

ข้อยกเว้นสิทธิ

Exception to Exclusive Rights

ดร. เลอसर ธนสุกาญจน์

lerson@lerson.com



Exceptions to Patent Rights ใน TRIPS

- ในร่างแรกๆ ของ TRIPS ใช้คำว่า “limited exceptions” โดยยกตัวอย่างข้อยกเว้นประเภทต่างๆ
 - private use ใช้ส่วนตัว หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แบบ fair use ในระบบลิขสิทธิ์
 - scientific use ใช้เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ คือเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ต่อสาธารณชนจริง และเกิดพัฒนาการทางเทคโนโลยี
 - prior use เป็นข้อยกเว้นสำหรับบุคคลที่ใช้การประดิษฐ์มาก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่ไม่นำไปขอรับสิทธิบัตร คือเก็บเป็นความลับไว้ แบบที่กฎหมายไทยเขียนยกเว้นไว้ในมาตรา 36 วรรคสอง (2)
 - traditional exception for pharmacists คือการเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ ฯลฯ อย่างที่ไทยมีในมาตรา 36 วรรคสอง (3)
 - ฯลฯ
- หลังจากการเจรจา GATT รอบอุรุกวัยสิ้นสุดลง ที่ประชุมเปลี่ยนจากการยกเว้นเป็นข้อๆ กลายเป็นการยกเว้นเป็นการทั่วไปอย่างที่เราเห็นใน Article 30

TRIPS Article 30: Exceptions to Rights Conferred

Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions

- do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and
- do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner,

taking account of the legitimate interests of third parties.

ความครอบคลุมของข้อยกเว้นใน Article 30 จั่วหัว

WTO WT/DS114/R 17 March 2000

ลักษณะการยกเว้น	ข้อยกเว้นอื่นๆ	TRIPS Article 30
ข้อยกเว้นต้องเป็นมาตรการที่จำกัดการค้า น้อยที่สุดแล้ว (least trade-restrictive possible)	Agreement on Technical Barriers to Trade, Article 2.2 ประเทศสมาชิกจะต้องทำให้แน่ใจ (ensure) ว่า ... Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures มาตรา 5.6 ประเทศสมาชิกจะต้องทำให้แน่ใจ (ensure) ว่า ...	ไม่ต้องการแสดงหรือพิสูจน์ ทำนองนี้
ข้อยกเว้นต้องมีความจำเป็นสำหรับประโยชน์สาธารณะประการใดประการหนึ่ง	GATT 1994 Article XX (b) ยกเว้นเพื่อ “protect human, animal or plant life or health”	ไม่ต้องมีเหตุผลมาจากความ จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อยกเว้นตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อลดความเสี่ยงในผลอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ยกเว้น	Agreement on Technical Barriers to Trade, Article 2.2	
ยอมให้มีข้อยกเว้น ในกรณีเฉพาะ (in certain special cases หรือในกรณี fair use)	TRIPS Article 13 (copyright) “confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special caseses ...” TRIPS Article 17 (trademark) “may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that ...”	ไม่บังคับว่าต้องเป็นกรณี เฉพาะ
ยอมให้จัดการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิ หรือทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิ	ไม่มีคำว่า unreasonable	มีคำว่า unreasonable = เกิน สมควร ประกอบอยู่ด้วย

ข้อยกเว้นสิทธิ

[มาตรา 36 วรรคสอง] ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่

- (๑) การกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร
- (๒) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จด ทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙ ทวิ
- (๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว
- (๔) การกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร ดังกล่าวสิ้นอายุลง
- (๕) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นของเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่เรือดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือนั้น
- (๖) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การสร้างการทำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ
- (๗) การใช้ ชาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาต หรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

[มาตรา 36 วรรคสอง] ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่

(๑) การกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย
ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่
ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

- การกระทำใดๆ
- เพื่อประโยชน์ในการ
 - ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย
- ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร [เกินสมควร]
- ไม่ทำให้เสื่อมเสีย [เกินสมควร] ต่อ
 - ประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตร
- การกระทำใดๆ ก็ได้
- เพื่อประโยชน์ (effect, utility) ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย [คำว่าประโยชน์ทำให้เป็น indirect]
- ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร [เกินสมควร]
- ไม่ทำให้เสื่อมเสีย [เกินสมควร] ต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตร

การกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย (Experimental Use)

- ตัวอย่างของการกระทำที่นับเป็น experimental use ในต่างประเทศ (New Zealand)
 - การกระทำเพื่อให้เข้าใจว่าการประดิษฐ์นั้นทำงานได้อย่างไร (determining how the invention works)
 - การกระทำเพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของการประดิษฐ์ได้ (determining the scope of the invention)
 - การกระทำเพื่อทดสอบว่าข้อถ้อยสิทธิเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่ (determining the validity of the claims)
 - การกระทำเพื่อหาทางพัฒนาการประดิษฐ์ให้ดีขึ้น รวมทั้งการหาลักษณะสมบัติใหม่หรือการใช้งานใหม่ของการประดิษฐ์นั้น (seeking an improvement to the invention, including determining new properties of, or new uses of, an invention)
- ไม่ได้บังคับไว้ตรงๆ ว่าห้ามทำการค้า แต่ต้องดูเงื่อนไขในอนุประโยคถัดไป

เกร็ด: Experimental Use ในสหรัฐ

- Common law research exemption
 - เริ่มมาตั้งแต่ปี 1813 ในคดี *Whittemore v. Cutter*
 - โดยสรุป ข้อยกเว้นนี้ใช้กับการทดลองที่ “merely for philosophical experiments, or for the purpose of ascertaining the sufficiency of the [potential invention] to produce its described effects.”
 - 1988 John Madey ย้ายตัวเองและห้องปฏิบัติการ Free Electron Laboratory (FEL) จากมหาวิทยาลัย Stanford ไปยัง Duke โดยเขาเป็นผู้ทรงสิทธิของสิทธิบัตรสองชิ้นที่ใช้กับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ อีกสิบปีต่อมา Madey แยกออกจาก Duke และถูกปลดจาก ผอ. จึงลาออก แต่ห้องปฏิบัติการยังอยู่กับ Duke ต่อมา Madey ฟ้อง Duke
 - 2002 ศาล US Court of Appeals for the Federal Circuit มีคำพิพากษาคดี *Madey v. Duke University* บีบขอยกเว้นนี้ให้แคบ โดยไม่ให้ใช้ข้อยกเว้นนี้สำหรับการทดลองที่เป็นไปเพื่อสร้างความเจริญรุดหน้าให้แก่ธุรกิจปกติของผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตร (in keeping with the alleged infringer's legitimate business)
- Statutory experimental use privileges กฎหมายลายลักษณ์อักษร
 - 1984 *Roche Products v. Bolar Pharmaceutical* กรณี Bolar นำสาร flurazepam HCl จากต่างประเทศมาทดลองหาข้อมูลเพื่อจะขึ้นทะเบียนยา เมื่อสิทธิบัตรยา Dalmane ของ Roche จวนจะหมดอายุลง ศาลว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เพราะเป็นกิจกรรมที่ is solely for business reasons and not for (1) amusement, (2) to satisfy idle curiosity, (3) or for strictly philosophical inquiry
 - 1984 รัฐสภาออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายอาหารและยา เรียกสั้นๆ ว่า Hatch-Waxman Act ยอมให้ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรใน “uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs.” [Section 271-e-1 of the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, informally known as the "Hatch-Waxman Act" (Public Law 98-417)]
 - 1988 ขยายข้อยกเว้นนี้ไปถึงยาสัตว์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพโดย Generic Animal Drug and Patent Term Restoration Act.

	Berne 9(2)	Thai Copyright 32	TRIPS 13	TRIPS 30	Thai Patent 36 Seccon
	[Copyright] It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in	มาตรา ๓๒ การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้	[Copyright] Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to	Members may provide	ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ (1) การกระทำใดๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้
special case or limited exception	certain special cases,	[Chapeau for the whole fair use provision]	certain special cases	limited exceptions	[Only for (1), i.e. not a chapeau for the whole exception list]
	provided that such reproduction		which	to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions	
conflict with a normal exploitation of the work	does not conflict with a normal exploitation of the work and	หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และ	do not conflict with a normal exploitation of the work and	do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and	ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และ
unreasonably prejudice the legitimate interest of the right holder	does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author	ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร	do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.	do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.	ไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

ข้อสังเกต

▪ ในกรณีของลิขสิทธิ์

- Berne Convention Article 9 (2) และ TRIPS Article 13 กล่าวว่าประเทศสมาชิกอาจตั้งข้อยกเว้นลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียว (ซึ่งเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ) ของลิขสิทธิ์ไว้เฉพาะในกรณีพิเศษบางอย่าง (certain special cases) ซึ่งตรงนี้มักเรียกกันทั่วไปว่าเป็นเงื่อนไขแรก หรือเงื่อนไขที่ 1 ของการยกเว้นลิขสิทธิ์
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้นำเงื่อนไขที่ 2 และ 3 ใน TRIPS Article 13 (และ Berne Convention Article 9(2)) มาใส่ในจั่วหัว (chapeau) ของมาตรา 32 (แล้วอ้างถึงในมาตรา 33, 34 และ 35)

▪ ในกรณีของสิทธิบัตร

- ในกรณีของเงื่อนไขแรกในการยกเว้นสิทธิบัตรนั้น TRIPS Article 30 อนุญาตให้ประเทศสมาชิกมี ข้อยกเว้นอย่างจำกัด (limited exception) ของสิทธิแต่ผู้เดียว ซึ่งถ้อยคำที่ใช้ดูจะอ่อนกว่ากรณีของลิขสิทธิ์
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2535 ได้นำเงื่อนไขใน TRIPS Article 30 มาใส่ไว้ในมาตรา 36 วรรคสอง วงเล็บหนึ่ง แทนที่จะนำไปใส่ไว้ในจั่วหัว (chapeau) ของมาตรา 36 วรรคสอง ทั้งนี้เนื่องจากเงื่อนไขใน TRIPS Article 30 เกี่ยวข้องกับวงเล็บหนึ่ง ซึ่งเป็นกรณีปลายเปิด (การกระทำใดๆ) จึงต้องใช้เงื่อนไขที่ 2 และ 3 ดังกล่าวเข้าประกอบ ส่วนมาตรา 36 วรรคสอง วงเล็บอื่นๆ กฎหมายไทยไม่ได้ใส่เงื่อนไขดังกล่าวไว้ เพราะจะทำให้สับสนกับตัวข้อยกเว้นสิทธิเอง

ตัวอย่างคำอธิบายของ Berne Convention Drafting Committee Report (1967) กรณี fair use และ compulsory licensing ของลิขสิทธิ์

"If it is considered that reproduction conflicts with the normal exploitation of the work, reproduction is not permitted at all. If it is considered that reproduction does not conflict with the normal exploitation of the work, the next step would be to consider whether it does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. Only if such is not the case would it be possible in certain special cases to introduce a compulsory license, or to provide for use without payment. A practical example may be photocopying for various purposes. If it consists of producing a very large number of copies, it may not be permitted, as it conflicts with a normal exploitation of the work. If it implies a rather large number of copies for use in industrial undertakings, it may not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author, provided that, according to national legislation, an equitable remuneration is paid. If a small number of copies is made, photocopying may be permitted without payment, particularly for individual or scientific use." [Report on the Work of Main Committee I (Substantive Provisions of the Berne Convention: Articles 1 to 20), paragraph 85, in "Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm, June 11-July 14, 1967", World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva, 1971, Vol. II, pp. 1145-1146. Quoted in WTO document WT/DS114/R]

ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร [เกินสมควร]

(do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent)

(กฎหมายไทยไม่เขียน taking account of the legitimate interests of third parties แยกต่างหาก)

- **exploitation** = การใช้ประโยชน์ หรือการหาประโยชน์ เน้นว่าเป็นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือ commercial activity by which patent owners employ their exclusive patent rights to extract economic value from their patent [WTO Panel]
- **normal** = ตามปกติ (normative standard of entitlement) ซึ่งขึ้นกับลักษณะของอุตสาหกรรม

The normal practice of exploitation by patent owners, as with owners of any other intellectual property right, is to exclude all forms of competition that could detract significantly from the economic returns anticipated from a patent's grant of market exclusivity. The specific forms of patent exploitation are not static, of course, for to be effective exploitation must adapt to changing forms of competition due to technological development and the evolution of marketing practices. Protection of all normal exploitation practices is a key element of the policy reflected in all patent laws. Patent laws establish a carefully defined period of market exclusivity as an inducement to innovation, and the policy of those laws cannot be achieved unless patent owners are permitted to take effective advantage of that inducement once it has been defined. [WTO WT/DS114/R 17 March 2000]

ไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

(do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner)

(กฎหมายไทยไม่เขียน taking account of the legitimate interests of third parties แยกต่างหาก เพราะรวมอยู่ใน การกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยแล้ว)

- legitimate interests มีความหมายกว้างกว่า legal right ตามที่ผู้ทรงสิทธิอาจจะคิด แต่เป็นภาษากฎหมาย ที่หมายความว่าถึงประโยชน์อันชอบธรรมโดยพิจารณาจากนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือจากมาตรฐานในสังคม

[มาตรา 36 วรรคสอง] ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่

(๒) [Prior Use] การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวได้ (a) ประกอบกิจการหรือ (b) มีเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าว (c) โดยสุจริต (d) ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร (e) โดยผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙ ทวิ

- อันที่จริงแล้ว มีผู้ประดิษฐ์ได้ก่อน แต่เขาไม่นำไปขอรับสิทธิบัตร อาจจะเก็บไว้เป็นความลับทางการค้า และอาจจะผลิตใช้เอง หรือนำไปใช้ในวงแคบ จนไม่อาจถือได้ว่าเป็นการมีหรือใช้แพร่หลายในราชอาณาจักร ดังนี้ ผู้ที่ประดิษฐ์ได้ทีหลัง (ซึ่งอาจไม่ทราบว่ามีผู้ประดิษฐ์ได้ก่อน) แต่นำไปขอรับสิทธิบัตรก่อน จึงได้สิทธิตามหลัก First To File (มาตรา 16) และก็อาจจะได้รับสิทธิบัตรในที่สุด
- แต่ผู้ที่ประดิษฐ์และใช้การประดิษฐ์ของเขามาก่อน ก็ได้รับช้อยกเว้น ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ หรือใช้กรรมวิธีต่อไปได้ แม้การประดิษฐ์นั้นจะได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว
- ในกรณีนี้ไม่ให้ Priority Right แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร (ไม่เช่นนั้นจะสร้างความเสียเปรียบให้ไทย)
- อนุญาตให้เฉพาะผลิตผลิตภัณฑ์ กับใช้กรรมวิธี ไม่อนุญาตให้ขาย หรือจำแนกแจกจ่าย เพราะบุคคลผู้นั้นไม่ได้ตั้งใจจะขายมาตั้งแต่แรก (จึงได้ไม่เกิดกรณีมีหรือใช้แพร่หลายในราชอาณาจักร)
- เมื่อบุคคลผู้นั้นรู้ หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียน ช้อยกเว้นนี้ก็จะหมดสภาพไป (แต่ในต่างประเทศบางประเทศอาจจะอนุญาตตลอดไป)

คำอธิบายของ WTO Panel

The normal exploitation of the patent consisted of the full enjoyment of all patent rights which had a direct or indirect commercial significance. Given that the prior use right, as defined above, did indeed allow, albeit seriously restricted, commercial acts carried out by the prior user in competition with the patentee, **there existed indeed a conflict with the normal exploitation of the patent.** The remaining question was whether this conflict was not unreasonable. In the light of the situation in relation to novelty and prior use, as described above, the fact that **the patentee had indeed not been the first to make the invention, but that someone else had made the invention objectively before him, created a certain degree of relative "weakness" of his patent vis-à-vis this prior inventor and justified that this prior inventor/user could continue to perform the very restricted acts allowed by the exception.** It was also noteworthy that this relative weakness of his patent was largely preferable for the patentee to the **situation where the prior inventor/user would have gone public, thus defeating the patent application** in the first place. Therefore, the "prior use" exception did not unreasonably conflict with the normal exploitation of the patent. [WT/DS114/R 17 March 2000]

[มาตรา 36 วรรคสอง] ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่

(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว

- เรียกว่า traditional exception for pharmacists เหมือนกับที่อยู่ในตัวร่างแรกๆ ของ TRIPS
- เป็นข้อยกเว้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน
- ไม่ใช่การผลิตยาเป็น mass production
- การเตรียมยา = ผลิต
การกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยา = การใช้ยาที่ผลิตแล้ว

[มาตรา 36 วรรคสอง] ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่

(๔) การกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผู้ขอมิ
วัตถุประสงค์ที่จะผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตาม
สิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร ดังกล่าวสิ้นอายุลง

- มาตรา 36 วรรคสอง (4) ไม่ต้องกลัวว่าสหรัฐจะโวย เนื่องจากเราดูตัวอย่างได้
จากกฎหมายของสหรัฐตรงๆ
- 1984 รัฐสภาออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายอาหารและ
ยา เรียกสั้นๆ ว่า Hatch-Waxman Act ยอมให้ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร
ใน “uses reasonably related to the development and submission of
information under a Federal law which regulates the manufacture, use,
or sale of drugs.” [Section 271-e-1 of the Drug Price Competition and
Patent Term Restoration Act, informally known as the "Hatch-Waxman
Act" (Public Law 98-417)]
- ถ้าไม่มีข้อยกเว้นนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรยา จะได้รับการผูกขาดตลาดในความเป็นจริง
อีกสองสามปี กว่าที่บริษัทยา generic จะเก็บข้อมูลได้พอที่จะขอขึ้นทะเบียนยา

[มาตรา 36 วรรคสอง] ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่

(๕) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นของเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่เรือดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือนั้น

- เพื่อป้องกันเรือถูกยึดหรือห้ามเดินทางต่อไป เนื่องจากมีการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้ในประเทศไทย
- ต้องเป็นเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย [TRIPS. Paris Convention, PCT ในไม่ช้า]
- เป็นกรณีที่เรือดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ
- จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือนั้น
- ถ้าเป็นเครื่องบิน ต้องไปใช้ข้อยกเว้นในมาตรา 36 วรรคสอง (6)

[มาตรา 36 วรรคสอง] ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่

(๖) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการสร้างการทำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่อากาศยาน หรือยานพาหนะดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ

- ทำนองเดียวกันกับการเดินเรือในมาตรา 36 วรรคสอง (5)

[มาตรา 36 วรรคสอง] ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่

(๗) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้ อนุญาต หรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

- หลักการเสื่อมสิ้นไปของสิทธิ (Exhaustion of Rights) เมื่อผู้ทรงสิทธิได้นำสิทธิออกหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจครั้งแรกแล้ว
- สิทธิที่เสื่อมสิ้นไปคือ
 - Distribution Rights ได้แก่สิทธิในการห้ามบุคคลอื่น ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย และนำเข้ามาในราชอาณาจักร
 - สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์
- การอนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงการอนุญาตให้ผลิตหรือขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศด้วยก็ได้

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 60 ปี การศึกษา 2550 วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา



บริษัทดุติ จำกัด ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์สำหรับสารเคมีช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2548 แล้วบริษัทดุติ จำกัด จึงได้ผลิตสารเคมีช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนขายสารเคมีดังกล่าวแก่บุคคลทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต่อมาบริษัทกิกก่อง จำกัด ซื้อสารเคมีช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมาจากบริษัทจีน จีน จำกัด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วนำเข้ามาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทจีน จีน จำกัด ได้สั่งซื้อสารเคมีช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวมาจากบริษัทดุติ จำกัด และบริษัทกิกก่อง จำกัด นำเข้าสารเคมีดังกล่าวและนำออกจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทดุติ จำกัด ให้วินิจฉัยว่า บริษัทกิกก่อง จำกัด จะต้องรับผิดชอบบริษัทดุติ จำกัด ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 หรือไม่

ธงคำตอบ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์สำหรับสารเคมีช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทดูดี จำกัด เป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ แม่มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิบัตรในสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เท่านั้นมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายและนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร แต่เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้นไปแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมหมดสิทธิในการใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายและนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามมาตรา 36 วรรคสอง (7) เมื่อบริษัทดูดี จำกัด ได้ผลิตสารเคมีช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว สิทธิของบริษัทดูดี จำกัด ในฐานะผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะควบคุมติดตามการแสวงหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นั้นจึงหมดไป ดังนั้น การที่บริษัทกีกก้อง จำกัด ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรดังกล่าวโดยซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาจากบริษัทเจิน เจิน จำกัด ซึ่งได้สั่งซื้อมาจากบริษัทดูดี จำกัด และนำออกจำหน่ายจึงไม่ต้องรับผิดชอบบริษัทดูดี จำกัด ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แต่อย่างใด