

รายงานกลุ่มที่ ๒

กฎหมายสิทธิบัตร

การจัดการคดีสิทธิบัตรสำหรับผู้พิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะผู้จัดทำ

๑. นายปริญญา ดีผดุง
๒. นายสุพจน์ ชำรงเวียงผิง
๓. นายสอนชัย สิริวิบูล
๔. นางจรูญลักษณ์ อินทजार รัตนราช
๕. นายเพิ่มศักดิ์ สาธิตภิญโญ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตร

“กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ”

ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ ๑

บทที่ ๒ การศึกษาเปรียบเทียบ ๔

๒.๑ กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย ๔

๒.๑.๑ ระบบกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย ๔

๒.๑.๒ ระบบกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย ๑๕

๒.๑.๓ ข้อเปรียบเทียบระบบสิทธิบัตรของประเทศไทย และ

ของประเทศไทย ๒๓ บทที่ ๓ การ

วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ ๒๕

บทที่ ๔ แนวทางการแก้ไขปัญหา การประยุกต์ข้อดีข้อเสีย ของระบบกฎหมายสิทธิบัตร

๒๕

บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๓๒

บรรณานุกรม ๓๓

บทที่ ๑

บทนำ

สภาพปัญหาและความสำคัญของปัญหา

โลกของเราทุกวันนี้พัฒนาขึ้นอย่างมาก จากเดิมที่เมื่อมนุษย์เพิ่งจะรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนและอาวุธสำหรับการป้องกันตัวและล่าสัตว์เท่านั้น ต่อมาเมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกลุ่มกันก็เริ่มมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อการดำรงชีวิตและการขยายอาณาจักรของกลุ่มตน จนกระทั่งเมื่อมนุษย์สามารถตั้งหลักปักฐานรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย มนุษย์จึงเริ่มหันมาคิดพัฒนาชุดความคิดในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านปรัชญา สังคม การเมือง ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น จนเกิดเป็นยุคอารยธรรมโบราณต่าง ๆ ขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมนุษย์ก็ได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการ ดำรงชีวิตตลอดจนการใช้เป็นอาวุธในการทำสงคราม จนเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเริ่มมีการพัฒนา ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมากมายเพื่อตอบสนองไม่เพียงแต่ความต้องการในระดับชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมด้วย โดยในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้โลกได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการติดต่อค้าขายกันทั่วโลก ทำให้เกิดการแข่งขันในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และเมื่อโลกได้ก้าวผ่านมาถึงยุคปัจจุบัน โลกก็แตกต่างไปจากยุคเดิมมากจนไม่มีใครจะจินตนาการได้ ในโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งๆที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได้ทำให้โลกของเราทุกวันนี้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกใบนี้ไปอีกอย่างมากมาย

สำหรับในประเทศไทยนั้น เมื่อเข้าสู่ประชาคมโลก มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นก็ได้รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาด้วย จนเมื่อมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ทำให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยหันมาประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ อันจะนำมาสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งก็คือกฎหมายสิทธิบัตร แต่โดยที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศกำลังพัฒนา การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมยังมีจำนวนน้อย องค์ความรู้ในระบบกฎหมายสิทธิบัตรของไทย ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในสังคมไทยจึงยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหามากมายตั้งแต่ในเรื่องที่ว่า

สิทธิบัตรคืออะไร ซึ่งโดยมากผู้คนมักจะนำสิทธิบัตร ไปปนกับลิขสิทธิ์โดยไม่มีความรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วงานอันมีลิขสิทธิ์คืองานประเภทใด และงานใดเป็นงานที่ขอรับสิทธิบัตรได้ และทั้งสอง เรื่องมีความแตกต่างกันอย่างไร และเกิดปัญหาอีกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ท้องตลาด ก็จะมีคนที่คอยนำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เหล่านี้ไปลอกเลียนผลิออกมาจำหน่าย และโดยมากก็มักจะผลิตในลักษณะที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสิทธิบัตรที่อาจจะขายสินค้าได้น้อยลงหรือผู้บริโภคอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าสินค้าคุณภาพต่ำที่เกิดจากการลอกเลียนแบบเป็นสินค้าของเจ้าของสิทธิบัตรจนไม่เชื่อถือในสินค้าของเจ้าของสิทธิบัตร โดยที่ผู้ลอกเลียนก็อาจจะมิทั้งที่รู้ว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นได้รับการออกสิทธิบัตรแล้วและไม่รู้ว่ามีการออกสิทธิบัตรสำหรับสินค้านั้นแล้ว และมีที่มิทั้งที่ว่าการลอกเลียนแบบเป็นการละเมิดสิทธิบัตร มิรู้ว่าการละเมิดสิทธิบัตรคืออะไร โดยคิดว่าทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในทางตรงกันข้าม นักประดิษฐ์มักจะคิดว่าการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใดขึ้นมา ก็ตามก็จะได้สิทธิบัตรในงานนั้นทันที โดยที่ไม่ทราบว่สิ่งประดิษฐ์นั้นจะได้รับสิทธิบัตรก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดว่า ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ทั้งปัญหาในเรื่องการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรซึ่งจะต้องมีการอธิบายลักษณะของการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิไว้ด้วย และยังรวมถึงปัญหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิบัตรที่โดยมากเมื่อมีการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรก็มักจะเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือมีสิทธิดีกว่าผู้อื่นในสิ่งประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกันนั้นจนนำไปใช้ป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีกับผู้ที่ผลิตหรือจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายกันนั้น โดยไม่คำนึงว่าสิ่งประดิษฐ์ของตนได้รับสิทธิบัตรมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และผู้ที่ผลิตหรือจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายกันนั้นได้ละเมิดข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรของตนหรือไม่ เพราะ คดีที่เจ้าของสิทธิบัตรฟ้องร้องผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรนั้น ศาลมักจะพบว่าสิทธิบัตรออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไม่มีความใหม่ หรือเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น อันทำให้ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น หรือเป็นกรณีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรนั้นได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยไม่ได้ละเมิดข้อถือสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร ดังนั้น กฎหมายสิทธิบัตรจึงเข้ามา มีส่วนสำคัญในการบรรลุดุติประสงค้ในการรักษาความสมดุลทั้งที่เป็นการจูงใจและกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศโดยให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิบัตรแต่ผู้เดียวในสิ่งประดิษฐ์นั้นภายในระยะเวลาจำกัด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว สิ่งประดิษฐ์นั้นก็จะตกเป็นของสาธารณชนที่สาธารณชนสามารถนำไปใช้ได้ และเพื่อไม่ให้เจ้าของสิทธิบัตรใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้นเป็นเครื่องมือในการกำจัตุ้แข่งขันทางการค้าที่สุจริต หรือต้องการที่จะครอบงำตลาดเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องศึกษาและมีความรู้กฎหมายสิทธิบัตรให้ถ่องแท้เพื่อจะได้

นำมาใช้วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบสิทธิบัตรขอประเทศไทยให้เกิดความเป็นธรรมกับ
เจ้าของสิทธิบัตรและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

สำนักงานการค้าต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ด้วยคณะผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ซึ่งเป็นผู้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ” ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพปัญหาดังกล่าว จึงประสงค์ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้มาแบ่งปันถึงหลักการพื้นฐานและแนวคิด ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีขอบเขตการศึกษาตามเนื้อหาที่ได้รับการอบรม ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย เพื่อที่จะได้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการรักษาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศโดยการรับรองและคุ้มครองให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิบัตรแต่ผู้เดียว กับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะในภาพรวม โดยชี้ให้เห็นถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประดิษฐ์ เจ้าของสิทธิบัตร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในสิทธิบัตรของตน และขอบเขตการดำเนินการต่าง ๆ ไม่ให้ละเมิดสิทธิบัตรของบุคคลอื่นหรือไม่ให้เจ้าของสิทธิบัตรใช้สิทธิที่มีอยู่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือมีแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร ซึ่งทางคณะผู้จัดทำรายงานหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และท้ายที่สุดหากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดทำก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

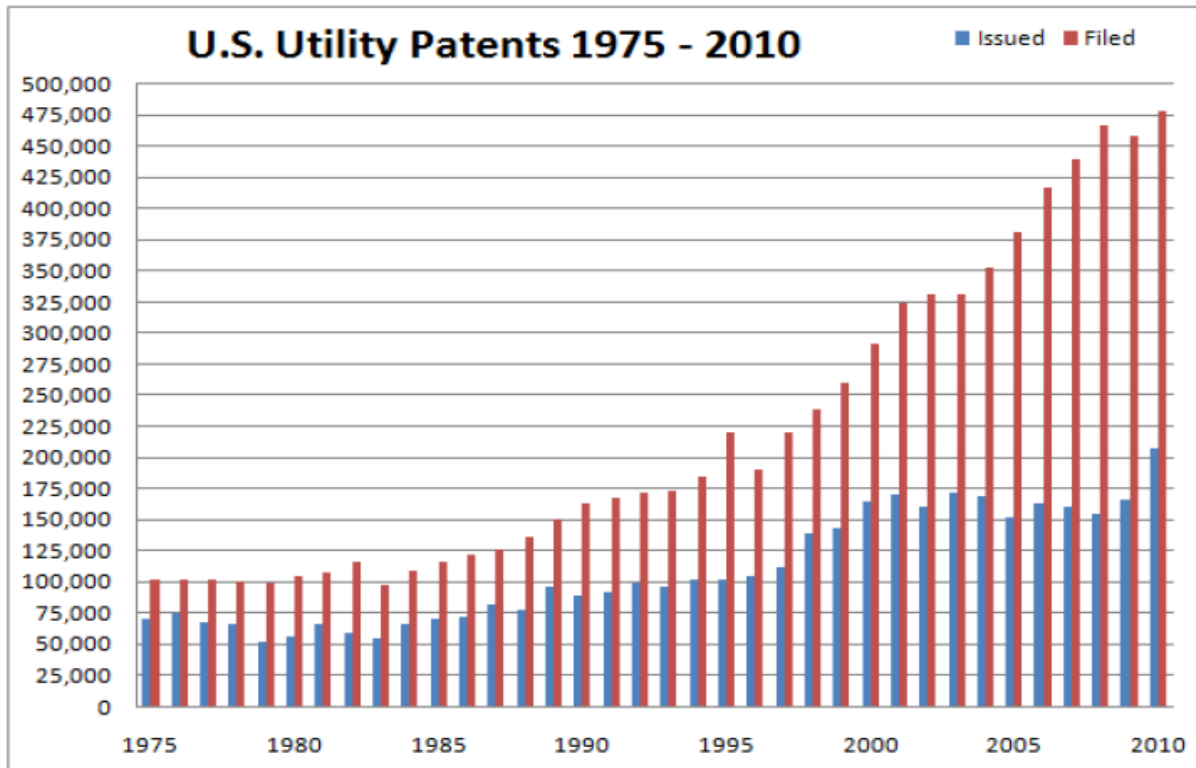
บทที่ ๒ การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ

๒.๑ กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Patent Law)

๒.๑.๑ ระบบกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางด้านสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดย จุดเริ่มต้นของระบบกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่มีการบัญญัติไว้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. ๑๗๘๗ มาตรา ๘ (๘) ซึ่งบัญญัติว่า “สภาองเกรสมีอำนาจ ...ในการส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยการรับรองให้ผู้ประพันธ์และผู้ประดิษฐ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานและในการคิดค้นภายในระยะเวลาที่จำกัด” และเพื่อจูงใจให้คนในชาติได้ประดิษฐ์ คิดค้น และออกแบบ สิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง จำเป็นที่จะต้องมีระบบสิทธิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้การประดิษฐ์คิดค้นได้รับความคุ้มครองอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งนับวันสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย จากสถิติที่มีการเก็บรวบรวมจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๕๗๕ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทุกปี และจำนวนสิทธิบัตรที่ออกให้ก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมที่ได้รับแรงจูงใจจากทรัพย์สินทางปัญญามีส่วนสนับสนุนการทำงานอย่างน้อย ๔๐ ล้านตำแหน่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีส่วนมากกว่า ๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพีของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้พัฒนาระบบ กฎหมายสิทธิบัตรในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นระบบที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ และถือเป็นต้นแบบสำคัญของประเทศต่าง ๆ ที่จะนำระบบสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้กับระบบของประเทศของตน ซึ่งองค์ความรู้พื้นฐานของกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกามีดังนี้



ประเภทของสิทธิบัตรตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

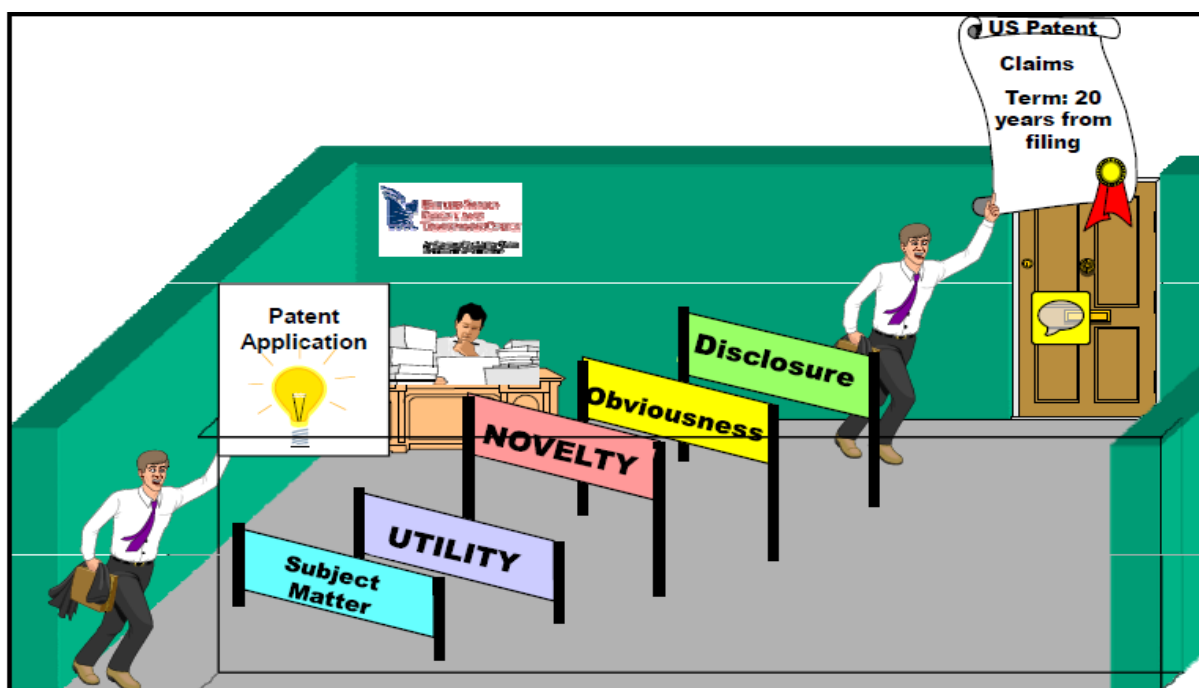
สิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกได้ดังนี้ คือ

- ก. สิทธิบัตรการประดิษฐ์
- ข. สิทธิบัตรการออกแบบ
- ค. สิทธิบัตรพันธุ์พืช

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จะต้องมีลักษณะ ๕ ประการดังต่อไปนี้

- ๑) Subject Matter
- ๒) Utility
- ๓) Novelty
- ๔) Obviousness
- ๕) Disclosure



Subject Matter

สิ่งประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ (Inventions Patentable)

มาตรา ๑๐๑ ของกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาได้กำหนดเงื่อนไขทั่วไปสำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ว่าผู้ใดประดิษฐ์หรือค้นพบกรรมวิธี เครื่องจักรกล การผลิต หรือส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ ที่ใหม่และใช้ประโยชน์ได้ หรือการพัฒนาปรับปรุงใหม่และใช้ประโยชน์ได้อาจได้รับสิทธิบัตรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

คดี Diamond v. Chakrabarty ในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรแบคทีเรียที่ใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันที่ประดิษฐ์โดยมนุษย์ พร้อมวางหลักกฎหมายว่า “สภาได้บัญญัติกฎหมายให้สิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้รวมถึงสิ่งใด ๆ ภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นโดยมนุษย์” “Congress intended statutory subject matter to ‘include anything under the sun that is made by man.’” ซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่ถูกแปลงสภาพหรือสสารทางธรรมชาติที่อาจได้รับสิทธิบัตรถ้าธรรมชาติไม่อาจสร้างสรรค์สิ่งนั้นได้เอง แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่ามาตรา ๑๐๑ นี้จะไม่มีข้อจำกัดหรือจะรวมถึงทุกการค้นพบ เพราะกฎธรรมชาติ ปากฎการณ์ธรรมชาติ และความคิดที่เป็นนามธรรมไม่อาจได้รับสิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น แร่ธาตุชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบใต้พื้นพิภพนี้ หรือพืชชนิดใหม่ที่ถูกพบในป่าจึงไม่ใช่สิ่งที่

สามารถออกสิทธิบัตรได้ หรือ โทรเลขเป็นสิ่งที่จะได้รับสิทธิบัตร แต่ความคิดในเรื่องของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่อาจได้รับสิทธิบัตร เจกเช่นเดียวกับที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรกฎ $E = mc^2$ และเซอร์ไอแซก นิวตัน ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรกฎของแรงโน้มถ่วงได้ เพราะการค้นพบดังกล่าวเป็นการค้นพบถึงกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่สงวนไว้สำหรับมนุษยชาติและไม่ได้มีไว้เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะ (Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978); Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972); Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948); O'Reilly v. Morse, 15 How. 62, 112-121 (1854); Le Roy v. Tatham, 14 How. 156, 175 (1853))

Utility

มาตรา ๑๐๑ ของกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาได้กำหนดเงื่อนไขในการประดิษฐ์หรือการค้นพบว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ (Useful) ซึ่งรวมถึงสามารถทำงานได้จริง สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สามารถทำงานได้ก็จะไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้ ผู้ยื่น คำขอรับสิทธิบัตรจะต้องแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะ (Particular Practical Purpose) ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ในเรื่องความมีประโยชน์ โดยเฉพาะและสามารถทำงานได้จริง (Specific and Substantial Utility) และเกณฑ์การยอมรับ (Credible Utility) โดยจะต้องเป็นสิ่งที่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้นยอมรับ และจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ

Novelty

การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้นั้นจะต้องใหม่ ไม่เคยมีขึ้นมาก่อน ซึ่งมาตรา ๑๐๒ กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาคำหนดเกี่ยวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วว่า บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิบัตรเว้นแต่การประดิษฐ์นั้นมีการออกสิทธิบัตรแล้ว หรือได้รับการ กล่าวถึงในสิ่งพิมพ์ หรือมีการใช้ขายต่อสาธารณะ ก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร หรือการประดิษฐ์นั้นถูกกล่าวถึงในคำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกต้องตีพิมพ์ และมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อน โดยในการพิจารณาว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นงานที่ใหม่หรือไม่ แต่เดิมตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (Patent Act of 1952) ใช้หลัก First - to - Invent ถือหลักว่าผู้ใดประดิษฐ์ขึ้นก่อนย่อมได้รับสิทธิบัตรโดยไม่ต้องพิจารณาถึงวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเป็นหลักที่ใช้เฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยในประเทศอื่นทั่วโลกจะไม่ใช้หลักนี้ในการพิจารณา ต่อมา สภา คองเกรสได้ออกกฎหมายใหม่ American Invents Act 2011 (มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๐๑๑) ๓)

ยกเลิกหลัก First - to - Invent เปลี่ยนมาใช้หลัก First - to - File แทน โดยถือหลักว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นคำขอรับสิทธิก่อนมีสิทธิดีกว่า

ตัวอย่าง นายคำประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาก่อน ต่อมานายแดงนำสิ่งประดิษฐ์อันเดียวกันนี้ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน ถ้าเป็นไปตามกฎหมายเดิมซึ่งใช้หลัก First - to - Invent นายคำสามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรได้ เพราะนายคำเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นก่อน แต่ตามกฎหมายใหม่ที่ใช้หลัก First - to - File นายคำไม่สามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรได้ เพราะนายแดงเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน

การใช้หลัก First - to - File นี้มีเงื่อนไขคือ สิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรนั้นต้องไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนทั้งในด้านของเอกสาร เช่น วารสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน หนังสือ เว็บเพจ คำขอรับสิทธิบัตรที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เอกสารการประชุม เป็นต้น และยังรวมถึงการรับรู้ การใช้ หรือการจำหน่าย ของสาธารณชน ก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร แต่ไม่รวมถึงการวิจัย และการเป็นความลับทางการค้า ซึ่งต้องพิจารณาถึงวันที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเปรียบเทียบกับวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำหนดข้อยกเว้นในเรื่องของการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้มีเงื่อนไขพิเศษ ๑ ปี (One Year Rule) หากมีการเปิดเผยสิ่งประดิษฐ์ไปแล้ว ยังมีเงื่อนไขหนึ่งปีในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรได้ เพื่อให้เวลาในการพัฒนาตัวอย่างเช่น อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักจะพิมพ์เผยแพร่งานของตนก่อนที่จะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนก็ยังสามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ไม่มีเงื่อนไขในส่วนนี้ แต่จะต้องยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อนจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน และกฎหมายยังกำหนดข้อยกเว้นในเรื่องของการเปิดเผยต่อสาธารณชนไว้อีกประการหนึ่งในกรณีที่เป็นการใช้เพื่อทดลอง (Experimental Use) ในคดี City of Elizabeth V American Nicholson Pavement (1877) ซึ่งศาลในคดีดังกล่าวได้วินิจฉัยให้เหตุผลว่า การใช้เพื่อสาธารณชน จะต้องเป็นการใช้เพื่อการทดสอบต่อสาธารณชน ผู้ประดิษฐ์สามารถทดสอบได้หากเป็นการทดสอบโดยสุจริต การทดสอบไม่อาจทำได้เฉพาะบุคคล และจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประดิษฐ์

ข้อยกเว้นกรณีการเปิดเผยต่อสาธารณชน

America Invents Act of 2011 มาตรา ๑๐๒ กำหนดเงื่อนไขในกรณีนี้ว่า

(๑) การเปิดเผยที่สร้างขึ้นภายใน ๑ ปี ก่อนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไม่ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วหากการเปิดเผยทำโดยผู้ประดิษฐ์หรือผู้ประดิษฐ์ร่วม หรือโดยผู้อื่นซึ่งได้รับสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรที่เปิดเผยจากผู้ประดิษฐ์หรือผู้ประดิษฐ์ร่วม

(๒) การเปิดเผยที่ปรากฏอยู่ในคำขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรไม่ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว หาก

(๒.๑) สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรที่ถูกเปิดเผยได้รับมาทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้ประดิษฐ์ หรือผู้ประดิษฐ์ร่วม หรือ

(๒.๒) สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรที่ถูกเปิดเผยได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยผู้ประดิษฐ์หรือผู้ประดิษฐ์ร่วมหรือโดยผู้อื่นซึ่งได้รับสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรที่เปิดเผยจากผู้ประดิษฐ์หรือผู้ประดิษฐ์ร่วมก่อนแล้ว ก่อนมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร หรือ

(๒.๓) สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรที่ถูกเปิดเผยและการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

ตัวอย่าง หากนายคำประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาได้ แต่นายคำได้ตีพิมพ์สิ่งประดิษฐ์นั้นในวารสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนก่อนที่จะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร หากนายคำยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่เปิดเผยต่อสาธารณชน นายคำสามารถได้รับสิทธิบัตรได้ เพราะนายคำ ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้เปิดเผยสิ่งประดิษฐ์นั้นเองภายในระยะเวลา ๑ ปี (Grace Period) ก่อนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร จึงไม่ถือว่างานที่นายคำนำไปตีพิมพ์นั้นเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

ตัวอย่าง หากนายคำประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาได้ แต่นายคำได้ตีพิมพ์สิ่งประดิษฐ์นั้นในวารสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนก่อนที่จะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ต่อมานายแดงตีพิมพ์เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของนายคำในวารสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนภายหลังจากที่นายคำได้ตีพิมพ์ หากนายคำยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นภายใน ๑ ปี (Grace Period) นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร นายคำสามารถได้รับสิทธิบัตรได้ เพราะนายคำ ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้เปิดเผยสิ่งประดิษฐ์นั้นเองเป็นคนแรกภายในระยะเวลา ๑ ปี (Grace Period) ก่อนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร จึงไม่ถือว่างานที่นายคำนำไปตีพิมพ์นั้นเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

Non - Obviousness

การไม่เป็นที่ประจักษ์ กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกากำหนดว่าการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่การประดิษฐ์ที่เป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญ สำหรับงานประเภทนั้น (Person having ordinary skill in the art) (PHOSITA) หลักการนี้ใช้ครั้งแรกในคดี Hotchkiss v. Greenwood (1850) โดยการพิจารณาการเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับ

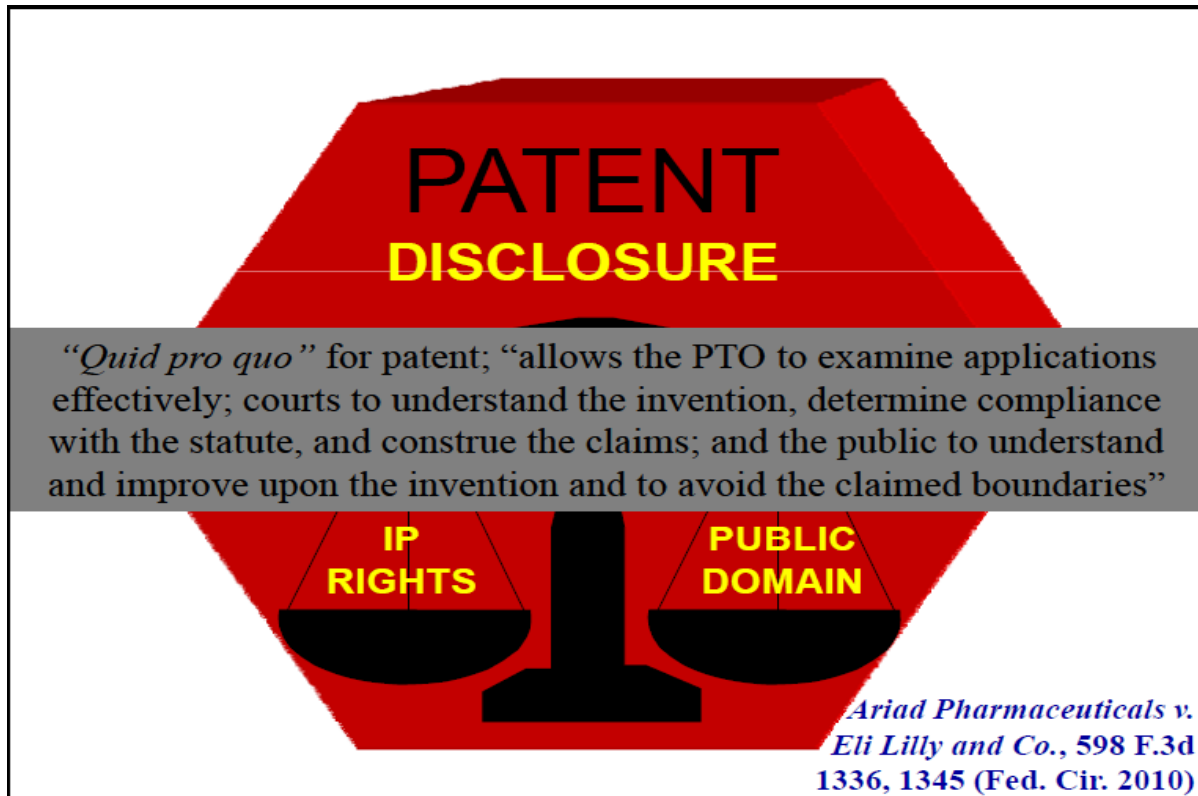
สามัญสำหรับงานประเภทนั้นหรือไม่ พิจารณาเปรียบเทียบงานที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรทั้งหมดกับงานที่มีปรากฏอยู่แล้วว่างานที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนั้นเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น ในขณะที่มีการประดิษฐ์หรือไม่ หากบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้นในขณะที่มีการประดิษฐ์สามารถที่จะคาดเห็นหรือสามารถที่จะพัฒนาและคิดค้นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันได้ก็ต้องถือว่าการประดิษฐ์นั้นง่ายเกินไป ไม่สมควรที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งมาตรา ๑๐๓ ของกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากำหนดว่า การประดิษฐ์อาจได้รับสิทธิบัตรถ้าความแตกต่างระหว่างสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้นในขณะที่มีการประดิษฐ์ ซึ่งการพิจารณาว่าการประดิษฐ์คืออะไรนั้นจะต้องพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด (As a whole) และจะต้องพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior arts) นั้นมีความแตกต่างกันเพียงพอหรือไม่ โดยจะต้องถึงระดับของความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ประกอบด้วย เช่น หากเป็นเพียงการเลือกสรรหรือการปรับเปลี่ยนวัสดุในการผลิตก็อาจจะไม่เพียงพอในการใช้ความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ และเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น (Hotchkiss v. Greenwood, 2 U.S. 248 (1850))

บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น (Person having ordinary skill in the art) (PHOSITA) คือ บุคคลที่ตามกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในระดับปกติสำหรับงานสำหรับเทคนิคในสาขานั้น ๆ โดยเฉพาะ แต่ไม่จำกัดถึงขนาดเป็นอัจฉริยะ โดยบุคคลเหล่านั้นจะเป็นคนที่ถูกนำมาอ้างอิงในการกำหนดหรือประเมินว่าการประดิษฐ์เป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายหรือไม่ ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดระดับของความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้ประดิษฐ์ ประเภทของ ปัญหาที่พบในงานประเภทนั้น งานที่ปรากฏอยู่แล้วสำหรับงานประเภทนั้น ความรอบรู้ในเทคโนโลยีนั้น ระดับการศึกษาของบุคคลที่ทำงานในสาขานั้น ๆ เป็นต้น

Disclosure

การเปิดเผยต่อสาธารณชน กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกากำหนดเงื่อนไขว่าการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรจะต้องมีการเปิดเผย ซึ่งเป็นไปตามหลักแลกเปลี่ยน (Quid pro quo) ของระบบกฎหมายสิทธิบัตรที่ผู้รับความคุ้มครองจำเป็นต้องเสนอสิ่งใหม่ต่อสังคมเป็นการแลกเปลี่ยนตอบแทนต่อการได้รับสิทธิเด็ดขาด ดังนั้น การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนหรือยังไม่เคยมีผู้หนึ่งผู้ใดคิดค้นได้มาก่อน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะทำให้การตรวจสอบสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรของ

สหรัฐอเมริกา มีประสิทธิภาพ ทำให้ศาลเข้าใจถึง การประดิษฐ์ ทำให้เห็นว่าการขอรับสิทธิบัตรนั้นสอดคล้องกับกฎหมาย ใช้ในการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ เพื่อทำให้สาธารณชนเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงขอบเขตของข้อถือสิทธิ



อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอายุการคุ้มครอง ๒๐ ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์

มาตรา ๒๗๑ ของกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาคำหนดว่า ผู้ใดโดยปราศจากอำนาจทำ ใช้ เสนอขาย หรือขายสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือนำเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในระหว่างอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรถือว่าละเมิดสิทธิบัตร

ศาลสหรัฐอเมริกาก็ใช้หลักในการพิจารณาว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ ๒ ประการ ดังนี้

๑) Literal คือ หลักที่จะพิจารณาตามลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรกับสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกอ้างว่าละเมิดสิทธิบัตร ถ้าหากพบว่าข้อถ้อยคำของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรทุกข้อเหมือนกับสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกอ้างว่าละเมิดสิทธิบัตร ก็จะถือว่ามี การละเมิดสิทธิบัตร

๒) Non Literal (Doctrine of Equivalents) แม้ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกอ้างว่าละเมิดสิทธิบัตร จะไม่ได้มีข้อถ้อยคำเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรทุกข้อ แต่ก็ มีหลักการพิจารณาเพิ่มเติมอีกโดยศาล ได้ใช้หลัก Doctrine of Equivalents ในการพิจารณาว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ โดยพิจารณาจาก

๒.๑) มีหน้าที่เหมือนกันหรือไม่

๒.๒) การทำงานในลักษณะเดียวกันหรือไม่

๒.๓) ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันหรือไม่

(“If it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.”) หากพบว่าเข้าเงื่อนไขทั้งสามข้อนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรได้ เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ในคดี Graver Tank v. Linde Air Products ซึ่งบริษัท Unionmelt ได้รับสิทธิบัตรสำหรับสาร calcium & magnesium silicates ส่วนบริษัท Lincolnweld คิดค้นสาร calcium & manganese silicates ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่สารทั้งสองชนิดนี้มีหน้าที่เหมือนกัน มีการทำงานใน ลักษณะเดียวกัน และให้ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกัน ศาลสหรัฐอเมริกาในคดีดังกล่าวตัดสินว่ามีการละเมิดสิทธิบัตร และในคดี Warner-Jenkinson Company V. Hilton Davis Chemical (1997) ซึ่งสารข้อมลสีที่ได้รับ สิทธิบัตรมีค่า pH 6 และ 9 ส่วนสารข้อมลสีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรมีค่า pH 5 ศาลถือว่าเป็นการละเมิด สิทธิบัตรตามหลักการ Doctrine of Equivalents ได้เพราะความแตกต่างมีเพียงเล็กน้อยแต่มีลักษณะการทำงาน และผลลัพธ์เหมือนกัน

ประเภทของการละเมิดสิทธิบัตร

๑) การละเมิดสิทธิบัตรโดยตรง (Direct Infringement) คือ การที่เมื่อสินค้าถูกผลิต ใช้ นำเข้า หรือขายโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร โดยเป็นการละเมิด อย่างจงใจ

๒) การละเมิดสิทธิบัตรโดยทางอ้อม (Indirect Infringement) คือ การที่ผู้ละเมิดสิทธิบัตรไม่ได้ผลิต ใช้ นำเข้า หรือขาย สินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตรด้วยตนเอง แต่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำการละเมิดสิทธิบัตร

- การละเมิดสิทธิบัตรโดยมีส่วนร่วม (Contributory Infringement) เป็นลักษณะเฉพาะของการละเมิดสิทธิบัตรโดยทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนมอบชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์กับบุคคลอื่น โดยที่ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นั้นสามารถนำไปใช้ในการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรได้เท่านั้น

ข้อต่อสู้ของจำเลยในคดีสิทธิบัตร

๑) ข้อต่อสู้ว่าสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ซึ่งมาตรา ๒๘๒ ของกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา กำหนดข้อสันนิษฐานว่าสิทธิบัตรมีความสมบูรณ์

๒) ข้อต่อสู้ในเรื่องหลักความระงับสิ้นไปของสิทธิบัตร (Exhaustion of Right หรือหลัก First Sale Doctrine) มีหลักว่าการที่สินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรถูกขายในครั้งแรกโดยเจ้าของสิทธิบัตรทำให้สิทธิตามสิทธิบัตรสำหรับสินค้านั้นระงับสิ้นไป อธิบายความได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคนซื้อสินค้าที่มีสิทธิบัตรจากเจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ การซื้อทำให้เกิดสิทธิที่จะใช้สินค้านั้นตราบเท่าที่สินค้านั้นยังคงใช้ได้ การขายโดยบุคคลผู้ซึ่งมีสิทธิชอบที่จะผลิต ขาย และใช้สินค้านั้นนำมาซึ่งสิทธิในการใช้สินค้านั้นอย่างเต็มที่ ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้รับโอนสิทธิได้รับค่าใช้สิทธิทั้งหมดจากการขายสินค้านั้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสินค้าได้ใช้สินค้านั้นโดยปราศจากข้อจำกัด (Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873))

๓) ข้อต่อสู้ในเรื่องการใช้เพื่อการทดลอง (Experimental Use Defense) ซึ่งมีคดี Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002), cert. denied วางหลักไว้ โดยในคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มหาวิทยาลัยดิวค (Duke University) ใช้เครื่องเลเซอร์อิเล็กตรอนที่ได้รับสิทธิบัตรในการเป็นอุปกรณ์ทำการวิจัย ซึ่งศาลในคดีดังกล่าวได้วินิจฉัยว่า มหาวิทยาลัยดิวคเป็นสถานที่สำหรับการสอน การค้นคว้าวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ และไม่ได้ใช้การค้นคว้าวิจัยหรือการพัฒนางานเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสิทธิบัตรและเพื่อการค้า จึงถือเป็นการใช้เพื่อการทดลอง ซึ่งตรงข้ามกับระบบสิทธิบัตรของยุโรปที่ไม่ได้มีข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรสำหรับกรณีการใช้เพื่อการทดลองในลักษณะนี้ (Art. 27(b), European Patent Convention (implemented in all EU states except Austria))

๔) ข้อต่อสู้ในเรื่องความสุจริต (Equitable Defense) ในกรณีที่การยื่นคำขอเป็นไปโดยไม่ชอบ โดยผู้ยื่นคำขอมิเจตนาไม่สุจริต มีเจตนาที่จะปกปิดสิ่งที่ตนมีหน้าที่ต้องเปิดเผย เช่น ไม่เปิดเผยภูมิหลังของการประดิษฐ์ การยื่นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง และการไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบมีส่วนช่วยในการเพิ่มการทำงานของอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นให้มีความซับซ้อนมากขึ้น การออกแบบเป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานของสินค้าสามารถเข้าถึงได้ และการออกแบบทำให้พวกเราใช้สินค้าที่มหัศจรรย์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหากไม่มีการออกแบบแล้วก็จะไม่สามารถใช้สินค้านั้น ๆ ได้อย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบสมาร์ตโฟนซึ่งกำลังเป็นที่แพร่หลายอยู่ในสังคมโลก เป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก กำลังจะนำพาโลกก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดย โทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบสมาร์ตโฟนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองยี่ห้อได้แก่ iPhone ของบริษัทแอปเปิล และโทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung ซึ่งถึงแม้ว่าในโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบสมาร์ตโฟนเครื่องหนึ่งจะประกอบไปด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์จำนวนมากมาย แต่รูปแบบของโทรศัพท์ก็มีความสำคัญไม่แพ้ลักษณะของการทำงานเลย และในบางมุมมองกลับมีความสำคัญโดดเด่นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้วย ซึ่งคดีที่บริษัทแอปเปิลฟ้องบริษัทซัมซุงกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ iPhone เพิ่งได้รับการตัดสินไม่นานมานี้ โดยคณะลูกขุนมีความเห็นว่า บริษัทซัมซุงละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิล และกำหนดให้บริษัทซัมซุงชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนมากมายมหาศาลถึงหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นที่เห็นได้ว่า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้ามามีความสำคัญในระบบกฎหมายสิทธิบัตรมากยิ่งขึ้น

กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า ผู้ใดสร้างสรรค์การออกแบบที่ใหม่ เป็นแบบฉบับ และมีความงามสำหรับผลิตภัณฑ์อาจจะได้รับสิทธิบัตรภายใต้เงื่อนไขและองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด (35 USC §171)

องค์ประกอบของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

- ๑) ความใหม่ (Novelty)
- ๒) ความเป็นต้นฉบับ (Original)
- ๓) ความงดงาม (Ornamentality)

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอายุการคุ้มครอง ๑๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ศาลสหรัฐอเมริกาได้วางหลักในเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้มาตรฐานที่เรียกว่า “Ordinary Observer” Test คือการพิจารณาถึงความเหมือนกันอย่างมากระหว่างการออกแบบที่ได้รับสิทธิบัตรกับการออกแบบที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตร โดยใช้มุมมองของคนทั่วไปที่รู้จักคุ้นเคยกับงานประเภทนั้น แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าใน มุมมองของคนทั่วไปให้ความสนใจในฐานะผู้ซื้อเห็นว่าการออกแบบทั้งสองอันนั้นเหมือนกันอย่างมาก หากความเหมือนกันนั้นมีลักษณะเป็นการหลอกลวงคนทั่วไปนั้นให้หลงผิดซื้อสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่ง โดยคิดว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิตอีกรายหนึ่ง ถือว่ามีการละเมิด สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ตารางเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

	สิทธิบัตรประดิษฐ์	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ลักษณะของการคุ้มครอง	คุ้มครองการทำงาน และวิธีการที่สินค้าถูกใช้	ดูความงดงามที่ปรากฏ เช่น รูปทรง โครงร่างภายนอก หรือพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
อายุการคุ้มครอง	๒๐ ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอ	๑๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับสิทธิบัตร
ขอบเขตของการคุ้มครอง	เป็นการคุ้มครองอย่างกว้าง อาจจะมีคุ้มครองหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันในสินค้าเดียวกันโดยสิทธิบัตรฉบับเดียว	เป็นการคุ้มครองอย่างแคบ โดยคุ้มครองเฉพาะลักษณะสำคัญของ การออกแบบ ไม่ได้คุ้มครองลักษณะการทำงาน
จำนวนข้อถือสิทธิ	สามารถระบุข้อถือสิทธิได้หลายข้อ	ต้องมีเพียงข้อถือสิทธิเดียว
ค่าธรรมเนียมในการบำรุงรักษา	มี	ไม่มี

**Utility Patents
Cover Function**

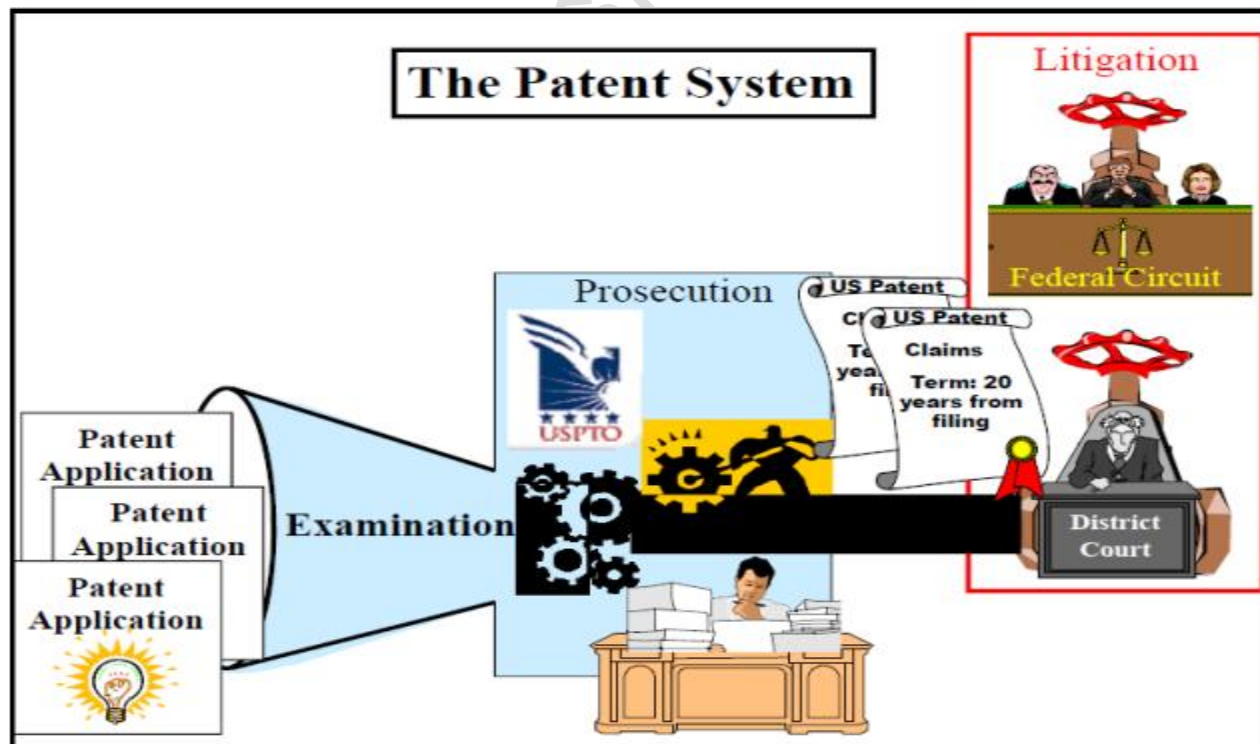


**Design Patents
Cover
Ornamentality**

การจัดการคดีสิทธิบัตรสำหรับผู้พิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา (Patent Case Management for Judges)

กระบวนการในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ สำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Trademark and Patent Office) การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรจะเริ่มตั้งแต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำขอรับสิทธิบัตรต่อสำนักงานสิทธิบัตร ซึ่งจะมีการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร (Patent Examination) ที่อาจจะใช้เวลาประมาณ ๑ ถึง ๓ ปี หรืออาจจะนานกว่านั้น โดยผู้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร (Patent Examiner) จะมีกระจายออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เดนเวอร์ มิชิแกน เป็นต้น ซึ่งต่างจากเดิมที่จะมีที่วอชิงตัน ดี.ซี. เพียงแห่งเดียว เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียอาจจะโต้แย้งคำสั่งต่อ District Court ได้ เมื่อ District Court มีคำพิพากษาแล้วคู่ความก็อาจจะอุทธรณ์ต่อ Federal Circuit Court ได้ต่อไป และเมื่อ Federal Circuit Court มีคำพิพากษาแล้วคู่ความก็อาจจะฎีกาไปยัง Supreme Court ได้ซึ่ง Supreme Court ก็จะเลือกพิจารณาคดีหรือไม่ก็ได้



หลักปฏิบัติสำหรับผู้พิพากษาในคดีสิทธิบัตร เนื่องจากในระยะ ๑๕ ปี หลังนี้ คดีสิทธิบัตรมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ผู้พิพากษาจึงเรียกให้มีการประชุมคดีก่อนตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการชะลอในเรื่องปัญหาที่ยุ่งยาก แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการให้คู่ความเข้ามามีส่วนร่วม โดยการประชุมจัดการคดีนี้ศาลจะพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คดีสามารถตกลงกันได้ซึ่งศาลจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงคำฟ้อง คำให้การ และคำฟ้องแย้ง นอกจากนี้ศาลยังต้องการที่จะรู้ถึงธรรมชาติของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี การละเมิดทั้งโดยทางตรงทางอ้อม การประดิษฐ์บางอย่างที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลมักจะพิจารณา ก่อนจากนั้นศาลก็จะถามจำเลยว่าจะมีข้อต่อสู้ในเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรหรือไม่ ซึ่งหากสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ก็อาจจะตัดสินคดีโดยจำหน่ายคดีเลยก็ได้ แต่หากจะต้องพิจารณาศาลก็จะให้คู่ความตรวจพยานหลักฐานของกันและกันซึ่งคู่ความแต่ละฝ่ายก็มักจะรักษาพยานหลักฐานของตัวเอง ศาลอาจจำเป็นจะต้องออกคำสั่งที่เรียกว่า “Protective Order” ให้เปิดเผยพยานหลักฐานเฉพาะแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ปัญหาที่ศาลจะต้องพิจารณาประการต่อไปก็คือ เรื่องของเอกสาร เพราะคดีสิทธิบัตรมักจะมีเอกสารข้อมูลจำนวนมาก คู่ความอาจจะขอให้ศาลจำกัดปริมาณของเอกสารที่จะใช้ว่าควรมีเท่าใด แต่ปัญหาที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ข้อถือสิทธิในสิทธิบัตร ซึ่งเป็นปัญหาตั้งแต่การระบุข้อถือสิทธิแล้วว่าควรจะกว้างหรือแคบเพียงใด เพราะหากข้อถือสิทธิกว้างก็อาจจะไปมีส่วนที่เหมือนกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว แต่หากข้อถือสิทธิแคบเกินไปก็อาจจะทำให้ไม่มีการละเมิดสิทธิบัตรได้

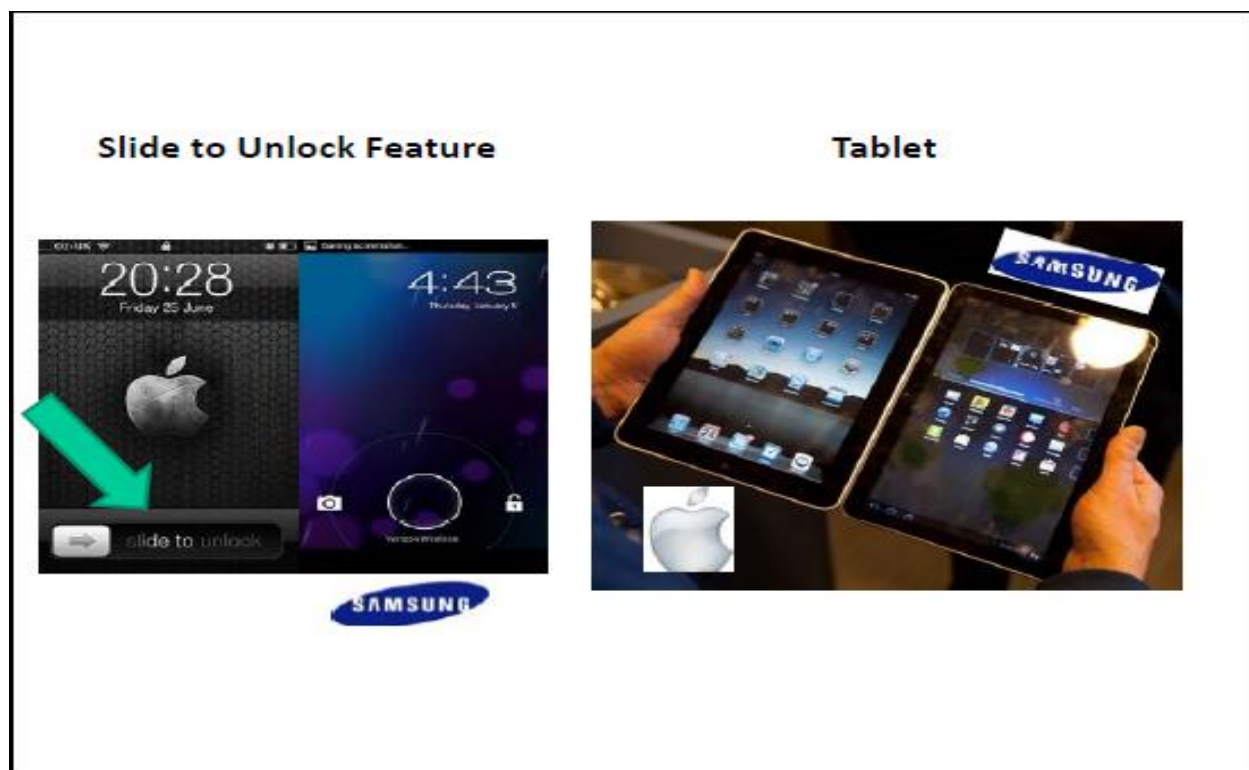
ภายหลังจากการจัดการคดี ๖ เดือน จะมีการนัดคู่ความอีก เพื่อให้แต่ละฝ่ายแสดงถึงข้ออ้างของตนเองซึ่งศาลก็อาจจะให้คู่ความแสดงถึงเทคโนโลยีของแต่ละฝ่ายให้ศาลทราบได้ โดยคู่ความอาจแสดงให้ศาลเห็นเองหรือนำผู้เชี่ยวชาญเข้าเบิกความก็ได้ หลังจากนั้นศาลก็จะกำหนดว่าจะดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนั้นอย่างไร

กระบวนการในการตีความข้อถือสิทธิ ศาลจะต้องพิจารณาข้อถือสิทธิว่ากำหนดไว้อย่างไร ซึ่งคู่ความก็อาจโต้แย้งได้โดยเหตุที่ว่าความหมายของข้อความอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นศาลจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในข้อถือสิทธิเพราะข้อถือสิทธิมักจะมีเรื่องเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และเป็นหน้าที่ของนายความที่จะทำให้ศาลเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การตีความข้อถือสิทธิในบางครั้งก็อาจจะทำให้คดีเสร็จไปได้ โดยการวินิจฉัยเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งศาลมักจะดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างรวดเร็วเพราะคดีสิทธิบัตรมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

คดีระหว่าง Apple กับ Samsung เกี่ยวกับลักษณะของการเลื่อนเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตว่า Samsung ละเมิดสิทธิบัตรของ Apple หรือไม่ โดยการพิจารณาข้อถือสิทธิของ Apple นั้นมีองค์ประกอบมากมายทั้ง Hardware และ Software ซึ่ง Samsung ยกข้อต่อสู้ในเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรจึงมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ โดยหลักมาตรฐานการพิสูจน์

ของประเทศสหรัฐอเมริกาในคดีแพ่งทั่วไป คือ พิจารณาถึงแนวโน้มที่จะทำให้เชื่อได้มากกว่าอีกฝ่าย (๕๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) แต่ในคดีอาญาโจทก์จะต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย (๙๕ เปอร์เซ็นต์) ส่วนในคดีสิทธิบัตร มาตรฐานการพิสูจน์จะอยู่ระหว่างมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งการพิสูจน์ในคดีสิทธิบัตรโดยมากก็มักจะเป็นการทำให้ลูกขุนเชื่อว่ามี การเปิดเผยองค์ประกอบหรือไม่ มีการผ่านเจ้าหน้าที่มาแล้วหรือไม่ และการตรวจคำขอรับสิทธิบัตรของเจ้าหน้าที่ถูกต้องหรือไม่หรือมีข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากจำเลยมีข้อต่อสู้เกี่ยวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วอย่างชัดเจนก็อาจจะมีน้ำหนักที่ดีในการต่อสู้คดีเพราะการตรวจสอบคำขอของเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้พิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมด ซึ่งศาลในคดีดังกล่าวก็วินิจฉัยว่าไม่เหมือนกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว





๒.๑.๒ ระบบสิทธิบัตรของประเทศไทย

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ ให้คำนิยามคำว่า สิทธิบัตร หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้

สิทธิบัตรในประเทศไทยแบ่งออกได้ดังนี้ คือ

- ก. สิทธิบัตรการประดิษฐ์
- ข. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ค. อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓)

- ๑) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
- ๒) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
- ๓) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖) ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว โดยงานที่ปรากฏอยู่แล้วให้หมายความถึงการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ด้วย (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคสอง)

- ๑) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- ๒) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
- ๓) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- ๔) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่ยังมีได้มีการออกสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรให้
- ๕) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

ข้อยกเว้นที่ไม่ให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียด (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคสาม)

- ๑) การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- ๒) การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์
- ๓) การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ

โดยผู้ประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ได้มีการเปิดเผย

การประดิษฐ์ที่มีขึ้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗) หมายความว่าต้องไม่เป็นที่สามารถคิดค้นได้โดยง่ายเกินไปสำหรับผู้ที่มีความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง

การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘)

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์จะมีอายุการคุ้มครอง ๒๐ ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

กระบวนการในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

หลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

- ผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อนยอมเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.

๒๕๒๒ มาตรา ๑๖) (หลัก First - to - file)

- คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มี ๕ รายการดัง ต่อไปนี้ (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.

๒๕๒๒ มาตรา ๑๗)

- (๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
- (๒) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
- (๓) รายละเอียดการประดิษฐ์
- (๔) ข้อถ้อยสิทธิโดยชัดแจ้ง
- (๕) รายการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖ (๑)

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖ วรรคสอง)

(๑) การกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

(๒) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๘ ทวิ

(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว

(๔) การกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกล่าวสิ้นอายุลง

(๕) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นของเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่เรือดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือนั้น

(๖) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการสร้าง การทำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ

(๗) การใช้ ขยาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

องค์ประกอบของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖)

๑) ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (Novelty)

๒) ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเท่านั้น

ลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗)

- (๑) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายแล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (๒) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สารระสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (๓) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๘ มาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (๔) แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นได้ว่าเป็นการเลียนแบบ

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะมีอายุการคุ้มครอง ๑๐ ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

๒.๑.๑ ข้อเปรียบเทียบระบบสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและของประเทศไทย

สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการประดิษฐ์ต่าง ๆ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนา ประกอบกับการที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรมาก่อน ดังนั้นในการตราพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงนำหลักกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นต้นแบบหนึ่ง ด้วยเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคือประเทศมหาอำนาจที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างมาก และมีการพัฒนาระบบกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานตั้งแต่การรับรองระบบกฎหมายสิทธิบัตรไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรก ปี ค.ศ. ๑๗๘๗ ดังนั้นระบบกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยจึงมีส่วนคล้ายคลึงกับระบบกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกามาก แต่ก็มีส่วนที่อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้าง

เริ่มจากประเภทของสิทธิบัตรตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกได้เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ และสิทธิบัตรพันธุ์พืช แต่สิทธิบัตรตามกฎหมายของประเทศไทยแบ่งออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และ อนุสิทธิบัตร โดย ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีการออกอนุสิทธิบัตรซึ่งต่างจากของประเทศไทยเพราะการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรไม่จำเป็นที่จะต้องมีการประดิษฐ์สูงขึ้นจึงสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเพิ่งจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่นาน คนไทยจึงยังไม่ค่อยมีความชำนาญพอที่จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ให้มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น หากจะให้มีการออกสิทธิบัตรก็อาจจะเป็นการยากแก่คนไทยที่จะได้รับสิทธิบัตร

ระบบสิทธิบัตรของไทยจึงเปิดโอกาสให้ผู้ประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ใหม่และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมแต่ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้เพื่อเป็นการจูงใจให้คนไทยประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม อนุสิทธิบัตรก็มีอายุการคุ้มครองเพียงหกปี นับแต่วันยื่นคำขอเท่านั้น

ส่วนการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะต้องมีความใหม่ คือจะต้องไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนหรือหากในบางกรณีที่มีการเปิดเผยก็จะมี Grace Period ๑ ปี ซึ่งก็สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิบัตรของไทยที่การกำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน ไว้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคสาม นอกจากนี้ยังใช้หลัก First - to - File เหมือนกัน กล่าวคือ ผู้ที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อนมีสิทธิดีกว่า โดยไม่สนใจว่าจะเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ขึ้นก่อนหรือไม่ (First - to - Invent) ส่วนหลักในเรื่อง ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นก็สอดคล้องกัน โดยเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์ โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น (PHOSITA) ซึ่งต้องไม่เป็นที่สามารถคิดค้นได้โดยง่ายเกินไปสำหรับผู้ที่มีความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่จำเป็นต้องถึงระดับเป็นอัจฉริยะ

สำหรับอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยจะมีอายุการคุ้มครอง ๒๐ ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เหมือนกัน ส่วนอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วน สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกามีอายุการคุ้มครอง ๑๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับสิทธิบัตร แต่ อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยจะมีอายุการคุ้มครอง ๑๐ ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

สำหรับข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๖ วรรคสอง) ที่ยกเว้นการกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร ซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาก็มีข้อยกเว้นดังกล่าว หากเป็นการใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือการทดลอง

สำหรับข้อต่อสู้ของจำเลยในคดีสิทธิบัตร ทั้งตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและของไทยก็กำหนดให้สามารถยกข้อต่อสู้ในเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้ และยังสามารถยก ข้อต่อสู้ในเรื่องหลักความระงับสิ้นไปของสิทธิบัตร (Exhaustion of Right หรือหลัก First Sale Doctrine) ได้เช่นกัน โดยศาลฎีกาของไทยได้รับรองหลักการดังกล่าวไว้ด้วย

บทที่ ๓

การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากับกฎหมายสิทธิบัตรไทย : กรณีศึกษาการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐภายใต้ The “Leahy-Smith America Invents Act” to amend title 35, United States Code, to provide for patent reform.

ความนำ

ดังได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้านี้นี้ว่า หลักการทั่วไปเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิบัตรตามกฎหมายนั้นประกอบด้วยเงื่อนไข ๓ ประการ คือ การประดิษฐ์ที่ จะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรต้องเป็นการประดิษฐ์ใหม่ มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖

เงื่อนไขเกี่ยวกับความใหม่นั้น โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับหลักการที่ผู้ประดิษฐ์จะเริ่มต้นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ๒ ลักษณะ คือ หลักการผู้ยื่น คำขอรับสิทธิบัตรก่อน มีสิทธิก่อน (First - to - File) ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ถือหลักการนี้ กับอีกหลักการหนึ่งซึ่งแต่เดิมประเทศสหรัฐอเมริกายึดถืออยู่คือหลักผู้ประดิษฐ์ก่อนมีสิทธิก่อน (First - to - Invent)

ต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในรัฐบัญญัติชื่อ “Leahy-Smith America Invents Act” เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา บทที่ ๓๕ ว่าด้วยสิทธิบัตร มีผลเป็นการปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอย่างขนานใหญ่ นับตั้งแต่ที่มีการปรับปรุงครั้งหลังสุดเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๒

หลักการสำคัญที่ได้รับการแก้ไขโดยรัฐบัญญัติดังกล่าวมีหลายประการ แต่ที่สำคัญและจะได้นำมากล่าวในรายงานฉบับนี้คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมจาก First - to - Invent มาสู่หลักการใหม่ First - Inventor - to - File ตามมาตรา ๓ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๐๑๑ เป็นต้นมา และหลักการเรื่อง Grace Period ซึ่งเป็นการแก้ไขมาตรา ๑๐๒ (บี)

สำหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติว่า “ในกรณีบุคคลหลายคนต่างทำการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยไม่ได้ร่วมกัน ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกัน ให้ทำความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกำหนด ให้ผู้กรณีนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด

เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด ถ้าไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร” แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยใช้ระบบการขอรับสิทธิบัตรแบบ First - to - File ส่วนหลักการเรื่อง Grace Period นั้น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคสอง (๒) และวรรคสามได้บัญญัติไว้ว่า “...งานที่ปรากฏอยู่แล้วให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย...(๒) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (๒)”

การศึกษาเปรียบเทียบระบบ First - to - Invent กับระบบ First - Inventor - to - File

ในระบบ First - to - Invent นั้น ถือว่า ในระหว่างผู้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เดียวกันที่ต่างฝ่ายต่างค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์นั้นเองโดยอิสระ (Independent Inventor) ผู้ประดิษฐ์ที่พิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นั้นก่อน และโดยที่การประดิษฐ์นั้นเข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิบัตรข้ออื่นแล้ว ผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับการออกสิทธิบัตรให้ แม้ว่าในความเป็นจริง ผู้ประดิษฐ์คนนั้นจะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรภายหลังผู้ประดิษฐ์อีกคนหนึ่งก็ตาม และแม้ผู้ประดิษฐ์คนหลังจะรู้เห็นข้อมูลการประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์คนแรก และผู้ประดิษฐ์คนหลังซึ่งนำเอาการประดิษฐ์นั้นไปยื่นขอรับสิทธิบัตรก่อน เช่นนี้ ก็ไม่มีผลทำให้ผู้ประดิษฐ์คนแรกเสียสิทธิแต่อย่างใด กล่าวคือ ในระบบนี้ ไม่คำนึงว่าใครจะไปยื่น คำขอรับสิทธิบัตรก่อน แต่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าใครคือผู้ริเริ่มการประดิษฐ์คิดค้นก่อน

ในระบบนี้ จึงทำให้บรรดาผู้ประดิษฐ์พยายามตกลึกแนวความคิดในการประดิษฐ์นั้น ๆ ให้ได้มากที่สุดเพื่อนำมาจดทะเบียนโดยไม่ต้องกังวลกับการที่ต้องรีบเร่งไปให้ถึงสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อยื่นคำขอก่อนคนอื่น และในแง่การลงทุนเพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนานั้น เห็นได้ว่าระบบนี้เป็นผลดีแก่นักวิจัย หรือองค์กรขนาดเล็กที่มีเงินทุนต่ำมากกว่าระบบ First - to - File เพราะในระบบ First - to - File นั้น นักวิจัยที่มีเงินทุนมากหรือองค์กรขนาดใหญ่จะสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อแข่งกัน ไปให้ถึงสำนักงานสิทธิบัตรและยื่นคำขอก่อนผู้อื่น

สำหรับในระบบ First - to - File นั้น ถือว่าในระหว่างผู้ประดิษฐ์ด้วยกัน การประดิษฐ์งานอย่างเดียวกันโดยอิสระนั้น ผู้ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อนเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์นั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าแท้จริงแล้วผู้ประดิษฐ์ที่ไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อนนั้นเป็นผู้ริเริ่มการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่หลังหรือไม่

อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาบางส่วนเห็นกันว่า บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ในเรื่องนี้ของสหรัฐอเมริกานั้น มีจุดแตกต่างจากระบบ First - to - File ที่ใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ โดยมากอยู่ข้างในแง่ที่ว่า ในระบบใหม่ของสหรัฐอเมริกานี้ ถ้าผู้ประดิษฐ์คนหลังได้ประดิษฐ์โดยอาศัยข้อมูลที่ได้มาจากผู้ประดิษฐ์คนแรก (Derived) ก็ถือว่าผู้ประดิษฐ์คนหลังไม่ใช่ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิบัตร แม้ว่าจะได้ไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อนก็ตาม เหตุนี้ ในกฎหมายฉบับนี้จึงเรียกระบบใหม่นี้ว่า First - Inventor - to - File และเพื่อการนี้ มาตรา ๓ ของรัฐบัญญัติฉบับนี้ จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๕ ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา บทที่ ๓๕ ปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาในชั้นสำนักงานสิทธิบัตรที่ใช้อยู่เดิมกับระบบ First - to - Invent ที่เรียกว่า Interference Proceedings อันเป็นกระบวนการสำหรับไต่สวนข้อเท็จจริงว่าใครในระหว่างผู้ประดิษฐ์อิสระหลายคนในสิ่งประดิษฐ์เดียวกันนั้น เป็นผู้ที่ประดิษฐ์ก่อน มาเป็นกระบวนการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าผู้ประดิษฐ์อิสระในสิ่งประดิษฐ์เดียวกันที่ได้มายื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นคนแรกนั้นเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นคนแรกจริง ๆ โดยไม่ได้รับแนวคิดหรือข้อมูลการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นั้นมาจาก (derived from another inventor) ผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริง โดยกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแบบใหม่นี้เรียกว่า Derivation Proceedings

การศึกษาเปรียบเทียบระบบ First - to - File ของไทยกับสหรัฐอเมริกา สำหรับระบบการยื่นขอรับสิทธิบัตรของไทยดังได้กล่าวแล้วว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖ แสดงให้เห็นว่าระบบของไทยเป็นแบบ File - to - File เช่นเดียวกับระบบของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน แต่หากเปรียบเทียบถ้อยคำในตัวบทกฎหมายของสหรัฐอเมริกาคือ ในมาตรา ๑๓๕ ว่าด้วย Derivation Proceedings ที่บัญญัติว่า § 135. Derivation proceedings “(a) INSTITUTION OF PROCEEDING.—An applicant for patent may file a petition to institute a derivation proceeding in the Office. The petition shall set forth with particularity the basis for finding that an inventor named in an earlier application derived the claimed invention from an inventor named in the petitioner’s application and, without authorization, the earlier application claiming such invention was filed. Any such petition may be filed only within the 1-year period beginning on the date of the first publication of a claim to an

invention that is the same or substantially the same as the earlier application's claim to the invention, shall be made under oath, and shall be supported by substantial evidence. Whenever the Director determines that a petition filed under this subsection demonstrates that the standards for instituting a derivation proceeding are met, the Director may institute a derivation proceeding. The determination by the Director whether to institute a derivation proceeding shall be final and nonappealable” กับในมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บัญญัติว่า “ ในกรณีบุคคลหลายคนต่างทำการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยไม่ได้ร่วมกันให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกัน ให้ทำความเข้าใจกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียว หรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกำหนดให้คู่กรณีนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด ถ้าไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรแล้ว” รวมทั้งในมาตราอื่นแล้ว จะพบว่าตามกฎหมายไทยไม่มีการกล่าวถึงกระบวนการได้สวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นคนแรกนั้นว่าแท้จริงแล้วเป็นผู้ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นการประดิษฐ์นั้นขึ้นเอง โดยไม่ได้แนวคิดหรือข้อมูลจากผู้ประดิษฐ์อีกคนหนึ่งที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ จึงน่าคิดว่าในอนาคตหากยกระดับพัฒนาการด้านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาของประเทศไทยก้าวหน้ามากขึ้น อาจเกิดปัญหาพิพาทลักษณะเช่นนี้ขึ้นได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้น อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะมีมาตรการในการพิจารณาอย่างไรหรือไม่ เพื่อหยั่งทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว

บทที่ ๔

แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ข้อดีข้อเสียของระบบกฎหมายสิทธิบัตร

หลักการและความหมายของ Grace Period

เงื่อนไขหนึ่งในสามข้อของการที่คำขอรับสิทธิบัตรใดจะได้รับการออกสิทธิบัตรให้หรือไม่คือ ความใหม่ (Novelty) ซึ่งมีความหมายว่าการประดิษฐ์ที่มายื่นคำขอรับสิทธิบัตรนั้นจะต้องไม่เป็นการประดิษฐ์ที่มีปรากฏต่อสาธารณชน (Public) อยู่แล้วไม่ว่าที่ใดในโลก เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์นั้นมีหรือเคยมี ปรากฏหรือมีการเปิดเผยมาก่อนแล้วไม่ว่าในรูปแบบใด เช่น หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ จัดแสดง การนำออกใช้ การเสนอขาย การขาย ผลก็จะทำให้การประดิษฐ์นั้นไม่มีความใหม่ ไม่สมควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร

ในเรื่องการรับรองความใหม่นี้ บางประเทศถือหลักว่าการประดิษฐ์นั้นจะต้องมีความใหม่โดยสมบูรณ์ (Absolute Novelty) โดยไม่มีข้อยกเว้น แต่บางประเทศสร้างข้อยกเว้นขึ้นเพื่อผ่อนคลายนความเข้มข้นของหลักเรื่องนี้ลง (Relative Novelty) โดยการสร้างหลัก Grace Period ขึ้นเป็นข้อยกเว้นนั่นเอง

ความสำคัญของการที่กฎหมายจำเป็นต้องกำหนดให้มี Grace Period ก็เนื่องจากในทางปฏิบัติ ในปัจจุบัน เมื่อนักประดิษฐ์เกิดแนวคิดที่จะค้นคว้า วิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใด อาจจำเป็นต้องนำเสนอ แนวความคิดออกไปสู่นักลงทุนที่พร้อมจะลงทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัย หรือนักประดิษฐ์อาจจำเป็นต้อง ทดสอบตลาดสินค้าชิ้น ๆ ก่อนว่า หากนำออกสู่ตลาดเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วจะได้รับการตอบรับมากน้อย เพียงใด ซึ่งจะทำให้ให้นักประดิษฐ์ตัดสินใจได้ในเบื้องต้นว่าจะลงทุนในการค้นคว้า วิจัยพัฒนาต่อไปหรือไม่ หรือ ควรจะยอมเสียค่าใช้จ่ายในการนำการประดิษฐ์ที่พร้อมแล้วนั้นเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือไม่ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นสูง นอกจากนี้ หลักการเรื่อง Grace Period ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับและให้สอดคล้องกับระบบ File - to - File อีกด้วย

Grace Period จึงเป็นระยะเวลาประกอบกับเหตุการณ์บางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง หากเกิดขึ้นแล้วตามเงื่อนไขจะไม่ทำให้การประดิษฐ์นั้นสูญเสียคุณสมบัติความใหม่เมื่อยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ผลก็คือ หากการประดิษฐ์นั้นเข้าเกณฑ์ในข้ออื่น ๆ ของการจะได้รับสิทธิบัตรด้วย การประดิษฐ์นั้นก็จะได้รับการออกสิทธิบัตรให้

สำหรับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ของไทยนั้น ในมาตรา ๖ วรรคสอง (๒) และ วรรคสาม แสดงให้เห็นว่าถือหลักผ่อนคลายนโดยกำหนดให้มี Grace Period กล่าวคือ การประดิษฐ์ที่มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร

ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ ถ้า

๑) เป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ และการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร หรือ

๒) ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้แสดงผลงานของตนในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร หรือ

๓) ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้นำออกแสดงในงานแสดงสินค้าของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร

ดังนั้น กฎหมายมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่จะทำให้การประดิษฐ์นั้น สูญเสียความใหม่ไป ข้อยกเว้นทั้งสามประการดังกล่าวจึงถือว่าเป็น Grace Period ตามกฎหมายไทย

Grace Period ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย

ตาม § 102. Conditions for patentability; novelty “(a) NOVELTY; PRIOR ART.—

A person shall be entitled to a patent unless—

“(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

“(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

“(b) EXCEPTIONS.—

“(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

“(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

“(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในหลักการเรื่องการสูญเสียความใหม่นั้น กฎหมาย สิทธิบัตร สหรัฐอเมริกาไม่มีความแตกต่างกับกฎหมายสิทธิบัตรไทย

แต่ในส่วนของข้อยกเว้นที่เป็นการกำหนด Grace Period นั้น เห็นได้ว่าเป็นความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องถ้อยคำที่กล่าวถึงระยะเวลาว่าเป็น ๑ ปี หรือ ๑๒ เดือน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขประกอบระยะเวลาดังกล่าวนี้ สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาจะมีความหมายกว้างเป็นประโยชน์แก่ผู้ประดิษฐ์มากกว่า กล่าวคือ แม้ว่าการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์จะเป็นการกระทำของบุคคลที่สามแต่หากว่าบุคคลที่สามนั้นได้รับการเปิดเผย หรือรู้รายละเอียดในการประดิษฐ์มาโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ประดิษฐ์หรือผู้ประดิษฐ์ร่วม กฎหมายก็ยังถือว่าการประดิษฐ์นั้นไม่สูญเสียคุณสมบัติความใหม่

ในขณะที่กฎหมายสิทธิบัตรไทยนั้นมิได้มีถ้อยคำกินความถึงกรณีบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย แต่ก็มีข้อน่าคิดว่าในกรณีบุคคลที่สามนี้จะถือได้หรือไม่ว่าถ้าได้เปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ได้รับมาโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ประดิษฐ์ อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดหน้าที่หรือผิดสัญญาในการที่เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ประดิษฐ์ยังประสงค์จะเก็บไว้เป็นความลับตามกฎหมายความลับทางการค้า เพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร แต่ในกรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสดงเจตนาของทั้งสองฝ่าย หรือการที่ทั้งสองฝ่ายตระหนักในข้อมูลที่เป็นความลับและผู้ประดิษฐ์ยังไม่ต้องการเปิดเผยต่อไป ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งถ้าบุคคลที่สามดังกล่าวก็รับรู้ว่าตนเองมีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลรายละเอียดหรือสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นไว้ก็น่าคิดว่าอาจจะสอดคล้องกับที่ มาตรา ๖ วรรคสาม ตอนต้นบัญญัติไว้ความว่า การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย... ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่จะทำให้การประดิษฐ์นั้นสูญเสียความใหม่ไป

แต่ก็ยังมีข้อน่าพิจารณาจากตัวบทกฎหมายดังกล่าวด้วยว่าถ้อยคำในมาตรา ๖ วรรคสาม ตอนต้นดังกล่าวอยู่นับอยู่ในบังคับเงื่อนไขเวลา ๑๒ เดือน เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ประดิษฐ์ร่วมเปิดเผยเอง หรือที่เปิดเผยในการแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในการแสดงสินค้าของทางราชการหรือไม่

บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าหลักการเรื่อง First - to - File และ Grace Period นั้น ตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยกับกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาที่มีการแก้ไขใหม่นั้น แม้จะทำให้มีความใกล้เคียงสอดคล้องกันมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในเบื้องต้น ความแตกต่างดังกล่าวยังอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปในเวลานี้ว่าการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้จะเป็นผลดีและสมควรที่ประเทศไทยจะแก้ไขให้สอดคล้องด้วย จึงควรจะติดตามสถานการณ์การปรับและบังคับใช้กฎหมายใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเพื่อทราบว่าการบังคับใช้มี ปัญหาข้อขัดข้องหรือมีผลดีอย่างไรต่อไป.

บรรณานุกรม

American Intellectual Property Association, Summary of the America Invents Act, at <http://www.aipla.org/Pages/default.aspx>, 14 July 2014.

Amy M. Fong From “first-to-invent” to “first-to-file”: How the first-to-file and novelty requirements under the new America Invents Act compare to Canadian patent law, at <http://www.patentable.com/lawyers-students/amy-m-fong/>, 14 July 2014

David H. Takagawa, Invention disclosure and patent grace periods: How disclosing your invention before filing a patent application can severely limit your ability to obtain a patent, at <http://www.patentable.com/>, 14 July 2014

Dale Lazar, Lisa Norton and Nick Panno, One Year Grace Period Under the America Invents Act – A Trap for the Unwary? At <http://www.dlapiper.com/us/people/detail.aspx?attorney=280>, 14 July 2014

Dennish Crouch, Comparison of the Current U.S. First-to-Invent System with the First-Inventor-To-File System Proposed in the Patent Reform Act of 2011 (S.23), at www.Patently-O.htm, 14 July 2014