



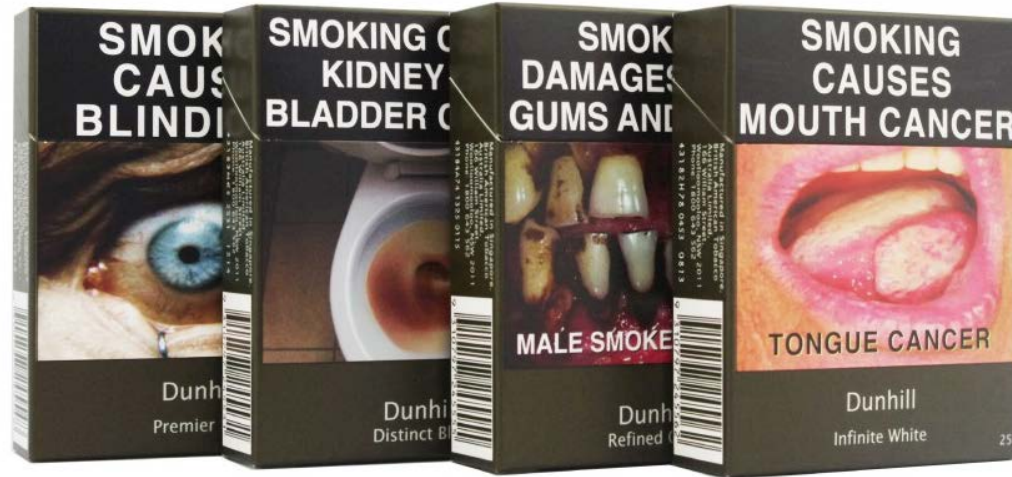
บทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย

ITH Journal Club on 18 January 2019

# เนื้อหาการบรรยาย

- ชองบุนหรีแบบเรียบคือะไร
- กระทบการระงับข้อพิพาท
  - กระทบการภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO)
  - กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement - ISDS)
- ตัวอย่างคดีพิพาท
  - WTO
  - ISDS
  - European Court of Justice
  - ศาลภายใน

## ซองบุหรี่แบบเรียบคืออะไร



- การกำหนดลักษณะภายนอกของซองบุหรี่
- ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกthatออกกฎหมายเกี่ยวกับซองบุหรี่แบบเรียบในปี 2011 และต่อมามีประเทศอื่น ๆ ออกกฎหมายในลักษณะเดียวกัน เช่น ฝรั่งเศสและอังกฤษในปี 2016



กระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้ WTO



## ประเด็นที่น่าสนใจของการระงับข้อพิพาทภายใต้ WTO

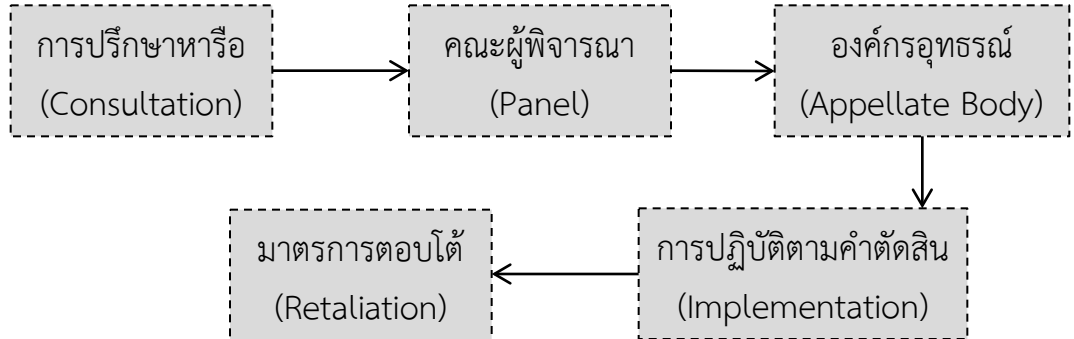
- ความผสมผสานระหว่างการเจรจาทางการทูตกับการระงับข้อพิพาทโดยใช้กฎหมาย
- กระบวนการมีกำหนดเวลาสั้น ชัดเจนและแน่นอน
- คณะพิจารณา (Panel) และองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ไม่สามารถสร้างหลักกฎหมายที่ใช้บังคับได้เป็นการทั่วไป
- การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญและองค์กรเอกชน
- การมีส่วนร่วมของประเทศที่มีใช้คู่กรณีในข้อพิพาท



## ความตกลงที่เกี่ยวข้อง

ความเข้าใจว่าด้วยกฎเกณฑ์และกระบวนการระงับข้อพิพาท (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes: DSU)

## ขั้นตอน





ตัวอย่างพันธกรณีภายใต้ WTO

# Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement

- Ensures that regulations, standards, testing and certification procedures do not create unnecessary obstacles
- Recognizes countries' rights to adopt the standards for protection of human, animal or plant life or health, or the protection of the environment

Article 2.2 “Members shall ensure that **technical regulations** are **not** prepared, adopted or applied with a view to or **with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade**. For this purpose, technical regulations shall **not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective**, taking account of the risks non-fulfillment would create. Such **legitimate objectives** are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; **protection of human health or safety, animal or plant life or health**, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.”



## Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement

- Regulates how general provisions and basic principles of the multilateral trading system apply to international intellectual property
- Provides minimum standards of protection for intellectual property rights

Article 15.4 “The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an **obstacle to registration** of the trademark.”

Article 16.1 “The owner of a registered trademark shall have the **exclusive right to prevent all third parties** not having the owner’s consent **from using** in the course of trade **identical or similar signs for goods or services which are identical or similar** to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a **likelihood of confusion**.

In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”

## Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement

Article 16.3 “Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, **to goods or services which are not similar** to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would **indicate a connection between those goods or services and the owner** of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.”

### **Article 6bis:**

The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, **to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark** which **constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion**, of a **mark considered** by the competent authority of the country of registration or **use to be well known** in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

## Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement

Article 20 “The **use of a trademark** in the course of trade shall **not be unjustifiably encumbered by special requirements**, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking.”

# General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

- Covers international trade in goods
- Provides obligations to eliminate or reduce tariff rates and non-tariff measures applicable to trade in goods

Article IX:4 “The laws and regulations of contracting parties relating to the **marking of imported products** shall be such as **to permit compliance without seriously damaging the products**, or materially reducing their value, or unreasonably increasing their cost.”



คดีตัวอย่าง

# WTO

## Australia-Plain Packaging (Honduras, Dominican Republic, Cuba, Indonesia v. Australia)

### •มาตรการที่พิพาท

- Tobacco Plain Packaging Act and Regulations 2011
- Trademark Amendment Act and Regulations 2011

### •ความตกลงที่เกี่ยวข้อง

- TBT ข้อ 2.2
- TRIPS ข้อ 15.4 16.1 16.3 และ 20
- GATT ข้อ IX:4

### •คำชี้ขาด (เมื่อเดือนมิถุนายน 2561)

- มาตรการของบรูไนแบบเรียบของออสเตรเลียสอดคล้องกับความตกลง TBT TRIPS และ GATT

## ข้อเท็จจริง

**2008:** National Preventative Health Taskforce (NPHT) was established

**2010:** Australian government announced 4 measures

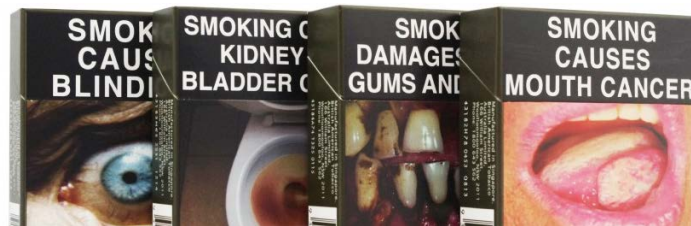
**2009:** NPHT released a final report recommending 11 action areas

**2011:** TPP measures were enacted

# มาตรการที่พิพาท

## TPP Measures

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและปฏิบัติตามพันธกรณีของออสเตรเลียภายใต้ Framework Convention on Tobacco Control
- **เนื้อหา:** กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าตาของซองบุหรี่ ดังนี้
  - **รูปลักษณะภายนอก:** ทำจากกระดาษแข็ง (cardboard) ไม่มีการตกแต่ง
  - **สี:** น้ำตาลเข้มและด้าน (matt finish)
  - **เครื่องหมายการค้า:** ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า โดยให้มีชื่อยี่ห้อเป็นตัวอักษร Lucida Sans ขนาด 14
- **ข้อยกเว้น:** สามารถให้ซองบุหรี่เป็นรูปแบบปกติได้กับสินค้าส่งออกและที่ไม่เกี่ยวกับการขาย เช่น ใบนเสร็จ
- **บทลงโทษ:** มีการกำหนดโทษทั้งทางแพ่งสำหรับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ซื้อ
- **สินค้าที่เกี่ยวข้อง:** cigarettes, cigars, little cigars (cigarillos), bidis





# TBT – Article 2.2

## Complainants

1. TPP measures are technical regulations, which are more trade-restrictive than necessary to fulfill a legitimate objective.
2. There are reasonably available alternatives that are more effective and less trade-restrictive.

## Respondent

1. TPP measures are consistent with relevant **international standards for tobacco packaging**. Therefore, the measures are **rebuttably presumed** not to be more trade-restrictive than necessary (Article 2.5).
2. The complainants fail to provide **reasonably available alternative measures** that would achieve an equivalent contribution and less trade-restrictive

## Findings

- TPP measures are **technical regulations**.
- **Article 2.5:** Articles 11 and 13 FCTC Guidelines are **not international standards**.
- **Legitimate objective:** to improve public health by reducing the use of and exposure to tobacco products.
- **Degree of Contribution:** TPP measures, **in combination** with other tobacco-control measures maintained by Australia, are **apt to and do make a meaningful contribution** to this objective.
- **Trade-restrictiveness:** TPP measures have limiting effect on trade, but the evidence before the panel failed to show that the measures affect the overall value of tobacco imports.
- **Alternative measures:** **(1)** increase MLPA from 18 to 21 **(2)** increase taxation **(3)** improve social campaigns **(4)** pre-vetting mechanism **failed** to show that the alternatives are less trade-restrictive **and** make an equivalent contribution to Australia's objective.

# TRIPS – Article 15.4

## Complainants

By prohibiting the use of the mark and preventing the mark from acquiring distinctiveness through use (a requirement for registration), Australia creates an obstacle to registration based on the nature of the goods (tobacco products).

## Respondent

The only obligation in this Article is **not to refuse registration** when the trademark is already capable of distinguishing goods.

## Findings

- Signs that are **eligible for registration as a trademark** may **not be denied such registration** on the basis of the nature of goods or services to which the trademark is to be applied.
- The sign shall **have acquired distinctiveness through use** to be a trademark protected under this Article.

# TRIPS – Article 16.1

## Complainants

Prohibiting the use of trademarks reduces the distinctiveness of these trademarks, and consumers no longer associate the trademarks with the products. Thus, decreasing the ability to demonstrate **a likelihood of confusion**.

## Respondent

This Article confers only **negative rights** to the owner, that is, the right to stop third parties from using identical marks.

But does **not require Members** to ensure the use of trademarks to ensure that a likelihood of confusion arises so that the owners will be able to prevent confusion.

## Findings

- Australia's domestic legislation **provides** the owners of registered trademarks with **the right to prevent** activities by third parties.
- This Article **does not require Members to maintain market conditions** that would enable a likelihood of confusion to occur.
- The complainants failed to demonstrate that under Australian national law, the trademark owner does not have the right to prevent third-party activities.

# TRIPS – Article 16.3

## Complainants

TPP measures prevent existing well-known trademarks **from maintaining their well-known trademark status**, depriving the owner to enjoy the rights conferred.  
A registered trademark to remain well-known is dependent on its use.

## Respondent

The rights conferred are **negative rights** to owners of registered well-known trademarks to prevent or stop certain actions.  
The subject matter of this Article is the **well-known registered trademark**, not a trademark that may become well-known in the future or was once well-known.

## Findings

- This Article formulates an obligation on Members **to refuse or cancel a registration** and to **prohibit the use** of a trademark, which constitutes a reproduction or imitation liable to cause confusion with a well-known mark used for identical goods.
- This Article does **not establish a positive right to use** a well-known trademark to maintain its status

# TRIPS – Article 20

## Complainants

TPP measures impose special requirements (prohibitions on use) that **unjustifiably** encumber the use of trademark.

## Respondent

This Article does not prohibit all measures that impose encumbrances, but only those that “unjustifiably” encumber the use of a trademark.

## Findings

- TPP measures impose **special requirements**.
- They **encumber the use of trademark in the course of trade** because they restrict the manner in which the trademark may be displayed, before, at or after the point of sale.
- But in terms of “unjustifiably”:
  - (1) nature and extent of the encumbrance:** TPP measures prohibit all use of trademarks, but permitting the use of word marks. The complainants failed to show that consumers can no longer distinguish products. Section 28 TPP Act preserve owner’s ability to protect a trademark.
  - (2) the reasons for applying the special requirements:** improving human life and health, part of the comprehensive arrangements
  - (3) the reasons provide sufficient support for the resulting encumbrance:** removing design features in uniformity can reduce the appeal and increase the effectiveness of health warnings. No alternatives would be apt to make a contribution.

# GATT – Article IX:4 (Cuba only)

## Complainants

The measures prohibit the use of **Cuban Government Warranty Seal**. The Seal serves to guarantee authenticity and contain barcode for tracking.

## Respondent

This Article does **not apply to prohibitions on the use** of trademarks.  
In any event, the measures are justified under Art.XX(b)

## Findings

- This Article relates to laws that **require the use of marks of origin** on imported products. But it does **not serve to address laws that restrict on the use** of marks of origin.
- Even if covered, Cuba **failed** to demonstrate that the **value of cigars** has been materially reduced as a result of the TPP measures' limitations on the use. Australia is not required to safeguard any added value or price premium that such signs may accord to imported products.



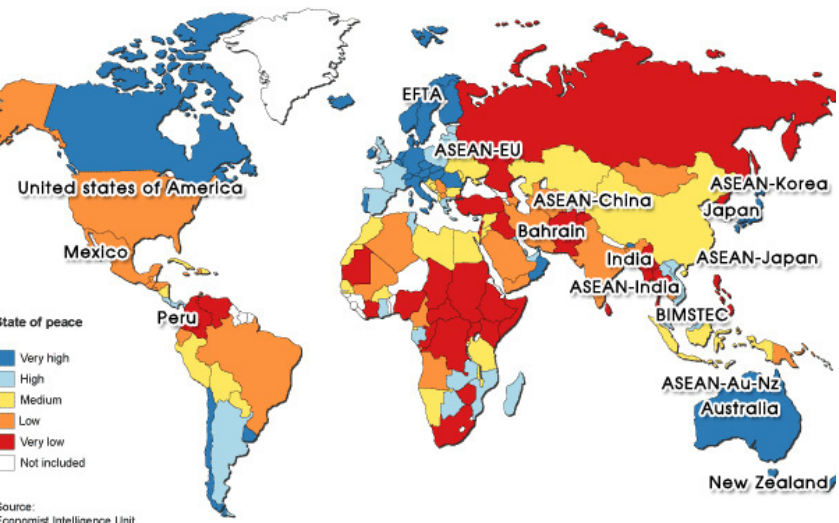


กลไกการระงับข้อพิพาท  
ระหว่างรัฐกับเอกชน (ISDS)



## กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน

- FTA และ BIT คืออะไร
- กำหนดขั้นตอนการปรึกษาหารือ (consultation) เป็นขั้นตอนบังคับเป็นทางการสำหรับการระงับข้อพิพาท
- หากการปรึกษาหารือไม่ได้ข้อยุติภายในระยะเวลาที่กำหนด ประเทศที่ร้องขอการปรึกษาหารือสามารถขอตั้งองค์คณะอนุญาโตตุลาการได้
- องค์คณะอนุญาโตตุลาการมักมีจำนวน 3 คน
- ไม่มีระบบการอุทธรณ์คำชี้ขาด







ตัวอย่างพันธกรณี  
ในการคุ้มครองนักลงทุน



# การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) และ เยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN)

## หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)

- เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างนักลงทุนต่างชาติและคนชาติ  
ในสถานการณ์เดียวกัน
- ครอบคลุมเฉพาะระยะเวลาหลังจัดตั้งธุรกิจ (post-establishment)
- การเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัย + การเลือกปฏิบัติโดยนิตินัย
- การพิจารณาว่าขัดต่อหลักการหรือไม่
  - (1) การหาตัวเปรียบเทียบ (สาขาธุรกิจ)
  - (2) เปรียบเทียบการปฏิบัติระหว่างคนชาติและคนต่างชาติ
  - (3) เจตนาารมณ์



## หลักการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม (FET)

- เป็นข้อบทที่อยู่ในทุกความตกลงฯ และใช้เป็นข้อบทในการฟ้องร้องมากที่สุดเพราะมีขอบเขตการใช้บังคับกว้าง
- อนุญาโตตุลาการตีความข้อบทนี้ให้หมายความรวมถึง
  - (1) การปฏิเสธความยุติธรรม (Denial of Justice)
  - (2) การพิจารณาด้วยความเป็นธรรม (Due process of law)
  - (3) การละเมิดความคาดหวังของนักลงทุน (breach of investors' expectations)
  - (4) ความมั่นคงและความโปร่งใส (stability and transparency)





# หลักการเวนคืน (Expropriation)

## 1. การเวนคืนทางตรง

รัฐมีสิทธิในการเวนคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

1. เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
2. ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม (due process)
3. การจ่ายค่าชดเชยอย่างพอเพียง ฉับพลัน และมีประสิทธิภาพ

## 2. การเวนคืนทางอ้อม

มาตรการที่ส่งผลทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปไม่ได้ เนื่องจากกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ถึงแม้ไม่มีการควบกิจการหรือยึดเป็นเจ้าของ





คดีตัวอย่าง

# ISDS

## Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia (PCA Case No. 2012-12)

### •มาตรการที่พิพาท

- Tobacco Plain Packaging Act and Regulations 2011
- Trademark Amendment Act and Regulations 2011

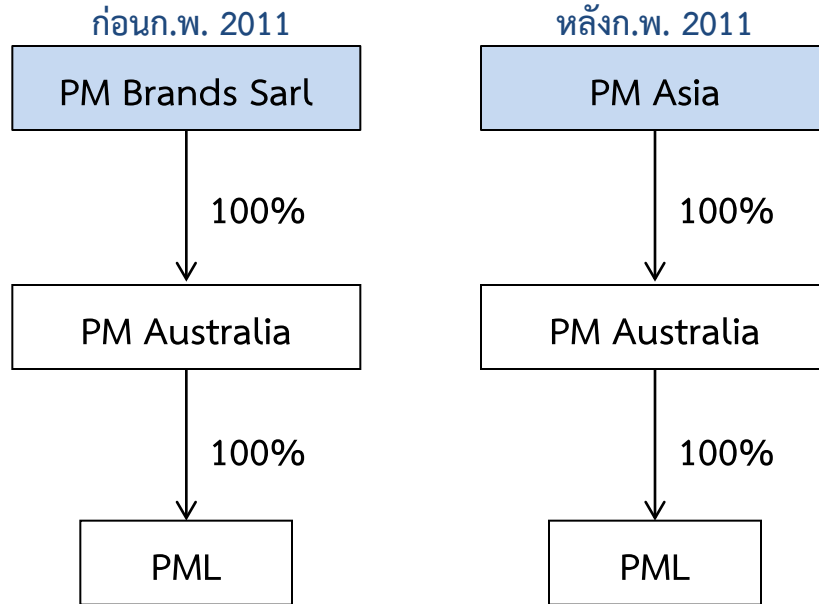
### •ความตกลงที่เกี่ยวข้อง

- Australia-Hong Kong BIT
  - ข้อ 1(e) Investment
  - ข้อ 6(1) Expropriation
  - ข้อ 2(2) Fair and equitable treatment, unreasonable impairment, full protection and security, umbrella clause

### •คำชี้ขาด

- นักลงทุนใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โดยสามารถคาดหมายการออกกฎหมาย Plain Packaging และปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลง Australia-Hong Kong BIT

## ข้อเท็จจริง



- เดิม PM Australia ถือหุ้นโดย PM Brands Sarl ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายสวิส
- ก.พ. 2011 PM Brands Sarl ขายหุ้นใน PM Australia ให้กับ PM Asia ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายของฮ่องกง
- พ.ย. 2011 รัฐบาลออสเตรเลียออก Tobacco Plain Packaging Act และในวันเดียวกัน PM Asia ฟ้องรัฐบาลออสเตรเลียตามความตกลง Australia-Hong Kong BIT

## Article 1(e)

“**investment**” means every kind of asset, **owned or controlled** by investors of one Contracting Party and admitted by the other Contracting Party subject to its law and investment policies applicable from time to time, and in particular, though not exclusively, includes

...

For the purposes of this Agreement, a physical person or company shall be **regarded as controlling** a company or an investment if the person or company has a **substantial interest** in the company or the investment. Any question arising out of this Agreement concerning the control of a company or an investment shall be resolved to the satisfaction of the Contracting Parties.



# Article 1(e)

## Claimant

The Claimant asserts that it has met all the **jurisdictional requirements** to bring its claim against Australia.

## Respondent

- The Claimant's claim amounts to an **abuse of right** because it has sought to restructure its investment to gain Treaty protection over a **reasonably foreseeable dispute**.
- Neither the shares in PML nor PML's assets constitute investments for the purposes of the Treaty.

## Findings

- **Investment:** the Claimant's investment has been admitted under Australian law.
- **Abuse of rights:** the initiation of this dispute constitutes an abuse of rights.
  - Restructuring an investment to gain protection to a treaty in view of a specific **foreseeable dispute**
  - The Government announced its intention to enact the Plain Packaging Act in 2010, while the restructuring took place in February 2011.

## ข้อกล่าวอ้างอื่น

- การเวนคืน (Expropriation)
  - พراكการลงทุนไปจาก PM Asia ได้แก่ **มูลค่าของหุ้น** ซึ่งผูกพันกับการใช้เครื่องหมายการค้าบนซองบุหรี และ **มูลค่าทางการค้าของเครื่องหมายการค้า** จากการไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า
  - โดยไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
- การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียม (Fair and equitable treatment)
  - Tobacco Plain Packaging Act กระทบต่อความคาดหวังอันชอบธรรม (legitimate expectations) ของ PM Asia ในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน และออสเตรเลียสามารถใช้มาตรการทางเลือกอื่นที่มีประสิทธิภาพแทนการออกกฎหมายนี้ได้
- ความมั่นคงและการคุ้มครองอย่างเต็มที่ (Full protection and security)
  - ออสเตรเลียไม่ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการลงทุนของ PM Asia

# European Court of Justice (C-547/14)

## Measure at issue

**Directive 2014/70/EU** on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States **concerning the manufacturing, presentation and sale of tobacco and related products**

## Findings

- The Court ruled that the Directive **was lawful**, whereby it **did not violate the principle of proportionality**.
- The prohibition on the inclusion on the labelling of packets is **to protect consumers** against risks associated with tobacco, and **does not go beyond what is necessary** to achieve objective pursued.

## Article 10

“Each unit packet of a tobacco product and any outside packaging **shall carry combined health warnings**. The combined health warnings shall **cover 65%** of both the front and back.”

## Article 13

“The **labelling** of unit packets and any outside packaging and the tobacco product itself **shall not include** any element or feature that:

(a) **promotes a tobacco product or encourages its consumption** by creating an erroneous impression about its characteristics, health effects, risks or emissions...”



# Domestic Court – Australian High Court

## *JT International SA v Commonwealth*

**Issue:** validity of the TPP Act

**Law:** s51 (xxxix) of the Constitution on the legislative power of the Australian Parliament to make laws with respect to the “acquisition of property upon **payment of just terms**”

**Claim:** TPP Act amounted to the acquisition of the company’s property (trademarks and other IP rights) **otherwise than on just terms**

**Ruling:** the Court rejected the argument on 15 August 2012.

- IPR is property for the purposes of this Section.
- TPP Act amounted to a taking or deprivation of such property, but **not “acquisition”**.
  - Acquisition means acquiring an interest in property, however slight or insubstantial it may be. There must be a **transfer of some proprietary interest** to the acquirer. Acquisition is not made out by mere extinguishment of rights.
- The **tobacco companies still remained registered owners** of their trademarks. The **positive obligations** imposed on tobacco companies did **not constitute an acquisition**.



A stack of cigarettes is shown against a white background. The cigarettes are arranged in a fan-like pattern, with the ends of the cigarettes visible, showing the brown tobacco. A semi-transparent white rectangular box is overlaid across the middle of the stack, containing the Thai text "บทเรียนสำหรับไทย".

บทเรียนสำหรับไทย