

การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

Nonobvious Invention;
Invention Possessing an Inventive Step

ดร. เลอसर ธนสุกาญจน์

lerson@lerson.com



TRIPS Article 27 (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 [non-obvious]** and are capable of industrial application [useful]. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 7

มาตรา ๗ การประดิษฐ์ที่มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

- เป้าหมายหลักของระบบสิทธิบัตร อยู่ที่การพัฒนาเทคโนโลยี
- ดังนั้นรัฐจะให้ความคุ้มครองในระบบสิทธิบัตร (คือให้สิทธิในการห้ามผู้อื่น ผลิต ใช้ ขาย ฯลฯ) แก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นจริงๆ คือเรียกว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น (มี inventive step) หรือไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (ไม่ obvious) ต่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น (person having ordinary skill in the pertinent art)
- การใช้ทักษะของช่างฝีมือ ประดิษฐ์งานออกมาได้วิจิตรบรรจง ไม่ได้ทำให้มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น

บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น

- ไม่ให้เทียบกับผู้เชี่ยวชาญ (expert) แต่เอาแค่ระดับสามัญ
- ต้องสำหรับงานประเภทนั้นด้วย
- ดูความชำนาญระดับสามัญ ณ วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ไม่ใช่ วันออกสิทธิบัตร ไม่ใช่วันที่เกิดข้อพิพาท
- ห้ามใช้การมองย้อนหลัง (hindsight analysis) ซึ่งจะทำให้เห็นแทบทุกอย่าง obvious ไปหมด เนื่องจากเทียบกับความคุ้นเคยที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบัน

มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ≠ มีความใหม่

- มีความใหม่ หมายความว่า การประดิษฐ์มีความแตกต่างจากงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Novelty exists if there is any difference between the invention and the prior art - WIPO)
- เมื่อผ่านด่านเรื่องความใหม่มาแล้ว จึงถามต่อไปว่า ความแตกต่างที่ว่ามีมากพอที่จะเป็นการประดิษฐ์ซึ่งควรจะได้รับ ความคุ้มครองในระบบสิทธิบัตรใหม่ การมีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์
 - ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (noticeable result of a creative idea)
 - การพัฒนาหรือความล้ำหน้ากว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว จะต้องมีความสำคัญ (significant) และมีความจำเป็น (essential) ต่อตัวของการประดิษฐ์
- งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ต้องคิดจากองค์รวมของ prior art ทั้งหมดในโลก ที่ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้นควรจะทราบ

พิจารณา function กับ results

- ชั้นการประดิษฐ์จะสูงหรือไม่ หัวใจไม่ได้อยู่ที่ลักษณะทางโครงสร้าง (structure) จะแตกต่างจาก prior art แค่ไหน
- หัวใจอยู่ที่ลักษณะการทำงาน (function / technical feature) กับผลที่ได้รับ (result / utility) จะแตกต่างจาก prior art เพียงใด

ลูกตะกร้อพลาสติก

ลูกตะกร้อพลาสติก ที่ประกอบด้วยเส้นแถบ
กลางและเส้นแถบข้าง เพื่อประกอบเป็นแถบ
แบนและแถบวงในที่สุด ได้รับผลดีกว่าลูก
ตะกร้อหวายหลายประการ เช่น ทำให้การผลิต
ลูกตะกร้อได้มาตรฐานเดียวกันหมดทั้งรูปร่าง
ขนาด น้ำหนัก ความกลม ความสมดุลย์ ความ
แข็งแรง ความแน่นอนของทิศทางการเด็งตัว
ความทนทานต่อน้ำและการถูกระแทก และไม่
แข็งกระด้าง [คำพิพากษาฎีกาที่ 5631/2536]



นี่คือตัวอย่างของการประดิษฐ์ที่มีโครงสร้างและส่วนประกอบต่างจาก prior art
เพียงเล็กน้อย แต่ผลที่ได้รับต่างกันอย่างมากในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิต
และต่อการใช้งาน นับว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

ถ้าโครงสร้างต่างจากเดิม แต่ผลที่ได้รับไม่ต่าง จากเดิม หรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ถือว่า ไม่มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

- ไบมานบังตาประตูเหล็กยึด - ปลายไบมานหักมุมด้านเดียวแทนที่จะเป็นสองด้าน
- เครื่องดักฟังเสียง - เปลี่ยนการต่อแบบขนานเป็นอนุกรม
- เครื่องกรองน้ำแบบถังกรองคู่ - ต่างจาก prior art เพียงแบบ ขนาด และตำแหน่งของการวางถัง
- ผลิตภัณฑ์องค์ประกอบสมุนไพรรากกวาวเครือ - เดิมส่วนผสมที่รู้จักกันดีในวงการยาแผนโบราณลงใน prior art

ทุกกรณีไม่ปรากฏว่าทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นหรือสามารถแก้ไขข้อขัดข้องของ prior art



ม่านเหล็กบังตาชนิดติดกับประตูเหล็กยืดและพับ

- โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเลขที่ 261 ยื่นขอรับสิทธิบัตรเมื่อ 12 พฤษภาคม 2524 โดยมีข้อถือสิทธิคือ ม่านเหล็กบังตาติดกับประตูเหล็กแบบยืดและพับได้ โดยออกแบบม้วนขอบในม่านเหล็กบังตาตามความยาวด้านข้างทั้งสองข้างเป็นรูปก้นหอย มีทิศทางการม้วนที่ต่างกัน และขอบด้านหนึ่งหักเป็นมุม แผ่นใบม่านนี้จะสอดสวมเข้าด้วยกันในลักษณะยืดออกและพับได้
- สิทธิบัตรอังกฤษเลขที่ 705,473 ออกให้เมื่อ 17 มีนาคม 2497 มีข้อถือสิทธิเหมือนกับข้อถือสิทธิของโจทก์ ต่างกันเฉพาะของอังกฤษ ขอบใบม่านทั้งสองหักเป็นมุม
- ข้อแตกต่างตามข้อถือสิทธิดังกล่าว เป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อย การใช้งานมีลักษณะทำนองเดียวกัน ไม่ปรากฏว่าการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของโจทก์ ใช้งานหรือมีประสิทธิภาพดีกว่าการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร การประดิษฐ์ของประเทศอังกฤษที่ได้ออกไว้ก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของโจทก์ ดังนี้ การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของโจทก์ จึงมิใช่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น อันจะถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นได้



เครื่องดักฟังเสียงเพื่อบันทึกสัญญาณเสียงและภาพลงในเครื่องบันทึกวิดีโอเทป

- ยื่นคำขอเมื่อ 3 กรกฎาคม 2541 วงจรจะต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ภายใน 6 เครื่อง การใช้งานจะใช้โทรศัพท์พร้อมกันครั้งละ 3 เครื่อง โดยมีกล่องโลหะทำหน้าที่สลับช่องสัญญาณ (switching) ขณะใช้งานหูโทรศัพท์ทั้งสามเครื่องจะถูกยกขึ้น (off hook) ตลอดเวลาเพื่อให้กระแสไฟฟ้าครบวงจร และรอรับเสียงทางไมโครโฟนของโทรศัพท์ทั้งสามเครื่อง วงจรดังกล่าวเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น คือ กล้องวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอเทป และโทรทัศน์แล้ว สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ [นี้] คือ ทำให้สามารถสังเกตการณ์อยู่หลังโทรทัศน์ และพูดโต้ตอบกันทางโทรศัพท์ภายในได้ทันที สามารถดักบันทึกภาพและเสียงได้หลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน และสามารถสื่อสารหรือรับฟังเสียงจากห้องที่อยู่ไกลกันตามสายพร้อมๆ กัน
- JP 09-163485 เป็นการต่อไมโครโฟนแบบขนาน
- US 4,922,547 การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า (เอาไว้ชุดเซตสัญญาณที่ลดลงเนื่องจากต่อแบบอนุกรม)
- การต่อกล้องวิดีโอหลายตัวผ่านสวิชเลือก เป็นลักษณะของทีวีวงจรปิด ที่มีใช้แพร่หลายอยู่แล้ว
- แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการต่อแบบขนานหรืออนุกรม ก็มีใช้สาระสำคัญที่จะใช้อ้างในเรื่องการประดิษฐ์ที่มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เพราะการต่อแบบขนานและอนุกรมเป็นการต่อวงจรขึ้นพื้นฐานของวงจรไฟฟ้าทั่วไป และสามารถศึกษาได้จากเอกสารด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานทั่วไป ... ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงฟังได้ว่า การประดิษฐ์ของโจทก์ไม่มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น อย่งไรก็ดี หากมองระบบการประดิษฐ์ของโจทก์ในภาพรวม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดทำการต่อเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานในลักษณะที่โจทก์กระทำมาก่อน และหากโจทก์พัฒนาต่อไปอาจใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมได้ ควรที่โจทก์จะไปขอรับอนุสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ของโจทก์ ซึ่งยังไม่ถึงระดับที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นสิทธิบัตร [คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ 84/2546]



การเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 422: เครื่องกรองน้ำ (1 of 3)

- เครื่องกรองน้ำ ประกอบด้วยถังทรงกระบอกที่ทำด้วยสแตนเลสคู่หนึ่ง
 - ซึ่งในถังกรองถังที่ 1 จะมีชั้นของสารที่ใช้กรองคือ สารแอนทราไซส์ คาร์บอน กรีนแซนด์ และทรายหยาบ
 - ในถังกรองที่ 2 จะมีสารกรองที่เป็นเรซิน
- ถังกรองทั้งสองจะยึดติดกันด้วยแผ่นสแตนเลสเชื่อมต่อกัน โดยที่ปลายท่อส่งน้ำเข้าในถังกรองถังที่ 1 จะอยู่สูงกว่าปลายท่อส่งน้ำเข้าในถังกรองถังที่ 2 และที่ปลายท่อส่งน้ำต่างๆ จะมีท่อครอบที่เป็นรูปรูนรอบด้านครอบปิดอยู่



การเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 422: เครื่องกรองน้ำ (2 of 3)

- สิทธิบัตรฝรั่งเศส ออกเมื่อ 7 กันยายน 2526
ถังกรองน้ำคู่หนึ่ง โดยถังที่ 1 เป็นถังทรงกลม ถังที่ 2 เป็นถังทรงกระบอกเรียวยาว โดยถังที่ 2 ต่อเข้ากับถังที่ 1 ในแนวตั้งแบบหนึ่งและในแนวนอนอีกแบบหนึ่ง ในแต่ละถังจะมีสารที่ใช้กรองบรรจุอยู่
- สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ออกเมื่อ 20 ตุลาคม 2485
ถังกรองน้ำถังเดียวที่ประกอบด้วยถังสอง ถังสองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอยู่ด้านล่าง มีสารที่ใช้เป็นตัวกรองบรรจุอยู่ โดยทรายกรองหยาบจะอยู่ต่ำสุด ชั้นถัดขึ้นมาจะเป็นสารกรองที่ละเอียดขึ้นตามลำดับ
- สิทธิบัตรออสเตรเลีย ออกเมื่อ 10 กรกฎาคม 2461
ถังสำหรับกรองน้ำฝน โดยมีท่อเปิดรับน้ำฝน และมีมีตะแกรงกรองเศษขยะปิดกั้นอยู่ ตรงทางเข้าของท่อซึ่งน้ำฝนไหลลงเพื่อเข้าสู่ถังกรอง น้ำจะไหลผ่านสารที่ใช้กรองและไหลออกทางช่องเปิดออก



การเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 422: เครื่องกรองน้ำ (3 of 3)

- แม้การประดิษฐ์ ... จะไม่เหมือนกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของทั้งสามประเทศดังกล่าว
 - ตามสิทธิบัตรของประเทศฝรั่งเศสก็เป็นถังกรองน้ำที่ประกอบด้วยถังกรองคู่ ผิดกับถังกรองน้ำตามสิทธิบัตรของจำเลยก็เพียงแบบ ขนาด และตำแหน่งการวางของถังเท่านั้น
- เป็นหลักการธรรมดา หรือวิธีการที่ทราบกันทั่วไป และ**ไม่ปรากฏว่าเป็นผลทำให้ประสิทธิภาพการกรองน้ำดีขึ้น หรือสามารถแก้ปัญหาข้อขัดข้อง**ที่เครื่องกรองน้ำตามสิทธิบัตรของทั้งสามประเทศดังกล่าวไม่อาจแก้ไขได้
 - การใช้ถังกรองเดี่ยวหรือหลายถัง
 - การจัดระบบให้ท่อส่งน้ำเข้าในถังที่ 1 อยู่สูงกว่าปลายท่อส่งน้ำเข้าในถังที่ 2
 - ปลายท่อส่งน้ำทุกปลายจะมีท่อครอบที่มีรูพรุนอยู่โดยรอบ ซึ่งเศษขยะจะไม่สามารถเข้าสู่ท่อน้ำได้ ทำให้ไม่เกิดปัญหาการอุดตันของท่อ
- ไม่เพียงพอที่จะถือว่าไม่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้โดยง่ายต่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญของงานประเภทนั้น อันจะถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นไป
[คำพิพากษาศาลฎีกา เลขที่ 4131/2536]

การเพิกถอนสิทธิบัตรเลขที่ 8912 ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือ (1 of 4)

ข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรเลขที่ 8912

1. องค์ประกอบสมุนไพรที่ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้
 - 1.1. กวาวเครือชนิดขาว และ/หรือ กวาวเครือชนิดแดง และ/หรือกวาวเครือชนิดดำ
 - 1.2. น้ำมัน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสัตว์ประเภทวัว ควาย แพะ
 - 1.3. สารอาหารรสหวาน
 - 1.4. ส่วนประกอบจากพืชสมุนไพร
 - 1.5. ส่วนประกอบเพื่อแต่งสี กลิ่น รส ลักษณะ สารขึ้นรูปยา



8. กระบวนการผลิตองค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือดังในข้อถือสิทธิข้อ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่ง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
 - 8.1. นำส่วนประกอบตามข้อ 1.1 ล้างทำความสะอาด ปอกเปลือก หั่นตากแห้ง และบดเป็นผง
 - 8.2. นำส่วนประกอบตามข้อ 1.4 ล้างทำความสะอาด ตากแห้ง และบดเป็นผง
 - 8.3. เติมส่วนประกอบตามข้อ 1.2 และ/หรือ 1.3 และ/หรือ 1.5 ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่า 1 ชนิด
 - 8.4. ได้องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือ ตามลักษณะส่วนประกอบแต่ละชนิด ซึ่งอาจเป็นลักษณะผง เป็นลักษณะน้ำ เป็นสารเหนียว ที่สามารถตัดได้ หรือเป็นสารเหนียวข้นจนสามารถปั้นได้
 - 8.5. ขึ้นรูปตามลักษณะองค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือที่ผลิตได้ และตามความเหมาะสมในการใช้ ซึ่งอาจเป็นลักษณะอัดเม็ด ปั้นเป็นยาลูกกลอน ยาบรรจุในแคปซูล เป็นยาที่มีลักษณะเป็นน้ำ หรือเป็นยาที่มีลักษณะเหนียวตัดได้

การเพิกถอนสิทธิบัตรเลขที่ 8912 ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือ (2 of 4)

- พยานโจทก์ในส่วนนี้จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ฟังได้ว่า ส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือ เป็นเรื่องที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไปในหมู่แพทย์แผนไทยโบราณมาช้านานแล้ว แม้ว่าผู้ผลิตแต่ละรายจะมีกรรมวิธีการผลิตและส่วนประกอบที่แตกต่างกันบ้าง ก็เป็นเรื่องของการใส่ส่วนผสมเพื่อวัตถุประสงค์ต่อสรรพคุณเฉพาะเรื่องเป็นครั้งคราวเท่านั้น และเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครก็สามารถใส่ส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไปได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่รู้จักกันโดยทั่วไปและความรู้ดังกล่าวมีอยู่ในภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณมาเนิ่นนานแล้ว การใส่ส่วนผสมสมุนไพรที่แตกต่างเป็นที่เผยแพร่และยอมรับกันทั่วไปไม่มีใครหวงกันเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว ถือเป็นการประจักษ์ชัดโดยง่าย ใครๆที่มีความรู้ในระดับสามัญก็สามารถเข้าใจและทำเลียนได้ จึงมิใช่เรื่องของการมีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นไปแต่อย่างใด
- จากบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของพยานจำเลยทั้งสองปากนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือตรงกันกับส่วนประกอบในข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรของจำเลย ... โดยมีกรรมวิธีการผลิตตรงกันกับข้อถือสิทธิข้อ ๘.๑ ถึง ๘.๕ ซึ่งเท่ากับยอมรับว่า ส่วนประกอบของยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมจากกวาวเครือและกรรมวิธีการผลิตดังกล่าวได้มีมานานแล้ว จึงยิ่งเชื่อสมกับถ้อยคำพยานฝ่ายโจทก์ กรณีจึงฟังได้ว่า กรรมวิธีการผลิตและส่วนประกอบไม่มีลักษณะเป็นการประจักษ์ชัดโดยยากและไม่มีอะไรแสดงให้เห็นว่ามีชั้นตอนที่ซับซ้อนสูงขึ้น

การเพิกถอนสิทธิบัตรเลขที่ 8912 ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือ (3 of 4)

- ส่วนที่พยานฝ่ายจำเลย ... เบิกความว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาว่างานใดมีชั้นการประดิษฐ์สูงชันหรือไม่นั้น จะพิจารณาว่าขั้นตอนการประดิษฐ์งานนั้นไม่อาจเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยง่ายโดยจะดูภาพรวมจากเอกสารทุกฉบับที่มีอยู่ ว่าความรู้ที่ได้จากเอกสารทุกฉบับจะทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะผู้ตรวจสอบทราบถึงงานตามคำขอนั้นก่อนวันยื่นคำขอได้หรือไม่ หากอ่านงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของงานที่ปรากฏอยู่แล้วได้ก็ถือได้ว่าไม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงชัน งานที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงชันจะเป็นงานที่ประดิษฐ์ออกมาไม่อยู่ในความคาดคิดของบุคคลอื่น หรือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้น ก็เป็นการเบิกความถึงหลักการต่างๆ ไป ไม่ปรากฏว่าได้มีการชี้ชัดว่าการประดิษฐ์ของจำเลย ... ส่วนใดที่ไม่อาจเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยง่ายหรือเป็นงานที่อยู่นอกเหนือความคาดคิดของบุคคลอื่น จึงเป็นคำเบิกความลอยๆ ไม่มีน้ำหนักน่ารับฟัง นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่าในขั้นตอนการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ได้มีการตรวจสอบและสอบถามถึงส่วนประกอบหรือกรรมวิธีการผลิตจากผู้ประกอบการด้านการแพทย์แผนโบราณมาก่อนหรือไม่ว่า การประดิษฐ์องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือที่จำเลย ... ขอรับสิทธิบัตร สามารถทำได้ง่ายตามวิธีการที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของแพทย์ทั่วไปหรือไม่ วิธีการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์สูงชันของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ [พยาน] เบิกความ ... จึงยังขาดข้อมูลที่สำคัญ ไม่อาจรับฟังเป็นที่ยุติได้

การเพิกถอนสิทธิบัตรเลขที่ 8912 ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือ (4 of 4)

- ส่วนที่นางมัทธมา เอื้อวิทยา ... ยืนยันที่ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงว่า ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของจำเลย ... มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นเพราะการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเป็นสูตรผสมที่นำเอาส่วนผสมทั้ง ๕ ชนิดตามข้อถือสิทธิข้อ ๑ ผสมเข้าด้วยกันเป็นสูตรผสมแล้วทำให้ได้ยาที่ให้ผลในการรักษาโรคบางชนิดและในด้านส่งเสริมสุขภาพนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าการกระทำเช่นนั้น มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นไปอย่างไร เพราะลำพังการนำสิ่งของหลายสิ่งที่มีอยู่แล้วมารวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นเรื่องของการนำสิ่งของจากหลายแห่งมาไว้ในที่เดียวกัน ใครก็สามารถคิดและทำได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะความสามารถพิเศษแต่ประการใด นอกจากนี้ การที่จะถือว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นไปนั้น จะต้องปรากฏว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่มีประสิทธิภาพกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แต่เดิม หรือสามารถแก้ไขข้อขัดข้องที่มีอยู่ในสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แต่เดิมด้วย มิฉะนั้น ไม่อาจถือได้ว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งหากจะพิจารณาในเรื่องสรรพคุณที่เกิดขึ้นจากการนำส่วนประกอบ ๕ อย่างตามข้อถือสิทธิข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๕ มารวมกันที่จำเลยที่ ๒ กล่าวอ้างนั้น สรรพคุณต่างๆ ที่จำเลยที่ ๒ กล่าวอ้างก็เป็นสรรพคุณที่ปรากฏอยู่ในตำราและเอกสารที่มีการเผยแพร่ ... ทั้งสิ้น มิใช่สรรพคุณใหม่แต่อย่างใด
- ส่วนพยานจำเลยทั้งสอง ... ซึ่งยืนยันที่ถ้อยคำ ... นั้น แม้จะเป็นความจริง ก็เป็นสรรพคุณที่ได้ระบุไว้ในตำรายาสมุนไพรที่ได้แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วทั้งสิ้น มิใช่สรรพคุณใหม่ที่แตกต่างจากสรรพคุณเดิมแต่อย่างใด จึงไม่ได้แสดงให้เห็นว่า การนำส่วนประกอบหลายชนิดมารวมกันมีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น และไม่ปรากฏว่าการนำส่วนประกอบหลายอย่างมารวมกันเช่นนั้นไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น ซึ่งบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้นในที่นี้ย่อมหมายถึงผู้ผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณทั่วไปนั่นเอง

แม้ปัญหาทางเทคนิคจะมีวิธีแก้ช้ก่อนแล้ว ถ้าบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญฯ ไม่สามารถคิดหรือทำได้โดยง่าย ก็ non-obvious

- แหนบขด (coil spring) แหนบแหงบแผ่น (cantilever spring)
- การตีตราลงบนหนังสัตว์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ความเย็นจัด (freeze branding)
- ดังนั้นการเขียนข้อถือสิทธิในคำขอรับสิทธิบัตร ต้องคิดเพื่อและใช้ wording ให้คลุมกว้างที่สุด เช่น flexible means, elastic means, etc. โดยต้องมี specifications รองรับ

การนำเอาส่วนประกอบที่มีอยู่แล้วมาประกอบเป็นการประดิษฐ์ใหม่ (combination of old elements) จะมีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ต้องมีการเสริมฤทธิ์ (synergism คือ $1+1=3$) ถ้าได้เฉพาะความสะดวกละเลยกันว่าชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

- ดินสอดูดยาลบไว้ที่โคน - แค้ให้ความสะดวก - obvious
- ของผสม ซึ่งมีลักษณะสมบัติเท่ากับผลบวกของแต่ละสาร
- สายพานเลื่อนที่ point-of-sales ใน supermarket - สะดวก
- การรวมเครื่องบดเนื้อ เข้ากับเครื่องอัดเนื้อลงไส้ เป็นเครื่องทำไส้กรอก

ตัวอย่างข้างบนนี้ ไม่มี synergism
หลายกรณีได้รับแค่ความสะดวก

Combination of Old Elements ที่มี synergism ถือว่ามีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

- นาฬิกาที่บอกเวลาเป็นตัวเลข (watch + digital readout) ใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วย
- การติดตั้งชิ้นส่วนของเครื่องมือที่รู้จักแล้วภายในเครื่องจักรที่รู้จักแล้ว แต่ให้ข้อดีในแง่ของการเพิ่มขึ้นของพลังงาน ให้ถือว่ามีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (คู่มือการตรวจสอบค่าขอฯ)
- น้ำยาทำความสะอาดพื้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค ที่เดิมสilogไปใน้ำยา ไม่มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น แต่ถ้าสีที่เติมลงไปมีความเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นอีกสีหนึ่งเมื่อน้ำยาหมดอายุ จะช่วยทำให้ user รู้ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนน้ำยาใหม่แล้ว ถือว่ามีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
- สารกำจัดวัชพืช bromoxynil ผสมกับสารกำจัดวัชพืช ioxynil ได้สารผสมที่มีจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของสารละลายของสารกำจัดวัชพืชแต่ละชนิด ทำให้ขนส่งในหน้าหนาวไปใช้พ่นกำจัดวัชพืชได้ทันที ถือว่ามีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น [US 4332613]

การคัดเลือกสิ่งที่มีอยู่แล้ว มาใช้แล้วได้ดี กว่าเดิม ถือว่ามีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น เรียกว่า selection patent

- เป็นวิธีการที่บริษัทยามักจะใช้ในการยืดอายุความคุ้มครองสิทธิบัตรยา โดยเมื่อสิทธิบัตรยาใกล้จะหมดอายุ ก็จะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรใน subset ของยาเดิม แต่ต้องแสดงให้เห็นว่า สารเคมีที่เลือกมาขอรับสิทธิบัตรใหม่ มี unexpected result (activity, performance, etc.) ซึ่งบริษัทคู่แข่งก็มักจะแย้งว่าเป็นการขอรับสิทธิบัตรซ้อน (double patenting) ในสิ่งที่ไม่มีความใหม่ และไม่เป็นที่ยอมรับในบางประเทศ เช่น กฎหมายเยอรมันถือว่าการเปิดเผยกลุ่ม ทำให้สมาชิกของกลุ่มถูกเปิดเผยไปด้วย
- เช่น Pfizer ได้รับสิทธิบัตรแคนาดาสำหรับ R-trans enantiomer ของ atorvastatin calcium ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในยาลดโคเลสเตอรอลในเลือดยอตนิยมชื่อ Lipitor™ ในขณะที่สิทธิบัตรฉบับเดิมเป็น racemic mixture ของ atorvastatin โดย Pfizer อ้างว่า R-trans enantiomer ที่ขอรับสิทธิบัตรมี unexpected 10-fold advantage over the racemic mixture [Pfizer Canada and Warner-Lambert v. The Minister of Health and Novopharm 7 December 2006]

การประดิษฐ์ที่ต่างจาก prior arts ในลักษณะที่บุคคลที่มีความ
ชำนาญในระดับสามัญไม่สามารถคิดหรือทำได้โดยง่าย ถือว่ามีชั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น ไม่ว่าจะมีความคุณภาพ/ประสิทธิภาพดีขึ้นหรือไม่

- ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญมีทางเลือกทางเทคนิคมากขึ้น
- เช่น แขนบขดมีกรรมวิธีผลิตที่ยุ่งยากกว่าแบบแผ่น ทั้งยัง
ใช้ประโยชน์ในขอบเขตจำกัดกว่าแบบแผ่น แต่ก็ถือว่ามีชั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น

ในทางกลับกัน การ simplify การประดิษฐ์เดิม หรือฝรั่ง (ไทย) ทำเกิน

- ปกติผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะมองว่า การลดขั้นตอนของการประดิษฐ์เดิม เป็นการลดขั้นตอนการประดิษฐ์ด้วย ทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ 103/2549 (เลือกกันและดูระดับความขึ้น)
- เว้นแต่จะแสดงได้ว่า การลดขั้นตอนลง ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีคุณสมบัติดีขึ้นกว่าเดิม
- การลดขั้นตอนลง ให้ผลิตได้เร็วขึ้น หรือลดต้นทุน แต่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีคุณลักษณะดีกว่าเดิม ไม่น่าจะผ่านการตรวจสอบได้

การเพิกถอนสิทธิบัตรเลขที่ 8871: เสือกั้นและ ดูดซับความชื้น

- ข้อถ้อยสิทธิ 1. การใช้เสื้อปรองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวาง ในเรือบรรทุกสินค้าเพื่อกั้น และดูดซับความชื้น โดยที่เสื้อนี้ทอขึ้นจาก ก. ต้นธูปฤาษี กกสามเหลี่ยม หรือกกฝรั่ง และหรือกกกลม ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือมากกว่า โดยปราศจากการลอกโครงสร้างภายนอก ข. เส้นเอ็นสังเคราะห์ หรือเส้นด้าย
- ศาลเห็นว่า การนำต้นกกมาผ่าครึ่งหรือไม่ผ่าครึ่งก็ดี การยัดด้วยเส้นเอ็นจำนวนมากหรือน้อยก็ดี การทอเสื้อกั้นให้ได้ความยาวมากหรือน้อยก็ดี ข้อเหล่านี้แม้จะเห็นว่ามิลักษณะแตกต่างกันแต่ก็เพียงเล็กน้อย มิใช่สาระสำคัญจนถึงกับทำให้เสื้อกั้นของจำเลยมีลักษณะพิเศษยิ่งกว่าเสื้อกั้นธรรมดา ถือว่าการประดิษฐ์เสื้อกั้นของจำเลยก็ยังคงเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วมิใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ดังที่จำเลยยกเป็นข้อต่อสู้ [ขาดความใหม่ตามมาตรา 6 วรรคสอง (1)]
- นอกจากนี้การที่เสื้อกั้นของจำเลยมีวิธีการทอแบบเดียวกันกับเสื้อกั้นชนิดอื่นซึ่งชาวบ้านเคยทอกันมาดังกล่าว ย่อมแสดงว่า **วิธีการทอเสื้อกั้นของจำเลยเป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่ชาวบ้านซึ่งเป็นบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานทอเสื้อกั้น** อันเป็นงานประเภทเดียวกันกับงานของจำเลย การประดิษฐ์ของจำเลยจึงมิใช่การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
- ยิ่งกว่านั้นสิทธิบัตรเลขที่ ๘๘๗๑ ของจำเลย (เอกสารหมาย จ.๑) ในหัวข้อ “ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง” จำเลยยอมรับว่าเสื้อกั้นแบบดั้งเดิมมี “วิธีการสานยุ่งยาก ... พิจารณาข้อเปรียบเทียบดังกล่าวแล้วเห็นได้ชัดว่า การทอเสื้อกั้นแบบดั้งเดิมมีขั้นตอนมากกว่า หรือขั้นการประดิษฐ์สูงกว่าการทอเสื้อกั้นของจำเลยซึ่งมีขั้นตอนเหมือนกันกับการทอเสื้อกั้นแบบดั้งเดิม เพียงแต่ข้ามบางขั้นตอนไปเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ **ขั้นการประดิษฐ์ของจำเลยยิ่งต่ำกว่าความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานทอเสื้อกั้นเป็นงานประเภทเดียวกันกับงานของจำเลย** การประดิษฐ์ของจำเลยย่อมมิใช่การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
- หากแม้จำเลยจะนำเสื้อกั้นนั้นไปขอรับสิทธิบัตรประเภทกรรมวิธีกันและดูดซับความชื้นโดยใช้เสื้อกั้น แต่ตาม ... “การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์” เสื้อกั้นของจำเลยเริ่มต้นด้วยการตากหรืออบต้นกกให้แห้งแล้ว นำมาทอสานกัน ดังนั้นเสื้อกั้นของจำเลยย่อมมีสาระสำคัญอยู่ที่ความแห้งของเสื้อกั้นเพื่อนำไปใช้ กันและดูดซับความชื้น ... ผลของการอบเสื้อกั้นด้วยอุณหภูมิสูงมากดังกล่าวย่อมทำให้เสื้อกั้นสามารถกันและดูดซับความชื้นได้อย่างแน่นอนเพราะมีความแห้งมากถึงประมาณ ๓ เท่าของอุณหภูมิปกติในชีวิตประจำวัน **กรรมวิธีผลิตเสื้อกั้นของจำเลยย่อมให้ผลที่อาจคาดหมายได้อยู่แล้วมิได้ให้ผลที่น่าประหลาดดังข้ออ้างของจำเลยแต่ประการใด** จึงไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้อีกเช่นกัน
[คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป 103/2549]

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมที่แสดงว่ามีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Circumstantial Evidence of Nonobviousness) - แต่ไม่รับรอง 100% ว่าจะรอด

- ทำให้เกิดผลต่างจากเดิมโดยไม่ใช่ที่คาดหวังมาก่อน (new and unexpected results) มักจะเป็นข้ออ้าง ที่ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาดูอย่างละเอียด
- แก้ไขปัญหาที่ไม่มีผู้ใดแก้ไขได้มานาน (solving long-existing problems)
- ประสบความสำเร็จทางการค้า (commercial success) เป็นที่ยอมรับจากคู่แข่งทางการค้า (commercial acquiescence)

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมที่แสดงว่าไม่มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

- แทนที่ส่วนประกอบด้วยส่วนประกอบที่มีหน้าที่อย่างเดียวกัน (substitution of equivalents) เช่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้า ใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกแทนมอเตอร์ไฟฟ้า
- เปลี่ยนวัสดุ เช่น จากโลหะเป็นพลาสติก ฯลฯ (นอกจากจะแสดงได้ว่าการเปลี่ยนวัสดุช่วยทำให้การประดิษฐ์มีสมรรถนะสูงขึ้นหรือทำงานได้ดีขึ้นอย่างไม่คาดคิด หรือไม่ประจักษ์แก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น)
- การย่อหรือขยายขนาด หรือกลับทิศขึ้นส่วน อาจได้ความสะดวก แต่ไม่นับว่ามีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

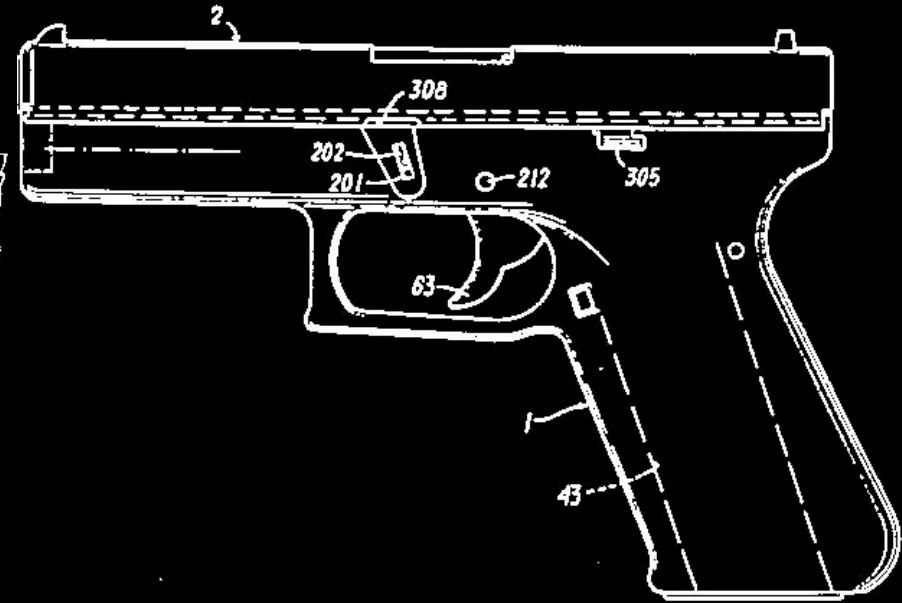
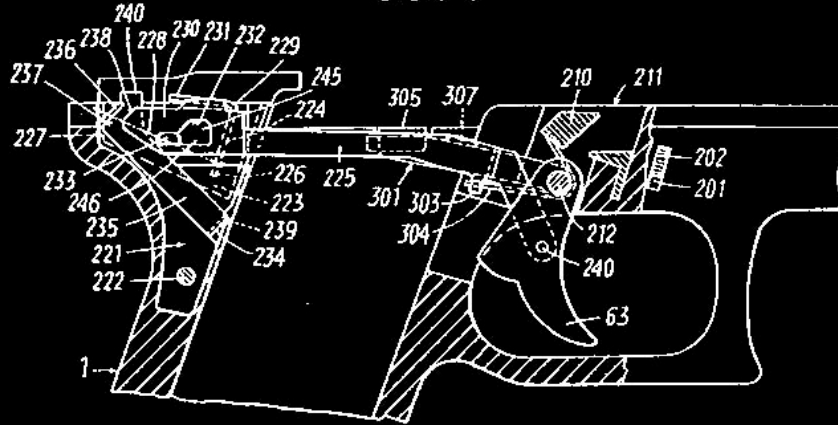
การเปลี่ยนวัสดุ เช่น จากโลหะเป็นพลาสติก

- ตะกร้อพลาสติกขอรับสิทธิบัตรได้
- ลูกตะกร้อพลาสติก ที่ประกอบด้วยเส้นแถบกลาง และเส้นแถบข้าง เพื่อประกอบเป็นแถบแบนและ แถบวงในที่สุด ได้รับผลดีกว่าลูกตะกร้อหวาย หลายประการ เช่น ทำให้การผลิตลูกตะกร้อได้ มาตรฐานเดียวกันหมดทั้งรูปร่าง ขนาด น้ำหนัก ความกลม ความสมดุล ความเต่งตัว ความ แน่นของทิศทางการเต่งตัว ความทนทานต่อน้ำ และการถูกระแทก และไม่แข็งกระด้าง [คำ พิพากษาฎีกาที่ 5631/2536]

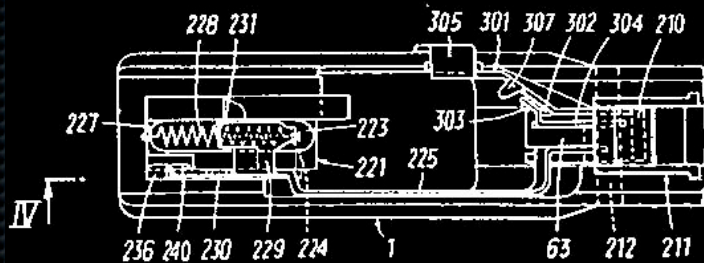


กลไกเปลี่ยนโครงปืนจากเหล็กเป็นพลาสติก

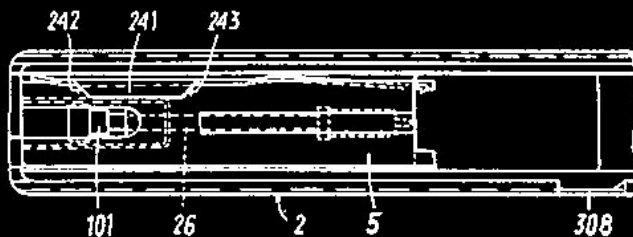
Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



- Gaston Glock มีสิทธิบัตรปืนเพียงสองสามฉบับเมื่อเริ่มทำตลาด
- ผู้คนทั่วโลกตะลึงกับข่าวโทรทัศน์ว่า ปืนพลาสติกของ Glock สามารถผ่านเครื่องตรวจโลหะตามสนามบินได้ (ที่จริงส่วน slide เป็นเหล็กทั้งแท่ง)
- สำคัญของข้อถือสิทธิอยู่ที่กลไกการทำงานของปืน มี claim 14 ที่กล่าวถึงโครงโพลีเมอร์ด้วย
- Industrial Design ของปืนดู sexy มาก น่าจะจดไว้

References

- ยรรยง พวงราช (2542) คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน
- Aisenberg, I. M. (1997) *Modern Patent Law Precedent, 3rd ed.* Little Falls, NJ:Glasser Legal Works
- Merges, R. P. (1997) *Patent Law and Policy.* Charlottesville, VA:Michie.