

การตรวจสอบสิทธิบัตร Patent Examination Procedure

ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน์

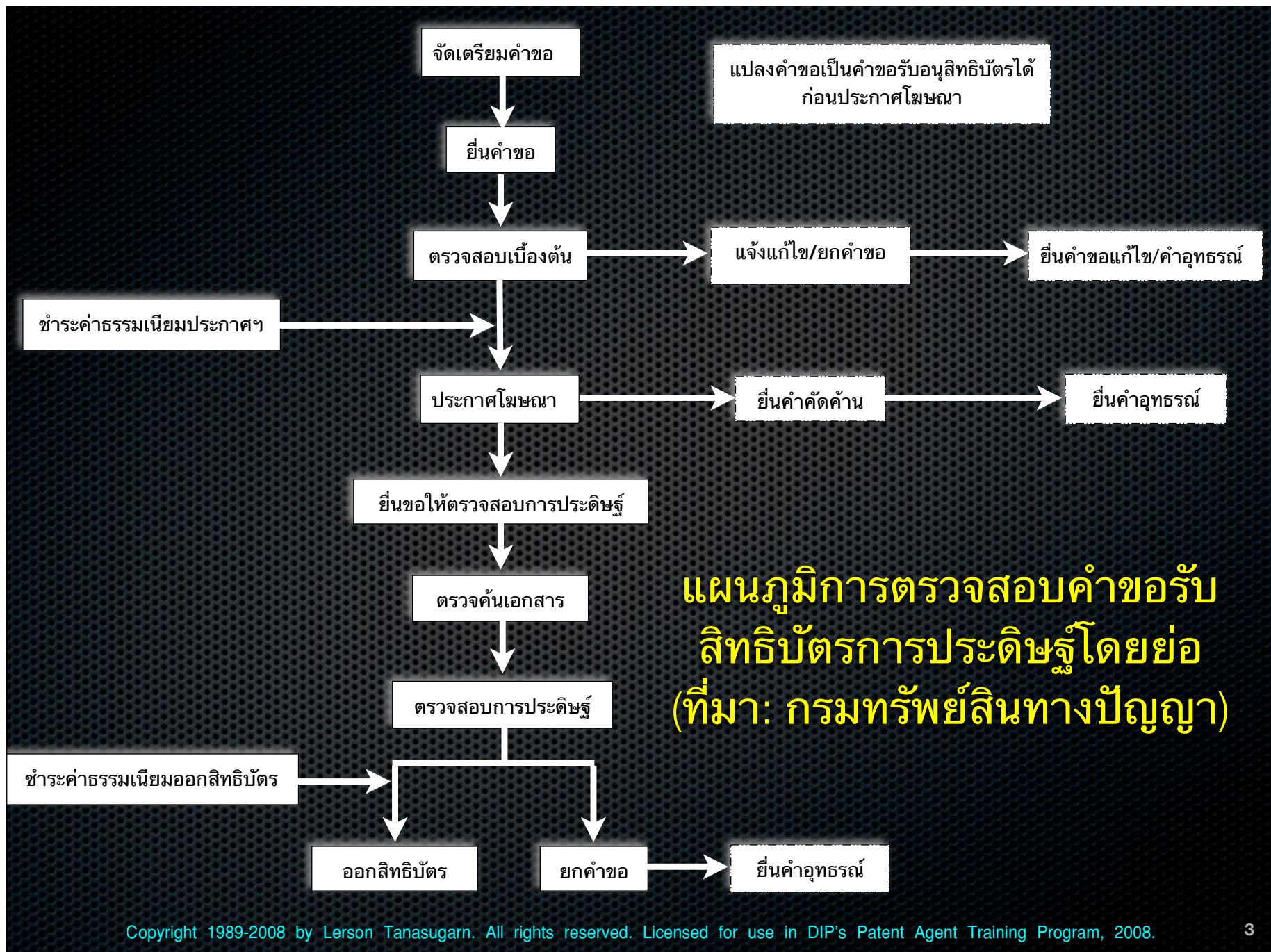
lerson@lerson.com



Thai Patent Examination Division

คำขอรับสิทธิ
บัตรที่รอการ
ตรวจสอบ
เบื้องต้น
?





การรักษาความลับ

[มาตรา ๒๑] ห้ามมิให้เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือยอมให้บุคคลใดตรวจหรือคัดสำเนารายละเอียดการประดิษฐ์ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ขอรับสิทธิบัตร

[มาตรา ๒๒] ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้ว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีผู้ยื่นคำขอรับ สิทธิบัตรไว้แล้วเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ หรือกระทำโดยประการอื่นที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ขอรับสิทธิบัตร

[มาตรา ๒๓] ในกรณีอธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการประดิษฐ์ ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อธิบดีมีอำนาจสั่งให้ปกปิดสาระสำคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์ นั้นไว้เป็นความลับ จนกว่าจะสั่งเป็นอย่างอื่น

ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผู้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยสาระสำคัญหรือ รายละเอียดการประดิษฐ์ โดยรู้หรือโดยอ้อมว่าได้สั่งให้ปกปิดไว้เป็นความลับตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ จะมีอำนาจทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

[มาตรา ๘๑] เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ หรือ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

[มาตรา ๘๒] บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย มาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

[มาตรา ๘๓] บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย มาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การรักษาความลับโดยเจ้าพนักงาน

[มาตรา ๒๑] ห้ามมิให้เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร

- เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือ
- ยอมให้บุคคลใดตรวจหรือคัดสำเนารายละเอียดการประดิษฐ์

ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ขอรับสิทธิบัตร

[มาตรา ๘๑] เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืน

- มาตรา ๒๑ ... [กรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์] หรือ
- มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ [กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์] หรือ
- มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ ... [กรณีอนุสิทธิบัตร]

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การรักษาความลับโดยบุคคลอื่น

[มาตรา ๒๒] ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้ว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว

- เปิดเผยแพร่รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ หรือ
- กระทำโดยประการอื่นที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร [มีตัวอย่างใหม่ว่าการกระทำอะไรบ้าง]

ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๔ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ขอรับสิทธิบัตร

[มาตรา ๘๒] บุคคลใดฝ่าฝืน

- มาตรา ๒๒ [กรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์] หรือ
- มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ [กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์] หรือ
- มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ [กรณีอนุสิทธิบัตร]

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การรักษาความลับเพื่อความมั่นคง

[มาตรา ๒๓] ในกรณีอธิบดีเห็นว่า**การประดิษฐ์** [ไม่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์] ตามคำขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการประดิษฐ์ ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อธิบดีมีอำนาจสั่ง**ให้ปกปิดสาระสำคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นไว้เป็นความลับ** จนกว่าจะสั่งเป็นอย่างอื่น

ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผู้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ โดยรู้หรือว่าอธิบดีได้สั่งให้ปกปิดไว้เป็นความลับตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ จะมีอำนาจทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

[มาตรา ๘๑] เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืน ...

- มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ
- มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย ... มาตรา ๒๓ วรรคสอง

ต้องระวางโทษ**จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

[มาตรา ๘๓] บุคคลใดฝ่าฝืน

- มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ
- มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ด้วยมาตรา ๒๓ วรรคสอง

ต้องระวางโทษ**จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

การตรวจสอบเบื้องต้น

[มาตรา ๒๘] เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ต่ออธิบดีแล้ว

(๑) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่า

- คำขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๗ [Enabling Disclosure & Best Mode] หรือ
- การประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๙ [Exclusion List]

ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร นั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคำสั่ง

การประกาศโฆษณาคำขอฯ

[มาตรา ๒๘] เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ต่ออธิบดีแล้ว

(๒) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๙ ให้อธิบดีมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง [ฉบับที่ 21] และก่อนการประกาศโฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกำหนด หรือโดยมีหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรชำระค่า ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้รับหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวอีก ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร

การคัดค้าน

[มาตรา ๓๑] เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วย

- มาตรา ๕ [Substantive Conditions of Patentability]
- มาตรา ๙ [Exclusion List]
- มาตรา ๑๐ [Inventorship]
- มาตรา ๑๑ [Employee-Employer] หรือ
- มาตรา ๑๔ [Nationality & Residency] [โปรดสังเกตว่าไม่มีมาตรา 17]

จะยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสำเนา คำคัดค้านไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับสำเนาคำคัดค้าน ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคำโต้แย้ง ให้ถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร

คำคัดค้านและคำโต้แย้งให้ยื่นพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน

[มาตรา ๓๒] ในการพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้ง ผู้คัดค้าน หรือผู้โต้แย้งจะนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคำสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ แล้ว ให้แจ้งคำวินิจฉัยและคำสั่งไปยังผู้คัดค้านและผู้โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล

มีสิทธิในหารขอรับสิทธิบัตรดีกว่า ผู้ขอรับสิทธิบัตร?

- เป็นผู้ประดิษฐ์ ไม่ได้โอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรให้บุคคลอื่น หรือโอนโดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่มีการลงลายชื่อคู่สัญญา (มาตรา 10) หรือขาดคุณสมบัติ (มาตรา 14)
- นายจ้าง - ลูกจ้าง (มาตรา 11)

การตรวจสอบการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตร

[มาตรา ๓๓] เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตาม มาตรา ๒๙ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แล้ว ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ทำรายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี

เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า ไม่มีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร และเป็นกรณีที่ไม่มี การคัดค้านตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีที่มีการคัดค้านตาม มาตรา ๓๑ แต่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร เป็นผู้มีสิทธิ ให้ อธิบดีสั่งให้รับจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับ สิทธิบัตร และให้ พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรชำระค่าธรรมเนียมการออก สิทธิบัตรภายในหก สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว ให้จด ทะเบียนการประดิษฐ์ และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ชำระค่า ธรรมเนียม แต่ต้องไม่ก่อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตาม มาตรา ๗๒ ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตร ไม่ ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสองให้ถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร

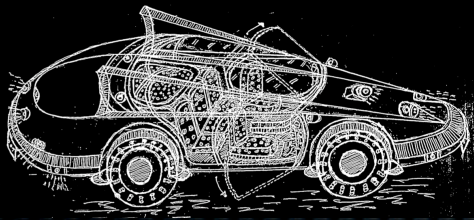
สิทธิบัตรให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

การยกคำขอและออกสิทธิบัตร

[มาตรา ๓๔] ในกรณีที่มีผู้คัดค้านตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ให้อธิบดี**สั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร**

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้อุทธรณ์คำสั่งของอธิบดี หรือได้อุทธรณ์ คำสั่งของอธิบดีและคณะกรรมการ หรือศาลได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ถ้าผู้คัดค้านได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันมีคำสั่งของอธิบดี หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการหรือศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี **ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ยื่นคำขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ถูกคัดค้านตามมาตรา ๒๔ เป็นประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านด้วย** ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใดจะยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกว่านั้นไม่ได้

ในการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้คัดค้านนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้คัดค้านตามมาตรา ๒๔ และให้นำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับแก่ผู้คัดค้านด้วย



รถยนต์คอมพิวเตอร์ (คำขอเลขที่ 081474): คำพิพากษาศาลฎีกา

- อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร
- ผู้ประดิษฐ์อุทธรณ์ คณะกรรมการสิทธิบัตรมีคำวินิจฉัยที่ 6/2549 ให้ยื่นตามคำสั่งของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้ยกอุทธรณ์เสีย
- ผู้ประดิษฐ์ฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลฯ สั่งคืนคำฟ้องให้ไปเขียนใหม่โดยมีคำแนะนำประกอบ ผู้ประดิษฐ์นำคำฟ้องมาเขียนใหม่
- ศาลยังคงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยให้เหตุผลว่า คำฟ้องของโจทก์ที่ยื่นมาใหม่เป็นคำฟ้องที่ไม่แสดงให้เห็นพอเข้าใจได้ถึงสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และคำขอบังคับ เพราะไม่อาจเข้าใจได้ว่าโจทก์ถูกจำเลยคนใดโต้แย้งสิทธิในเรื่องใด และจะบังคับจำเลยคนใดอย่างไร ทั้งจำเลยที่ 2 อยู่ในฐานะนิติบุคคลที่จะถูกฟ้องได้ด้วยเหตุใด เมื่อพิเคราะห์คำฟ้องที่โจทก์นำมาเขียนใหม่แล้ว เห็นว่าคำฟ้องของโจทก์ที่นำมาเขียนใหม่ยังมีเนื้อหาสาระเดิมเกือบทุกประการ โดยเฉพาะคำบรรยายฟ้องมีความฟุ่มเฟือยและมีเนื้อหาเกินกว่าที่ควรจะเป็น คำบรรยายฟ้องหลายตอนอ่านแล้วไม่เข้าใจ อาทิ
- ผู้ประดิษฐ์อุทธรณ์ไปศาลฎีกา คัดค้านคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางสรุปว่าคำฟ้องของโจทก์เป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายืน

หลักเกณฑ์การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร

- ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์ [พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 20]
- ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรโดยไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์ให้ช่อก่อนวันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี [กฎกระทรวงฉบับที่ 21 ข้อ 16]

ตัวอย่างที่ 1: การแก้ไขข้อถือสิทธิให้ชัดเจนขึ้น และไม่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ ทำได้ก่อนออกสิทธิบัตร

- ส่วนที่โจทก์กล่าวอ้างว่า การแก้ไขข้อถือสิทธิของจำเลยเป็นการไม่ชอบและขัดต่อกฎหมายนั้น เมื่อพิจารณาข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรของจำเลยทั้งก่อนและหลังแก้ปรากฏว่า **สาระสำคัญไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม** และไม่ได้เป็นการเพิ่มเติมข้อถือสิทธิใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นการ**บรรยายรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น**มากกว่าเดิมเท่านั้น ซึ่งสามารถกระทำได้
- และนางซูลีกร โคตรนนท์พยานโจทก์เองก็เบิกความว่าการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร ไม่จำเป็นต้องยื่นขอแก้ไขก่อนประกาศโฆษณา สามารถยื่นภายหลังได้ แต่จะต้องไม่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ และตามปกติ การแก้ไขข้อถือสิทธิจะไม่มีระเบียบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่จะประกาศให้มีบุคคลอื่นมาคัดค้าน และเห็นว่าอำนาจในการแก้ไขหรือการสั่งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขข้อถือสิทธิในช่วงเวลาใดนั้น หากเป็นการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ข้อถือสิทธิมีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้นแล้ว ย่อมเป็นดุลพินิจโดยแท้ของเจ้าหน้าที่ ที่จะสั่งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการได้ไม่ว่าเวลาใดก่อนออกสิทธิบัตร เพราะเป็นขั้นตอนการดำเนินการรับจดทะเบียนออกสิทธิบัตรตามปกติเท่านั้น
- ดังนั้นฟังได้ว่า การที่จำเลยดำเนินการแก้ไขข้อถือสิทธิดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพื่อให้ข้อถือสิทธิชัดเจนขึ้น สามารถทำได้ และไม่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด

[คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ 150/2547]

ตัวอย่างที่ 2: การแก้ไขสาระสำคัญของคำขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายใหม่ ซึ่งมีบทเฉพาะกาลให้ถือว่าคำขอที่ค้างอยู่เป็นคำขอตามกฎหมายใหม่

- เมื่อผู้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์ ปฏิเสธคำขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิในคำขอ [เดิม] ของโจทก์ สิ่งที่โจทก์สมควรกระทำคือการอุทธรณ์ต่อองค์กรฝ่ายบริหาร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตร และหากกรณีเป็นไปตามที่โจทก์กล่าวอ้างคือ กฎหมายมิได้กำหนดกลไก หรือมาตรการในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าว ต่อฝ่ายบริหาร โจทก์ก็ชอบที่จะใช้สิทธิทางศาลในการตรวจสอบคำสั่งหรือคำวินิจฉัยในทางปกครองดังกล่าว แต่โจทก์ก็หาได้ใช้สิทธิตามที่ว่านี้ไม่ โจทก์กลับยอมรับคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานและทำการยื่นคำขอใหม่ ... จึงถือได้ว่าโจทก์ทิ้งคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ [เดิม] แล้ว
- อย่างไรก็ตาม หากสมมุติว่าคำขอรับสิทธิบัตร [ใหม่] เป็นการขอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม และถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอรับสิทธิบัตร [เดิม] โจทก์จะได้รับความคุ้มครอง ตามคำขอที่แก้ไขใหม่ในฐานะผลิตภัณฑ์ยาหรือไม่ ศาลเห็นว่าบทเฉพาะกาลในมาตรา ๓๙ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ให้ถือว่าคำขอรับสิทธิบัตรซึ่งยังค้างอยู่ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นคำขอตามกฎหมายใหม่นั้นเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติหรือ “กฎหมายวิธีสบัญญัติ” ซึ่งโดยปกติย่อมมีผลย้อนหลังไปถึงกรณีที่ได้ยื่นหรือเข้ามาสู่ระบบการพิจารณาแล้ว บทบัญญัติของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าก็เช่นเดียวกัน ข้อตกลงดังกล่าวย่อมจะต้องอยู่ภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิก ข้อตกลงทริปส์ได้กล่าวไว้ในอารัมภบทว่า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิเอกชน (Intellectual property rights are private rights) กฎหมายสิทธิบัตรส่วนใหญ่ในประเทศอุตสาหกรรมจึงเป็นกฎหมายในส่วนแพ่ง ไม่ใช่กฎหมายที่การละเมิดมีโทษทางอาญา การใช้กติกาสากลจึงต้องมองถึงบริบทที่สำคัญในแต่ละสังคมแต่ละประเทศสมาชิกด้วย สำหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้การละเมิดสิทธิบัตร มีโทษทางอาญาถึงจำคุกและปรับ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรในด้านสารบัญญัติเพื่อให้ เพิ่มวัตถุแห่งการคุ้มครอง ดังเช่นกรณีมาตรา ๙ (๑) เรื่องผลิตภัณฑ์ยาจึงไม่อาจมีผลย้อนหลังได้ เนื่องจากขัดต่อหลักการสากลเกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขหรือความสงบเรียบร้อย และหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คำขอดังกล่าวของโจทก์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ [เดิม] ย่อมตกไปเช่นกัน [คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 54/2546]

ตัวอย่างที่ 3: กรณีการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร ยา DDI หลังประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร ให้ข้อถือสิทธิกว้างขึ้น

คำขอรับสิทธิบัตร
สูตรผสมซึ่งให้ทางปากที่ดีขึ้นของ
ไดต็อกซีเฟียร์รินิกลิโอไซด์

ไดต็อกซีเฟียร์รินิกลิโอไซด์...
จากประมาณ 5 ถึง 100 มิลลิกรัม
ต่อหน่วยขนาดใช้ยา ...

Bristol Myers Squibb Co.
ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
7 กรกฎาคม 2535

ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
สูตรผสมซึ่งให้ทางปากที่ดีขึ้นของ
ไดต็อกซีเฟียร์รินิกลิโอไซด์

ไดต็อกซีเฟียร์รินิกลิโอไซด์...
จากประมาณ 5 ถึง 100 มิลลิกรัม
ต่อหน่วยขนาดใช้ยา ...

ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
15 ธันวาคม 2536

แก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร
(ครั้งที่ 2)
13 พฤษภาคม 2540

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ 7600
สูตรผสมซึ่งให้ทางปากที่ดีขึ้นของ
ไดต็อกซีเฟียร์รินิกลิโอไซด์

...
ไดต็อกซีเฟียร์รินิกลิโอไซด์
...

ออกสิทธิบัตร
22 มกราคม 2541

หลักกฎหมายที่ศาลใช้

- มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ได้ให้นิยามของการประดิษฐ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าหมายถึงการคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ยาที่อาจได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรจึงต้องเป็นการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ด้านยาโรคขึ้นใหม่ ซึ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับความคุ้มครอง อาจเป็นสารประกอบบริสุทธิ์ หรือเป็นองค์ประกอบหรือสูตรผสมของยา กรณีของสารประกอบบริสุทธิ์ต้องเป็นการคิดค้นหรือสร้างสารบริสุทธิ์ขึ้นได้ใหม่ แต่กรณีขององค์ประกอบหรือสูตรผสมของยาต้องเป็นการคิดค้นส่วนผสมของยาขึ้นใหม่ ดังนั้น **สูตรผสมหรือการกำหนดช่วงปริมาณของยาต่อหน่วยขนาดใช้ยา** จึงเป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์ **ผลิตภัณฑ์ยาลักษณะนี้** เป็นจริงตามที่นางอัจฉราพยานโจทก์ทั้งสามยืนยันว่า การกำหนดช่วงปริมาณของยาต่อหน่วยขนาดใช้ยา เป็นหัวใจของการผลิตยา เมื่อมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
- มาตรา 17 กำหนดให้คำขอรับสิทธิบัตรต้องมี ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรายการอื่นอันได้แก่บทสรุปการประดิษฐ์ ที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ในส่วนของรายละเอียดการประดิษฐ์ ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องเปิดเผยข้อมูลของการประดิษฐ์ต่อสาธารณชน โดยอธิบายโครงสร้างของการประดิษฐ์ กฎหมายบัญญัติให้รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องมีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจน อันจะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทำและปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้ ทั้งนี้เงื่อนไขในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อตอบสนองสังคมจากการที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิเด็ดขาดจากความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้นประชาชนทั่วไปควรได้รับทราบข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ให้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและศึกษาข้อมูลของการประดิษฐ์นั้น และใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้หรือสร้างสรรค์การประดิษฐ์ให้ดีขึ้น ภายหลังระยะเวลาการคุ้มครองตามสิทธิบัตรสิ้นสุดลงแล้ว
- ส่วนข้อถือสิทธินั้นเป็นการกำหนดขอบเขตการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังที่มาตรา 36 ทวิ วรรคแรกตอนต้น บัญญัติรับรองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ว่ามีขอบเขตดังระบุในข้อถือสิทธิ การจะพิจารณาว่า ผู้อื่นละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อถือสิทธิเป็นหลัก **ข้อถือสิทธิจึงต้องมีข้อความที่รัดกุม ชัดแจ้ง ไม่กว้างเกินไป หากข้อถือสิทธิคลุมเครือ การวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิ ต้องพิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียนประกอบด้วย** ดังที่มาตรา 36 ทวิ วรรคแรกตอนท้ายบัญญัติไว้ ดังนั้นทั้งรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อคำขอรับสิทธิบัตรเป็นอย่างยิ่ง ขอบเขตการประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองดังที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ที่เปิดเผยไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง **ขอบเขตการประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองดังที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิจะกว้างหรือมากเกินไปกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ได้**

การวิเคราะห์ของศาล

- เมื่อมาตรา 20 บัญญัติให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์ ข้อความว่าสาระสำคัญของการประดิษฐ์ ย่อมหมายความว่าถึงทั้งรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ต้องมีเพื่อประโยชน์ของสังคม และข้อถือสิทธิที่เป็นการกำหนดขอบเขตของสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับความคุ้มครองไม่ใช่เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น ส่วนข้อความว่าเพิ่มเติมสาระย่อมมีความหมายอยู่ในตัวว่าทำให้ มีสาระมากขึ้น หรือสาระเปลี่ยนแปลงไป การตัดข้อความจึงอาจเป็นการเพิ่มเติมสาระได้ประการหนึ่ง
- ดังนั้น การตัดข้อความ "จากประมาณ 5 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อหน่วยขนาดใช้ยา" ออกจากข้อถือสิทธิ ซึ่งเดิมมีอยู่ ทำให้สาระของข้อถือสิทธิเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับความคุ้มครองสัดส่วนของส่วนผสมยาที่ไม่จำกัดปริมาณต่อหน่วยขนาดใช้ยา ซึ่งมากกว่าที่เคยระบุขอบเขตไว้ในข้อถือสิทธิเดิม และมีผลให้ขอบเขตการประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามข้อถือสิทธิใหม่ กว้างหรือมากเกินไปกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งเปิดเผยข้อมูลไว้ที่ "จากประมาณ 5 ถึง 150 มิลลิกรัมต่อหน่วยขนาดใช้ยา" การตัดข้อความ "จากประมาณ 5 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อหน่วยขนาดใช้ยา" ออกจากข้อถือสิทธิ จึงเป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์ ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย [คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป. 93/2545]