

กฎหมายไม่กั๊ก

อ.ชินภัทร วิชาญทิพเพทย์  
**TAX TANK TV**  
ช่องรายการ สาร: ความรู้ กฎหมายธุรกิจ

**SCL**  
**LAW GROUP**

**ASEAN+**  
We know ASIA.

# *Licensing & Royalties*

## *Legal & Tax: IP Strategies*

OMEGA Worldclass

ชินภัทร วิชาญทิพเพทย์

[www.taxtanktv.com](http://www.taxtanktv.com)

19 มิถุนายน 2561



# Outline



- Commercial Consideration
- Legal Consideration
- Licensing Contract
- Tax Consideration

# Commercial Consideration

**Business Views & Opportunities**



# IP (Intellectual Property)



- Copyright (Software)
- Trademark (License)
- Patent
- Franchise
- Formula / Know-how
- Trade Secret

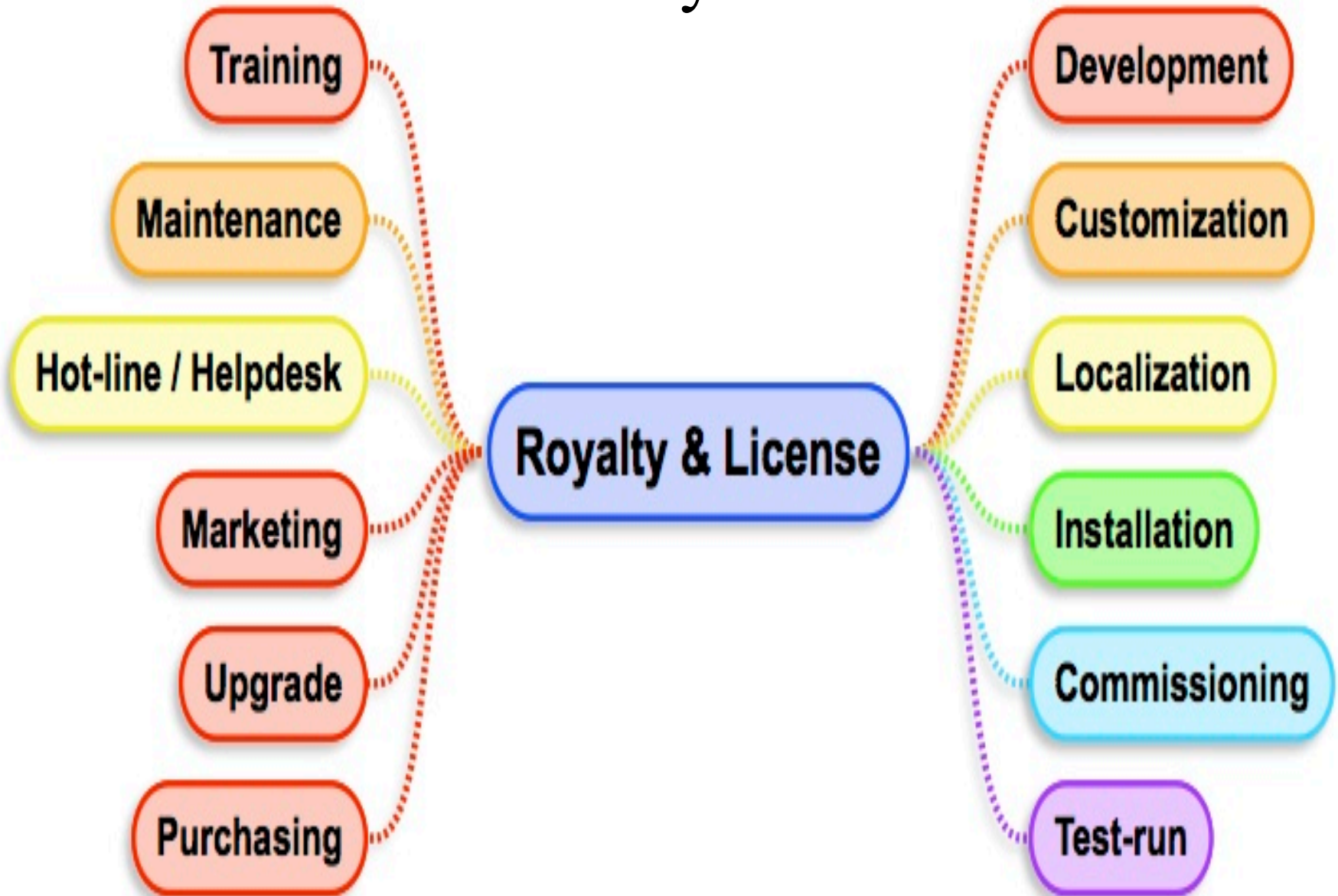


# Non-IP



- Distribution Channel
  - Sole distributor
  - Exclusive distributor
- Customer Database
  - Selective list

# IP Ancillary Services



- est Brand: Sermsuk & TBI
  - Offshore Trademark Transaction
- Bireley's: Ichitan Group
  - Trademark / Formula / Distribution Channel
- Chokchai Milk: Malee
- Sriracha Chilli Sauce: Golden Mountain



บริษัท ราชพาณิชย์







Umm!..Milk®





# IP Acquisition & Disposal



- EPG (Eastern Polymer Group)
  - Customer Database
- Berli Jucker (BJC)
  - Distribution Channel
  - Customer Database
- PCS (Cleaning Service)
  - Customer Database



# IP Acquisition



Due  
Diligence

Valuation

IP Deal

Negotiation

Non-Competition

Non-Solicitation

Non-Disclosure



# IP Valuation



- Cost Approach
  - Brand building / Brand expansion
- Revenue Approach
  - Timing / Discount Cash Flow
- Market Approach

ส. ขอบแก้ว

ขาหมูพะโล้

พร้อมรับประทาน  
STEWED PORK LEG



炖猪蹄

ตรา



อร่อย...ไม่มัน

พร้อมผักดองและ  
พริกน้ำส้มในแพ็ค

บรรจุ 4 ซอง (สำหรับ 4 ที่)  
Contain 4 sets (For 4 servings)

น้ำหนักสุทธิ 520 กรัม  
NET WEIGHT 520 GRAMS

Legal Consideration

Contract Perspectives

- ต้อง “คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ด้วย “การจดทะเบียน” / “การทำสัญญา License” ที่รัดกุม
- ควรประเมิน “มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” (Valuation) ให้ทันสมัย
- ควรหาประโยชน์จาก Intellectual Property ด้วย Franchise / License
- อย่าลืมมองให้ไกลถึง Regional / Global Brand

### Intellectual Property

Evaluation to know real value of IP and business (goodwill) for JV or exit

### Legal protection

Registration to protect the IP owner and it is evidence to constitute legal rights  
(Trade secret / Confidential information)

### Generate income

Licensing / Franchising the rights in IP (Royalties / License fee / Franchise fee / Procurement fee)



# IP & Non-IP

| Intellectual Property                            | Non-IP               |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Copyright (Software / License)                   | Distribution Channel |
| Trademark (Brand)                                | Customer Database    |
| Patent (Invention / Product Design / Processing) | Training             |
| Know-how / Formula                               |                      |
| Trade Secret                                     |                      |



# IP Buy or License



- Sale & Lease Back Concept
  - Huge cash investment
  - Ownership and Risk-Taking
  - Amortization
- Tax Loss Utilization
- Input VAT

## Sale and Lease-back: ข้อดี

- กลายเป็น “บริษัทที่ไม่มีสินทรัพย์ซ่อนมูลค่า”
- ได้ใช้ “รายจ่าย” จากทรัพย์สินซ่อนมูลค่า (Sunk Asset) อีกรอบ (จาก “ค่าเสื่อมราคา” เป็น “ค่าเช่า”)
  - ทรัพย์สินซ่อนมูลค่า\_เพราะ Net book value เหลือ 1 บาท
  - ทรัพย์สินซ่อนมูลค่า\_ไม่สะท้อน “ราคาตลาด” จนกว่าจะขายออก (Write-off & Realize Gain/Loss)
- ได้ใช้ “ผลขาดทุนทางภาษี” (Tax Loss) ไม่เกิน 5 ปี
  - เมื่อขายทรัพย์สินหมดค่าเสื่อมราคาออกไปที่ราคาตลาดจะเกิดกำไร

# Sale and Lease-back:

## Advantage

- ขายสังหาริมทรัพย์ \_ มี “ภาษีขาย” \_ นำมาใช้กับ “ภาษีซื้อ” ยกยอดมาได้
  - ภาษีซื้อยกยอดมา \_ ไม่มีกำหนดเวลา
  - ไม่ต้องขอคืนภาษีซื้อเป็นเงินสด
- ได้เงินสดมาเพิ่มในงบดุลแทนสินทรัพย์ที่ขายออกไป
- ส่งผลให้ “อัตราส่วนระหว่างหนี้ต่อทุน” (D:E Ratio) ดีขึ้น \_ เพราะนำเงินสดมาใช้หนี้สินต่าง ๆ ของบริษัท

# Buy or Lease ?

| Difference  | Buy                 | Fin Lease | Op Lease  |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| Investment  | Huge                | -         | -         |
| CAPEX       | Depreciation        | -         | -         |
| OPEX        | -                   | /         | /         |
| Accounting  | Asset               | Asset     | Expense   |
| Tax         | Asset               | Expense   | Expense   |
| Sunk Cost   | /                   | -         | -         |
| Replaceable | Sale & New Purchase | New Lease | New Lease |
| Obsolete    | /                   | -         | -         |

# Confidentiality Agreement

## Trade secret and employment (Case No. 5099/2550)

- High ranking employee with non-competition and non-disclosure
- Unfair contract term? / Eligible to severance pay?

## Trade secret and employment (Case No. 4123/2549)

- After resignation: Non-competition / Non-disclosure
- Permissible agreement? / Unfair contract term?

# Trade Secret

## Trade secret and employment (Case No. 10217/2553)

- What is 'Trade Secret' ? – Commercial benefits  
(Name and address of customers)
- How to become 'Trade Secret' ? Identify / Controller  
/ Accessing process
- Non-disclosure terms under the employment  
contract: Sufficient?

# Contract Consideration

## Drafting & Negotiation



# Non-Disclosure Agreement

- Confidential agreement & Non-disclosure agreement
  - Definition of confidential information / Period of non-disclosure
  - Receiving Party and Disclosing Party / Exception of disclosure

# Non-Disclosure Agreement

—Sample:

*“Both Parties interest to share certain information on a confidential basis between the Parties in relation to the performance of due diligence concerning to the managing of hotel located in Sydney, Australia of xxxxx (hereinafter, the “Project”)”*

# Scope of License agreement

27

- Key commercial terms and conditions
  - Scope of license: IP rights / **Commercial rights**
  - Software / System
  - Installation / Commissioning / Test-run
  - Training / Translation
  - Maintenance / Development / Upgrade
  - Personnel

# License agreement

28

- Sample clauses of contract on major issues

*“LICENSE AND SUBLICENSE. Subject to the terms and conditions of this Agreement, CBMX hereby grants to RDG a royalty-bearing world-wide and non-exclusive (subject to Section 2.1.1 regarding Desk Top Synthesizers) license to use the Technology only within the Field only for the purposes of (i) developing Content for Catalogue Arrays and Catalogue Cassettes and (ii) marketing, distributing, selling and having sold Licensed Products, in the Territory to End Users, together with a non-exclusive right to sublicense RDG Affiliates (for as long as they remain RDG Affiliates and provided that RDG remains responsible for all of its obligations and those of its Affiliates under this Agreement);*

# License agreement

29

Sample clauses of contract on major issues

*“Payments (Software license)*

*3.1 License Fee In consideration of the grant of exclusive license for the Licensed Program in Territory, Licensee agrees to pay Licensors a fee of two (2) million United States Dollars, the sum of which shall be paid as follows;*

# License agreement

30

Sample clauses of contract on major issues

*“3.2 Royalties In addition to the License Fees specified in Section 3.1, Licensee shall pay Licensor royalties specified in Exhibit B.*

*3.3 Minimum Guarantee Licensee agrees to pay the following Minimum Guarantee amount regardless to the sales of the Licensed Program within the Territory to Licensor which is non-refundable and non-recoupable.”*

# Franchise agreement

31

- Sample clauses of contract on major issues

*“Recognizing the value of marketing to the goodwill and public image of \_\_\_\_\_ fast food restaurants, Company agrees to maintain and administer a marketing fund (the “Marketing Fund”) for such marketing (including advertising, promotion, public relations and other marketing programs) as Company may deem necessary or appropriate, in its sole discretion.*

# Franchise agreement

32

- Sample clauses of contract on major issues

*“Franchisee shall contribute to the Marketing Fund an amount not to exceed \_\_\_\_\_ percent (\_\_\_\_\_ %), as determined from time to time by Company, of the Net Sales of the Restaurant.*

*Company shall direct all marketing programs financed by the Marketing Fund. Company shall have sole discretion over the creative concepts, materials, and endorsements used therein, and the geographic market and media placement and allocation thereof.*



# Franchise agreement

33

- Sample clauses of contract on major issues

*“Franchisee agrees that the Marketing Fund may be used to pay the costs of conducting marketing surveys and research; employing public relations firms; preparing and producing video, audio, and written marketing materials; administering multi-regional marketing programs, including, without limitation, purchasing television, radio, magazine, billboard, newspaper, and other media advertising, and employing advertising agencies to assist therewith;*

# Franchise agreement

34

- Sample clauses of contract on major issues

*“providing marketing materials to \_\_\_\_ fast food restaurants; and holding conventions and regional meetings for \_\_\_\_ fast food restaurants. The Marketing Fund shall furnish Franchise with approved marketing materials on the same terms and conditions as Company furnishes such materials to Company’s other Franchisees.”*

**Any legal and tax consequences of this terms?**

# Post - License Agreement

35

- Non-Competition

- Duration

- Territory

- Non-Solicitation

- Customers

- Suppliers

- Employees

- Non-Disclosure

- Confidential Information

# Tax Consideration

## All About Tax on Royalties Transactions

# Engineering Service Agreement

37

Case No. 665/2537 (Nestle)

Engineering and advisory services on production of goods with separation of contracts (Engineering / Trademark License) including:

- (1) confidentiality condition (non-disclosure)
- (2) all documents shall be returned to the service provider at the termination of contract
- (3) Not allow to copy
- (4) Termination linkage (Engineering and License)

# Engineering Service Agreement

38

Case No. 2642/2538 (Carnation)

Engineering advisory contract and Trademark license contract with separate contractual parties

BUT:

(1) Offshore parties - same address

(2) Both contracts – same contract period

(3) Termination linkage of both contracts

# Differences between Royalties & Non-royalties

| Royalty                                                           | Not Royalty                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licensing</b> (not require a result of work)                   | No license ( <b>hire of work</b> contract)                                          |
| Limitation to use certain information ( <b>Possessive right</b> ) | No limitation to use information ( <b>No possessive right</b> )                     |
| Technical assistance may/may not trigger a royalty                | General consulting service / Basic engineering service / Project management service |
| Design service <b>without transfer of ownership</b>               | Design service with <b>transfer of ownership</b>                                    |
| <b>Separation of software</b> triggers a royalty                  | <b>Embedded software</b> is an integral part of hardware                            |



# Key issues/documents under tax investigation



- Royalties vs. Non-royalties: Business contracts
- Royalties
- **Intellectual properties**: Trade Secret / Know-how / Franchise
- **Information**: Commercial (Customer Database) / Industrial / Scientific
- **License**: Copyright / Software (Shrink-wrapped) / Trademark / Patent
- **Lease of equipment**: Ship / Helicopter / Truck / Crane





# Key issues/documents under tax investigation



- Royalties vs. Non-royalties: Business contracts

- Not royalties

- Marketing: General services
    - **Distribution: Exclusive / Sole arrangement**
    - Hardware with embedded software (operating software)

- Ancillary services to royalty transaction

- Installation / Training / Maintenance

# NEC case: Operating (embedded) software

**NEC Japan**

*Shipping invoice (split of hardware/software price)*

**Japan**

*Import of PABX (Hardware and Software)*

**Thailand**

**NEC  
Thailand**

**End-customers**

- **NEC Thailand**
  - Separation of hardware and software price
  - No withholding tax on software price. **Correct?**
  - **How to deal with customs duty on software part?**

# NEC case: Operating (embedded) software

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2050/2559

○การนำเข้าระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของโจทก์  
ไม่ใช้การซื้อแบบแยกชิ้นเฉพาะส่วนที่เป็นโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน อันมีลักษณะเป็นสัญญา  
อนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(Software License) แต่มีลักษณะเป็นการซื้อสินค้า  
ชนิดหนึ่งที่ต้องประกอบไปด้วยโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน



# NEC case: Operating (embedded) software



คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2050/2559 (ต่อ)

○ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นที่จะต้องใส่ลงไปเฉพาะ  
สินค้าชิ้นนั้น เพื่อให้สินค้าชิ้นนั้นเริ่มทำงานหรือใช้  
งานได้ (Operating Software) อันมีลักษณะที่ไม่  
สามารถแยกจากส่วนประกอบอื่นได้ จึงไม่อาจฟังได้  
ว่า โจทก์นำเข้าระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติจาก  
ผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยแยกราคาโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์พื้นฐานออกจากโครงสร้างหลัก



## NEC case: Operating (embedded) software

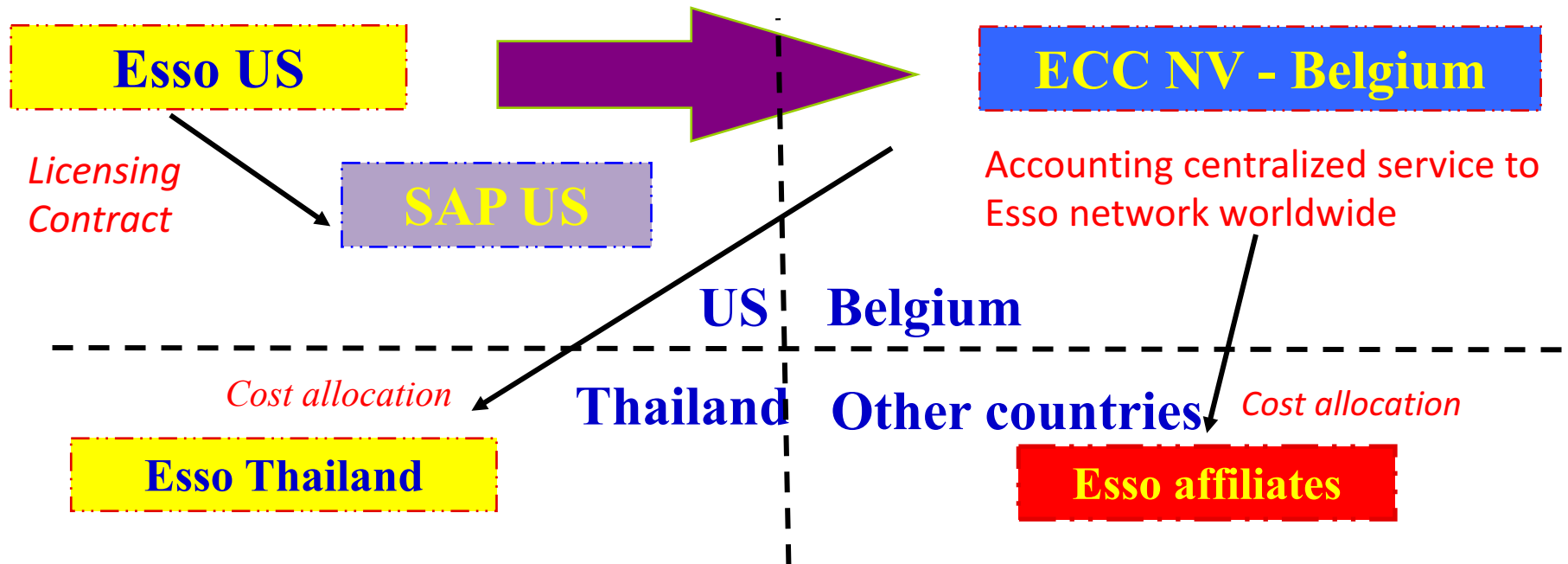


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2050/2559 (ต่อ)

○ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ที่จะถือเป็นค่าลิขสิทธิ์อัน  
เป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป.รัชฎากร มาตรา 40 (3)  
โจทก์จึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 70  
ไม่ถือว่าเป็นการให้บริการที่ทำในต่างประเทศและมี  
การใช้บริการในราชอาณาจักร อันจะต้องเสีย  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6

# Esso (Thailand):

## Cost allocation



- Esso US engages SAP US to provide accounting software and system
- SAP US allows Esso US (Parent company) and its affiliates worldwide to use the software including maintenance service, consulting, training
- ECC has no right to be sublicensed but it is a centralize service provider among Esso affiliates worldwide

# Litigation Strategies

- ทำไมผู้เสียหายจึง “แพ้คดี” หรือ “ชนะคดี” ในชั้นศาลฎีกา

## —Commercial

- Practices / Correspondences / Commercial Papers (P/O, Invoice, etc.)

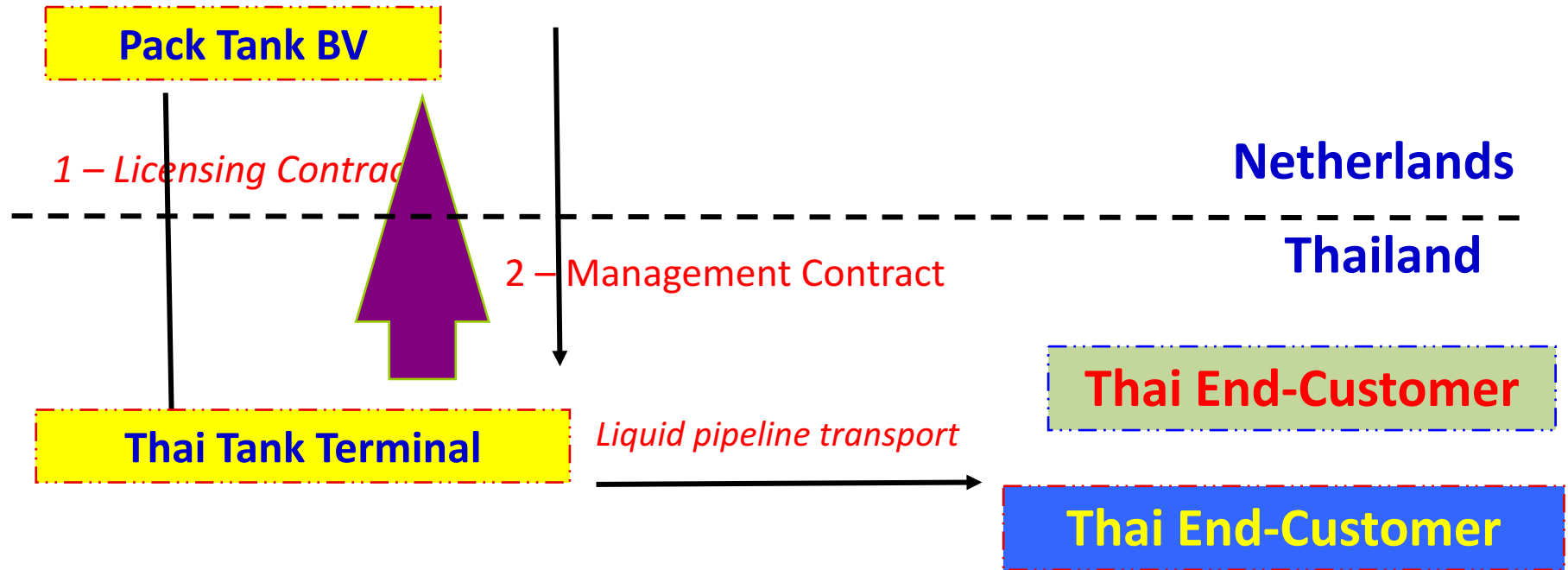
## —Legal

- Contract / Evidences / Personnel

## —Tax

- Interpretation / Precedent case

# Thai Tank Terminal: Management Fee



1. Thai Tank Terminal is a subsidiary of Pack Tank
2. Licensing contract to use know-how and IP
3. Management contract for non-royalties services



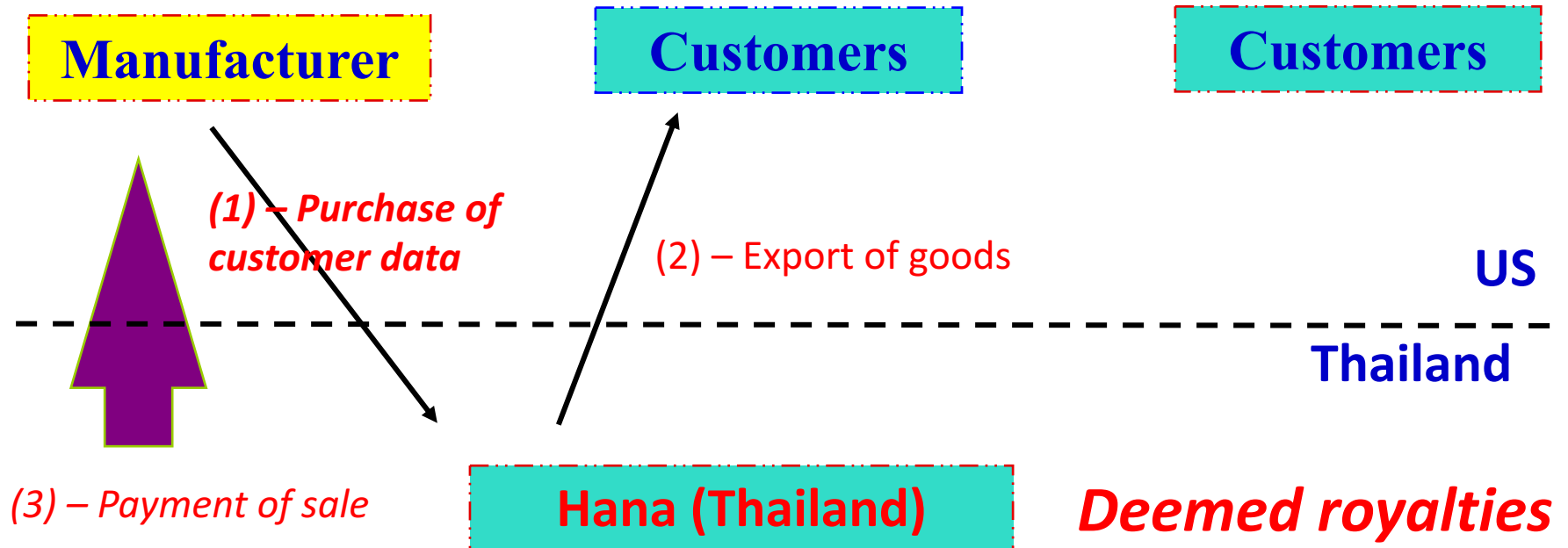
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13993/2555

- เงินได้พึงประเมินที่ได้รับจะเป็นเงินได้ประเภทใดต้อง  
พิจารณานิติกรรมที่เป็นฐานในการก่อให้เกิดเงินได้นั้น  
และลักษณะเนื้อหางานที่ทำกันจริง ๆ ประกอบกัน  
ใจทก้นำสืบให้เห็นถึงลักษณะงานที่บริษัทผู้รับจ้าง  
ปฏิบัติตามสัญญาเป็นเรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้างวาง  
โครงสร้างทางการเงิน แสวงหาแหล่งเงินกู้ การทำตลาด  
ในต่างประเทศ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13993/2555 (ต่อ)

- พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่า ค่าตอบแทนการให้บริการของบริษัทผู้รับจ้างเป็นกำไรจากธุรกิจ มิใช่ค่าสิทธิตาม ป.รัชฎากร มาตรา 40 (3)
- เมื่อโจทก์จ่ายเงินได้ดังกล่าวออกไปให้บริษัทผู้รับจ้างซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย จึงไม่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตาม ป.รัชฎากร มาตรา 70

# Hana Semi-conductor Case



1. Customer data = Trade secret ?
2. Trade secret = Royalties ?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056/2549

- ตามสัญญาซื้อขายฐานลูกค้าของอีเอ็ม 2 มีความว่า โจทก์จ่ายเงินจำนวน 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ บริษัทอีเอ็ม 2 เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการ ให้บริการด้านการตลาดและการค้าอันเกี่ยวกับลูกค้า โดยบริษัทอีเอ็ม 2 ต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลที่เป็นของลูกค้าของบริษัทอีเอ็ม 2 และอื่น ๆ แก่โจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056/2549 (ต่อ)

- ข้อสัญญาดังกล่าวต้องตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ที่  
ต้องการเลิกสัญญาผู้จัดจำหน่ายกับบริษัทอีเอ็ม 2 ก่อน  
ครบกำหนดเวลาและเพื่อให้โจทก์สามารถเข้าไป  
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโจทก์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ได้โดยไม่เป็นการผิดสัญญาผู้จัดจำหน่ายระหว่างโจทก์  
กับบริษัทอีเอ็ม 2

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056/2549 (ต่อ)

- ข้อตกลงการเลิกสัญญาจึงเป็นการก่อให้เกิดสิทธิแก่  
โจทก์
- ส่วนสัญญาซื้อขายฐานลูกค้าก็ทำให้โจทก์ได้รับข้อมูล  
ต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับลูกค้า เป็นต้นว่า ชื่อ ที่อยู่ ราคา  
และข้อตกลงทางการค้าของสิ่งที่บริษัทอีเอ็ม 2 จำหน่าย  
แก่ลูกค้า อันเป็นข้อสนเทศเกี่ยวกับประสิทธิภาพทาง  
พาณิชย์กรรมของบริษัทอีเอ็ม 2

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056/2549 (ต่อ)

- การที่โจทก์จ่ายเงินเพื่อให้ได้สิทธิในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโจทก์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับข้อมูลข้อสนเทศเกี่ยวกับการตลาดและลูกค้าของบริษัทอีเอ็ม 2 เช่นนี้จึงมีลักษณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) แต่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าต้นทุน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056/2549 (ต่อ)

- การที่โจทก์จ่ายเงินค่าสิทธิอันเป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (3) ให้แก่บริษัทอีเอ็ม 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้  
พึงประเมินที่จ่ายแล้วนำส่งพร้อมยื่นรายการตามแบบ ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง



**Sole distribution right fee** can be considered as  
'royalty'?

- In view of OECD
- In view of Malaysia and Singapore
- **In view of Thai Revenue Department**
- In view of Thai court

## ○ Purchase of trademark for use outside

Thailand:

(Tax ruling No. GorKor 0702 / 6652 dated 19 August 2552)

○ Withholding tax ?

○ VAT or not ?

## ○ Compensation of copyright infringement:

(Tax ruling No. GorKor 0706 / Por. 397  
dated 5 March 2551)

○ Compensation under contract =  
Royalties

○ Compensation under court  
order/judgment = Non-royalties

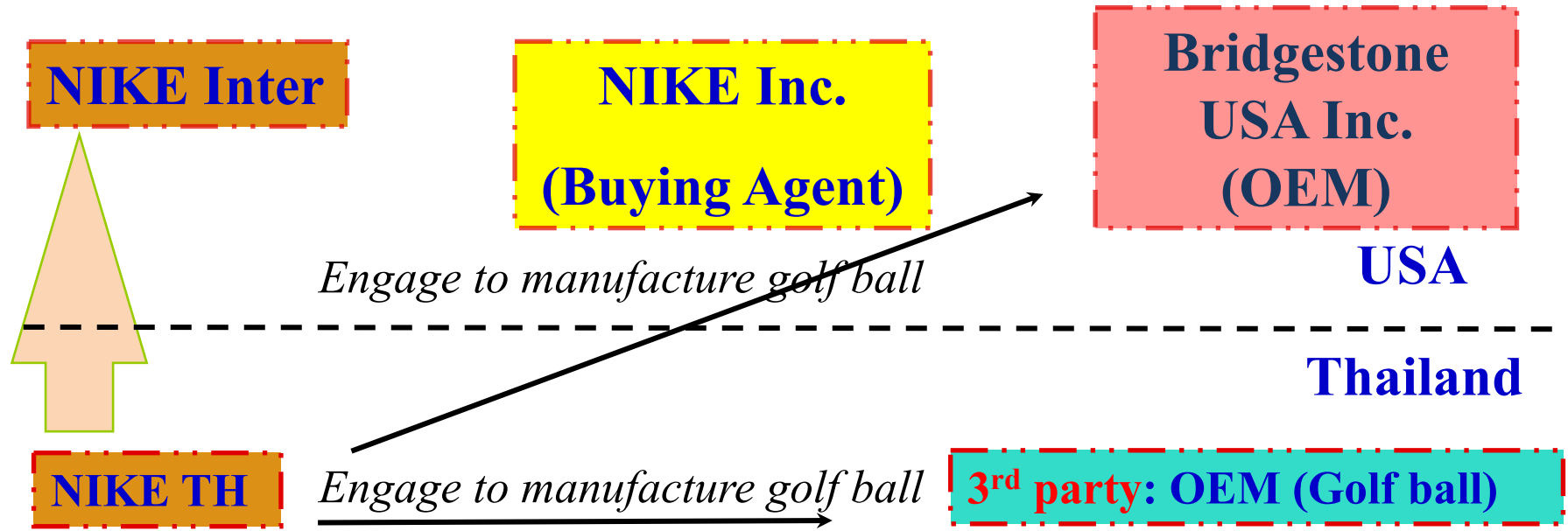
○ Trademark registration outside Thailand:

(Tax ruling No. GorKor 0706 / Por./ 910  
dated 21 March 2551)

○ VAT or not ?

# Nike Case

(Customs Valuation on Royalties)



## Trademark License and Sole Distributorship Agreement

- For trademark usage of NIKE products in Thailand
- OEM pricing for golf ball in Thailand and US are not different (per unit)

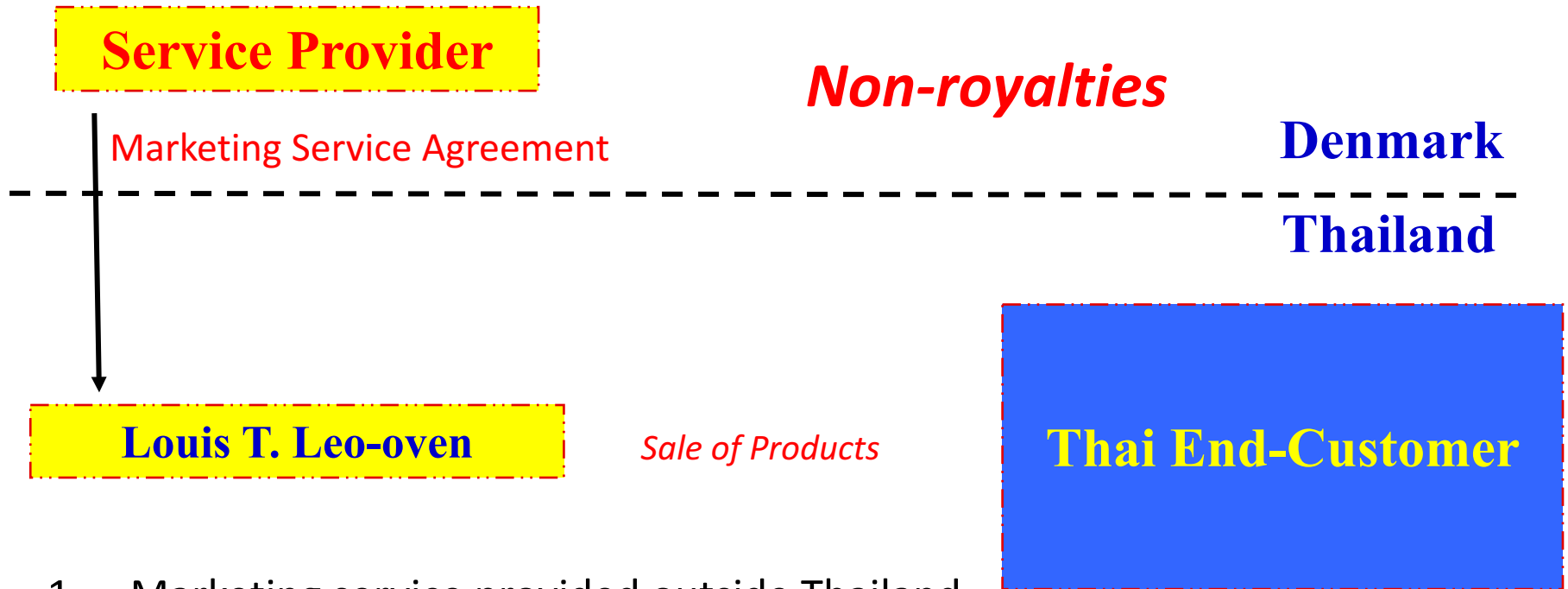
## คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 962/2554

- แม้ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์สั่งซื้อสินค้าลูกกอล์ฟจากบริษัท บ. โดยผ่านทางตัวแทนซื้อคือบริษัท น.
- โจทก์กับบริษัท น. และบริษัท ก. มีความสัมพันธ์ในการถือหุ้น โดยบริษัท น. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทโจทก์และบริษัท ก. แต่บริษัทดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บ. ผู้ขายสินค้าลูกกอล์ฟให้แก่โจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 962/2554 (ต่อ)

- ดังนั้น การจ่ายค่าสิทธิของโจทก์ให้แก่บริษัท ก. จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าลูกกอล์ฟของบริษัท บ.
- มูลค่าที่แท้จริงของสินค้าลูกกอล์ฟที่โจทก์นำเข้าจากบริษัท บ. เป็นราคาสุทธากหรือราคาแห่งของสำหรับสินค้าลูกกอล์ฟนั้น ณ จุดที่เกิดความรับผิดชอบในการเสียอากรขาเข้าตามกฎหมายศุลกากรแล้ว

# Louis T. Leo-oven Case (Marketing Service)



1. Marketing service provided outside Thailand
2. No IP rights provided to Thailand
3. No trade secret to support marketing service
4. No confidentiality is required



## คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4812/2547

- ตามสัญญาให้บริการด้านการตลาดที่บริษัทต่างประเทศตกลงให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารการเงินและด้านการตลาดให้แก่วงศ์ เป็นสัญญาจ้างทำของตาม ป.พ.พ. มาตรา 587 และการรับจ้างทำของดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีการให้ใช้สิทธิในกรรมวิธี สูตร หรือ สิทธิในการประกอบกิจการอันเป็นความลับแต่อย่างใด

## คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4812/2547 (ต่อ)

- แม้การจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาจะกำหนดให้คิดคำนวณในอัตราร้อยละของยอดขายสินค้า ที่บริษัทต่างประเทศเป็นผู้ให้สิทธิแก่โจทก์เป็นตัวแทนจำหน่าย แต่บริษัทต่างประเทศก็มิได้ให้สิทธิแก่โจทก์เป็นตัวแทนขายสินค้าที่มีชื่อตราสินค้าหรือผูกขาดยี่ห้อสินค้าต่าง ๆ แต่ผู้เดียว กรณีที่โจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทต่างประเทศจึงไม่ใช่ค่าให้ใช้สิทธิแห่งเครื่องหมายการค้า หรือค่าแห่งสิทธิอย่างอื่น



Louis T. Leo-oven Case  
(Marketing Service)



คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4812/2547 (ต่อ)

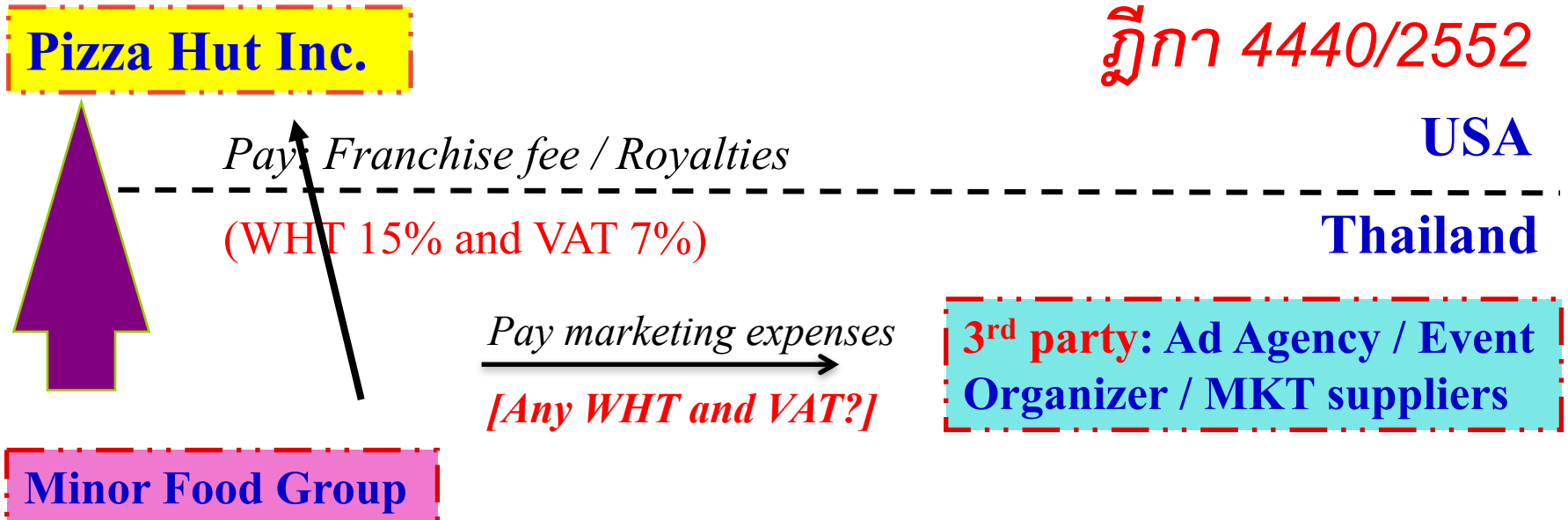
- และสัญญาดังกล่าวก็ไม่ได้มีการตกลงที่จะถ่ายทอด  
ความรู้และประสบการณ์พิเศษ ซึ่งจะต้องไม่เปิดเผยต่อ  
สาธารณชนอันเป็นวิทยาการเพื่อให้โจทก์นำไปใช้
- จึงมิใช่การให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทาง  
อุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ อันจะเป็น  
ค่าสิทธิ

# Pizza Hut Case: Marketing Fee

*Deemed royalties*  
*ฎีกา 4440/2552*

USA

Thailand



## Franchise Agreement

- Franchise fee / Monthly royalties (WHT & VAT)
- Marketing expense not less than 3% of gross sale
- Marketing activities and collateral under **control and consent** of Pizza Hut

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4440/2552

- แม้สัญญาแฟรนไชส์ระหว่างโจทก์กับบริษัท พ. จะไม่เข้าลักษณะเป็น "ค่าแห่งลิขสิทธิ์" แต่ก็มีลักษณะเป็นค่าตอบแทนในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดเป็นค่าแห่งสิทธิอื่น ๆ ทำนองเดียวกับค่าแห่งกู้ดวิลล์ และค่าแห่งลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.ร.ษฎากร มาตรา 40 (3)

# Pizza Hut Case:

## Marketing Fee

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4440/2552 (ต่อ)

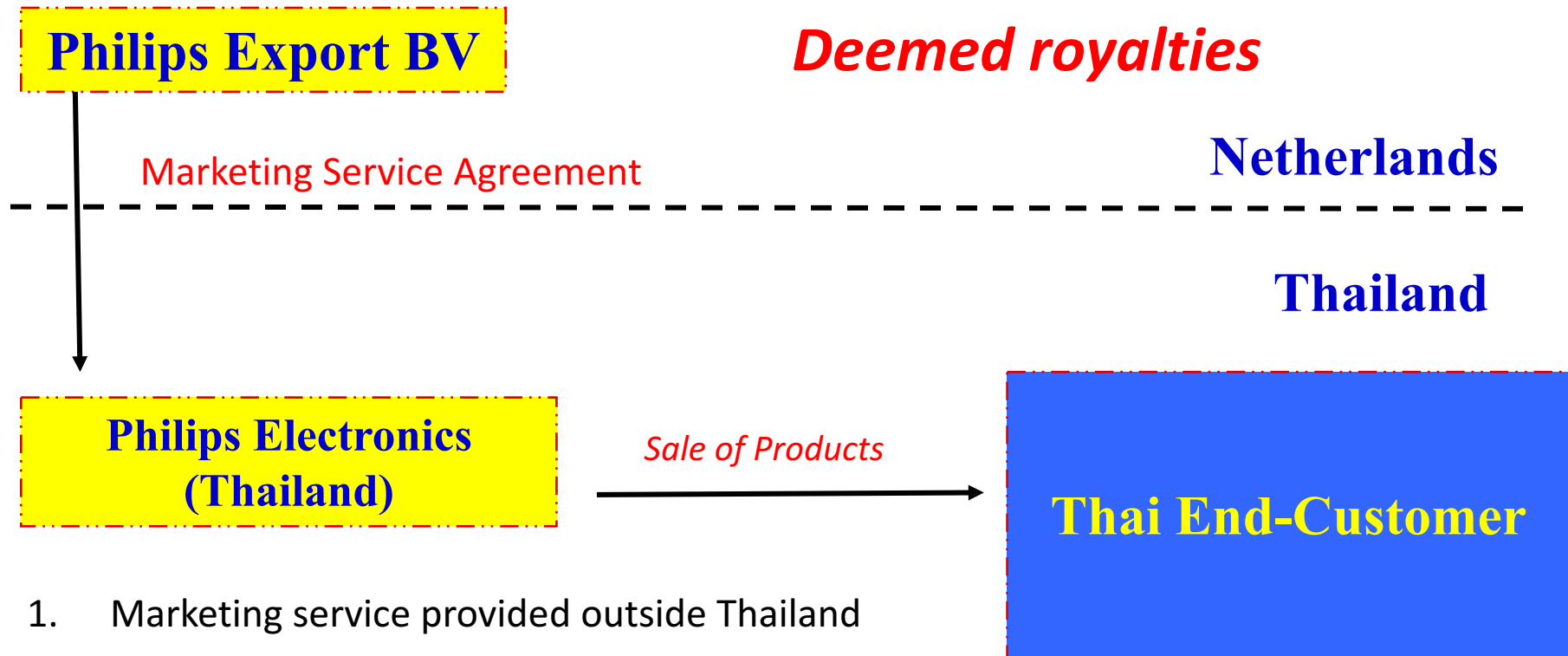
- การโฆษณาและส่งเสริมการขายตามสัญญาแฟรนไชส์ ระหว่างโจทก์กับบริษัท พ. เจ้าของแฟรนไชส์ เป็น ข้อตกลงที่กำหนดให้โจทก์ต้องปฏิบัติภายใต้การควบคุม และดุลพินิจของบริษัทดังกล่าวโดยเฉพาะ
- โจทก์ในฐานะผู้รับแฟรนไชส์ ไม่มีอิสระที่จะทำการ โฆษณาตามรูปแบบและเนื้อหาตามที่โจทก์ต้องการ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4440/2552 (ต่อ)

- ดังนั้น งบโฆษณาและส่งเสริมการขายที่โจทก์มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ แม้โจทก์จะมีได้จ่ายให้แก่บริษัทดังกล่าว (Pizza Hut) โดยตรงก็ตามแต่ก็เป็นประโยชน์ที่บริษัทดังกล่าวได้รับโดยไม่ต้องไปดำเนินการโฆษณาสินค้าภายใต้ "เครื่องหมาย" ของตนตามรูปแบบและเนื้อหาที่ตนพอใจ
- จึงถือได้ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป.รัชฎากร มาตรา 39

# Philips Electronics:

## Marketing Fee



1. Marketing service provided outside Thailand
2. Trade secret is to support marketing service
3. Confidentiality is required / **Then, it is regarded a royalty**

**Similar to 'Electrolux Case' on Marketing Fee**



## Royalty on Marketing Service

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5808/2557

- ตามสัญญาให้บริการด้านการตลาดระหว่างบริษัท อ. ประเทศสวีเดนกับโจทก์มีข้อตกลงว่า บริษัท อ. จะให้บริการความช่วยเหลือด้านการตลาดแก่โจทก์ โดยจะจัดส่งสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ แคตตาล็อกและเอกสารเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการตลาดของโจทก์ เอกสารซึ่งส่งให้แก่โจทก์ตามสัญญานี้ รวมทั้งแผ่นพับเกี่ยวกับการโฆษณา หนังสือเผยแพร่ และภาพต่าง ๆ นั้น เป็นทรัพย์สินของโจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5808/2557 (ต่อ)

- และโจทก์มีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเหล่านั้นได้ เพื่อเป็นการตอบแทน โจทก์ตกลงจ่ายเงินค่าบริการ เท่ากับร้อยละ 5 ของยอดขายสุทธิในแต่ละปี จาก พยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่า บริษัท อ. อนุญาตให้ โจทก์จัดพิมพ์แผ่นพับที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ในลักษณะ ที่เป็นการทำซ้ำและนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ดังนั้น ค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายไปตามสัญญานี้เพื่อให้ ได้มาซึ่งสิทธิในการทำซ้ำและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

## Royalty on Marketing Service

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5808/2557

- ซึ่ง งานวรรณกรรมและภาพพิมพ์อันมีลิขสิทธิ์ ต้องด้วยลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตาม ป.รัชฎากร มาตรา 40 (3)
- เงินค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้บริษัท อ. เป็นการจ่ายค่าตอบแทนค่าสิทธิ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศไทย กับประเทศสวีเดนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนอันเป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป.รัชฎากร มาตรา 40 (3) โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70

สไลด์ FREE Download  
ที่ [www.taxtanktv.com](http://www.taxtanktv.com)



# Thank You



# Presenter Profile



Chinapat Visuttiapat  
ชินภัทร วิสุทธิแพทย

**Partner**  
SCL Law Group

E: [chinapat@siamcitylaw.com](mailto:chinapat@siamcitylaw.com)

**Tel: 092-286-4770**

**LINE ID: chinapat.taxtank**

1. ประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในงานให้คำปรึกษากฎหมาย ด้านภาษีอากร / IPO / M&A ตลอดจนสัญญาทางธุรกิจ รวมถึง Offshore Incorporation / Family Business
2. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั้งในไทยและต่างประเทศร่วมกับ Partner อีก 13 คนและที่ปรึกษากฎหมายอีกกว่า 120 คนผ่านสำนักงานของ SCL ในไทย เมียนมาร์ / สเปน / ลาว / กัมพูชา
3. วิทยากรบรรยายเรื่องสัญญาธุรกิจและภาษีในงานสัมมนาและฝึกอบรม ตลอดเวลากว่า 15 ปี เป็น “อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร” และ กฎหมายธุรกิจใน หลักสูตรปริญญาตรี/โท ม. รามฯ / ม. ธรรมศาสตร์ / ม. แม่ฟ้าหลวง / ม. ศรีปทุม / ม. หอการค้าไทย / วิทยาลัยดุสิตธานี / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ม. กรุงเทพ
4. วิทยากรประจำให้แก่ สถาบันกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารฯ และ สมาคมธุรกิจต่างๆ
5. “คณะกรรมการภาษี” ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ “ผู้ไกล่เกลี่ยคดีภาษี” ประจำศาลภาษีอากรกลาง
6. “กรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Line ID: chinapat.taxtank





กฎหมายไม่กั๊ก

อ.บัณฑิต วิสุทธีแพทย์  
**TAX TANK** TV  
ช่องรายการ สาร: ความรู้ กฎหมายธุรกิจ



TAX TANK TV



TaxTank



<http://www.taxtanktv.com>

