

## ลักษณะของหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ในช่วงศตวรรษที่ 19 นั้น ประเทศผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมหลายประเทศ ได้มีการบัญญัติบทบัญญัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของนักประพันธ์ ผู้ทรงสิทธิบัตร และผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่กว้างมาก โดยปราศจากการจำกัดขอบเขตของสิทธิดังกล่าวอย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาพยายามที่จะควบคุมขั้นตอนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้น ภายในประเทศซึ่งให้ความคุ้มครองดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ได้พยายามป้องกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศอื่นๆ อีกด้วย ถึงแม้ว่าผู้ทรงสิทธิฯ จะได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในตลาดด้วยตนเอง หรือแม้จะได้รับความยินยอมจากตนแล้วก็ตาม จากแนวโน้มดังกล่าว ในทางกฎหมายจึงได้มีการพัฒนาหลักการ (Doctrine) ขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานจากบรรทัดฐานของคดี (Case Law) เพื่อที่จะกำหนดขอบเขตสิทธิของผู้ทรงสิทธิ โดยเฉพาะสิทธิในการควบคุมการวางขายครั้งต่อไป รวมถึงราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบนพื้นฐานของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา<sup>196</sup> ซึ่งก็คือ หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion Doctrine) นั่นเอง

### 4.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ความเป็นเจ้าของ (Ownership) ในทรัพย์สินทางปัญญานั้น มีลักษณะแตกต่างไปจากความเป็นเจ้าของ หรือการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น บ้าน รถยนต์ หรือเก้าอี้ เนื่องจากความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นสิ่งที่มีลักษณะมีอยู่โดยทั่วไป ทุกหนทุกแห่ง (ubiquitous nature) ในทรัพย์สินที่เป็นวัตถุซึ่งได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา

---

<sup>196</sup> Abdulqawi A. Yusuf and Andres Moncayo von Hase, "Intellectual Property Protection and International Trade : Exhaustion of Rights Revisited," 16 World Competition 1(September 1992) : 117

โดยความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญานั้น สามารถพิจารณาแยกออกจากทรัพย์สินที่เป็นวัตถุได้<sup>197</sup>

ดังนั้น เมื่อผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่ควรจะมีสิทธิควบคุมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายหลังการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา<sup>198</sup>

คำว่า "exhaustion of right" นี้ จึงถูกนำมาใช้ เนื่องจากสิทธิของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดลง เมื่อได้มีการขาย หรือจำหน่ายสินค้านั้นในตลาดแล้ว ขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แนวความคิดดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "First Sale Doctrine" (หลักการวางขายครั้งแรก) โดยผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีสิทธิที่จะห้ามการนำสินค้าที่มีได้มีการปลอมแปลงแต่อย่างใด เข้าไปขายในตลาดภายในประเทศครั้งใหม่ได้<sup>199</sup>

ตาม McCarthy's DESK ENCYCLOPEDIA of Intellectual Property ได้ให้ความหมายของคำว่า "exhaustion doctrine" ว่าเป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น จะสิ้นสุดลงเมื่อ

---

<sup>197</sup> Frederick Abbott, Thomas Cottier and Francis Gurry, *The International Intellectual Property System: Commentary and Material (Part two)*, (U.S.A.: Kluwer law International, 1999) p.604.

<sup>198</sup> Commission on Intellectual and Industrial Property, *Exhaustion of Intellectual Property Rights* [Online], 7 January 2000, Available from : [www.iccwbo.org/home/statements\\_rules/statements/2000/exhaustion\\_of\\_intellectual\\_property\\_rights.asp](http://www.iccwbo.org/home/statements_rules/statements/2000/exhaustion_of_intellectual_property_rights.asp)

<sup>199</sup> Tommaso M. Valletti and Stefan Szymanski, *Parallel Trade, international exhaustion and intellectual property rights : a welfare analysis* [Online], December 2003, p.2 Available from : <http://www.cerp.org/MEETS/WKCN/6/6613/papers/Valletti.pdf>

ขายผลิตภัณฑ์นั้นครั้งแรกโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensee)<sup>200</sup>

ทั้งนี้ การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่มีลักษณะมีอยู่ทั่วไป (Ubiquity) ดังนั้น การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิที่มีอยู่เหนือผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อความมีอยู่ทั่วไปของทรัพย์สินทางปัญญา โดยเป็นการจำกัดสิทธิที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีรูปร่างถาวร (permanent) สามารถจับต้องได้<sup>201</sup> ซึ่งเป็นการปกป้องผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (the holders of industrial or commercial property right) จากการควบคุมการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้วางขายผลิตภัณฑ์ในตลาดด้วยตนเอง หรือการวางขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว<sup>202</sup>

จากการตีความ คำว่า "Exhaustion of Rights" ของ World Intellectual Property Organization (WIPO) หมายถึง "เว้นแต่มีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ผลของการขายครั้งใหม่ (resale) การเช่า (rental) การให้ยืม (lending) หรือการใช้เชิงพาณิชย์รูปแบบอื่น (other forms of commercial) โดยบุคคลที่สาม ผู้เป็นเจ้าของเดิมไม่สามารถควบคุม หรือห้ามได้"<sup>203</sup>

---

<sup>200</sup> J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter and David J. Franklyn, McCarthy's DESK ENCYCLOPEDIA of INTELLECTUAL PROPERTY, 3<sup>rd</sup> ed., (United States of America: BNA Books, 2004) p.218.

<sup>201</sup> Ibid., p.2.

<sup>202</sup> Karl H. Pilny, The Significance of Intellectual Property at the Community Level Vis-à-vis Non-E.U. Trading Nations, [Online], Available from: <http://library.lp.findlaw.com>

<sup>203</sup> Pdraig Dixon and Christine Greenhalgh, The Economics of Intellectual Property: A Review to Identify Themes for Future Research [Online], November 2002, p.51. Available from : <http://www.oiprc.ox.ac.uk>

นอกจากนี้ มีผู้ให้ความเห็นว่า หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะปรับใช้กับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจำหน่าย (Control Distribution) เท่านั้น ดังนั้น หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงปรับใช้แต่เพียงสิทธิในการขายครั้งใหม่ (resale) การส่งออก (export) การนำเข้า (import)<sup>204</sup>

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงร่างความตกลง TRIPS ฉบับร่างบรัสเซล (Brussels Draft) Article 6 ซึ่งได้บัญญัติถึงเรื่องการระงับซึ่งสิทธิ (Exhaustion) โดยมีสาระสำคัญ คือ

"Subject to the provisions of Articles 3 and 4 above, nothing in this Agreement imposes any obligation on, or limits the freedom of, PARTIES with respect to the determination of their respective regimes regarding the exhaustion of any intellectual property rights conferred in respect of the use, sale, importation or other distribution of goods once those have been put on the market by or with the consent of right holder"

ตามร่าง Article 6 ฉบับดังกล่าว สิทธิของผู้ทรงสิทธิที่สิ้นสุดลงเมื่อได้มีการวางขายในตลาดด้วยตนเอง หรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิแล้ว ได้แก่ สิทธิในการใช้ (use) การขาย (sale) การนำเข้า (importation) หรือการจำหน่ายใด (other distribution) ซึ่งผลิตภัณฑ์

ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า สิทธิของผู้ทรงสิทธิที่สิ้นสุดลงจึงควรเป็นสิทธิต่างร่างความตกลงดังกล่าว ซึ่งได้แก่ สิทธิในการใช้ การขาย การเสนอขาย การจำหน่าย และการนำเข้าในประเทศ ทั้งนี้การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งผู้ทรงสิทธิมีสิทธิอยู่เหนือผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานี้ ไม่รวมถึงสิทธิในการผลิต เนื่องจากโดยลักษณะของสิทธิในการผลิตนั้น เป็นการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ มิใช่เป็นการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองนั้น จึงมิได้อยู่ในความหมายของหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (exhaustion doctrine) นี้

---

<sup>204</sup> See, Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 2<sup>nd</sup> ed., (Great Britain: Oxford University Press, 2004), p.13.

ในปัจจุบันมีแนวความคิดเกี่ยวกับการระงับซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามี 2 แนวความคิด ซึ่งได้แก่<sup>205</sup>

1. ทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยาย (The Implied License Theory)
2. หลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion Doctrine)

#### 4.1.1 ทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยาย (The Implied License Theory)

ในบางครั้งนักวิชาการชาวฝรั่งเศส เรียกว่า การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีทางเลือก (optional exhaustion) ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักร

ตามทฤษฎีดังกล่าวนี้ ได้พัฒนาขึ้นจากคำพิพากษาศาลอังกฤษ ในคดี *Betts v. Willmott LR Ch. App. 239 (1871)* ซึ่งเป็นการจำกัดการใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มีการขาย หรือจำหน่ายโดยผู้ทรงสิทธิ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิแล้ว ดังนั้นถือว่าผู้ทรงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาผลิตภัณฑ์นั้นอีกต่อไปได้ ซึ่งตามทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยายนี้ เมื่อผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ขาย หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองให้กับบุคคลอื่นแล้ว ถือได้ว่า ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับการอนุญาตโดยปริยาย (Implied License) ในการใช้ผลิตภัณฑ์\* ตามความคาดหมายอันเหมาะสม (reasonable contemplated purposes) หากในสัญญาขาย หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) มิได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ การขาย หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของ

---

<sup>205</sup> Abdulqawi A. Yusuf and Andres Moncayo von Hase, "Intellectual Property Protection and International Trade: Exhaustion of Rights Revisited," *World Competition* 16: 117.

\* การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า หมายความรวมถึงการขาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย

ผู้ซื้อซึ่งได้ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นไป ดังนั้นหากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดข้อจำกัดใดๆ ในการขาย หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวไว้ ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาย่อมไม่สามารถเข้าควบคุม หรือมีอำนาจเหนือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกต่อไปได้ จึงถือเสมือนเป็นการอนุญาตให้บุคคลผู้ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ได้โดยปริยาย แต่หากผู้ทรงสิทธิได้กำหนดข้อจำกัดไว้ในการขาย หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น รวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นไปย่อมต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่ผู้ทรงสิทธิได้กำหนดขึ้นนั้นด้วย มิฉะนั้นแล้ว การละเลยการปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว ย่อมเป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิ รวมถึงเป็นการละเมิดสัญญาด้วย (Breach of Contract)

จะเห็นได้ว่า การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยาย (Implied License) นี้ จึงเป็นเรื่องที่คำนึงถึงการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเป็นหลัก

ทั้งนี้ปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญของทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยายนั้น ได้แก่ ความไม่แน่นอนที่มีต่อผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Third Purchaser) เนื่องจากข้อกำหนดอันเป็นเงื่อนไขจำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสัญญาขาย หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น จะมีผลผูกพันถึงผู้ซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญาด้วย ทำให้เกิดความไม่แน่นอนแก่ผู้ซื้อคนต่อไปซึ่งเป็นบุคคลที่สามได้ ดังนั้นการยินยอมให้ผู้ทรงสิทธิเป็นผู้กำหนดการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตนเองตามแต่ที่ต่องการนั้น จึงทำให้ทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยายไม่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ทฤษฎีดังกล่าวยังขัดแย้งกับหลักกฎหมายของหลายๆ ประเทศ (เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี) จึงทำให้ประเทศต่างๆ พิจารณาว่าหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีความเหมาะสมต่อการกำหนดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ (Title-holder's Right)<sup>206</sup> มากกว่าทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยาย

#### 4.1.2 หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion Doctrine)

หลักการนี้ในบางครั้งเรียกว่า การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยอัตโนมัติ (automatic exhaustion) ซึ่งมักปรับใช้ในประเทศแถบภาคพื้นยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวัฒนาการในการกำหนดขอบเขตการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่

<sup>206</sup> Ibid., pp.118-119.

ผู้ทรงสิทธิ<sup>207</sup> โดยในปี ค.ศ. 1902 ศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (The German Supreme Court) ได้มีคำพิพากษาในคดี Guajakol-Carbornate, RGZ 51, 139 (26 มีนาคม ค.ศ. 1902) โดยได้ยืนยันหลักที่ว่า เมื่อผู้ทรงสิทธินำสินค้าภายใต้สิทธิบัตรออกจำหน่ายแล้ว ย่อมมีผลทำให้สิทธิแต่เพียง ผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิในการนำสินค้าที่ออกจำหน่ายภายใต้สิทธิบัตรนั้นสิ้นสุดลง โดยศาลได้อธิบายว่า ผลสำคัญของสิทธิบัตรคือ ผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามวิธีประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรนั้นๆ แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรขาย หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว ย่อมไม่อาจอ้างความคุ้มครองสิทธิบัตรของตนมาควบคุมการจัดจำหน่าย หรือควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรนั้นได้อีกต่อไป<sup>208</sup>

นอกจากนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีวิวัฒนาการเริ่มต้นขึ้นจากคำพิพากษาศาลสูงของสหรัฐอเมริกา (US Supreme Court) ในคดี *Adam v. Burke*<sup>209</sup> เมื่อปี ค.ศ.1873 ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรโดยศาลได้ตัดสินว่า

“ลักษณะสำคัญของทรัพย์สิน เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตร หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิดังกล่าว ขายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ซึ่งตนเป็นเจ้าของมูลค่าในทรัพย์สินนั้นแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ดังกล่าว ผู้ทรงสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากการใช้ และได้แบ่งแยกสิทธิเพื่อจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ... ได้โดยปราศจากการจำกัดการผูกขาด นั่นคือ ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้รับโอน ได้รับรางวัล หรือค่าตอบแทนจากการขาย ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้รับโอนอ้างการใช้สิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถใช้สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวได้โดยปราศจากข้อจำกัดจากการผูกขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร”<sup>210</sup>

<sup>207</sup> Ibid., p.119.

<sup>208</sup> กิตติศักดิ์ ปรกติ, “แนวคิดเกี่ยวกับหลักการสิ้นสุดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : บทเรียนจากเยอรมัน และสหภาพยุโรป,”

<sup>209</sup> *Adam v. Burke* 84 US 453, 456 (1873)

<sup>210</sup> S.K. Verma, Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of the TRIPS Agreement, *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)*, 29 (5, 1998): 538.

จากคำพิพากษาดังกล่าว ศาลเห็นว่า หลังจากผู้ทรงสิทธิบัตรวางขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาครั้งแรกแล้ว การควบคุมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของผู้ซื้อ ต้องเป็นไปอย่างอิสระ นั่นคือ ผู้ซื้อได้รับสิทธิจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยอิสระ คำพิพากษาดังกล่าวได้วางหลักการเรื่อง "First Sale Doctrine" (หลักการวางขายครั้งแรก) ซึ่งหมายถึง หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเอง

จะเห็นได้ว่า หน้าที่หลักของหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ ได้แก่ การรับรองการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี ขณะที่กฎหมายยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ควรจะได้รับ ดังนั้นตามหลักการดังกล่าวนี้ เมื่อผู้ทรงสิทธิ ขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยได้รับค่าตอบแทนจากการขาย หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครั้งแรกแล้ว ผู้ทรงสิทธิจะไม่มีสิทธิใดๆ ในการควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปได้อีก

โดยเหตุผลเบื้องหลังของหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะ (public interest) และสิทธิของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (the owner of the intellectual property right)<sup>211</sup> นั้นเอง

อย่างไรก็ตาม ในการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ มีข้อจำกัดอยู่ 2 ประการ คือ

- ในหลายประเทศมักปรับใช้หลักการดังกล่าวเพียงแคภายในประเทศซึ่งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นไปตามลักษณะดินแดนของทรัพย์สินทางปัญญา
- การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้เป็นการระงับไปซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีรูปร่าง สามารถจับต้องได้ ภายหลังจากที่ได้มีการวางขายครั้งแรกโดยผู้ทรงสิทธิ หรือได้รับความยินยอมโดยผู้ทรงสิทธิแล้ว ส่วนสิทธิอื่นๆ ของผู้ทรงสิทธินั้นยังคงมีเช่นเดิมตลอดกระบวนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว<sup>212</sup>

<sup>211</sup> Ibid.

<sup>212</sup> Abdulqawi A. Yusuf and Andres Moncayo von Hase, "Intellectual Property Protection and International Trade: Exhaustion of Rights Revisited," World Competition 16: 119-120.



ถึงแม้ว่า ตามแนวความคิดหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง 2 แนวความคิดนี้ ได้กำหนดให้ผู้ซื้อสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิเช่นเดียวกัน แต่ทั้งสองแนวความคิดนี้ มีหลักการทางกฎหมายสำคัญที่แตกต่างกันคือ การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยายนั้น จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเงื่อนไขของผู้ทรงสิทธิ ในขณะที่ตามหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion Doctrine) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติภายหลังจากที่ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยผู้ทรงสิทธิเอง หรือได้รับการยินยอมจากผู้ทรงสิทธิ ดังนั้นผู้ซื้อจึงมีอิสระในการดำเนินการใดๆ กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ตามแต่จะปรารถนา โดยไม่จำกัดคำนึงถึงความต้องการของผู้ขายแต่อย่างใด<sup>213</sup>

#### 4.2 รูปแบบของหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน

หากจะกล่าวถึงหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (exhaustion doctrine) หรือหลักการวางขายครั้งแรก (first sale doctrine) แล้ว จะพบว่า หลักการดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการจำหน่าย และนำเข้าผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันมิให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใช้สิทธิของตนในการกีดกันผู้อื่นมากเกินไป จนกระทั่งกลายเป็นการผูกขาด<sup>214</sup> ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เปรียบเสมือนได้กับเส้นแบ่งเขตที่สำคัญระหว่างความขัดแย้งในเรื่องทรัพย์สินอยู่ 2 ประเภท คือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิต และสิทธิทั่วไปของผู้เป็นเจ้าของ (owner) ทรัพย์สินอันมีอยู่เหนือผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อมา ซึ่งผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จากการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมา ย่อมควรจะมีเสรีภาพในการใช้สิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อมานั้น ตามหลักการดั้งเดิมในเรื่องหลักกรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของ

<sup>213</sup> Ibid., p. 119.

<sup>214</sup> Paula Campbell Evans, Revisiting the Patent Exhaustion Doctrine [Online], September 2003, P.1. Available from E-mail: pevans@palmerdodge.com

นั่นเอง ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นควรจะได้รับเสรีภาพในการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นได้ (resell) หรือสามารถโอนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้<sup>215</sup>

ประเด็นสำคัญของหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาคือ อำนาจการควบคุมของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อสินค้านั้นหยุดลง การหยุดการควบคุมนั้นเป็นการวิเคราะห์ถึงหน้าที่ของระบบการจัดการตลาด เนื่องจากการหยุดการควบคุมเป็นการทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี หากปราศจากหลักการนี้แล้ว ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็จะสามารถควบคุมการขาย การโอน หรือการใช้สินค้า ซึ่งได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ตลอดไป และทำให้สามารถเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจได้<sup>216</sup>

ดังนั้น สาระสำคัญของหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คือเมื่อได้มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้ทรงสิทธิเอง หรือมีการจำหน่ายโดยได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิแล้วนั้น สิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหนือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวย่อมเป็นอันสิ้นสุดลง ผู้ทรงสิทธิไม่สามารถจะใช้สิทธิอันได้รับตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ทรงสิทธิได้จำหน่ายไปแล้ว หรือได้ยินยอมให้มีการจำหน่ายไปแล้ว<sup>217</sup> ดังนั้นจึงถือได้ว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการขาย หรือจำหน่ายไปแล้วนั้นระงับสิ้นไป แต่ทั้งนี้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิที่ระงับสิ้นไปนั้น เฉพาะแต่เพียงสิทธิในการใช้ การขาย การจำหน่าย และการนำเข้าเพียงเท่านั้น มิได้รวมถึงสิทธิในการผลิตสินค้าแต่อย่างใด นอกจากนั้นในเชิงการค้าระหว่าง

---

<sup>215</sup> Herman Cohen Jehoram, International exhaustion versus importation right: a murky area of intellectual property law [Online], P.1., Available from: [www.ivir.nl/publications/cohen\\_jehoram/Cohen2.doc](http://www.ivir.nl/publications/cohen_jehoram/Cohen2.doc)

<sup>216</sup> ICTSD-UNCTAD, Resource Book on TRIPS and Development [Online], p.79., Available from: [www.iprsonline.org](http://www.iprsonline.org)

<sup>217</sup> จักรกฤษณ์ ควรพจน์, สิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 316.

ประเทศนั้น หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะมีความเชื่อมโยงกับการนำเข้าซ้อน\* โดยในปัจจุบันนี้จะพบว่ามีรูปแบบของการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 3 รูปแบบ<sup>218</sup> คือ

- (1) การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ (National Exhaustion หรือ Domestic Exhaustion)
- (2) การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค (Community Exhaustion)
- (3) การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (International Exhaustion)

#### 4.2.1 หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ (National Exhaustion or Domestic Exhaustion)

หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศนี้วางอยู่บนพื้นฐานของหลักดินแดน (Territoriality Principle) กล่าวคือ สิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับในแต่ละประเทศ ย่อมมีอยู่อย่างสมบูรณ์ในดินแดนของแต่ละประเทศเท่านั้น และการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในดินแดนของประเทศดังกล่าวย่อมไม่กระทบถึงการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอื่นๆ<sup>219</sup> ดังนั้นหากผู้ทรงสิทธิได้ขาย หรือจำหน่ายสินค้าของตนครั้งแรกภายในประเทศ หรือในดินแดนใดก็ตามซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ

---

\* การนำเข้าซ้อน (parallel import) คือสินค้าซึ่งถูกขายหรือได้รับอนุญาตให้ขายในต่างประเทศโดยเจ้าของภายในประเทศ แต่ภายหลังได้มีการนำสินค้านั้นเข้ามาขายภายในประเทศโดยปราศจากการอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศนั้น (Margreth Barrett, "The United States' Doctrine of Exhaustion: Parallel Imports of Patented Goods," 27 Northern Kentucky University Law Review, 2000, p.914)

<sup>218</sup> Frederick Abbott, Thomas Cottier and Francis Gurry, *The International Intellectual Property System : Commentary and Material* (Part two), p.606.

<sup>219</sup> ทรงวุฒิ นควานุกรักษ์, "การสิ้นสิทธิกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา," *วารสารนิติศาสตร์*, 32, 1(มีนาคม 2545) : 172

ถือได้ว่า สิทธิในการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิจะสิ้นสุดลงแต่เพียงเฉพาะภายในประเทศ หรือภายในดินแดนซึ่งมีการวางขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นครั้งแรก โดยหลักการดังกล่าวนี้ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิเป็นอย่างมากในการเข้าควบคุมสินค้า และทำให้จำกัดตลาดของสินค้านั้นได้ตามที่ตนต้องการ ซึ่งรวมไปถึงการห้ามมิให้มีการนำเข้าซ้อน (parallel import) ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองนั้นได้ ดังนั้น หากมีการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ดินแดนอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ หรือมิได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิ ผู้ทรงสิทธิย่อมมีสิทธิห้าม หรือสามารถเข้าควบคุมการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

#### 4.2.2 หลักการระบับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค (Community Exhaustion / Regional Exhaustion)

เมื่อเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ยินยอมให้มีการจำหน่ายสินค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนั้นแล้ว ผู้ที่ได้รับสินค้านั้นโดยชอบยอมมีสิทธิที่จะจำหน่ายสินค้าต่อไปในประเทศอื่นๆ ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันได้โดยอิสระ<sup>220</sup> แต่ผู้ทรงสิทธิยังคงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หากการจำหน่ายสินค้านั้นได้กระทำนอกเขตภูมิภาคที่กำหนดไว้

เดิมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในของประเทศภาคพื้นยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศฝรั่งเศส ให้สิทธิแก่ผู้ส่งออก ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ในการห้ามการทำการค้าซ้อน (Parallel Trade) โดยสิ่งเหล่านี้สามารถกระทำได้โดยการระบุข้อกำหนดไว้ในสินค้าว่า "ห้ามนำสินค้าเข้ามาขายในสหราชอาณาจักรอีกครั้ง" หรือ "ห้ามนำสินค้าเข้ามาขายในประเทศฝรั่งเศสอีกครั้ง" ต่อมาเมื่อได้มีการก่อตั้งสหภาพยุโรป (European Union) ขึ้น ซึ่งตามการตีความ Treaty of Rome Article 82<sup>221</sup> ของศาลสหภาพยุโรป ก็ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิก

<sup>220</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 174.

<sup>221</sup> Article 82 of Treaty of Rome

"Prohibits any abuse of a dominant position within the whole or a substantial part of the Common Market."

ปรับใช้นโยบาย “การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาค” (Community Exhaustion) กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งหมายความว่า เมื่อมีการวางขายสินค้าในตลาดสหภาพยุโรปแล้ว ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่อาจมีสิทธิในการจำกัดการเคลื่อนย้ายสินค้าอีกต่อไป ไม่ว่า ณ ที่ใดในสหภาพยุโรปก็ตาม<sup>222</sup>

หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค (community exhaustion) นี้ จะช่วยส่งเสริมให้นโยบายการรวมกลุ่มกันทางด้านการค้า และเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเดียวกันให้เป็นไปอย่างเสรี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะช่วยให้การนำเข้า และส่งออกสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเป็นไปอย่างเสรี และปราศจากข้อจำกัดใดๆ<sup>223</sup>

นอกจากการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปแล้ว ไม่พบว่ามีกรณีการปรับใช้หลักการดังกล่าวในความตกลงทางการค้าในภูมิภาคอื่นอีก ตัวอย่างเช่น ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (The North American Free Trade Agreement: NAFTA) ไม่มีการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (exhaustion of intellectual property rights) ไว้แต่อย่างใด และตาม Chapter 17 ของบทบัญญัติ NAFTA (the substantive provisions of NAFTA's Chapter 17) เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถตีความได้ว่า เป็นการให้อิสระแก่ประเทศสมาชิกในการกำหนดหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้น ตาม The Treaty of Asuncion ซึ่งเป็นการก่อตั้ง The Southern Cone Common Market (MERCOSUR) ระหว่างประเทศอาเจนติน่า บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย ก็มีได้กล่าวถึงเรื่องการนำเข้าซ้อน หรือหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้แต่อย่างใด<sup>224</sup>

---

<sup>222</sup> Tommaso M. Valletti and Stefan Szymanski, *Parallel Trade, international exhaustion and intellectual property rights: a welfare analysis* [Online], p.1., Available from: <http://www.cerp.org/MEETS/WKCN/6/6613/papers/Valletti.pdf>

<sup>223</sup> ทรงวุฒิ นครานุรักษ์, “การสิ้นสิทธิกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,” *วารสารนิติศาสตร์*, 32: 174

#### 4.2.3 หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (International Exhaustion)

หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนี้ หมายถึง หากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้วางขายสินค้า หรือการวางขายสินค้านั้นได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการวางขายในประเทศใดก็ตาม สิทธิของผู้ทรงสิทธิจะสิ้นสุดลงทั้งในประเทศที่ได้มีการวางขายสินค้านั้น และในประเทศอื่นๆ ด้วย<sup>225</sup>

หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนี้ เป็นผลมาจากการชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ กับผลประโยชน์ของสาธารณะ (public interest) โดยจำกัดสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิ เพื่อเพิ่มการนำเข้าซ้อนอันจะส่งผลต่อราคาสินค้า หรือบริการให้มีราคาที่ต่ำลงในที่สุด<sup>226</sup> นอกจากนี้ หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศยังช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยการป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งด้วย<sup>227</sup>

#### 4.3 หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ

เนื่องจากในปัจจุบันการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ อันมีคุณประโยชน์ต่อสังคมในแต่ละประเทศ ถูกกำหนดโดยกรอบความตกลงระหว่างประเทศซึ่งประเทศต่างๆ ได้เข้าร่วมลงนามผูกพันตนไว้ ดังนั้น การกำหนดหลักการระงับซึ่ง

<sup>224</sup> Carsten Fink. *Entering the jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Imports*, draft prepared for Competitive Strategies for Intellectual Property Protection conferences, Chile and Argentina, April 1999., p. 6.

<sup>225</sup> S.K. Verma, *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of the TRIPS Agreement*, *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)* 29: 539.

<sup>226</sup> Jinzo Fujino, "Parallel Imports of Patented Goods : The Supreme Court Talks about Its Legality [Online]," p. 170., Available from: <http://www.okuyama.com/c3v01ok.htm>

<sup>227</sup> ทรงวุฒินครานุรักษ์, "การล้นสิทธิกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา," *วารสารนิติศาสตร์*, 32: 175.

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ ย่อมต้องพิจารณาถึงแนวทางที่ได้มีการเจรจาตกลงไว้ตามความตกลงระหว่างประเทศด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในระดับพหุภาคี หรือระดับทวิภาคีก็ตาม ซึ่งประเทศต่างๆ จะต้องพิจารณาแนวทางในการกำหนดหลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงทั้งสองระดับดังกล่าวควบคู่กันไป มิฉะนั้นแล้ว หากกำหนดบทบัญญัติกฎหมายภายในประเทศขัดแย้งกับความตกลงระหว่างประเทศที่ได้ลงนามไว้ ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ

#### 4.3.1 หลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงพหุภาคี

ในปัจจุบันได้มีการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในระดับพหุภาคีหลายฉบับ ถึงแม้ว่าในความตกลงพหุภาคีบางฉบับจะได้หยิบยกประเด็นการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมากำหนดไว้ก็ตาม เนื่องจากความตกลงพหุภาคีในระยะแรกๆ เป็นแต่เพียงการกำหนดแนวทางในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้างๆ แต่ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาในเชิงปฏิบัติ ทำให้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาในการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง เพื่อหาแนวทางในการกำหนดหลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในความตกลงระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีนี้ด้วย โดยในการศึกษานี้ จะพิจารณาหลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามอนุสัญญา Paris อนุสัญญา UPOV และความตกลง TRIPS ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร สิทธิบัตรพืช และการคุ้มครองพันธุ์พืช เท่านั้น

##### 4.3.1.1 หลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้อนุสัญญา Paris

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า บทบัญญัติตามอนุสัญญา Paris นี้ ได้กำหนดแต่เพียงมาตรฐานขั้นต่ำในการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเท่านั้น มิได้กล่าวถึงรายละเอียดใดๆ ของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม โดยตามอนุสัญญาดังกล่าวหาได้มีบทบังคับใดๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องสิ่งที่จะ

ได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตของสิทธิ อายุสิทธิ การได้มาซึ่งสิทธิ และรวมไปถึงในเรื่องหลักการ ระเบียบซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากอนุสัญญา Paris เป็นความตกลงระหว่าง ประเทศฉบับแรกที่ได้กำหนดแนวทางในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง ในเวลานั้นยังไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการระเบียบซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้น รวมทั้งผู้เจรจาจัดทำความตกลงยังคงไม่เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ นอกจากนั้น ในขณะที่มีการ เจรจาจัดทำอนุสัญญา Paris นี้ การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศต่างๆ ยังคงเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งบางประเทศยังไม่มีการรับรองถึงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น อนุสัญญา Paris จึง กำหนดแต่เพียงหลักการกว้างๆ โดยมีได้คำนึงถึงเรื่องการระเบียบซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ อย่างใด

#### 4.3.1.2 หลักการระเบียบซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้อนุสัญญา UPOV

ประเด็นเรื่องการระเบียบซึ่งสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุ์ได้ จำหน่ายส่วนขยายพันธุ์พืชไปแล้ว ยังคงเป็นประเด็นที่ขาดความชัดเจน เนื่องจากพืชเป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป โดยเมื่อมีการขาย หรือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชไปแล้ว นักปรับปรุง พันธุ์จะมีสิทธิเด็ดขาดเหนือผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกโดยใช้เมล็ดนั้นหรือไม่ สิทธิของ นักปรับปรุงพันธุ์เหนือผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกจากเมล็ดพันธุ์นั้นจะสิ้นสุดลงตามหลักการ ระเบียบซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่

ภายหลังจากที่มีการจัดทำอนุสัญญา UPOV ค.ศ. 1991 ได้มีการบัญญัติหลักการ ระเบียบซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไว้ใน Article 16 (1) ความว่า

“(1) [*Exhaustion of right*] The breeder's right shall not extend to acts concerning any material of the protected variety, or of a variety covered by the provisions of article 14 (5), which has been sold or otherwise marketed by the breeder or with his consent in the territory of the Contracting Party concerned, or any material derived from the said material, unless such acts

- (i) involve further propagation of the variety in question or



(ii) involve an export of material of the variety, which enables the propagation of the variety, into a country which does not protect varieties of the plant genus or species to which the variety belongs, except where the exported material is for final consumption purposes."

เมื่อพิจารณาข้อความตาม Article ดังกล่าวแล้ว จะพบว่าข้อกำหนดหลักการ ระวังซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ ผู้ทรงสิทธิไม่เพียงแต่สิ้นสิทธิที่มีอยู่ต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครอง (พืช) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนต่างๆ ที่ได้จากพืชซึ่งได้รับความคุ้มครองนั้นด้วย ได้แก่ ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ (propagation of the variety)

ในส่วนของข้อกำหนดรูปแบบการระวังซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตาม Article ดังกล่าวนี้นี้เป็นการกำหนด หลักการระวังซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศ เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าว ใช้คำว่า "...has been sold or otherwise marketed by the breeder or with his consent in the territory of the Contracting Party concerned..." นอกจากนี้ ได้มีการขยายความคำว่า "Territory" ไว้ใน Article 16 (3) ดังนี้

"(3) [*"Territory" in certain cases*] For the purposes of paragraph (1), all the Contracting parties which are member States of one and the same intergovernmental organization may act jointly, where the regulations of that organization so require, to assimilate acts done on the territories of the States members of that organization to acts done on their own territories and, should they do so, shall notify the Secretary-General accordingly."

ดังนั้น หากได้มีการขาย หรือวางตลาดพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือโดยได้รับความยินยอมจากนักปรับปรุงพันธุ์ในดินแดนของรัฐภาคีแล้ว สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์จะสิ้นสุดลงในดินแดนดังกล่าว ไม่ว่าจะรัฐสมาชิกนั้นจะเป็นรัฐเดียว หรือรัฐรวม (มลรัฐที่มีรัฐบาลกลาง) ก็ตาม

#### 4.3.1.3 หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ความตกลง TRIPS

อาจกล่าวได้ว่า ประเด็นเรื่องการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ถูกหยิบขึ้นเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาความตกลงในเชิงระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในความตกลง TRIPS ทั้งนี้ จะเห็นได้จาก บทบัญญัติความตกลง TRIPS ได้กล่าวถึงหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้ใน Article 6<sup>228</sup> ซึ่งได้บัญญัติว่า

"เพื่อความมุ่งประสงค์ในการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงนี้ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของข้อ 3 และ 4 จะไม่มีการใช้บทบัญญัติใดในความตกลงนี้ในเรื่องการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา"

ตาม Article 6 นี้ ถือเป็นบทบัญญัติทั่วไปที่สามารถนำไปใช้บังคับได้กับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในความตกลง TRIPS

จากบทบัญญัตินี้ดังกล่าวอาจได้ข้อสรุปว่า ผู้ร่างความตกลง TRIPS มีความตระหนักถึงประเด็นในเรื่องการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้จะเห็นได้จาก การที่ไม่มีฉันทามติในการกำหนดรูปแบบของหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จะนำไปปรับใช้แก่กฎหมายภายในประเทศ<sup>229</sup> ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องการระงับซึ่งสิทธิ (Exhaustion) เป็นประเด็นที่ยากยิ่งในการเจรจาความตกลง TRIPS ดังนั้น บทบัญญัตินี้จึงเป็นเพียงแต่การประนีประนอมกัน โดยกำหนดให้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อยู่

---

<sup>228</sup> Article 6 of TRIPS Agreement : Exhaustion

For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

<sup>229</sup> Marco C.E.J. Bronckers, "The Exhaustion of Patent Rights under WTO Law," *Journal of World Trade*, 32(5) 1998:142.

นอกเหนือบทบัญญัติเรื่องการระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement) ของ WTO อย่างชัดเจน<sup>230</sup> เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดอยู่ภายใต้บทบัญญัติ Article 3 และ Article 4 ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์เพียงเท่านั้น

ตาม Article 6 ของความตกลง TRIPS นี้ ได้ถูกตีความอย่างกว้างขวางว่าเป็น “ความตกลงที่ไม่ได้ตกลง” (an agreement to disagree) ซึ่งให้อิสระแก่รัฐสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO Members) ในการเลือกปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ (National Exhaustion) การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค (Community Exhaustion) หรือการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (International Exhaustion) บทบัญญัตินี้ แสดงให้เห็นถึงประวัติการเจรจาความตกลง TRIPS ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ถูกนำขึ้นมาพิจารณา แต่ประเทศสมาชิกยังคงไม่สามารถตกลงร่วมกันเป็นฉันทามติในบทบัญญัติพหุภาคี (Multilateral Statute) นี้ได้<sup>231</sup> ดังนั้นประเทศต่างๆ ย่อมมีสิทธิโดยเสรีในการกำหนดหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบทบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในของแต่ละประเทศ

หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงที่มาของบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ในขณะที่ได้มีการเจรจารอบอุรุกวัยนั้น ตามข้อเสนอของสหรัฐอเมริกา (U.S. Proposal) ปี ค.ศ.1987 ในการจัดทำความตกลง TRIPS นั้นไม่พบว่าได้มีการกล่าวถึงหลักการระงับซึ่งสิทธิ (Exhaustion) แต่อย่างใด แต่เมื่อได้มีการรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการค้าสินค้าปลอมแปลง (Counterfeit Goods) โดยเลขาธิการ GATT ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1988 ได้มีการกล่าวถึงประเด็นการนำเข้าซ้อนขึ้นมาว่า “การนำเข้าซ้อนนั้น มิใช่เป็นสินค้าปลอมแปลงแต่อย่างใด และกรอบการเจรจาพหุภาคีไม่ควรที่จะละเลยการให้ความหมายการกระทำกับสินค้านี้ดังกล่าว”<sup>232</sup> ซึ่งจากข้อสังเกตที่ได้มีการเสนอขึ้นนั้น มีการพัฒนาแนวคิดต่อมา จนกระทั่งกลายเป็นประเด็นเรื่องการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

<sup>230</sup> Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, (London: Sweet & Maxwell, 1998), p.61.

<sup>231</sup> Carsten Fink, *Entering the jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Imports*, p. 5.

<sup>232</sup> “Parallel import are not counterfeit goods and a multilateral framework should not oblige parties to provide means of action against such goods”

(Exhaustion) และได้้นำประเด็นดังกล่าวบรรจุไว้ในร่างบรัสเซล (Brussels Draft) และนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐมนตรี ณ กรุงบรัสเซล (Brussels Ministerial Conference) เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 1990 ซึ่งเนื้อหาและความเห็นนั้นจัดทำขึ้นโดยประธานที่ประชุม Anell ร่างดังกล่าวนั้นเป็นผลจากการเจรจา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 1990 โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการระงับซึ่งสิทธิ (exhaustion) ตาม Article 6 ดังนี้

"Subject to the provisions of Articles 3 and 4 above, nothing in this Agreement imposes any obligation on, or limits the freedom of, PARTIES with respect to the determination of their respective regimes regarding the exhaustion of any intellectual property rights conferred in respect of the use, sale, importation or other distribution of goods once those have been put on the market by or with the consent of right holder"

ทั้งนี้ตามบทบัญญัติในร่างบรัสเซลดังกล่าวได้ระบุถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิที่จะสิ้นสุดลงได้อย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ การใช้ (use) การขาย (sale) การนำเข้า (importation) หรือการจำหน่ายอื่นใด (other distribution) แต่เมื่อเป็นบทบัญญัติ TRIPS ในปัจจุบัน ข้อความดังกล่าวได้ถูกตัดออกไป

จากร่างบรัสเซล ซึ่งเป็นที่มาของ Article 6 ตามความตกลง TRIPS ในปัจจุบันนั้น ปรากฏว่า ตาม Article 6 ของความตกลง TRIPS ไม่มีการระบุเจาะจงว่ารัฐภาคีสมาชิกจะต้องกำหนดหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นใด เนื่องจากในขณะเจรจาได้กำหนดหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้แต่เพียงกว้างๆ เพื่อให้รัฐภาคีสมาชิกพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในบทบัญญัติกฎหมายภายในของตนต่อไป

นอกจากนั้นยังพบว่ามีการอ้างอิงเชิงอรรถ ซึ่งได้กำหนดให้กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปถือรวมเป็นภาคีสมาชิกเดียวกัน (a single party) ทำให้พิจารณาได้ว่าในการเจรจาดังกล่าว กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้พยายามผลักดันให้มีการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค (Community Exhaustion) โดยถือว่าในเรื่องการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปรวมกลุ่มเป็นภาคีสมาชิกเดียว (a single party) นั่นเอง

ในระหว่างการเจรจานั้น รัฐภาคีต่างปฏิเสธที่จะกำหนดรูปแบบขอบเขตของหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งได้มีการจัดทำร่าง Dunkel Draft ขึ้น ซึ่งประเด็นเรื่องการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ได้มีเนื้อหาดังเช่น Article 6 ของ

ความตกลง TRIPS ในปัจจุบัน โดยรัฐภาคีสมาชิกสามารถกำหนดรูปแบบหลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้เหมาะสมกับระบบกฎหมายของตนได้ แต่ต้องตกอยู่ภายใต้หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) และหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN Clause)

นอกจากนั้นในขณะที่มีการเจรจาอบโดฮา (Doha Round) ซึ่งนำไปสู่ “ปฏิญญาว่าด้วยความตกลงทริปส์และสาธารณสุข” (the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health) ประเทศกำลังพัฒนาได้พยายามทำให้ Article 6 ของ TRIPS Agreement นี้เกิดความชัดเจนขึ้นว่า ประเทศสมาชิก WTO มีสิทธิที่จะปรับใช้หลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ โดยปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) ได้ยืนยันสิทธิดังกล่าวของรัฐสมาชิก WTO อีกครั้งตาม Paragraph 5(d)<sup>233</sup> ของปฏิญญาดังกล่าวซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีอิสระที่จะกำหนดระบบการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองโดยปราศจากข้อขัดแย้งอื่นใด โดยปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) นี้ ทำให้เกิดความชัดเจนรวมทั้งเป็นการเพิ่มสิ่งรับประกันความชอบธรรม (legitimate) ให้กับประเทศสมาชิกที่ปรารถนาจะปรับใช้หลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่องกับความตกลง TRIPS ที่จะกระทำการดังกล่าวได้

---

<sup>233</sup> Paragraph 5 ของ Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health บัญญัติว่า

5. Accordingly and in the light of Paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities include:

(d) The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each Member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provision of Articles 3 and 4.

#### 4.3.2 หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี

ปัจจุบันแนวความคิดในเรื่องการจัดทำเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) เป็นที่แพร่หลายอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศต่างๆ ได้เจรจาตกลงความร่วมมือสองฝ่ายในด้านการค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการค้าสินค้า หรือการค้าบริการ ซึ่งทำที่ที่สุดแล้วก็มักนำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเป็นประเด็นในการเจรจาด้วย เนื่องจาก การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เป็นเรื่องของการค้าสินค้านั่นเอง

จากการที่แต่ละประเทศมีมุมมองในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างกันไป โดยประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่สูง (ประเทศพัฒนาแล้ว) มักจะมุ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิเป็นอย่างมาก ดังนั้น การกำหนดหลักการระงับซึ่งสิทธิในประเทศพัฒนาแล้ว มักนำหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ (National Exhaustion) มาปรับใช้ ทำให้ผู้ทรงสิทธิได้รับความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเป็นอย่างมาก สามารถผูกขาดตลาดทางการค้าได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจนำไปสู่การขัดกับหลักการพื้นฐานของการค้าเสรี ซึ่งได้แก่ หลักการ Free Flow of Trade ได้

ในสวนประเทศที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างต่ำ ย่อมต้องการให้มีการนำเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วเข้าสู่ประเทศให้มากที่สุด ก็มักปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการค้าอย่างเสรี โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิ ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์งานอันมีคุณค่าเท่าใดนัก ซึ่งเป็นการมองถึงประโยชน์ในระดับประเทศมากกว่า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ในการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสังคมโดยรวมนั่นเอง

ดังนั้น ในการเจรจาความตกลงทวิภาคีซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างประเทศคู่เจรจา ในประเทศพัฒนาแล้วมักจะถูกแรงกดดันจากกลุ่มนายทุน ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีให้เจรจากับประเทศคู่ภาคีให้ประเทศคู่ภาคีนั้นบังคับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศ เพื่อให้เทคโนโลยีของตนได้รับความคุ้มครองอย่างเข้มงวด เมื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปขอรับความคุ้มครองในประเทศดังกล่าว โดยสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิที่จะนำเข้าเทคโนโลยีนั้น ย่อมไม่หมดสิ้นไปแม้จะได้มีการวางขายครั้งแรก และได้รับประโยชน์จากการวางขายครั้งแรกแล้วก็ตาม

#### 4.3.2.1 กรณีการทำความตกลงการค้าเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศต่างๆ

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งได้ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพอย่างมาก นอกจากนี้ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ มากมาย โดยความตกลงบางฉบับก็ได้มีการเจรจาเสร็จสิ้นแล้ว เช่น ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับซีลี, ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับบาร์เรน, ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลีย, ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับสิงคโปร์ เป็นต้น และในขณะนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเจรจา ดังนั้นจึงควรนำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศต่างๆ ซึ่งได้มีการเจรจาเสร็จสิ้นแล้วมาพิจารณาถึงถึงประเด็นการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงทวิภาคีที่ได้มีการเจรจาดอกงระหว่างกันในปัจจุบัน ซึ่งจะพบว่าความตกลงเขตการค้าเสรีแต่ละฉบับที่สหรัฐอเมริกาได้จัดทำกับประเทศต่างๆ ยังคงไม่มีความชัดเจนในเรื่องการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่เป็นที่ชัดเจนในเรื่องสิทธิบัตรยา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าได้มีการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ (National Exhaustion) ในความตกลงเขตการค้าเสรีเฉพาะกรณีเป็นสิทธิบัตรยาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลีย มิได้ห้ามการนำเข้าซ้อนเฉพาะแต่กรณีสิทธิบัตรยาเท่านั้น แต่เป็นการห้ามนำเข้าซ้อนผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในทุกกรณี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำหลักเกณฑ์การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ (National Exhaustion) มาปรับใช้กับสิทธิบัตรนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พยายามผลักดันให้มีการนำหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศมาปรับใช้ในความตกลงเขตการค้าเสรีด้วย แต่ในการเจรจาส่วนใหญ่แล้วสหรัฐอเมริกาสามารถปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนตนได้แต่เพียงในอุตสาหกรรมยาเท่านั้น โดยสามารถเจรจาให้ประเทศคู่ภาคียินยอมที่จะมิให้เกิดการนำเข้าซ้อนผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรยานั่นเอง

#### 4.4 แนวทางการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ

โดยทั่วไป ประเทศต่างๆ จะไม่กำหนดหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบทบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจนว่าใช้รูปแบบการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะใด แต่จะสามารถพิจารณาได้จาก ข้อยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิได้ขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการนำเข้า ซึ่งหากบทบัญญัติใด อนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิสามารถห้ามการนำเข้าซ้อนได้ ย่อมแสดงว่าบทบัญญัตินั้นได้นำหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ (National Exhaustion) มาปรับใช้ หากบทบัญญัติใด อนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อนได้ ย่อมแสดงถึงการยอมรับหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (International Exhaustion)

นอกจากนั้น ในการพิจารณาการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศต่างๆ นี้ ยังสามารถพิจารณาได้จากแนวบรรทัดฐานในการตัดสินคดีของศาลภายในประเทศ ซึ่งในการศึกษานี้ จะแสดงให้เห็นถึงแนวคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกา และคำพิพากษาของศาลญี่ปุ่น ที่เกี่ยวข้องกับหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการวางแนวบรรทัดฐานของศาลยุติธรรมยุโรป (European Union Court of Justice) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตัดสินคดีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในยุโรป

##### 4.4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

###### บทบัญญัติเกี่ยวกับการระงับซึ่งสิทธิ

ในกรณีสิทธิบัตรนั้น ตาม U.S.C. Title 35 Chapter 28 Section 273 (b) (2) ซึ่งเป็นข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ (Defense to Infringement) ได้บัญญัติถึงกรณีการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of right) ดังนี้

"(2) Exhaustion of right.— The sale or other disposition of a useful and product produced by a patented method, by a person entitled to assert a defense under this section with respect to that useful and result shall exhaust the patent owner's rights



under the patent to the extent such rights would have been exhausted had such sale or other disposition been made by the patent owner."

จะเห็นได้ว่า ตามมาตราดังกล่าวนี้ เป็นบทบัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิไว้ในกรณีที่ได้มีการขาย หรือการควบคุมอื่นใดโดยผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตร (Patent Owner) แล้ว ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิสิ้นสิทธิในผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการขาย หรือการควบคุมอื่นใดโดยผู้ทรงสิทธินั้นเอง แต่ตามบทบัญญัตินี้ได้บัญญัติรูปแบบการระงับซึ่งสิทธิไว้แต่อย่างใด เป็นแต่เพียงการกำหนดหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไว้เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องพิจารณารูปแบบของการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จากคำพิพากษาศาลซึ่งได้วางแนวบรรทัดฐานแห่งคดีต่อไป

ในกรณีสิทธิบัตรพืช ตาม PPA นั้น เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิบัตรพืชของประเทศสหรัฐอเมริกา U.S.C. Title 35 Chapter 15 Section 161-164 มิได้บัญญัติถึงหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of right) ไว้ ดังเช่นในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือสิทธิบัตรกรรมวิธี ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น แต่ทั้งนี้กฎหมายสิทธิบัตรพืชเป็นบทบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นภายหลัง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสิทธิบัตร และหากไม่มีบทบัญญัติกำหนดข้อยกเว้นไว้โดยเฉพาะแล้ว ย่อมต้องเป็นไปตามหลักการในกฎหมายสิทธิบัตรทั่วไป<sup>234</sup> ทั้งนี้ ตามกฎหมายสิทธิบัตรพืชมิได้มีการบัญญัติเรื่องการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องนำบทบัญญัติตามกฎหมายสิทธิบัตร (U.S.C. Title 35 Chapter 28 Section 273) มาปรับใช้กับกรณีสิทธิบัตรพืชด้วย ซึ่งหากผู้ทรงสิทธิได้ขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรพืชแล้ว ผู้ทรงสิทธิย่อมสิ้นสิทธิอันมีอยู่เหนือพืช (Plant) หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช (any parts thereof) ซึ่งสามารถขยายพันธุ์\* ได้

---

<sup>234</sup> Virginia C. Bennett, "Plant Biotechnology," in *The Law and Strategy of Biotechnology Patent*, eds. Kenneth D. Sibly, p.173.

\* การที่ผู้ทรงสิทธิสิ้นสิทธิอันมีอยู่ต่อพืช (Plant) หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช (any parts thereof) นั้น เนื่องจาก ตาม U.S.C. Title 35 Chapter 15 Section 163 ได้ให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิเหนือพืช (Plant) และส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช (any parts thereof) ด้วย

ในกรณีการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืช ตาม PVPA มิได้มีการบัญญัติเรื่องการระงับซึ่งสิทธิไว้อย่างชัดเจนดังเช่นตามกฎหมายสิทธิบัตร แต่ตาม U.S.C. Title 7 Section 2541 (d)<sup>235</sup> ได้บัญญัติข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิในสวนขยายพันธุ์ (Propagating) หรือสวนเก็บเกี่ยว (Harvested Material) ซึ่งผู้ซื้อได้จากพืช (Plants) หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช (any parts thereof) ซึ่งได้รับความคุ้มครองที่ได้มีการขาย หรือวางจำหน่ายในตลาด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของพันธุ์พืชในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากคุณลักษณะพิเศษของพืชซึ่งผู้ซื้อสามารถได้รับผลผลิต (เมล็ดพันธุ์) จากพืชที่ได้ซื้อไป ซึ่งสามารถนำเมล็ดพันธุ์อันเป็นส่วนขยายพันธุ์ไปใช้เพาะปลูกต่อไปได้ ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติบทบัญญัติดังกล่าวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วย

ทั้งนี้ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว มิได้บัญญัติถึงรูปแบบของหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แต่อย่างใด จึงต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวจากแนวบรรทัดฐานแห่งคดีที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### แนวคำพิพากษาคดีของศาล

แม้ตามบทบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States' Patent Act) มิได้มีการบัญญัติถึงหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไว้ แต่เป็นที่ชัดเจน

---

<sup>235</sup> 35 U.S.C. 15 § 163

“(d) Acts not considered infringing

It shall not be an infringement of the rights of the owner of a variety to perform any act concerning propagating material of any kind, or harvested material, including entire plants and parts of plants, of a protected variety that is sold or otherwise marketed with the consent of the owner in the United States, unless the act involves further propagation of the variety or involves an export of material of the variety, that enables the propagation of the variety, into a country that does not protect varieties of the plant genus or species to which the variety belongs, unless the exported material is for final consumption purposes.”

ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับหลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในการปรับใช้กับ บทบัญญัติอันเป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญา โดยจะเห็นได้จากคำพิพากษาของศาล\* ซึ่งได้วางแนวบรรทัดฐานไว้

ศาลสหรัฐอเมริกามีได้ปรับใช้ทั้งหลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศ หรือหลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ การปรับใช้หลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเฉพาะเจาะจงนั้น เป็นไปตามแต่ ระบบการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละระบบมีวัตถุประสงค์ ที่แตกต่างกัน<sup>236</sup> ซึ่งจะเห็นได้ว่าในคดีเครื่องหมายการค้าศาลได้ปรับใช้หลักการสิ้นสิทธิ์<sup>237</sup> ระหว่าง ประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความ สับสนเกี่ยวกับลักษณะ หรือคุณภาพของสินค้าของผู้บริโภค ส่วนในคดีลิขสิทธิ์ ศาลสูงสุดได้ ยอมรับหลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณี ที่มีการผลิตสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลมักปรับใช้หลักการ ระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศแก่กรณี<sup>237</sup>

ส่วนในเรื่องสิทธิบัตรนั้น คดีซึ่งถือได้ว่าเป็นคดีที่วางบรรทัดฐาน หลักการระดับซึ่ง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นั้น ได้แก่ คดี *Adams v. Burke*, 84 USA 453, 456 (1873) ในคดี ดังกล่าวศาลได้ปรับใช้หลักการระดับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในทรัพย์สินทางปัญญา ภายในประเทศ (National Exhaustion) โดยศาลได้พิจารณาว่า เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรแล้ว ย่อมไม่ควรจะมีสิทธิใน การเข้าควบคุมการเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก ซึ่งถือได้ว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นสิ้นสุดลง ถึงแม้ว่า อีกประมาณ 20 ปี

---

\* เนื่องจากระบบกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบ Common Law คือ เป็นกฎหมายจารีตประเพณี ซึ่งผู้พิพากษาเป็นผู้สร้าง Common Law ขึ้น โดยคำพิพากษา และ ศาลต่อมาได้ยอมรับเป็นบรรทัดฐาน ในไปปรับใช้แก่คดีที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกัน

<sup>236</sup> Margreth Barrett, "The United States' Doctrine of Exhaustion: Parallel Imports of Patented Goods," 27 Northern Kentucky University Law Review, 2000: 916.

<sup>237</sup> Ibid., p. 917.

ต่อมา ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (the US Supreme Court) ได้ปฏิเสธที่จะใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักการดังกล่าวได้ถูกพิจารณาในคดี *Boesch v. Graff*, 133 US 697 (1890) ซึ่งในคดีดังกล่าว โจทก์ Graff เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในตะเกียง (Burners) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟ้องจำเลย Boesch ซึ่งขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่จำเลยซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยขอด้วยกฎหมายจาก Hecht ซึ่งได้รับมอบอำนาจในการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศเยอรมนีโดยศาลได้พิพากษาว่า “ผู้ซื้อที่ซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรจาก Hecht ไม่ได้รับมอบอำนาจให้ขายผลิตภัณฑ์นั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทำการเช่นว่านั้น ถือเป็น การละเมิดสิทธิบัตรภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา กฎหมายต่างประเทศไม่สามารถควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาภายใต้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาได้” ซึ่งคำพิพากษานี้ได้วางหลักบนพื้นฐานของหลักการเป็นอิสระของสิทธิบัตร (the principle of independence of patents) การขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศเยอรมนี หรือประเทศอื่นๆ ไม่มีผลทางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่กระทบต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร (patentee) หรือผู้ได้รับอนุญาต หรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งได้รับอนุญาต แต่เพียงผู้เดียว (exclusive license or distributor) นอกจากนี้ ศาลได้วางหลักในคดี *Graff* อีกว่า “การให้สิทธิบัตรในต่างประเทศ หรือการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งซื้อมาจากต่างประเทศ และได้นำเข้ามาขายในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอีกครั้ง”<sup>238</sup>

ต่อมาศาลได้มีการยืนยันหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอีกครั้ง ในคดี *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 US 659 (1895) อีกครั้ง<sup>239</sup> โดยในคดีดังกล่าว ผู้ประดิษฐ์ได้โอนสิทธิให้กับโจทก์ผู้รับโอนในการใช้ wardrobe bedsteads (โครงเตียง

<sup>238</sup> Abdulqawi A. Yusuf and Andres Moncayo von Hase, “Intellectual Property Protection and International Trade : Exhaustion of Rights Revisited,” *World Competition* 16:123-124.

<sup>239</sup> S.K. Verma, Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of the TRIPS Agreement, *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)*, 29: 543.

ทั้งหมด) ซึ่งได้รับสิทธิบัตรในรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) จำเลยซึ่งเป็นผู้ซื้อได้ซื้อ wardrobe bedsteads จากผู้ประดิษฐ์ในรัฐมิชิแกน (Michigan) เพื่อนำมาขายในรัฐ Massachusetts ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (The US Supreme Court) พิจารณาว่า "จำเลยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์ (an absolute property right) ใน wardrobe bedsteads โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา หรือสถานที่ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรที่จำเลยได้รับนั้น คู่สัญญาที่มีอำนาจขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอย่างถูกต้อง ดังนั้นสิทธิในทรัพย์สิน (ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร) นี้ เป็นของจำเลย จำเลยสามารถขาย หรือดำเนินการอื่นใดกับ wardrobe bedsteads ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสิทธิของโจทก์ในการใช้สิทธิบัตรภายในดินแดนที่ได้รับโอนสิทธิ เมื่อการขายที่ได้รับมอบอำนาจนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการใช้ หรือขายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับโจทก์ซึ่งเป็นผู้โอนสิทธิอีกครั้ง" โดยศาลให้เหตุผลว่า สิทธิในสิทธิบัตรภายในประเทศของโจทก์ผู้โอนสิทธิไม่ได้ถูกละเมิด เนื่องจากจำเลยได้รับสิทธิในการขาย wardrobe bedsteads โดยไม่มีข้อจำกัด รวมทั้งการขายนั้นได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของสิทธิบัตรในดินแดนอื่นแล้วนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า ศาลสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับยอมรับหลักการระงับซึ่งสิทธิในสิทธิบัตรในการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศเท่านั้น ไม่ขยายถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรที่จำหน่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด ซึ่งศาลได้วางหลักการที่สำคัญไว้ดังนี้<sup>240</sup>

1. สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ดังนั้น กฎหมายสิทธิบัตรของต่างประเทศจะไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาได้

2. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรจะสิ้นสุดลงเฉพาะแต่เมื่อมีการจำหน่ายภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น กล่าวได้ว่าเป็นการใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศ (national exhaustion) นั่นเอง

---

<sup>240</sup> Hillary A. Kreman, Caveat Venditor, "International Application of the First Sale Doctrine," *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, (Spring 1997): 162.

อย่างไรก็ตาม ทั้งศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (US Supreme Court) และศาลอุทธรณ์ (the Court of Appeals for the Federal Circuit) มิได้กล่าวถึงประเด็นการใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศ (international exhaustion) หรือการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศ (national exhaustion) ไว้โดยตรง นอกจากนั้นแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในบางคดีได้มีการดัดแปลงการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศ (modified international exhaustion) ซึ่งได้มีการดัดแปลงโดยไม่นำเรื่องความสามารถของผู้ทรงสิทธิบัตรในการที่จะทำสัญญามาใช้<sup>241</sup> ซึ่งจะเห็นได้จากในคดี *Dickerson v. Matheson* 57 F. 524 (2d Cir. 1893) ซึ่งศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeals of the Second Circuit) ได้กล่าวถึงหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศ สำหรับการนำเข้าข้อมูลว่า ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรจากเจ้าของสิทธิบัตร หรือจากผู้ได้รับอนุญาต (licensee) ในต่างประเทศ รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนั้น โดยการซื้อนั้นปราศจากข้อจำกัดความเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์ และสามารถซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศนี้ ซึ่งศาลสูงสุดได้ตัดสินในคดี *Boesch v. Graff* เกี่ยวกับการความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อันไม่จำกัดของผู้ซื้อในประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศ และได้ขายแก่ผู้ซื้อโดยปราศจากข้อจำกัด และเงื่อนไข ซึ่งนำไปสู่หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศที่ได้มีการดัดแปลง (modified international exhaustion) นั้นเอง<sup>242</sup>

ภายหลังจากการเจรจาจัดตั้งองค์การการค้าโลกรอบอุรุกวัย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศมาปรับใช้แก่กรณีการคุ้มครองสิทธิบัตร แต่ต่อมา ในปี ค.ศ. 2001 ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกา (Court of Appeals for the Federal Circuit) ได้กลับหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศที่ได้เคยวางแนวบรรทัดไว้ โดยตัดสินในคดี *Jazz Photo v. ITC*, (CAFC 2001) 264 F.3d 1094 ซึ่งคำตัดสินดังกล่าวนี้ เป็นการลบล้างแนวคำตัดสินที่มีมาก่อนหน้านี้ทั้งสิ้น

<sup>241</sup> Margreth Barrett, "The United States' Doctrine of Exhaustion: Parallel Imports of Patented Goods," *Northern Kentucky University Law Review*, 27 : 928.

<sup>242</sup> Ibid.

ในคดีดังกล่าว เดิมได้มีการฟ้องร้องในระดับ International Trade Commission มาก่อน โดย CAFC ได้มีคำตัดสินได้มีคำตัดสินว่า การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้ทรงสิทธิบัตร (FUJI) จะเกิดขึ้นเพียงแค่กรณีเดียวคือ ได้มีการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับสิทธิบัตรครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ดังนั้น FUJI ไม่สามารถที่จะป้องกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มีการวางขายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้นำหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศกลับมาใช้อีกครั้งนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองพันธุ์พืช ตามบทบัญญัติ The Plant Variety Protection Act และตาม Plant Patent Act ในปัจจุบันยังคงไม่มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาแต่อย่างใด คงมีแต่เพียงคดีเกี่ยวกับพันธุ์พืชในกรณีที่ได้รับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งเป็กรณีที่ศาลได้ตัดสินในประเด็นข้อยกเว้นของการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเอง ซึ่งกรณีดังกล่าวได้แก่ คดี *Monsanto Co. v. McFarling*, 302 F.3d 1291, 2002 U.S. App. LEXIS 17588 (Fed Cir. 2002) คดี *Monsanto Co. v. Trantham*, 156 F. Supp. 2d 855 (W.D. Tenn. 2001) และคดี *Monsanto Co. v. Swann*, 308 F. Supp. 2d 937; 2003 โดยใจทกในคดีดังกล่าว (Monsanto) ได้รับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์พันธุ์พืชที่ทนต่อยาฆ่าแมลง (glyphosate-tolerant plants) โดยศาลได้ตัดสินว่า ข้อยกเว้นในขณะที่ทำสัญญาที่มีให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้เป็นผลผลิตจากการเพาะปลูกตามเมล็ดพันธุ์ที่ได้ขายให้ไปนั้น ถือได้ว่าเป็นข้อสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย (valid restriction) เนื่องจากข้อยกเว้นในเรื่องสิทธิของเกษตรกรที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปนั้น เป็นข้อยกเว้นตามกฎหมาย PVPA เท่านั้น มิได้เป็นข้อยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายสิทธิบัตรพืชแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อจำกัดการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และสามารถบังคับใช้ได้

#### 4.4.2 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

ประเด็นในเรื่องการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในสหภาพยุโรปนั้น แตกต่างจากในดินแดนอื่น เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันให้เป็นตลาดเดียวกัน ประเทศภาคีสมาชิกของสหภาพยุโรปต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติสนธิสัญญา

สหภาพยุโรป (EU Treaty) โดยมีบทบัญญัติอันเป็นสาระสำคัญคือ ข้อ 28 (ข้อ 30 เดิม)<sup>243</sup> ซึ่งห้ามมิให้รัฐภาคีสมาชิกใช้มาตรการใดๆ อันจะเป็นการป้องกันหรือขัดขวาง "การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี" (Free Movement of Goods) อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติข้อ 295 (ข้อ 222 เดิม)<sup>244</sup> ได้กำหนดว่าสหภาพยุโรปจะไม่เข้าไปก้าวก่ายกับสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และทางการค้าของเจ้าของสิทธิในแต่ละรัฐ ดังนั้น สนธิสัญญาดังกล่าวจึงได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ใน ข้อ 30 (ข้อ 36 เดิม)<sup>245</sup> ว่าภาคีสมาชิกสามารถบังคับใช้กฎหมายภายในของตนเพื่อป้องกันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และทางการค้าได้ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องไม่เป็นการใช้เพื่อแบ่งแยก หรือเป็นข้อจำกัดระหว่างภาคีสมาชิกและต้องคำนึงถึง "หลักการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี" (Free Movement of Goods) "การแข่งขันทางการค้าโดยเสรี" (Fair Competition) และ "การสร้างตลาดร่วม" (Common Market) ภายในสหภาพยุโรปอันเป็นวัตถุประสงค์หลัก<sup>246</sup>

ถึงแม้ว่า ในช่วงปี 1965 ได้มีนักเขียนชาวเยอรมัน 2 ท่าน ให้ความเห็นว่า หากเจ้าของสิทธิบัตรของตนในประเทศภาคีสมาชิกหนึ่ง และยังคงมีสิทธิคัดค้านการนำผลิตภัณฑ์

---

<sup>243</sup> Article 28 "Quantitative restriction on imports and all measures having equivalent effect shall, without prejudice to the following provisions, be prohibited between Member States."

<sup>244</sup> Article 295 "This treaty shall in no way prejudice the rules in the Member States governing the system property ownership."

<sup>245</sup> Article 30 "The provisions of Articles 28-29 shall not preclude or restrictions on imports or goods in transit justified on grounds of public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of the 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"

<sup>246</sup> S.K. Verma, "Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of The TRIPs Agreement," *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 29: 546-547.



ดังกล่าวเข้าไปยังอีกรัฐหนึ่ง อาจก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของสนธิสัญญาสหภาพยุโรป (EC Treaty) ได้ เนื่องจาก แม้สหภาพยุโรปจะเป็นตลาดร่วม (Common Market) แต่ในแต่ละประเทศก็อาจให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรเดียวกันโดยแยกกันได้ และผู้ทรงสิทธิบัตรควรได้รับประโยชน์ในแต่ละประเทศที่ตนได้รับความคุ้มครองนั้น ดังนั้น นักเขียนทั้ง 2 ท่านนั้น จึงไม่เห็นด้วยกับการนำหลักการระงับซึ่งสิทธิในภูมิภาค (Community Exhaustion) มาใช้แทนหลักการระงับซึ่งสิทธิในประเทศ (National Exhaustion)<sup>247</sup>

สหภาพยุโรป (European Union) ได้ปรับใช้ระบบการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในภูมิภาค ซึ่งเป็นการปฏิเสธการนำเข้าซ้อน (parallel import) จากประเทศนอกเขตสหภาพยุโรป แต่ไม่ห้ามการค้าซ้อน (parallel trading) ภายในเขตสหภาพยุโรป ระบบดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากแนวคำตัดสินอันเป็นบรรทัดฐาน (jurisprudence) โดยศาลยุติธรรมยุโรป (The European Court of Justice : ECJ)<sup>248</sup>

ศาลยุติธรรมยุโรปได้เริ่มกล่าวถึงประเด็นเรื่องการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการค้าเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามประเทศ ซึ่งในปี ค.ศ. 1964 ได้มีคดี *Consten and Grunding v. Commission*<sup>249</sup> ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมยุโรป ซึ่งในคดีดังกล่าวเป็นเรื่องการนำเข้าซ้อน สิทธิในเครื่องหมายการค้า (parallel trademark rights) โดยศาลยุติธรรมยุโรปได้ยอมรับว่า วัตถุประสงค์ของการรวมตลาดในยุโรปนั้น ต้องการให้เกิดการค้าเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี (free movement of goods) ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงสามารถที่จะบิดเบือนการค้าเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี และในช่วงระยะเริ่มต้นนั้นก่อให้เกิดหลักกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อกีดกันการกระทำดังกล่าวด้วย ในที่สุดศาล ECJ จึงได้วางกรอบอันบรรทัดฐานการตัดสินคดีในประเด็นเรื่องการระงับซึ่งสิทธิ โดยใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิ

---

<sup>247</sup> Abdulqawi A. Yusuf and Andres Moncayo von Hase, Intellectual Property Protection and International Trade: Exhaustion of Rights Revisited, World Competition 16:120.

<sup>248</sup> Carsten Fink, Entering the jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Imports, p.5.

<sup>249</sup> *Consten and Grunding v. Commission* Cases 56, 58/64, [1966] ECR 299.

ภายในประเทศกลุ่มสมาชิก (Intra-Community exhaustion doctrine) ซึ่งเป็นหลักการที่วางอยู่บนพื้นฐานของการห้ามจำกัดจำนวน (quantitative restrictions) และมาตรการที่มีผลกระทบดังเช่นนั้น (measures with equivalent effects) ตามข้อ 28 ของ EC Treaty<sup>250</sup>

หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงหลักการระดับซึ่งสิทธิก่อนหน้าที่จะมีการเจรจาความตกลง TRIPS นี้ รัฐสมาชิกทั้งหมดของ EC (European Community) ได้ปรับใช้หลักการระดับซึ่งสิทธิภายในกลุ่มประเทศสมาชิก (Intra-Community exhaustion) ในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ<sup>251</sup> ซึ่งในการปรับใช้หลักการดังกล่าวกับการให้ความคุ้มครอง เริ่มต้นขึ้นจากคดี *Centrafarm v. Sterling Drug*, case 15/74, 1974 ECR 1147, 6 IIC 103 (1975)

"การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถใช้สิทธิของตนได้ตามกฎหมายของรัฐสมาชิก เพื่อห้ามการวางขายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรในรัฐนั้น และการวางขายในตลาดของรัฐสมาชิกอื่น โดยผู้ทรงสิทธิบัตรเองหรือโดยได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรก็ตามเป็นการกีดกันกฎเกณฑ์ของสนธิสัญญาประชาคมยุโรป (E.C. Treaty) เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรีภายใต้ตลาดร่วม (the free movement of goods in the Common Market)"<sup>252</sup>

โดยในคดีดังกล่าวนี้ ศาลได้อนุญาตให้โจทก์ปกป้องการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งนำเข้ามาซ้อนได้ ศาลได้อธิบายว่า สิทธิในการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครั้งแรกในตลาดนั้น ก่อให้เกิดสิทธิผูกขาดแก่ผู้ประดิษฐ์ เพื่อตอบแทนในการที่ตนคิดค้นประดิษฐ์ขึ้น แต่ทั้งนี้ย่อมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้ประดิษฐ์จะไม่สามารถทำเช่นเดียวกันนี้ได้ในทุกๆ สถานการณ์ แต่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะเป็นผู้มีสิทธิตัดสินใจว่า ภายใต้เงื่อนไขใดที่จะวางสินค้าในตลาด รวมทั้งความเป็นไปได้ในการวางสินค้าในตลาดของรัฐภาคีสมาชิกที่กฎหมายในรัฐนั้นมีได้ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้น หากผู้ทรงสิทธิบัตรตัดสินใจใช้สิทธิ ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องรับผลจากการตัดสินใจเช่นนั้น โดยคำนึงถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรีในตลาดร่วมเป็นพื้นฐานสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากการจำหน่ายนั้น เป็น

<sup>250</sup> UNCTAD/ ICTSD, Resource Book on Trips and Development [Online], ICTSD-UNCTAD Capacity Build Project on IPRs and Sustainable Development, October 2002 , p.82 ,Available from : <http://www.iprsonline.org>

<sup>251</sup> Ibid.

<sup>252</sup> Ibid.

การจำหน่ายภายใต้ "มาตรการการบังคับใช้สิทธิ" (Compulsory Licensing) ย่อมถือเป็นข้อยกเว้น ซึ่งจะเห็นได้จาก แนวคำพิพากษาในคดี *Pharmon v. Hoechst AG* (1986) 19/84 ECR 2281

นอกเหนือจากคดีดังกล่าวแล้ว ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ยังคงวางแนวบรรทัดฐานในเรื่องการระงับซึ่งสิทธิการจำหน่าย (exhaustion of distribution rights) ไว้ในคดี *Merck v. Stephar*<sup>253</sup> ซึ่งโจทก์ (Merck) เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในยารักษาโรคความดันโลหิตสูง "Moduretic" ในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป ยกเว้นประเทศลักเซมเบิร์ก และประเทศอิตาลี ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาเหล่านั้นไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร ต่อมาได้มีการวางขายผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวในประเทศอิตาลี โดยจำเลย (Stephar) ได้ซื้อไปเพื่อนำเข้าไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ โจทก์จึงกล่าวอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อโจทก์ โดยอ้างถึงวัตถุประสงค์ของการให้สิทธิบัตรว่าเป็นการให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์ มิใช่เป็นการปกป้อง (safeguard) ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงแล้ว กฎหมายภายในประเทศ (เนเธอร์แลนด์) มิได้รับรองสิทธิในสิทธิบัตรของโจทก์ ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของสิทธิบัตร และได้วางขายผลิตภัณฑ์นั้นภายในประเทศ (เนเธอร์แลนด์) แล้ว โจทก์ยังคงไม่ได้รับรางวัลตอบแทนความพยายามในการสร้างสรรค์ของตนนั้น เนื่องจาก โจทก์ไม่สามารถใช้สิทธิผูกขาดในตลาดที่ได้มีการวางขายเป็นครั้งแรกนั้นได้<sup>254</sup>

ปรากฏว่า ศาลได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของโจทก์ดังกล่าว โดยพิจารณาว่า สิทธิในการวางขายผลิตภัณฑ์ครั้งแรกในตลาดเป็นการอนุญาตโจทก์ในการผูกขาดการใช้ผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งทำให้โจทก์ได้รับรางวัลจากความพยายามในการสร้างสรรค์นั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องรับประกันได้ว่า โจทก์จะได้รับรางวัลตอบแทนในทุกสถานการณ์ ดังนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าของสิทธิบัตรจะต้องตัดสินใจว่าจะกำหนดเงื่อนไขใดในการวางขายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความเป็นไปได้ของตลาดในรัฐสมาชิก ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์นั้น หากโจทก์ได้ตัดสินใจที่จะกระทำดังกล่าวแล้ว ย่อมต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกนั้น ซึ่งทำให้

---

<sup>253</sup> Herman Cohen Jehoram, International exhaustion versus importation right: a murky area of intellectual property law [Online], P.1, Available from: [http://www.ivir.nl/publication/cohen\\_jehoram/cohen2.doc](http://www.ivir.nl/publication/cohen_jehoram/cohen2.doc)

<sup>254</sup> *Merck v. Stephar*, case 187/80 (1981) 3 CMLR 463.

สามารถเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างเสรี ภายใต้ตลาดร่วม (Common Market) นั่นก็คือ ผู้ทรงสิทธิมีอิสระที่จะเลือกสถานที่ใดก็ได้ในการวางขายผลิตภัณฑ์ในตลาดภูมิภาคนั้น รวมทั้งจะตั้งเงื่อนไขใดก็ได้ แต่เมื่อได้ตัดสินใจวางขายในภูมิภาคนี้แล้ว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดลงทั้งภูมิภาค<sup>255</sup> ซึ่งกรณีดังกล่าว ศาลได้ให้ความสำคัญแก่การยินยอมในการวางขายในตลาด (marketing consent) มากกว่าสิทธิผูกขาด (monopolistic rights) ของผู้ทรงสิทธิ<sup>256</sup>

นอกจากนี้ ในคดีที่เกิดขึ้นในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นคดี *Merck & Co. Inc. v. Primecrown Ltd., R. v. Medicines Control Agency, ex parte Smith and Nephew Pharmaceuticals, and Beecham Group v. Europharm* ศาลก็ยังคงยืนยันหลักการตามคำตัดสินในคดี *Merck v. Stephar* ดังกล่าว<sup>257</sup>

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากฎเกณฑ์ของ EC ในเรื่องสิทธิบัตรที่ปรากฏขึ้นได้ถูกพิจารณาว่าสินค้าที่วางขายในตลาดของประเทศสมาชิกเท่านั้นที่จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การระงับซึ่งสิทธิ ดังนั้นขณะที่ได้วางขายสินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรในตลาดภายในภูมิภาคแล้ว สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรจะสิ้นสุดลงและสามารถเคลื่อนย้ายสินค้านี้ดังกล่าวในภูมิภาคได้อย่างเสรี แต่หากได้มีการวางขายสินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรภายนอกภูมิภาคนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิภายในภูมิภาคและสามารถห้ามการนำเข้าซ้ำได้<sup>258</sup>

---

<sup>255</sup> Abdulqawi A. Yusuf and Andres Moncayo Van Hase, "Intellectual Property Protection and International Trade: Exhaustion of Rights Revisited," *World Competition Law and Economics review*, 16: 121.

<sup>255</sup> *Ibid.*, pp.121-122

<sup>256</sup> S.K. Verma, "Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of The TRIPs Agreement". *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (IIC) 29: 548

<sup>257</sup> Christopher Heath, *Parallel Imports and International Trade* [Online], p. 5.

<sup>258</sup> UNCTAD/ ICTSD, *Resource Book on Trips and Development*, ICTSD-UNCTAD Capacity Build Project on IPRs and Sustainable Development, October 2002, p.82, available from: <http://www.iprsonline.org>

อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่มี Community Directive ในเรื่องสิทธิบัตร แต่ตาม Article 28 ของ The Community Patent Convention 1975 ได้ยืนยันว่าการให้สิทธิบัตรร่วม (Community Patent) ตกอยู่ภายใต้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระบบสิทธิบัตรร่วมถูกมองว่าเป็นสิ่งสำคัญในเนื้อหาของระงับการห้ามการกีดกันทางการค้า (trade barriers) และเป็นวัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้ายโดยเสรี และพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน (anti-competitive practices) การตัดสินของศาลในปัจจุบันได้พัฒนามาจากศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ซึ่งมีผลกระทบต่อหลักการดังกล่าว นี้<sup>259</sup>

#### 4.4.3 ในประเทศญี่ปุ่น

##### บทบัญญัติเกี่ยวกับการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ตามบทบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตร (Patent Law) และกฎหมายเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า (The Seeds and Seedlings Law) ของประเทศญี่ปุ่น มิได้บัญญัติการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฯ แต่อย่างใด ดังนั้น จึงต้องพิจารณาแนวทางในการใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากคำพิพากษาศาล ซึ่งได้วางแนวบรรทัดฐานไว้

##### แนวคำพิพากษาศาล

หากจะกล่าวถึงแนวทางในการกำหนดหลักการการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ก็เป็นอันหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงคดี BBS<sup>260</sup> ไม่ได้ เนื่องจากอาจกล่าวได้ว่า คดีดังกล่าวนี้เป็นบรรทัดฐานที่ศาลสูงสุดของญี่ปุ่นได้ยืนยันหลักการระงับซึ่งสิทธิใน

<sup>259</sup> S.K. Verma, "Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of The TRIPs Agreement". International Review of Industrial Property and Copyright Law, 29: 549.

<sup>260</sup> BBS Kraftfahrzeug Technik AG v. Kabushki Kaisha Racimex, Case No.7 Helsei (WO) 1988 (1997)

ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (International Exhaustion) ในสิทธิบัตรไว้ โดยได้กล่าวไว้ อย่างชัดเจนว่า การระบับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลัก ความเป็นอิสระของสิทธิบัตร (The Principle of Independence of Patent) และหลักดินแดน (Territorial Principle)<sup>261</sup>

อย่างไรก็ตาม ก่อนการตัดสินคดี BBS นี้ ศาลในประเทศญี่ปุ่นได้มีการตัดสินคดี เกี่ยวกับการนำเข้าซ้ของผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับสิทธิบัตร ในปี ค.ศ.1969 ซึ่งได้แก่คดี Brunswick Corp. v. Orion Kogyo, K.K. โดยในคดีดังกล่าว บริษัท Brunswick ได้รับสิทธิบัตรในเครื่องมือติดตั้ง Bowling Pin อัตโนมัติ ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบริษัท Brunswick ได้ อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้สิทธิช่วง (sublicense) ขายอุปกรณ์ดังกล่าวในประเทศออสเตรเลีย ต่อมา บริษัท Orion Kogyo ได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัท Brunswick จึงได้ฟ้อง บริษัท Orion Kogyo เป็นคดีต่อศาลจังหวัดโอซาก้า ในข้อหาละเมิด สิทธิบัตรญี่ปุ่น

ในคดีดังกล่าวนี้ ศาลจังหวัดโอซาก้า พิจารณาคดีอยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็น อิสระของสิทธิบัตร (independent of patent) และหลักดินแดน (territorial principle) ซึ่งหลักการ ดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในอนุสัญญา Paris โดยศาลเห็นว่า แม้หลักการระบับซึ่งสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับในกรณีการนำเข้าซ้ของผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า แต่ศาลเห็นว่าหลักการดังกล่าวมิได้ขยายขอบเขตการบังคับใช้ในกรณีสิทธิบัตร ด้วย โดยศาลได้ให้เหตุผลว่า การกระทำที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งย่อมไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ สิทธิบัตรที่จดทะเบียนในอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้น เมื่อสิทธิที่ผู้ทรงสิทธิมีต่อสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวในประเทศออสเตรเลียสิ้นสุดลงเมื่อได้มีการขายโดยชอบด้วยกฎหมายครั้งแรกแล้ว ไม่ได้ ทำให้เป็นการครอบคลุมาถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นในประเทศญี่ปุ่นด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ใดต้องการได้รับสิทธิในสิทธิบัตรมากกว่าหนึ่งประเทศ ย่อม ต้องยื่นขอจดทะเบียนตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละประเทศ เพื่อให้ได้สิทธินั้นมา ดังนั้น ภายหลังจากที่เจ้าของสิทธิบัตรได้รับค่าอนุญาตใช้สิทธิในสินค้าแล้ว

<sup>261</sup> Nobuo Monya, Parallel Importation of Goods Protected by Intellectual Property Rights: Concerning, in Particular, Parallel Importation of Patented Products, 2004, p.3

(royalties) ก็ได้ทำให้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรในการได้รับค่าอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันนั้นหมดสิ้นไปหากจะนำเข้ามายังอีกประเทศหนึ่ง กรณีดังกล่าวศาลเห็นว่ามิได้เป็นการได้รางวัลที่วิเศษ (award of double profits) แต่อย่างใด ดังนั้น สิทธิของผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์นั้น จะสิ้นสุดลงภายในประเทศ ณ เวลาที่ได้มีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ควรปรับใช้กับสิทธิในประเทศเท่านั้น แม้ว่าสินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรถูกขายในต่างประเทศโดยชอบด้วยกฎหมายและต่อมาได้มีการนำเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น ก็ไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิบัตรญี่ปุ่นที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นแต่อย่างใด

แต่ต่อมา ในการพิจารณาคัดสินคดี BBS นี้ ศาลได้ปรับใช้นโยบายในการสร้างความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของสิทธิบัตรประโยชน์ของสังคมและสาธารณะในการพัฒนาอุตสาหกรรม<sup>262</sup> โดยคำนึงความเหมาะสมของผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยศาลเห็นว่า ผู้ทรงสิทธิควรจะได้รับโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่งเป็นการพิจารณาในการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ กับผลประโยชน์ของสาธารณชนในการได้รับการบริโภคอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตามข้อเท็จจริงที่บริษัท Japanese-Auto Products Inc. (Japanese-Auto) และบริษัท Lacimex Japan Company ได้นำเข้าล้อรถยนต์อลูมิเนียม ซึ่งจดทะเบียนสิทธิบัตรทั้งบริษัท BBS Kraftfahrzeug Technik A.G. ซึ่งเป็นบริษัทเยอรมันเป็นเจ้าของสิทธิบัตรล้อรถยนต์อลูมิเนียมทั้งในประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี โดยบริษัท Japanese-Auto และบริษัท Lacimex ได้ขายล้อรถยนต์ของบริษัทดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่น ด้วยราคาที่สูงกว่าปกติ โดยมีได้เป็นการละเมิดต่อสิทธิบัตร

---

<sup>262</sup> S.K. Verma, "Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of the TRIPS Agreement," *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (IIC) 29: 541.

ของบริษัท BBS ในญี่ปุ่นแต่อย่างไร แต่ทำให้บริษัท BBS สูญเสียสิทธิที่จะได้รับกำไรจากผลิตภัณฑ์ซึ่งได้ทำการผลิตอย่างถูกต้องนั้นเป็นครั้งที่สอง<sup>263</sup>

โดยในศาลชั้นต้น ได้ตัดสินว่าการนำเข้าซ้อนผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับสิทธิบัตรเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร นอกจากนี้ศาลได้ปฏิเสธที่จะปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นหลักการที่มีอยู่ทั่วไปในบทบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตรขณะนั้น รวมทั้งมีอยู่ทั่วไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตรและการยอมรับในสังคมระหว่างประเทศ<sup>264</sup>

อย่างไรก็ตามในชั้นศาลอุทธรณ์ ได้มีการยอมรับหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและอนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อนผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ ศาลได้ยอมรับการปรับใช้หลักการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการได้รับโอกาสเพียงครั้งเดียว (Single Opportunity Theory) โดยยินยอมให้ผู้ทรงสิทธิ มีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งศาลได้ให้เหตุผลว่า เมื่อมีการจำหน่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ ก็ไม่ทำให้เกิดความแตกต่างที่สำคัญ ดังนั้นเพียงแค่ว่าข้อเท็จจริงที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการข้ามเขตแดน ย่อมไม่สามารถถือเป็นเหตุผลพื้นฐานในการให้โอกาสอีกครั้งที่จะได้รับค่าชดเชยจากการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์ได้ ซึ่งเหตุผลของศาลดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ที่แท้จริงของการทำธุรกิจทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (actual situational of international economics transactions<sup>265</sup>)

ในชั้นศาลฎีกา (Supreme Court) ศาลมีความเห็นว่าควรใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (international exhaustion doctrine) ถึงแม้ว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่ระบุโดยเฉพาะเจาะจงให้ใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในสิทธิบัตรในประเทศกรณีที่มีการขายผลิตภัณฑ์นั้นในประเทศ แต่หลักการระงับซึ่งสิทธิในประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อ

<sup>263</sup> Mathew R.Hicks, "Japaneses-Auto Product v. BBS: A Threat to Exacerbate U.S.-Japanese Trade Relations," 19 Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review, (January, 1997): p.479-505.

<sup>264</sup> Nubuo Mony ,Parallel Importation of Goods Protected by Intellectual Property Rights: Concerning in Particular, Parallel Importation of Patented Products, p.2-3.

<sup>265</sup> Ibid.



พิจารณาถึงส่วนที่1 (Section1) ตาม (Japanese patent code) แล้วเป็นที่ชัดเจนว่ากฎหมายสิทธิบัตรนั้นมีวัตถุประสงค์สร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประดิษฐ์ (inventor's interest) กับผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) ในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม การสิ้นสุดลงของสิทธิในสิทธิบัตรตามกฎหมายภายในเป็นผลระหว่างการขายภายในประเทศ (Domestic Sales) กับการสร้างสมดุลที่เหมาะสมของผลประโยชน์ที่แข่งขันกันเหล่านั้น นอกจากนี้ ผู้ทางสิทธิบัตรย่อมควรได้รับสิ่งชดเชยสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในแต่ละชิ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เป็นการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ประดิษฐ์กับผลประโยชน์สาธารณะนั่นเอง ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะตัดสินใจให้ BBS ได้รับค่าชดเชยอื่นใดอันเป็นผลมาจากมีการนำสินค้าซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นเข้ามาประเทศมา<sup>266</sup>

#### 4.5 การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายไทย

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีองค์การการค้าโลก มีผลทำให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ลงนามไว้ ซึ่งรวมถึงการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standard) ดังบทบัญญัติความตกลง TRIPS กำหนดไว้

เนื่องจาก หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Rights) ตาม Article 6 ของความตกลง TRIPS มิได้กำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำไว้ ทำให้ประเทศภาคีสมาชิกพิจารณากำหนดหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ได้ทุกรูปแบบ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation Clause)

ดังนั้น ส่วนจึงพิจารณาถึงการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในบทบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอุตสาหกรรม อัน

---

<sup>266</sup> Nanao Naoko, Koyama Takairo and Sudo Hiromi, "Decision on Parallel Imports of patented Goods," Available from [http://www.idea.piercelaw.edu/articles/36/36\\_13.Naoko.pdf](http://www.idea.piercelaw.edu/articles/36/36_13.Naoko.pdf).

ได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

#### 4.5.1 การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามความตกลง TRIPS มิได้บัญญัติถึงหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้อย่างชัดเจน

ตาม Article 28 ของความตกลง TRIPS ซึ่งได้กำหนดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ (Rights' Conferred) ดังนี้

"1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

- (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having his consent from the acts of: making, using offering for sale, selling, or importing<sup>[6]</sup> for these purposes that product;
- (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having his consent from the act of using the process, and from the acts of: using offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.

2. ...."

<sup>[6]</sup> This right, like other rights conferred under this Agreement in respect of the use, sale, importation or other distribution of goods, is subject to the provisions of Article 6 above.

จะเห็นได้ว่า ตาม Article 28 นี้ ได้มีการระบุเชิงอรรถเพื่อขยายความในเรื่อง สิทธิการนำเข้าของผู้ทรงสิทธิบัตร ให้เป็นที่เข้าใจแก่ประเทศภาคีสมาชิก เนื่องจาก การกำหนดหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จะมีผลกระทบต่อเรื่องการนำเข้าซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิการนำเข้าผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิ โดยหากประเทศภาคีสมาชิกได้กำหนดรูปแบบการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศ ย่อมทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิห้ามการนำเข้าซ้อนได้ หากเป็นกรณีการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค ย่อมมีผลให้ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีสิทธิห้ามการนำเข้าซ้อนผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรที่วางขายภาคในภูมิภาคดังกล่าวได้ แต่ผู้ทรงสิทธิยังคงสามารถห้ามการนำเข้าซ้อนได้ หากผลิตภัณฑ์นั้นได้วางขายนอกเขตภูมิภาค ในกรณีที่มีการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ย่อมมีผลทำให้ไม่ว่าได้มีการวางขาย ณ ที่ใดก็ตามผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิไม่มีสิทธิห้ามการนำเข้าซ้อนได้ ดังนั้น การพิจารณาว่าประเทศไทยได้ปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแบบใดจึงพิจารณาได้จากบทบัญญัติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องข้อยกเว้นสิทธิในการนำเข้านั่นเอง ซึ่งตามมาตรา 36 วรรค 2(7) ได้บัญญัติว่า

“การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือห้ามการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาต หรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว”

ตามมาตราดังกล่าวนี้ ไม่ได้มีการระบุว่า การอนุญาต หรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของผู้ทรงสิทธิบัตร ในอาณาเขตใด ทำให้สามารถตีความได้ว่าประเทศไทยปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศ (International Exhaustion) ไม่ว่าในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ หรือกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธีก็ตาม<sup>267</sup>

อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ ในกรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย ซึ่งในขณะที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ ครั้งล่าสุดได้มีการแก้ไขมาตรา 63 โดยระบุสิทธิของผู้ทรงสิทธิไว้พร้อมทั้ง

<sup>267</sup> ไปรอดดู ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542) หน้า 91.

ข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ แต่มิได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นสิทธิในการใช้ขาย มีไว้เพื่อขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังเช่นตามมาตรา 36(7) แต่อย่างไรก็ตาม รวมทั้งตามมาตรา 65 ซึ่งกำหนดให้นำบทบัญญัติในเรื่องสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาบังคับใช้กับเรื่องสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอนุโลม ก็ไม่ได้กำหนดให้นำมาตรา 36 มาปรับใช้แก่กรณีแต่อย่างไร ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน กรณีการนำเข้าซ้อนผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ แต่ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวมีผู้ให้ความเห็นว่า ควรตีความบทบัญญัติดังกล่าว โดยอาศัยเทียบเคียงกับบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้<sup>268</sup> ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวเนื่องจาก โดยทั่วไปแล้วการให้ความคุ้มครองแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Layout design) นั้น ในต่างประเทศได้ให้ความคุ้มครองแยกออกจากกฎหมายสิทธิบัตร โดยบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะแยกต่างหาก แต่ตามบทบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยได้นำการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมเข้าไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร จึงกลายเป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิในลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์และสิทธิบัตรกรรมวิธี มิฉะนั้นแล้ว จะต้องบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะแยกออกจากกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้นในกรณีดังกล่าวจึงควรตีความโดยอาศัยเทียบเคียงกับการให้สิทธิบัตรได้

#### 4.5.2 การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติฉบับนี้ มิได้บัญญัติถึงหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในบทบัญญัติสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของนักปรับปรุงพันธุ์พืช และข้อยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของนักปรับปรุงพันธุ์พืชนั้น มีลักษณะการบัญญัติคล้ายกับตามกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งตามมาตรา 33 วรรค 2(6) ได้บัญญัติว่า

---

<sup>268</sup> โปรตดู ทรวงวุฒิ นครานุรักษ์, "การลื่นสิทธิกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา," วารสารนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์, 32 (มีนาคม, 2545): 177-178.

"การขายหรือจำหน่ายด้วยประการใด นำเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออก ราชอาณาจักรหรือมีไว้เพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวซึ่งส่วนขยายพันธู์ของพันธู์พีชใหม่ ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งถูกนำออกจำหน่าย โดยผู้ทรงสิทธิหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ"

จากบทบัญญัติดังกล่าวทำให้ตีความได้ว่า ประเทศไทยได้ปรับใช้หลักการระงับ ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศ (International Exhaustion) กับการให้ความ คุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธู์พีช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธู์พีช พ.ศ. 2542 นั้นเอง ทั้งนี้ เป็นผลให้ เมื่อผู้ทรงสิทธิสิ้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ขาย หรือจำหน่าย นำเข้ามาใน ราชอาณาจักร ส่งออกราชอาณาจักร เมื่อผู้ทรงสิทธิได้ขาย หรือจำหน่าย นำเข้ามาใน ราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักรด้วยตนเองแล้ว หรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิเอง ไม่ว่าจะได้กระทำ ณ ที่ใดก็ตาม<sup>269</sup>

#### 4.5.3 แนวคำพิพากษาศาลไทยเกี่ยวกับหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญา

ในปัจจุบัน ถึงไม่มีแนวคำพิพากษาศาลไทย เกี่ยวกับหลักการระงับซึ่งสิทธิใน ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธู์พีช พ.ศ.2542 ควรมีเพียงแต่แนวคำพิพากษาเกี่ยวกับหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในเรื่อง เครื่องหมายการค้าเท่านั้น เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543 ซึ่งถือได้ว่า ศาลไทยได้ยอมรับ หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ก่อนปี 2543 ศาลฎีกาได้เคยวางบรรทัดฐานที่สามารถเทียบเคียงและปรับใช้กับ เรื่องนี้ได้ โดยกล่าวว่า "เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนย่อมเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะ ขายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้านั้น การส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่าย โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า แม้จะเป็นสินค้าที่แท้จริง ย่อมเป็นการ

<sup>269</sup> โปรดดู รัชชัย ศุภผลศิริ, ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2544), หน้า 169.

ละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะการสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่าย ย่อมเป็นการใช้เครื่องหมายการค้านั้นด้วย"<sup>270</sup> ซึ่งถึงแม้ว่าศาลมิได้กล่าวถึงหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยตรง แต่ก็ได้วางแนวทางเกี่ยวกับการนำเข้าซ้อน (Parallel Import) ไว้ ซึ่งถือว่า การนำเข้าซ้อนนั้นเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิก่อน

ในปี พ.ศ. 2543 ศาลฎีกาได้นำหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาปรับใช้กับคดีเครื่องหมายการค้า เป็นคำพิพากษาที่ 2817/2543<sup>271</sup> ซึ่งถึงแม้ว่าศาลมิได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการนำหลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศมาปรับใช้แก่กรณีก็ตาม แต่ตามแนวพิพากษาดังกล่าว ศาลได้ตัดสินว่า "เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ขายสินค้าของตนไปแล้ว ผู้ที่ซื้อสินค้านั้นย่อมมีสิทธิที่จะนำออกขายต่อไปได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า"

อย่างไรก็ตาม แม้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นแต่เพียงการปรับใช้หลักการระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ในเรื่องเครื่องหมายการค้า แต่หากพิจารณาถึงถ้อยความตามคำพิพากษาดังกล่าว เป็นการกล่าวถึงข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธินั่นเอง ดังนั้นหากเป็นกรณีกฎหมายสิทธิบัตร หรือกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ผู้เขียนเห็นว่า ศาลน่าจะยึดถือหลักการดังกล่าวนี้ปรับใช้แก่กรณีด้วยเช่นกัน

---

<sup>270</sup> ไปรอดู ทรงวุฒิ นครานุกรักษ์, "การสิ้นสิทธิกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา," วารสารนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์, 32 (มีนาคม, 2545): 177-178.

<sup>271</sup> ไปรอดู คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับสมบูรณในภาคผนวก