



First Sale Doctrine



กับการค้ากำไรในสินค้าอันมีลิขสิทธิ์

First Sale Doctrine and Profit Making in Copyrighted Goods

วิสิฐ ญาณภีร์^{*}

Wisit Yanpirat^{**}

บทคัดย่อ

ในคดี Kirtsaeng v. John Wiley & Sons Inc มีประเด็นที่ว่าซื้อตำราที่เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์แต่พิมพ์ขึ้นที่สิงคโปร์โดยระบุว่าไม่ให้จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Not for Sale in the US) ซึ่งเป็นข้อกำหนดของผู้จัดจำหน่ายในสิงคโปร์ ซึ่งได้รับสิทธิในการตีพิมพ์จำหน่ายมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แล้วนำมาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่เพราะสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกา First-Sale Doctrine นำมาใช้ในกรณีนี้ไม่ได้ แต่การนำเข้ามานี้ในลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการค้ากำไรที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงเพราะมีการแจ้งอย่างชัดเจนในปกหนังสืออยู่แล้ว สอดคล้องกรณีการนำเข้าซ้ำซ้อน หรือ Grey market ที่เป็นเรื่องของผู้จัดจำหน่ายกับเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างคดี Omega เช่นกัน

ในบทความนี้จะกล่าวเพียงประเด็นที่สำคัญเพียงสองข้อที่เกี่ยวข้องกับ First Sale Doctrine คือ เรื่องตลาดสีเทา (Grey Market) และ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เท่านั้น โดยจะสรุปประเด็นข้อพิจารณาในผลกระทบต่อคดี Kirtsaeng v. John Wiley & Sons Inc ต่อความชัดเจนของหลัก First Sale Doctrine ว่าผลของคดีนี้นอกจากจะเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของหลัก First Sale Doctrine แล้วยังส่งผลต่อหลักกฎหมายในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกันด้วยอีกทอดหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความมั่นคงของตลาดการค้าออนไลน์และgrey market อีกด้วย

^{*} อาจารย์ประจำ บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

^{**} Lecturer, Graduate School, Faculty of Law, Assumption University.

Abstract

In the case “Kirtsaeng v. John Wiley & Sons Inc”, the main issue of this case is that the buyer bought the textbook published in Singapore under copyright of publishing company and specified that “Not for Sale in the US”, which is the condition of the distributor (dealer) in Singapore whom authorized to publish this textbook from copyright owner.

Whether or not in this case the buyer has the right to distribute the textbook in the US?

Since the textbook was unpublished in the US, thus the First-Sale Doctrine shall not be applied for this case. Nevertheless, this form of import regards as the arbitrage directly opposed to the intention of copyright owner since there is the obvious notification on the book cover. This case is consistent with the case of duplicated imports or Grey market occurring between the distributor and copyright owner as occurred in the Omega case.

This article will only focus on two main issues relating to the First Sale Doctrine which are Grey Market and Software Copyright. The article will make a summary on the considered issues in effect of the case “Kirtsaeng v. John Wiley & Sons Inc” to clarify of the First Sale Doctrine, which are “apart from an advancement of the First-Sale Doctrine, the outcomes of this case affect the principle of laws in the related intellectual properties and also is the key factor to the security of Online market and Grey market”.

สืบเนื่องมาจากข่าว “คดีตัวอย่าง! ขายหนังสือในอียิปต์เจดาคีเรียก 18 ล้าน นศ.ไทยโดนฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์”¹ ได้มีกระแสตอบรับจากคดีนี้กันอย่างหลากหลายในด้านต่างๆ ทั้งในทางไม่เห็นด้วยกับ

¹ คดีตัวอย่าง! ขายหนังสือในอียิปต์เจดาคีเรียก 18 ล้าน นศ.ไทยโดนฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์, มติชนออนไลน์, available at <http://www.matichon.co.th/newsdetail.php?newsid=1334721992&grpId=00&catid=00> (last visited 7 August 2012).

คำตัดสินหรือนำมาเป็นประเด็นถกกันทางวิชาการซึ่งข้อเท็จจริงที่อ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าว สรูป ได้ดังนี้

“คดีที่สำนักพิมพ์ จอห์น ไวลีย์แอนด์ ซัน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องร้อง อดีตนักศึกษาปริญญา มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย (ยูเอสซี) ต่อศาลนิวยอร์กซิตี กล่าวหาว่านายสุภาพละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ด้วยการซื้อหนังสือตำรา 8 รายการที่จัดพิมพ์จำหน่ายในต่างประเทศโดยเฉพาะ แล้วนำมาขายต่อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์อีเบย์ให้กับผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกา ทำให้สำนักพิมพ์ได้รับความเสียหาย กำลังอยู่ในความสนใจของหลายฝ่าย เพราะอาจกลายเป็นคดีตัวอย่างคดีแรกสุด เท่าที่เคยมีการชี้ขาดกันมา

ในคำพิพากษาของศาลสูงระบุไว้ชัดเจนว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่สินค้าดังกล่าวที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา ถูกส่งออกไปขายในต่างประเทศ แล้วนำเข้ามาขายอีกครั้ง แต่ในกรณีของนายสุภาพ ถือได้ว่าละเมิดตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว เพราะเป็นสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ ทั้งนี้คณะลูกขุนในคดีดังกล่าว ตัดสินชี้ขาดให้นายสุภาพ ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับสำนักพิมพ์เป็นเงิน 600,000 ดอลลาร์ หรือราว 18 ล้านบาท แต่จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและศาลฎีกามีมติรับพิจารณา โดยจะเริ่มไต่สวนคดีนี้ในราวปลายปี พ.ศ. 2555 และคาดว่าจะมีคำตัดสินภายในปี พ.ศ. 2556

อย่างไรก็ตาม คดีทำนองเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่มีบริษัท โอเมก้าผู้ผลิตนาฬิกาสุวิชาตีสวิสเป็นโจทก์และบริษัท คอสต์โคเป็นจำเลย ศาลฎีกาของสหรัฐมีมติออกมาเป็น 4:4 เสียงในคดีดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าข้อสรุปของผู้พิพากษาอเมริกันในเรื่องนี้ยังแตกต่างกันอยู่”²

² ข่าวสนุกดอตคอม, หน้าแรกข่าว, ต่างประเทศ, นศ.ไทย ขายหนังสือละเมิดลิขสิทธิ์ในอีเบย์ เจอฟ้องชดใช้18ล้าน available at <http://news.sanook.com/1112671%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%8918%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/> (last visit 6 August 2012).

จากข้อเท็จจริงข้างต้นจะเห็นได้ว่าในกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้มีการห้ามผู้ซื้อสินค้าขายซ้ำหรือขายต่อสินค้าที่ได้มาอย่างถูกกฎหมายกับงานที่มีลิขสิทธิ์ เพราะ สินค้าที่มีลิขสิทธิ์เหล่านั้น เดิมทีถูกผลิตขึ้นมาจากการอนุญาตของผู้ครอบครองลิขสิทธิ์ เหตุนี้การขายต่อหรือการดำเนินการอื่นใดที่ไม่ใช่การทำให้สำเนาในงานนั้นมีลิขสิทธิ์นี้ก็ย่อมสามารถกระทำได้ตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นมีหลักเกณฑ์ที่รู้จักในชื่อ หลักการขายครั้งแรก หรือ **First-sale Doctrine** ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นมาจากคำพิพากษาของศาลของอเมริกาเพื่อให้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีความชัดเจนขึ้น ในส่วนของชื่อนี้นอกจากจะเรียกกันว่า **First-sale Doctrine** แล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งรู้จักกันในชื่อ **Exhaustion of Rights** ซึ่งในส่วนของชื่อหลังนี้ในประเทศอื่นๆ นิยมใช้เรียกหลักการอันนี้ไปการประยุกต์ใช้กับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นๆ ด้วย

ในบทความนี้จะกล่าวถึงหลัก **First-sale Doctrine** โดยจะอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของหลักดังกล่าวทั้งสอง และประเด็นต่างๆ ในทางกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการนำหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น โดยอาศัยการอ้างอิงจากแนววินิจฉัยของศาลในคดีสำคัญต่างๆ และบทความที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมาของ **First-sale Doctrine**

หลัก **First-sale Doctrine** นั้นมีการกล่าวถึงในชื่ออื่นอีกมากมาย อาทิเช่น **Right of first sale**, **First sale rule**, **Exhaustion rule** หรือ **Exhaustion of right** หลักต่างๆ ที่กล่าวมานั้นเป็นหลักกฎหมายที่มีที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่จำกัดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการบังคับควบคุมการจำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนหลังจากที่มีการขายออกไปแล้ว เมื่อมีผู้ซื้องานอันมีลิขสิทธิ์ออกไปผู้ซื้อสินค้านั้นย่อมมีอิสระที่จะทำการใด ๆ กับงานนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ยืม ขายต่อไป หรือทำการอื่นใดต่อผลงานนั้นนั้น ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการคัดลอก ทำสำเนาหรือ กระทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่เดิมหลัก **First-sale Doctrine** นี้ให้กับงานวรรณกรรมที่ถูกจำหน่ายไปครั้งแรก แต่ต่อมาก็ใช้กับงานลิขสิทธิ์ทุกชนิดและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ผู้ซื้อได้รับมาในงานที่ชอบด้วยตามกฎหมายกฎหมายโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการขายครั้งแรกหรือเป็นการขายครั้งต่อ ๆ มาก็ตาม

ประวัติความเป็นมาของ **First-sale Doctrine** เกิดขึ้นจากคดีในศาลสูงสุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง บริษัทบ๊อบเมอร์ริล (Bobbs-Merrill Co.) กับ สเตราส์ (Straus) ในปี 1908³ ต่อมาได้บัญญัติเป็นตัวบทอยู่ใน รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976 (Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 109) ในคดีนี้มีเรื่องอยู่

³ Law School Case brief, *Bobbs-Merrill Company v. Straus* 210 U.S. 339 (1908), available at <http://www.invispress.com/law/copyright/bobbs.html> (last visited 21 April 2012)

ว่าบริษัทบ๊อบเมอร์ริลผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า Castaway ภายในปกหนังสือ พวกเขาระบุโดยชัดแจ้งไว้ว่าราคาขายต่ำสุดที่ร้านค้าปลีกขายหนังสือเล่มนี้คือ \$ 1 และหากร้านค้าปลีกขายราคาต่ำกว่าที่พวกเขากำหนดจะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนสเตราส์เป็นร้านค้าปลีกที่ซื้อหนังสือจากผู้ค้าส่งและเริ่มขายที่ราคา ๕.89 เมื่อบริษัทบ๊อบเมอร์ริล มาพบเข้าจึงฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ โดยฟ้องว่าเนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทำให้มีสิทธิที่จะควบคุมการจำหน่ายและสามารถเพิกถอนสิทธิในการขายหนังสือของราย สเตราส์ ได้ตลอดเวลา ทางร้าน สเตราส์ ก็ได้แย้งว่าพวกเขาไม่ได้ซื้อหนังสือจากบริษัทบ๊อบเมอร์ริล พวกเขาซื้อมาจากผู้ค้าส่ง ความตกลงต่างๆ ที่บริษัท บ๊อบเมอร์ริล ได้ทำไว้กับผู้ค้าส่งไม่ได้มีผลต่อตัวเขาเพราะไม่ได้เป็นคู่สัญญากัน ในคดีนี้ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐให้ความเห็นทางกฎหมายไว้ว่าตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่อ จำกัด คนอื่นๆ จากการทำสำเนาอันมีลิขสิทธิ์ แต่ไม่ได้ให้พวกเขาสิทธิใดๆ ในการควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนังสือหลังจากที่มีการขายหนังสือนั้นออกไปแล้ว⁴

จากคดีนี้ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้อธิบายอธิบายหลัก First-sale Doctrine เอาไว้และต่อมา มีการนำหลักนี้มาประมวลอยู่ใน 17 U.S.C. § 109 หรือ รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976

กล่าวโดยสรุปหลัก First-sale Doctrine นั้นมีหลักเกณฑ์ว่าเมื่อมีการซื้อสำเนาอันมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ซื้อสามารถทำการใดๆ ต่อสินค้านั้นอย่างไรก็ได้รวมถึง จำหน่ายจ่ายโอน ให้ผู้อื่นให้ยืม หากแต่ผู้ซื้อนั้นก็ไม่สามารถทำสำเนาเพิ่มเติมได้ ด้วยเหตุผลที่ว่างานเหล่านั้น เดิมถูกผลิตขึ้นมาโดยหรือด้วยการอนุญาตของผู้ครอบครองลิขสิทธิ์ จึงชอบตามกฎหมายที่ผู้ซื้อจะขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป

เนื่องจากหลักนี้ในครั้งแรกได้มีการกำหนดขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ร้านหนังสือและห้องสมุดทำสำเนาเพิ่มเติมอันเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น ต่อมาในภายหลังหลักนี้ได้ขยายไปสู่การกระทำในรูปแบบอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และ ลิขสิทธิ์ดิจิทัล

การนำหลัก First-sale Doctrine ไปใช้ในทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่น

ในบทความนี้จะกล่าวเพียงประเด็นที่สำคัญเพียงสองข้อเป็นหลักคือเรื่องตลาดสีเทา (Grey Market) และ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เท่านั้นแม้ว่ายังมีการนำหลัก First-sale Doctrine ไปใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ อยู่อีก แต่เนื่องจากสองข้อที่กล่าวมานั้นนอกจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข่าวต้นเรื่องแล้วยังเป็นกรณีที่ถูกกล่าวถึงกันอยู่เป็นประจำอีกด้วย

ตลาดสีเทา (Grey Market)

ประเด็นสำคัญของตลาดสีเทา (Grey Market) กับหลัก First-sale doctrine นั้นมีอยู่ที่คดีของ Ninth Circuit Court ระหว่าง โอเมกา กับ คอสโก้ (OMEGA v. COSTCO WHOLESALE) วิสิฐ ญาณภีรต์

CORPORATION⁵) ในปี 2008 มีข้อเท็จจริงที่ว่า คอสโกโกไม่ใช้ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์นาฬิกาโอเมกา แต่พยายามเอานาฬิกาโอเมกาเข้ามาขายในลักษณะของ ตลาดสีเทา (Grey market) ซึ่งโอเมกาได้ดำเนินการในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ในการออกแบบ Copy Right Design ซึ่งในคดีนี้คอสโกโกต่อสู้คดีโดยอ้างประเด็น First sale doctrine ว่าลิขสิทธิ์ในการออกแบบ Copy Right Design ของโอเมกานั้นสิ้นสุดลงไปตามหลัก Exhaustion of right หลังจากที่มีการซื้อสินค้าแล้ว ในคดีนี้ศาลได้วางหลักไว้ว่า First sale doctrine ใช้แต่กับสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์ในอเมริกาเท่านั้นโดยอ้างรัฐธรรมนูญลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976 มาตรา 106(3), 109(a) และ 602(a)⁶ ทั้งหมดสามประเด็นดังนี้

- มาตรา 206(a) การนำเข้าสินค้าอันมีลิขสิทธิ์เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงลิขสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ภายใต้ Title 17 ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ์
- มาตรา 106(3) ผู้ทรงลิขสิทธิ์ภายใต้ Title 17 มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่สำนักงานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- มาตรา 109(a) นั้นกล่าวถึงหลัก First sale doctrine ซึ่งใช้แต่กับสินค้าที่ชอบด้วยลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น คดี Quality King⁷

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

หลักเรื่อง First sale doctrine นั้นสามารถเอามาใช้กับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ด้วย โดยถ้าผู้ทรงลิขสิทธิ์อนุญาตให้มีการคัดลอกงานลิขสิทธิ์แล้ว ก็จะทำให้ผู้ซื้อนั้นสามารถนำงานนั้นไปทำสำเนาจำหน่าย หรือให้เช่าได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย หากจะไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าว ผู้ทรงลิขสิทธิ์ต้องกำหนดห้ามมิให้มีการทำสำเนาหรือคัดลอกงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เรียกว่า “ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้” หรือ EULA (End User License Agreement) ก็มีประเด็น

⁵ OMEGA v. COSTCO WHOLESALE CORPORATION, Findlaw.com, case law, the Ninth Circuit Court, available at <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1488540.html> (last visited 7 August 2012)

⁶ 17 USC CHAPTER 1 - SUBJECT MATTER AND SCOPE OF COPYRIGHT, Legal Information Institute, Cornell University Law School, available at <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/chapter-1> (last visited 27 April 2012)

⁷ QUALITY KING DISTRIBUTORS, INC. v. L'ANZARESEARCH INT'L, INC., Legal Information Institute, Cornell University Law School, available at <http://www.law.cornell.edu/supct/html/96-1470.ZS.html> (last visited 27 April 2012)

เกิดขึ้นอีกว่าผู้บริโภคจะสามารถคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือไฟล์เพลงได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่นในคดี Betamax⁸ ระหว่างยูนิเวอร์แซล ซิตี้ สตูดิโอ กับ โซนี่ (Universal City Studios, Inc. v. Sony Corporation of America Inc) ซึ่งในคดีนี้จะมีการกล่าวถึงหลักเรื่อง **Fair Use** อยู่ในข้อวินิจฉัยอีกด้วย โดยศาลมองว่าตราบัตรที่ผู้ใช้ยังกระทำโดยหลักสุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ทรงสิทธิ์และไม่ได้ทำให้ผู้ทรงสิทธิ์เสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ตามหลัก Fair use แล้วย่อมไม่เป็นความผิดสามารถกระทำได้ตามหลัก First sale doctrine และไม่สั่งให้ระงับการขาย VDO ระบบเบต้าแมก

ในส่วนศาลอื่นๆ ของอเมริกาเองก็มีคำตัดสินที่คล้ายๆ กันในกรณีนำหลัก First sale doctrine ไปใช้กับซอฟต์แวร์แม้ว่าจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด EULA ที่กำหนดว่าไม่ให้ขายซอฟต์แวร์ต่อไป ในคดีระหว่าง ซอฟท์แมน กับ อโดบี ในปี 2001 (SoftMan Products Co. v. Adobe Systems Inc.)⁹ ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า ซอฟท์แมน ซื้อซอฟต์แวร์แบบชุดรวมมาจาก Adobe Systems ต่อมา ซอฟท์แมน ได้แยกขายโปรแกรมเป็นส่วนๆ ซึ่งศาลแคลิฟอร์เนียตัดสินว่า ซอฟท์แมน มีสิทธิขายซอฟต์แวร์ต่อ ไม่ว่า EULA จะมีข้อกำหนดไว้อย่างไรก็ตามเพราะ ซอฟท์แมน ไม่ได้เปิดใช้โปรแกรมเหล่านั้นก็ย่อมไม่ได้ยอมรับในบรรดาเงื่อนไขต่างตามข้อกำหนด EULA และย่อมไม่ต้องผูกพันต่อข้อกำหนด EULA อีกด้วย

จากทั้งสองคดีข้างต้นจนถึงปัจจุบันข้อโต้เถียงระหว่างผู้ที่เห็นว่าหลัก First sale doctrine เอาไปใช้กับสินค้าดิจิทัลได้ กับผู้ที่เห็นว่าเอาไปใช้ไม่ได้ก็ยังไม่เป็นที่ยุติ เช่นเดียวกันกับหลัก Fair use เพราะทั้งสองหลักนี้ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กฎหมายลิขสิทธิ์มีต่อเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าในชีวิตจริงคนส่วนใหญ่มักไม่อ่านข้อตกลงใน EULA หรือไม่เคยให้ความสนใจ จึงปรากฏว่าผู้ทรงสิทธิ์จะไม่สามารถควบคุมการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนอนุญาตให้ใช้สิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ แม้ว่าจะมีการบังคับให้ผู้บริโภคต้องยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงใน EULA ก่อนจะเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์แล้วก็ตาม

บทวิเคราะห์

คดี Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc นี้เป็นคดีที่สำคัญในวงการกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและในวงการกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกันเนื่องด้วยคดีนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะพิจารณาถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิ์ต่อผู้ค้าในรูปแบบของตลาด Grey market แต่ไม่ใช่การขายต่อของผู้บริโภคเนื่องจากกรณีนี้เป็นประเด็นที่ชัดเจนถึงการค้าขายแบบแสวงหาผลกำไรในเชิงธุรกิจมิใช่

⁸ SONY CORP. OF AMER. v. UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC., 464 U.S. 417 (1984)
Copy Right Case, Cornell University Law School, available at
http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/464_US_417.htm (last visited 27 April 2012)

⁹ SoftMan Products Co. v. Adobe Systems Inc., Case of Interest, available at
<http://www.casesofinterest.com/tiki/SoftMan+v.+Adobe> (last visited 27 April 2012)

การขายสินค้ามือสองทั่วๆ ไป¹⁰ อีกทั้งในคดี Omega v. Costco เองยังไม่มี ความชัดเจนในรูปคดี เนื่องจากการลงคะแนนตัดสินของศาลฎีกามีผลเสมอ 4-4 ดังนั้นจึงต้องพิพากษาขึ้นตามตามคำตัดสินของ The Ninth Circuit Court ที่ให้ Omega เป็นฝ่ายชนะคดี ซึ่งในเวลาต่อมา Costco ฟ้องกลับ Omega เรื่อง Copyright misuse ของสัญลักษณ์ลูกโลกที่ฝ่าหลัง¹¹

ประเด็นที่สำคัญที่ต้องจับตามองในส่วนของหลักกฎหมายจากคดีนี้ก็คือ

- “หลัก First sales doctrine นั้นใช้แต่กับสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น” มีกรอบในการพิจารณาอย่างไร
- ในส่วนของกฎหมายลิขสิทธิ์เองได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ทรงลิขสิทธิ์ในการควบคุมการจัดจำหน่ายสินค้าอันมีลิขสิทธิ์ของตนมากน้อยเพียงใด
- การค้าในรูปแบบ Grey market สามารถกระทำได้ในรูปแบบไหนบ้างจึงจะไม่ใช่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
- การซื้อขายที่ไม่ได้เป็นธุรกิจแบบ Grey market แต่เกิดจากผู้บริโภคนำไปขายต่อซึ่งเป็นของมือสองโดยแท้หรือของที่ซื้อมาจากการท่องเที่ยวในกรณีทั่วไปใช้หลัก First sale doctrine ได้หรือไม่

ส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากทางฝ่ายจำเลยแพ้คดีมีอยู่ดังนี้

- สินค้าที่ชอบด้วยลิขสิทธิ์ตามกฎหมายต่างประเทศจะนำหลัก First sale doctrine มาบังคับใช้ได้ในประเทศอเมริกาหรือไม่
- การซื้อขายที่ไม่ได้เป็นธุรกิจแบบ Grey market โดยผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปจะตกอยู่ภายใต้คำพิพากษานี้ด้วยหรือไม่
- หนังสือห้องสมุดที่เป็นหนังสือจากต่างประเทศ หรือ การยืมระหว่างห้องสมุดต้องตกอยู่ภายใต้คำพิพากษานี้ด้วยหรือไม่ 17 USC § 109b

¹⁰ JOHN WILEY SONS INC v. KIRTSANG, FindLaw.com, United States Court of Appeals, Second Circuit, available at <http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1577369.html> (last visit 28 April 2012)

¹¹ OMEGA v. COSTCO WHOLESALE CORPORATION อ้างแล้ว

จึงเห็นได้ว่าผลของคดีนี้นอกจากจะเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของหลัก First Sale Doctrine แล้ว ยังส่งผลต่อหลักกฎหมายในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกันด้วยอีกทอดหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความมั่นคงของตลาดการค้าออนไลน์และgrey market อีกด้วย

บรรณานุกรม

บทความ ตำรา

กิตติศักดิ์ ปรกติ, แนวคิดเกี่ยวกับหลักการสันติวิธีในทรัพย์สินทางปัญญา : บทเรียนจากเยอรมันและสหภาพยุโรป, วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (The Intellectual Property and International Trade Law Forum : Special Issue 2000) ; หน้า 111 - 139
อริป จิตตฤกษ์ ‘เกรียนลิขสิทธิ์’: เมื่อเจ้าของ ‘ทรัพย์สินทางปัญญา’ ถูกละเมิดเกินกว่าทางอำนาจและศีลธรรม, มติชนออนไลน์. available at http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1335352549&grpId=&catid=02&subcatid=0200 (last visited 27 April 2012)

Matthew Siegal and Binni Shah, “The Saga of Omega v. Costco Wholesale Corp”. IP Strategist. available at <http://www.stroock.com/SiteFiles/Pub1162.pdf> (last visited 27 April 2012)

ข่าว

คดีตัวอย่าง! ขายนหนังสือในอีเบย์เจอคดีเรียก18 ล้าน นศ.ไทยโดนฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์, มติชนออนไลน์, available at http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334721992&grpId=00&catid=00 (last visited 27 April 2012)

นศ.ไทย ขายนหนังสือละเมิดลิขสิทธิ์ในอีเบย์ เจอฟ้องชดใช้18ล้าน ข่าวสนุกดอตคอม, หน้าแรกข่าว, ต่างประเทศ, available at

<http://news.sanook.com/1112671/%E0%B8%99%E0%B8%A8.%E0%B9%84%0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/> (last visit 21 April 2012)

คดี

Bobbs-Merrill Company v. Straus 210 U.S. 339 (1908), Law School Case brief, available at

<http://www.invispress.com/law/copyright/bobbs.html> (last visited 21 April 2012)

JOHN WILEY SONS INC v. KIRTSANG, FindLaw.com, United States Court of Appeals,

Second Circuit, available at <http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1577369.html> (last visit 28 April 2012)

OMEGA v. COSTCO WHOLESALE CORPORATION, Findlaw.com, case law, the Ninth Circuit

Court, available at <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1488540.html> (last visited 27 April 2012)

QUALITY KING DISTRIBUTORS, INC. v. L'ANZARESEARCH INT'L, INC., Legal Information

Institute, Cornell University Law School, available at

<http://www.law.cornell.edu/supct/html/96-1470.ZS.html> (last visited 27 April 2012)

SoftMan Products Co. v. Adobe Systems Inc., Case of Interest, available at

<http://www.casesofinterest.com/tiki/SoftMan+v.+Adobe> (last visited 27 April 2012)

SONY CORP. OF AMER. v. UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC., 464 U.S. 417 (1984), Copy

Right Case, Cornell University Law School, available at

http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/464_US_417.htm (last visited 27 April 2012)

กฎหมาย

17 USC CHAPTER 1 - SUBJECT MATTER AND SCOPE OF COPYRIGHT, Legal Information

Institute, Cornell University Law School, available at

<http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/chapter-1> (last visited 27 April 2012)