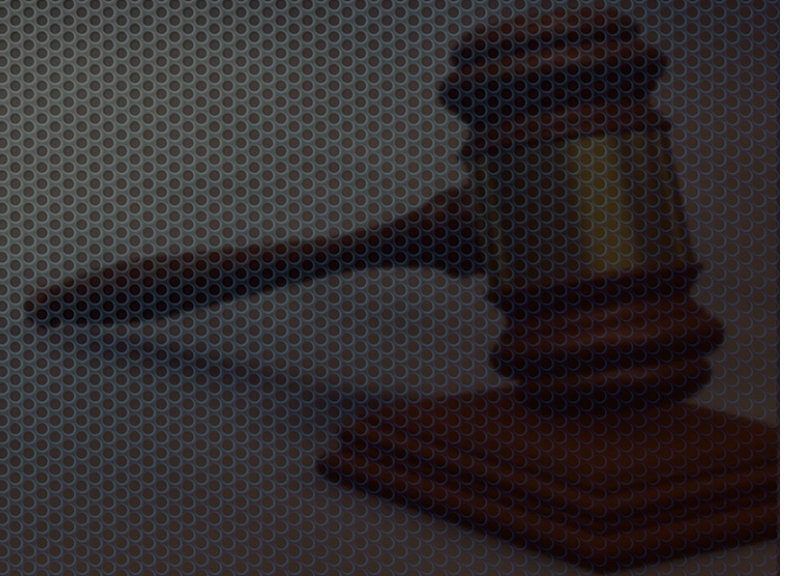


# ความใหม่ Novelty

ดร. เลอשרร ฌนสูกาญจน์

[lerson@lerson.com](mailto:lerson@lerson.com)





# TRIPS Article 27: Patentable Subject Matters

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are **new**, involve an inventive step and are capable of industrial application.<sup>5</sup> ...

ความหมายของคำว่าใหม่ ดูในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  
มาตรา 6



# พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 6

มาตรา ๖ การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว ในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (๒) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียด ในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่า ในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
- (๓) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่า ในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (๔) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้
- (๕) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่า ในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ กระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้านานาชาติ หรือ ในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระ สำคัญหรือรายละเอียดตาม (๒)



	ในราชอาณาจักร	นอกราชอาณาจักร
มีหรือใช้ แพร่หลาย อยู่แล้ว	(1) มีหรือ ใช้แพร่หลายอยู่แล้ว ในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการกระทำของผู้ใด)	มีหรือ ใช้แพร่หลายอยู่แล้วนอกราชอาณาจักรไม่ทำลายความใหม่ (คนในประเทศไทยไม่เคยเห็นไม่เคยใช้)
เปิดเผย สาระสำคัญ หรือ รายละเอียด แล้ว	(2) เปิดเผยแพร่สาระสำคัญหรือรายละเอียดก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ไม่ว่าจะโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ (แต่ถ้าเป็นภาษาที่ไม่มีใครอ่านออก อาจจะไม่นับว่าเป็นการเปิดเผย)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยกเว้น 3 กรณี ได้ GRACE PERIOD สิบสองเดือน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย</li> <li>เปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์</li> <li>การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือ ในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>กฎหมายไม่กล่าวถึงกรณีมีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในไทยไว้แล้วนานเกิน 18 เดือน</li> <li>แต่เสียสิทธิขอรับสิทธิบัตร ตามมาตรา 16 (FIRST-TO-FILE)</li> </ul>	(4) มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้ว เกิน 18 เดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในไทย แต่ยังไม่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในต่างประเทศ
<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้ว</li> <li>(5) การประดิษฐ์ที่มีการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้ว และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตร</li> </ul>		



# ม. 6 วรรคสอง (1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลาย อยู่แล้ว ในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

- [ผลิตภัณฑ์] มีแพร่หลาย เช่น มีจำหน่าย หาได้ทั่วไป มีใบปลิวประกาศโฆษณา ใบส่งของ
- [กรรมวิธีได้รับการ] ใช้แพร่หลาย เช่น มีใช้ในครัวเรือน ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
- แพร่หลาย ขึ้นกับลักษณะของการประดิษฐ์นั้น
  - เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ อาจมีเพียงไม่กี่เครื่องก็ได้
  - มีดตอнок น่าจะต้องมีจำนวนมาก
  - การนำสินค้าออกทดลองตลาดก่อนนำไปขอรับสิทธิบัตร ถ้าสินค้ามีจำนวนมาก อาจเข้าข่ายมีหรือใช้แพร่หลาย ในราชอาณาจักรตามมาตรานี้ได้
  - ในการทำลายความใหม่ในกรณีนี้ พยานหลักฐานอาจเป็นเอกสารที่แสดงการมีหรือใช้แพร่หลาย ไม่ใช่การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ตาม (2)
- ความแพร่หลาย อาจมาจากผู้อื่นทำให้แพร่หลาย หรือจากตัวผู้ประดิษฐ์เองก็ได้ ไม่มียกเว้น คือมาตรา 6 วรรคท้าย ใช้กับมาตรา 6 วรรคสอง (1) ไม่ได้
- การมีหรือใช้แพร่หลาย นับในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น คือนับเฉพาะการที่สังคมไทยได้รับประโยชน์
- ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
  - ถ้าผู้ขอได้ขอ ให้นำวันที่ยื่นหลังจากตามมาตรา 19 ทวิ ก็ต้อง ใช้วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ในต่างประเทศ
  - ถ้าจัดแสดง ในงานฯ ตามมาตรา 19 ใช้วันเปิดงานเป็นวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
  - ถ้าถูกสั่ง ให้แยกคำขอแล้วนำมายื่นใหม่ภายใน 120 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง ใช้วันยื่นครั้งแรก
  - ถ้ายื่นคำขอผ่านพาณิชย์จังหวัด นับวันที่ยื่น ให้พาณิชย์จังหวัดเป็นวันยื่นคำขอ



# ตัวอย่างการขาดความใหม่ ตาม มาตรา 6 วรรคสอง (1)



[http://www.greatadventures.com.au/images/gallery/Seawalker\\_27sw20083.jpg](http://www.greatadventures.com.au/images/gallery/Seawalker_27sw20083.jpg)



[http://www.herblog.com/thai/images/plants/kwaokruakao\\_rs400x263.jpg](http://www.herblog.com/thai/images/plants/kwaokruakao_rs400x263.jpg)

- SeaWalker มีโฆษณาปรากฏในวารสาร อ.ส.ท. ปรากฏในวิดีโอเทปนำเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ ทำให้ขาดความใหม่ ลิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ [คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป97/2545]
- ลิทธิบัตรกวาวเครือ ไม่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนแน่นอน ไม่สามารถแสดงความแตกต่างของส่วนประกอบตามองค์ประกอบสมุนไพร ในข้อถือสิทธิ ... เมื่อองค์ประกอบสมุนไพรตามข้อถือสิทธิ ... เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมและใช้กันแพร่หลายมาก่อนที่ ... จะยื่นขอรับสิทธิบัตร ส่วน ... สารประกอบเพื่อแต่งสี กลิ่น รส ลักษณะ สารขึ้นรูปยา ก็เป็นสิ่งสามัญที่มีอยู่และหาได้ทั่วไป ไม่ใช่สาระสำคัญของ การประดิษฐ์ อันจะส่งผล ให้มีความแตกต่าง ในผลิตภัณฑ์และสรรพคุณของการประดิษฐ์องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือโดยตรง เมื่อปราศจากความแตกต่างดังกล่าว กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าการประดิษฐ์องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือที่ ... ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ [คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป 131/2545]



# การเพิกถอนสิทธิบัตรเลขที่ 8871: เลือกกันและดูดซับความชื้น

- ข้อถือสิทธิ 1. การใช้เสื้อปรองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวาง ในเรือบรรทุกสินค้าเพื่อกัน และดูดซับความชื้น โดยที่เสื้อนี้ทอขึ้นจาก ก. ต้นธูปฤาษี กกสามเหลี่ยม หรือกกฝรั่ง และหรือกกกลม ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือมากกว่า โดยปราศจากการลอกโครงสร้างภายในออก ข. เส้นเอ็นสังเคราะห์ หรือเส้นด้าย
  - จำเลยเบิกความตอบคำถามค้านของนายโจทก์ว่าเลือกกของจำเลยมีวิธีการทอแบบเดียวกับเลือกกชนิดอื่น ไม่มีวิธีการใดเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากวิธีการที่ชาวบ้านเคยทอเลือกกันมา คงมีข้อยกเว้น ๓ ประการ คือ (๑) เสื้อของจำเลยเริ่มต้นด้วยการนำต้นกกมาผ่าครึ่งไม่ได้นำต้นกกมาทั้งต้นแบบเดิม (๒) ยืดเลือกกด้วยเส้นเอ็นซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าแบบเดิม และ (๓) ทอเลือกก ให้มีความยาวมากกว่าแบบเดิม
  - ศาลเห็นว่า การนำต้นกกมาผ่าครึ่งหรือไม่ผ่าครึ่งก็ดี การยืดด้วยเส้นเอ็นจำนวนมากหรือน้อยก็ดี การทอเลือกก ให้ได้ความยาวมากหรือน้อยก็ดี ข้อเหล่านี้แม้จะเห็นว่ามีลักษณะแตกต่างกันแต่ก็เพียงเล็กน้อย มิใช่สาระสำคัญจนถึงกับทำให้เลือกกของจำเลยมีลักษณะพิเศษยิ่งกว่าเลือกกธรรมดา ถือว่าการประดิษฐ์เลือกกของจำเลยก็ยังคงเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วมิใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ดังที่จำเลยยกเป็นข้อต่อสู้ กรณีไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ (๑) และมาตรา ๖
  - นอกจากนั้นศาลยังเห็นว่าการประดิษฐ์ของจำเลยขาดขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นด้วย (ดู Unit เรื่องการประดิษฐ์สูงขึ้น)
- [คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป 103/2549]



# หลักความใหม่ ใช้กับอนุสิทธิบัตรด้วย

[มาตรา 65 ทวิ, 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 6]

- ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า [อุปกรณ์สำหรับกรองสิ่งสกปรก ในน้ำ ซึ่งเป็น] การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 458 ของจำเลยที่ 1 เป็นการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว ในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ดังกล่าวจึงเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 วรรคสอง [คำพิพากษาศาลฎีกาเลขที่ 7995/2549]
- เมื่อคู่ความต่างยอมรับข้อเท็จจริงกันว่าวิธีการร้อยเชือกตามอนุสิทธิบัตร [“วิธีการเข้าเล่มหนังสือชนิด EVA FOAM ด้วยการร้อยเชือก”] มีการใช้มานานแล้ว ก่อนที่จำเลยจะยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร จึงถือเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ การประดิษฐ์ของจำเลยย่อมขาดองค์ประกอบในเรื่องความใหม่ ไม่ถือว่าเป็นอนุสิทธิบัตรที่สมควรคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ (๑) [คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ]



# เขียนข้อสิทธิ (Claims) แยกให้ชัด ว่าจะอะไรเป็น prior arts อะไรเป็นลักษณะเฉพาะที่จะถือสิทธิ ไม่เช่นนั้นผู้อ่านจะคิดว่าพยายาม claim prior arts ด้วย

- ... Claims were extraordinarily general - usually a mere statement that the Patentee did not tie himself to the particular details; ... - "The public cannot tell from this what they may do, and what they are not to do; there is no way of finding out what is new and what is old." Take for example a Patent for a manufacturing process such as tanning. When you found a Patentee describing a long process of tanning, you could not believe that what he meant was that he claimed that process only when carried out precisely as described in every particular, most of which were probably descriptions of the ordinary process used in tanning. You must believe that there was some particular step in it which he claimed to have invented, and which he wanted to protect, and **if he did not in some way indicate what that step was the Courts could not believe, on the one hand, that he meant to claim the whole thing and nothing but the whole thing**, and, on the other hand, could not tell which was the exceptional thing, because the Specification did not enable them to do it. No wonder they said that he had not distinguished what was old from what was new, and that therefore his Patent was invalid. ... [British United Shoe Machinery Company Ltd. v. A. Fussell & Sons Ltd. (1908) 25 R. P. C. 631 (per Moulton, L.J)]



# มาตรา 6 วรรคสอง (2) มีการเปิดเผยสาระ สำคัญหรือรายละเอียดต่อสาธารณชน

## ดูตัวบทเสียก่อน

- (๒) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียด ในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่ออกมาแล้วไม่ว่า ในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
- การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ กระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้านานาชาติ หรือ ในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระ สำคัญหรือรายละเอียดตาม (๒)



# การทำลายความใหม่ด้วยการเปิดเผยต่อสาธารณชน

- What - การเปิดเผยต่อสาธารณชน
  - สำคัญ
  - รายละเอียด (ไม่ใช่แค่ชื่อที่ไม่สื่อถึงรายละเอียด)
- Who - สาธารณชน
  - บุคคลเป็นจำนวนมาก (ไม่ใช่ผู้บริหารสองสามคน)
  - เปิดเผยในลักษณะที่สาธารณชนอาจรับรู้ได้ (ห้องสมุด)
- How - วิธีเปิดเผย
  - สื่อที่คนหมู่มากสามารถเข้าถึงได้ ใช้ภาษาที่เขาอ่านออก
  - เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว เช่น บทความ Catalog บทสัมภาษณ์ ประกาศโฆษณาฯ
  - การนำออกแสดง
  - การเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ว่าด้วยประการใดๆ เช่น รายการนำเที่ยวเมืองไทยของการท่องเที่ยวฯ
- Where - ไม่ว่า ในหรือนอกราชอาณาจักร
- When - ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

cf. Paris Convention Article 11 (1) ... exhibited at official or officially recognized international exhibitions

Grace Period of non-prejudicial disclosure = 12 months

1. การเปิดเผยที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย (จะ unlawful ตอน acquisition หรือไม่ก็ได้ แต่ตอน disclosure ต้อง unlawful) เรียกว่า disclosure in consequence of abuse (เช่น เปิดเผยโดยลูกจ้าง เจ้าพนักงาน ฯลฯ)
2. การเปิดเผยฯ [โดยวิธีใดก็ได้] โดยผู้ประดิษฐ์เอง (เช่น ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีสูตรยา) ของไทยไม่มียกเว้นบุคคลที่สาม ในลักษณะ lawful non-prejudicial disclosure ไว้ด้วย การตีพิมพ์บทความจึงต้องโยงให้ได้ว่าทำโดยผู้ประดิษฐ์เอง ไม่ใช่เจ้าของทุนวิจัยนำไปจัดพิมพ์โดยพลการ ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับยกเว้น
3. การเปิดเผยที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ (จะโดยใครนำออกแสดงก็แล้วแต่) ตาม Paris Convention Article 11 (1)
  - งานแสดงสินค้านานาชาติระหว่างประเทศ



## มาตรา 6 วรรคสอง (3): การประดิษฐ์ที่ได้รับ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ไม่ว่าจะในหรือนอก ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

- จะเรียกว่าเป็นผลมาจากการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารสิทธิบัตรก็ได้
- เป็นหลักสากลว่า การประดิษฐ์ที่ได้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำไปขอรับสิทธิบัตรในประเทศอื่นได้
- ในทางปฏิบัติมักจะพยายามยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศให้พร้อมกัน หรือไล่เลี่ยกัน



# มาตรา 6 วรรคสอง (4): การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับ สิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ สิทธิบัตรเป็นเวลานานเกิน 18 เดือน

- เป็นมาตรการกระตุ้นให้ผู้ที่ยื่นคำขอไว้ในต่างประเทศ (ไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติ) รีบเข้ามายื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย



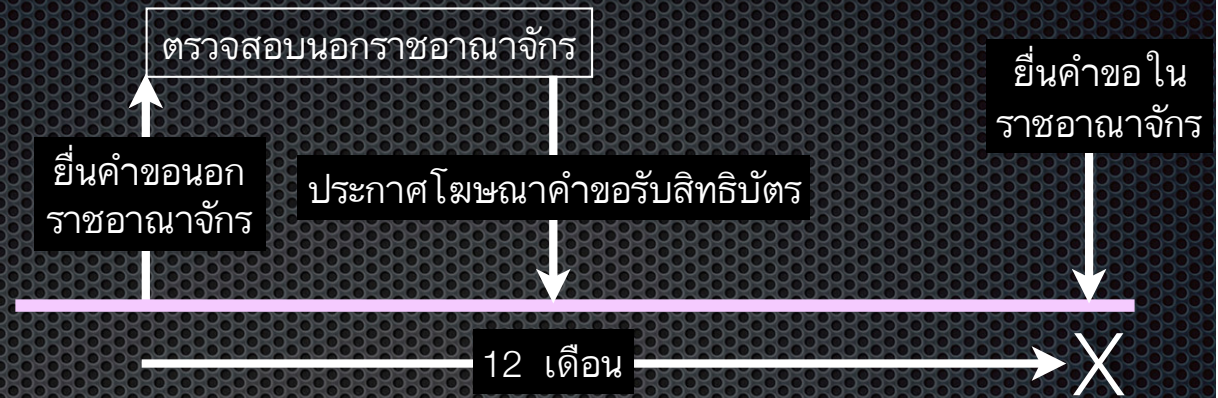
มาตรา 6 วรรคสอง (5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว  
ไม่ว่า ในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาไว้แล้ว  
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ในราชอาณาจักร

- การมีประกาศโฆษณา ก็เท่ากับเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญ  
หรือรายละเอียดในเอกสารประกาศโฆษณานั้นเอง

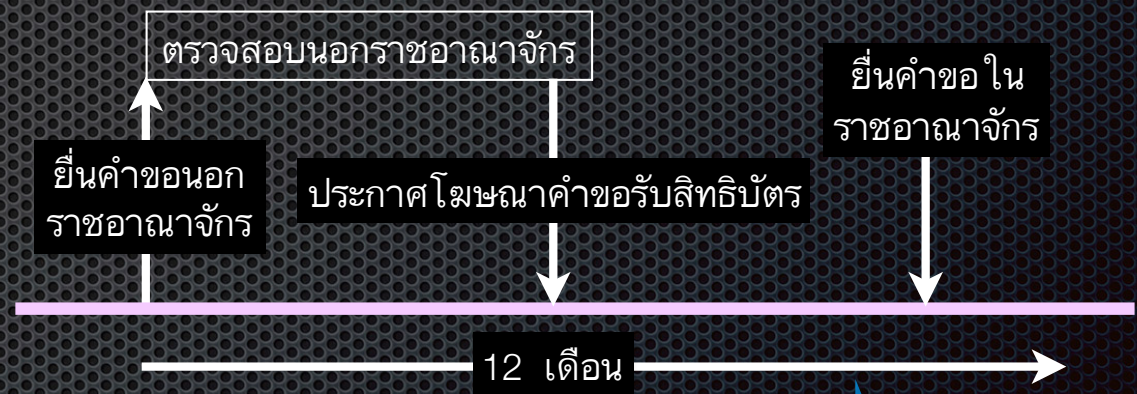


# การนำมาตรา 6 วรรคสอง (5) มาใช้ร่วมกับมาตรา 19 ทวิ (priority date)

- มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็น ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่า วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็น ครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอ ในราชอาณาจักรก็ได้
- กรณียื่นคำขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรเกิน 12 เดือนนับจากวันยื่นคำขอนอกราชอาณาจักร ไม่สามารถใช้ priority date ตามมาตรา 19 ทวิ ดังนั้น ถ้าต่างประเทศประกาศโฆษณาคำขอ ก่อนเขาจะเข้ามายื่นคำขอในประเทศไทย การประดิษฐ์นั้นก็ขาดความใหม่ทันที ตามมาตรา 6 วรรคสอง (5)
- กรณียื่นคำขอในราชอาณาจักรไม่ถึง 12 เดือนนับจากวันยื่นขอนอกราชอาณาจักร สามารถใช้มาตรา 19 ทวิ เลื่อนวันยื่นคำขอในราชอาณาจักร ไปตรงกับวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรก ในกรณีนี้ถ้าต่างประเทศประกาศโฆษณาคำขอ ก่อนที่เขาจะเข้ามายื่นคำขอจริงๆ ในประเทศไทย การประดิษฐ์ก็ไม่ขาดความใหม่ เนื่องจากได้ใช้ priority date แทนวันที่ยื่นคำขอจริงๆ
- ตัวอย่างจริง เปลี่ยนประกาศโฆษณาเป็นออกสิทธิบัตร อธิปไตยคำขอ กำลังอุทธรณ์กันอยู่



## ตัวอย่างข้างบนขาดความใหม่



เอาวันยื่นคำขอนอกราชอาณาจักร มาใส่เป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักร

กลายเป็นประกาศโฆษณาหลังยื่นคำขอฯ



# ข้อสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง

## สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548 ข้อ 10

- นางสมพรคิดค้นขอสมะยมซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน โดยขอสิทธิใช้เป็นน้ำจิ้มอาหารทะเลได้รสชาติดีมาก นางสมพรได้นำขอสมะยมดังกล่าวออกแสดง ในวันเปิดงานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 โดยมีการเปิดเผยส่วนผสมและสถิติกรรมวิธีการผลิตอย่างครบถ้วน หลังจากนั้นอีก 1 เดือน นางสมพรได้ผลิตขอสมะยมออกจำหน่าย โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “แม่พร” แต่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ นางสุดาซึ่งได้เข้าชมงานแสดงดังกล่าวและได้ซื้อขอสมะยมของนางสมพรมาบริโภคเห็นว่ามีรสชาติดี จึงลองทำขึ้นจนมีรสชาติใกล้เคียงกัน จากนั้นวันที่ 5 พฤษภาคม 2548 นางสุดาได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “แม่พร” สำหรับใช้กับสินค้าเครื่องปรุงรส และได้ผลิตขอสมะยม โดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่ายในทันที ต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม 2548 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นางสุดายื่นคำขอจดทะเบียน ครั้นวันที่ 5 สิงหาคม 2548 นางสมพรทราบการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและทราบว่านางสุดาผลิตขอสมะยมออกจำหน่ายด้วย
- ให้วินิจฉัยว่า นางสมพรมีสิทธิยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ขอสมะยมหรือไม่ และนางสมพรจะโต้แย้งคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสุดาต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่



# องค์คำตอบของสำนักงานอบรมกฎหมายของราชบัณฑิตยสภา (เฉพาะส่วนความใหม่)

การคิดค้นผลิตภัณฑ์ขอสมยอมเป็นการประดิษฐ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน จึงไม่ใช่งานที่ปรากฏอยู่แล้วย่อมถือเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และสามารถนำมาผลิตออกจำหน่ายอันเป็นการประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ ขอสมยอมที่นางสมพร คิดค้นขึ้นจึงเป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 65 ทวิ การที่นางสมพรได้นำขอสมยอมออกแสดงต่อสาธารณชนในงานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น แม้จะเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ขอสมยอมก็ตาม แต่เมื่อการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวนั้นได้กระทำในงานแสดงของทางราชการ หากนางสมพรได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐ์นั้น ย่อมไม่ถือว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันจะทำให้การประดิษฐ์นั้นไม่อาจขอรับอนุสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง และหากนางสมพรได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วย่อมต้องถือว่านางสมพรได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรในวันที่มีการเปิดงานแสดงต่อสาธารณชนคือวันที่ 5 มกราคม 2548 ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 19 แม้จะปรากฏว่ามีการนำผลิตภัณฑ์ขอสมยอมออกจำหน่ายแล้ว โดยนางสมพรและนางสุดาก็ตาม แต่เป็นการจำหน่ายหลังวันที่ 5 มกราคม 2548 จึงถือไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์ขอสมยอมนั้นเป็นการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1) ดังนี้ นางสมพรซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์จึงมีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ขอสมยอมภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ 5 มกราคม 2548 ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 10 วรรคหนึ่ง



# การขาดความใหม่ของการประดิษฐ์ ต้องใช้การ เปรียบเทียบกับ prior art ด้วยความเหมือน (identical) ไม่ใช่ความคล้าย (similarity)

Titanium (Ti) alloy  
with 0.75% Nickel (Ni)  
and 0.25% molybdenum (Mo)

prior art

Titanium (Ti) alloy  
with 0.8% Nickel (Ni)  
and 0.3% molybdenum (Mo)

claimed invention

- กรณีนี้ไม่ขาดความใหม่ (มาตรา 6)
- หรือถ้า prior art ระบุ range ของความเข้มข้น ถ้าการประดิษฐ์มีความเข้มข้นอยู่นอก range ก็ไม่ขาดความใหม่
- อย่างไรก็ตาม คำขอรับสิทธิบัตรข้างบนนี้ถูกปฏิเสธเนื่องจากขาดขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (มาตรา 7) ซึ่งจะอยู่ใน Unit ต่อไป



# ความครอบคลุมของข้อถ้อยสิทธิ์

- อ่านขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรตามข้อถ้อยสิทธิ์ (claim)
- ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถ้อยสิทธิ์ ต้องพิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์ (specifications) และรูปเขียน (drawings) ประกอบด้วย (ดูแนวตามมาตรา 36 ทวิ วรรคแรก)
- ไทยใช้วิธีพิจารณาเหมือนสหรัฐ คือ “A claim is anticipated [ขาดความใหม่] only if each and every element as set forth in the claim is found, either expressly or inherently described, in a single prior art reference.” [*Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California*, 814 F.2d 628, 631 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed Cir. 1987)]



A claim is anticipated [ขาดความใหม่] only if each and every element as set forth in the claim is found, either expressly or inherently described, in a single prior art reference.



Prior Art

← back support means not found  
← seating means found  
← 4 legs found



Claimed Invention

- สมมุติ prior art เป็นเก้าอี้สี่ขาไม่มีพนักพิง แล้วผู้ประดิษฐ์คิดค้นเก้าอี้สี่ขาที่มีพนักพิงได้ วิเคราะห์ได้ว่า
  - พนักพิง ในการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ไม่มีใน prior art ชั้นนั้น
  - ที่รองนั่ง ในการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ถูกพบใน prior art ชั้นเดียวกัน
  - ขาสี่ขา ในการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ถูกพบใน prior art
- ดังนั้นถือว่าการประดิษฐ์นี้ไม่ขาดความใหม่

ถูกพบ  
ไม่ครบทุกส่วน



การประดิษฐ์ที่พิจารณาตามตัวอักษรแล้วจะละเมิดการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรอยู่ จะกลายเป็นภูมิหลังที่ทำลายความใหม่ของการประดิษฐ์ที่กำลังขอรับสิทธิบัตรนั้น หากเกิดก่อนวันยื่นขอ

- มาจาก Classic Infringement Test ของฝรั่ง ว่า That which would *literally* infringe if later in time anticipates if earlier than the date of invention.
- ตัวอย่างเก้าอี้มีพนักใน slide ก่อน ถ้าตั้งโรงงานผลิตโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของสิทธิบัตรเก้าอี้ไม่มีพนัก ก็นับเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ในกรณีเช่นนี้ ถ้าหากเก้าอี้มีพนักมีมาก่อนก็จะสามารถทำลายความใหม่ของเก้าอี้ที่ไม่มีพนักได้



# ขอบเขตของข้อสิทธิ (ต่อยอด)



การทำลายความใหม่ต้องทำลายโดย prior art ขึ้นเดียวเท่านั้น



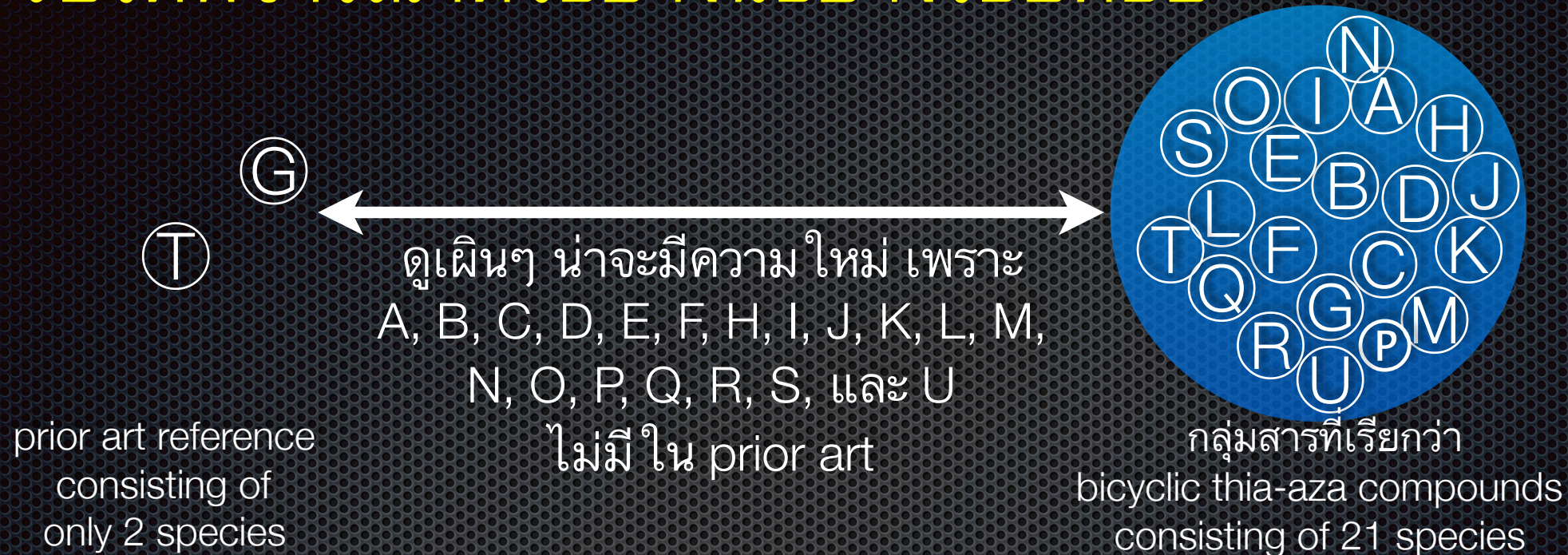
# scope ที่แคบลง ถือว่ามีความใหม่



- มีความใหม่ เพราะ scope แคบลงกว่า prior art
- แต่ต้องดูต่อไปว่าจะถือเป็นขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือไม่
- ถ้าไขสัตัวมีสิทธิบัตรอยู่ เวลาจะใช้สิทธิบัตรไขสัตัวปีก ต้องขออนุญาตใช้สิทธิก่อน ถ้า prior art ไม่มีสิทธิบัตร ก็ไม่ต้องขออนุญาต ใช้สิทธิ



# โปรดพิจารณาตัวอย่างนี้อย่างรอบคอบ



ที่จริงแล้วพิจารณาเช่นนี้ไม่ได้ เนื่องจาก A, B, ... ถึง U เป็นสารในประเภทเดียวกัน ในกรณีนี้การที่มีสารเพียงบางตัวอยู่ใน prior art ก็เท่ากับว่ากลุ่มของสาร (bicyclic thia-aza compound ในกรณีนี้) เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแล้วด้วย จึงไม่สามารถนำชื่อสารตัวอื่น ในกลุ่มนี้มาขอรับสิทธิบัตรได้ คือ A, B, ... ถึง U ขาดความใหม่ไปเลย กรณีแบบนี้ในต่างประเทศเรียกว่า Doctrine of Inherency



# Doctrine of Inherency

- “Under the circumstances, the particular genus is so small that each member of the genus is inherently disclosed by the prior art even though no species name is ever mentioned.”
- ถ้ากลุ่ม (สารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ ฯลฯ) มีจำนวนสมาชิกน้อย และเป็นที่ยุ้จักกันดี จนการระบุสมาชิกเพียงรายเดียว ใน prior art ก็ทำให้บุคคลอื่นรู้ได้ทันทีว่า สมาชิกรายอื่นของกลุ่มก็ทำหน้าที่แทนกันได้ ในกรณีนี้ การระบุชื่อสมาชิกรายเดียวของกลุ่ม ใน prior art มีผลทำลายความใหม่ขงสมาชิกรายอื่นๆ ในกลุ่มด้วย
- แต่ถ้ากลุ่ม (genus) มีสมาชิก (species) มาก หรือไม่เป็นที่รู้จักกันดี การระบุชื่อสมาชิกรายหนึ่งของกลุ่ม จะไม่ทำลายความใหม่ขงสมาชิกรายอื่น เป็นต้นว่า ถ้า prior art เป็นไข่ของสัตว์ปีก จะเป็นผลให้
  - ไข่ของสัตว์ ขาดความใหม่ (each and every element of the claim can be found in the prior art) หรือจะมองว่าทำให้ scope กว้างขึ้นกว่าเดิมก็ได้
  - หนึ่ง โปรดสังเกตว่าการตัดคำว่า “ปีก” ออกไป เป็นการขยาย scope of claim
  - ไข่ของแมลง ไม่ขาดความใหม่



# a species will anticipate a claim to a genus



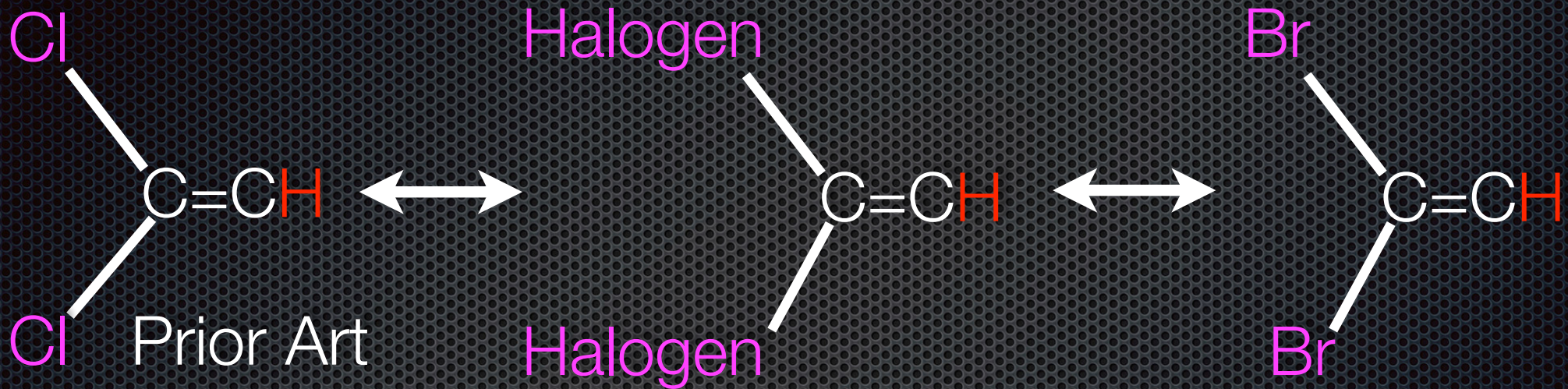
prior art reference  
consisting of  
only 2 species

bicyclic thia-aza  
compounds  
consisting of  
21 species

สรุป ในกรณีนี้การประดิษฐ์ขาดความใหม่ เนื่องจากไม่เกิดพัฒนาการทางเทคโนโลยีขึ้น คือแต่เดิมก็รู้จักสาร T กับ G ซึ่งเป็นสารจำพวก bicyclic thia-aza ทั้งคู่อยู่แล้ว ต้องถือว่ารู้จักสารชนิดอื่นในกลุ่มด้วย



A generic chemical formula will anticipate a claimed species covered by the formula when the species can be “at once envisaged” for the formula.



- นักเคมีทั่วไปทราบว่า halogen หมายถึงหมู่ของธาตุ ซึ่งประกอบด้วย Fluorine (F), Chlorine (Cl), Bromine (Br), Iodine (I) และ Astatine (At)
- การประดิษฐ์ตามสูตรกลางขาดความใหม่ เพราะมี scope กว้างกว่า prior art
- การประดิษฐ์ตามสูตรด้านขวามือขาดความใหม่ เพราะนักเคมีเห็นสัญลักษณ์ Chlorine (Cl) ในสูตรของ prior art reference ก็จะคิดไปถึงกลุ่มใหญ่คือ halogen แล้วคิดต่อไปถึง Bromine (Br) ได้ทันที (Doctrine of Inherency)



# Accidental Anticipation Doctrine

- ศาลสหรัฐอเมริกาได้ให้หลักการไว้ว่า
  - An accidental or unwitting duplication of an invention cannot constitute anticipation [In re Felton 484, F.2d 495 179 U.S.P.Q. 295 (C.C.P.A.1973); In re Marshall, 578 F.2d 301 198 U.S.P.Q. 344 (C.C.P.A.1978)]
  - An accidental or unappreciated duplication of an invention does not defeat the patent right of one who, though later in time, was first to recognize that which constitutes the inventive subject matter [Silvestri and Johnson v. Grant and Alburn, 496 F,2d 593, 181 U.S.P.Q. 706, 708 (C.C.P.A. 1974)]
  - ตัวอย่าง ความใหม่ของตัวยาไม่ถูกทำลายโดยสาเหตุที่ตัวยานั้นเคยถูกพบเป็น trace amount ในปฏิกิริยาอื่น