกตัดเย็บ 20 ชิ้น และปฏิเสธที่จ้างงานจำนวนที่เท่ากันอีก 20 ชิ้นให้แก่สมาชิกของสมาคมเป็นผู้ทำ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 10 ชิลลิงต่อจำนวน Davenant ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าปรับ เมื่อจำนวนเสื้อผ้าที่ Davenant ตัดเย็บนั้นมีมูลค่าเท่ากับค่าปรับ สิ้นค้าดังกล่าวจึงถูกยึดแทนค่าปรับ เซอร์ โทคจึงยื่นฟ้องศาลให้แก่ Davenant โดยเซอร์ โทคแย้งว่าข้อบังคับที่ใช้เป็นการขัดต่อกฎหมาย เพราะเหตุว่าการปล่อยให้สมาชิกต้องทำตามข้อบังคับจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ในการผูกขาด ซึ่งถือเป็นการขัดต่อประโยชน์ของสาธารณชนและเป็นโมฆะ ศาลเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของเซอร์ โทค และพิพากษาให้ Davenant ชนะคดี โดยศาลให้เหตุผลว่ากฎในการทำนองเดียวกันนี้เพื่อทำให้การค้าตรงไปสู่คน ๆ เดียว หรือ บริษัทหนึ่งบริษัทใดแต่เพียงบริษัทเดียวโดยตัดบุคคลอื่นทั้งหมดถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย คำพิพากษาคดีนี้ได้วางหลักว่าข้อบังคับที่กำหนดขึ้นอาจตกเป็นโมฆะหากก่อให้เกิดการผูกขาดขึ้น และแม้ในกรณีของ ³² สิทธิเด็ดขาดภายใต้สิทธิบัตรก็ อาจตกเป็นโมฆะได้ หากก่อให้เกิดการผูกขาด ตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่คดี *Darcy v. Allein* ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า พระนางเจ้าอลิซาเบธให้สิทธิบัตรในการผลิตและนำเข้าไฟแก่ทหารรับใช้ Darcy หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2144 พ่อค้าเครื่องเขียนปักถักร้อยได้ทำและจำหน่ายไฟ Darcy Darcy จึงฟ้อง Allein ต่อศาลในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรของตน ศาลพิพากษาว่าสิทธิบัตรเป็นโมฆะ เพราะสิทธิบัตรดังกล่าวละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในการประกอบกิจกรรมทางการค้าตามปกติ สิทธิบัตรที่ Darcy ได้รับไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่สาธารณชน เพราะ Darcy ขึ้นราคาสินค้าและลดคุณภาพของสินค้าลง ³³

³² เรื่องเดียวกัน หน้า 5

³³ เรื่องเดียวกัน หน้า 5

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายป้องกันการผูกขาดเกิดจากการต่อต้านการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในรูปแบบที่เรียกว่า Trust ในปี พ.ศ. 2423³⁴ กลุ่มผู้ประกอบการรวมตัวกันเป็น Trust ต่าง ๆ มากมายในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น Standard Oil Company Trust, American Cotton Oil Trust, National Linseed Oil Trust, The Sugar Trust, The Whiskey Trust โดยกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้รวมตัวกันประกอบธุรกิจในลักษณะเอาเปรียบและสร้างอำนาจการควบคุมในแก่ตนและกลุ่มของตนในรูปแบบต่าง ๆ จนเกิดมีกระแสในหมู่นออเมริกันและนักการเมืองของสหรัฐเรียกร้องให้มีการทำเลขาพรหัสตั้ง บุคคลสำคัญที่มีบทบาทในเรื่องนี้คือ วุฒิสมาชิก Sherman ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายป้องกันการผูกขาดเข้าสู่การพิจารณาของสภาองเกรซ ในปี พ.ศ. 2431 ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกโจมตีและถูกแก้ไขหลายครั้งจนที่ที่สุดประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศสหรัฐอเมริกานี้มีชื่อว่า The Sherman Act

กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดลักษณะการกระทำที่ก่อให้เกิดการผูกขาดและเป็นความผิดไว้หลายประการ ที่เกี่ยวข้องกับ การนำเข้าซื้อสินค้า ได้แก่ การควบคุมในแนวตั้ง (Vertical Restraints) การจำกัดพื้นที่หรือเขตการจำหน่าย (Territorial Restriction) การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกสินค้า (Retail Price Fixing) และการแบ่งตลาดการจำหน่ายสินค้า (Market Allocation)³⁵

³⁴ เรื่องเดียวกัน หน้า 21

³⁵ Miller, L. Dwight. Restricting the Gray market in Trademarked Goods: Per Se Legality. The Trademark Reporter, 76 (September-October 1986):363-4

กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกฉบับหนึ่ง คือ The Clayton Act ซึ่งประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2457 เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของกฎหมายป้องกันการผูกขาด (The Sherman Act) ที่ใช้อยู่ก่อนหน้า โดย The Clayton Act เน้นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่เป็นการลดการแข่งขันมากกว่าการกีดกันทางการค้า³⁶ มาตรา 4 ของ The Clayton Act ให้อำนาจแก่ผู้เสียหายที่จะได้รับเงินชดเชยในความเสียหายที่ตนได้รับจากการกระทำความผิดตามที่กฎหมายฉบับนี้ห้ามไว้จากผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนสามเท่า รวมทั้งมีสิทธิได้รับค่าชดเชยค่าใช้จ่าใช้ในการดำเนินคดีและค่าทนายความจากผู้กระทำความผิด

กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกฉบับคือ The Federal Trade Commission Act กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับใช้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2457 ซึ่งเป็นเวลาก่อนหน้าที่กฎหมาย The Clayton Act จะมีผลใช้บังคับเพียงหนึ่งเดือน กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินรวมทั้งวางแผนทางการตัดสินเรื่องการผูกขาด เป็นการตอบสนองความต้องการให้มีหน่วยงานที่มีความชำนาญในทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจการค้าต่าง ๆ³⁷

กฎหมายฉบับสุดท้ายของสหรัฐเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาด คือ The Robinson-Patman Act ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2479 กฎหมายฉบับนี้ห้ามมิให้มีการขายสินค้าราคาต่ำโดยปราศจากเหตุผล ห้ามการกำหนดราคาสินค้าให้แตกต่างกันตามเขตภูมิศาสตร์ รวมทั้งมีการกำหนดโทษทางอาญาในการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน

ในเรื่องการป้องกันการผูกขาด หลายประเทศได้ออกกฎหมายป้องกันการผูกขาดของ

³⁶เรื่องเดียวกัน หน้า 27

³⁷เรื่องเดียวกัน หน้า 28-29

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแม่แบบของกฎหมายป้องกันการผูกขาดของตน เช่นประเทศญี่ปุ่น ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่ยังไม่มียกเว้นในเรื่องนี้ก็มีกฏอิงถึงถึงทฤษฎีป้องกันการผูกขาดของประเทศสหรัฐอเมริกา ทฤษฎีป้องกันการผูกขาดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนำเข้าซ็อนสินค้า เพราะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจในการค้า เป็นแง่มุมในทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งปัจจัยทางค่านเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญ ในยุคที่การแข่งขันในการค้าระหว่างผู้ประกอบการมีสูงขึ้น และไม่จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในเขตแดนของประเทศเท่านั้น

ตัวอย่างเรื่องกรนำเข้าซ็อนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาด ซึ่งมีการนำทฤษฎีป้องกันการผูกขาดมาใช้พิจารณา พบได้จากคดี *United States v. Guerlain, Inc.* ข้อเท็จจริงในคดี นี้มีว่า ตัวแทนจำหน่ายน้ำหอม Guerlain ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Guerlain ในประเทศสหรัฐอเมริกา 3 บริษัทพยายามขัดขวางการนำเข้าซ็อนน้ำหอม Guerlain จากต่างประเทศ โดยอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้า Guerlain ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัททั้งสามได้ยื่นคำร้องพร้อมกันแสดงหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Guerlain ต่อศาลภาครัฐเพื่อห้ามการนำเข้าน้ำหอม Guerlain ของผู้นำเข้าอื่นจากประเทศฝรั่งเศส ตามมาตรา 526 แห่งกฎหมายพิทักษ์ศาลภาครัฐ เพราะการนำเข้าดังกล่าวไม่ได้รับ ความยินยอมจากตน ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากน้ำหอม Guerlain ที่นำเข้าซ็อนนั้นผลิตและใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องในประเทศฝรั่งเศส รัฐบาลสหรัฐเห็นว่า การขัดขวางการนำเข้าของบริษัทตัวแทนจำหน่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อการแข่งขันทางการค้าโดยเสรี จึงฟ้องบริษัทอเมริกัน 3 บริษัท มิให้ขัดขวางการนำเข้าซ็อนน้ำหอม Guerlain

³⁸ Warwick A. Rothnie, Parallel Imports (London: Sweet & Maxwell, 1993) p. 77-78 (15 USC S2. actions against Guerlain, Pearfums Corday Inc. and Lanvins Parfums Inc.)

จากประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 2 และ มาตรา 4 ของกฎหมายป้องกันการผูกขาด (The Sherman Act) และห้ามมิให้บริษัทตัวแทนจำหน่าย ใช้สิทธิตามมาตรา 526 แห่งกฎหมายพิทักษ์สิทธิการนำเข้าของนำเข้าช้อนคดีนี้ศาลพิพากษาว่า บริษัท Guerlain ไม่สามารถจะใช้สิทธิตาม มาตรา 526 เพื่อขัดขวางการนำเข้าช้อนน้ำหอม Guerlain ของผู้นำเข้า เพราะผู้แทนจำหน่าย Guerlain US และบริษัท Guerlain ในประเทศฝรั่งเศส มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในทางธุรกิจ ในการผลิตและจำหน่ายสินค้า Guerlain เข้าช้อยกเว้นการตีความของเจ้าหน้าที่ศาลการตามมาตรา 526 แห่งกฎหมายพิทักษ์สิทธิการผูกขาด บริษัท Guerlain อเมริกาจึงไม่สามารถ ห้ามการนำเข้าน้ำหอม Guerlain ของผู้นำเข้ารายอื่นจากประเทศฝรั่งเศสได้

เนื่องจากการนำเข้าช้อนมีผลต่อทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม แนวโน้มของศาลในอนาคต อาจนำทฤษฎีป้องกันการผูกขาด เข้ามาร่วมพิจารณาในคดีการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมแก่ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ประกอบการนำเข้า และสาธารณชนผู้บริโภค

แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น นำมาซึ่งข้อสรุปที่ว่า ในคดีนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ศาลจะพิจารณาเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Infringement) หรือ ชื่อเสียงในทางการค้า กู้ฉ้อฉล รวมไปถึงการลวงขายสินค้า และการ แสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงในทางการค้า (Passing-Off) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ ซึ่งการพิจารณาเรื่องละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ศาลมักจะนำทฤษฎี ทฤษฎีสากลหรือทฤษฎีเขตแดนมาใช้ในการพิจารณา

ซึ่งโดยสรุปทฤษฎีสากล ถือหลักว่าเครื่องหมายการค้า ใช้เพื่อบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า หากเครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ดังกล่าวครบถ้วน ไม่ว่าสินค้านั้นจะมีจำหน่าย ณ ที่ใด ย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าจริงและเครื่องหมายการค้าทำหน้าที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าอย่างถูกต้อง การนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถ

ห้ามการนำเข้าซอสสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันดังกล่าวนั้นจากต่างประเทศได้
 ทฤษฎีสากลไม่ถือว่าเครื่องหมาย การค้าจำ เกิดอยู่ตามเขตพรมแดน

โดยสรุปทฤษฎีเขตแดน เน้นเรื่องพรมแดน และให้ความสำคัญกับการจดทะเบียน
 เครื่องหมายการค้าในแต่ละท้องที่ รวมทั้งให้ความสำคัญในชื่อเสียงทางการค้า (กู๊ดวิลล์)
 ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าในแต่ละท้องที่ได้สร้างขึ้น หากสินค้าที่ถูกรับนำเข้าซอสสินค้าที่มีผลทำให้
 ชื่อเสียงในทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในท้องที่นั้น ได้รับความเสียหาย หรือก่อให้เกิด
 การสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนผู้ซื้อ ย่อมถือว่า การนำเข้าซอสสินค้าละเมิดสิทธิของเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าชอบที่จะห้ามการนำเข้าซอสสินค้าที่ใช้เครื่อง
 หมายการค้าเดียวกันนั้นจากต่างประเทศ

และโดยเหตุที่การนำเข้าซอสสินค้ามีผลต่อกับเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ประกอบกับ
 การแข่งขันทางการค้าในอนาคต จะทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวโน้มว่า ในอนาคต
 เมื่อมีคดีการนำเข้าซอสสินค้า ศาลอาจนำทฤษฎีการป้องกันการผูกขาดเข้ามาร่วมพิจารณา ซึ่ง
 ทฤษฎีดังกล่าว เปรียบเสมือนกติกาที่คอยควบคุมมิให้ ผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจโดยเอา
 รัศเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และยังช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม

ผลการพิจารณาของศาล ในคดีการนำเข้าซอสสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
 จึงแยกเป็นสองแนวคือ แนวแรกอนุญาตให้มีการนำเข้าซอสสินค้าได้ และแนวที่สอง
 ห้ามมิให้มีการนำเข้าซอสสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและทฤษฎีกฎหมายที่ศาลเลือกนำมา
 ใช้ในการพิจารณาเป็นสำคัญ

