

การเกิดขึ้นและสิ้นไปของสิทธิบัตร:

อายุของสิทธิบัตร (Patent Term or Duration of Protection)

การคืนสิทธิบัตร

การเลิกซื้อถือสิทธิ

การเพิกถอนสิทธิบัตร (Forfeiture or Revocation of Patents)

ดร. เลอसर ธนสุกาญจน์

lerson@lerson.com



การเกิดขึ้นของสิทธิ



[มาตรา ๓๕ ทวิ] การกระทำที่ขัดต่อมาตรา ๓๖ [= การละเมิดสิทธิบัตร] ก่อนวันออกสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จะ

- เป็นการกระทำการประติษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรและได้มีการประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าวตามมาตรา ๒๘ แล้ว
- โดยบุคคลผู้กระทำ
 - ➔ รู้ว่าการประติษฐ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว หรือ
 - ➔ ได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการประติษฐ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว

ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากบุคคลผู้ฝ่าฝืนสิทธินั้น การเรียกค่าเสียหายดังกล่าว ให้ยื่นฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว

ตัวอย่าง: ถ้าสิทธิยังไม่เกิด ก็ไม่สามารถบังคับตามสิทธิได้

- ม่านบังตาประตูเหล็กยี่ห้อ อนุสิทธิบัตรยังไม่ได้รับการจดทะเบียน สิทธิยังไม่เกิด ไม่สามารถฟ้องละเมิดอนุสิทธิบัตรได้ [คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 107/2531]
- โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรก่อนกำแพงกันดิน Dura Hold II ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย เพราะสิทธิบัตรนั้นไม่ใช่สิทธิบัตรไทย [คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4808/2548 และ 3094/2549]
- โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิบัตร โถบูกเบิกชนิด 4 จานและ 7 จาน เพราะโจทก์ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้า ไม่ใช่สิทธิบัตร [คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป 30/2543]

อายุของสิทธิบัตรการประดิษฐ์

- TRIPS Article 33 (Term of Protection) The term of protection available shall not end before the expiration of a period of **twenty years counted from the filing date**.
- อายุของ economic rights ของทรัพย์สินทางปัญญา
 - ถ้าสั้นเกินไป ผู้ประดิษฐ์ยังไม่ทันถอนทุนคืน วันหลังไม่ประดิษฐ์อีก คนอื่นเห็นตัวอย่าง ก็ไม่อยากเป็นนักประดิษฐ์
 - ถ้ายาวเกินไป ผู้ประดิษฐ์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้นาน แต่สังคมก็ต้องจ่าย แล้ว monopoly ที่เกิดขึ้น ก็จะเปลี่ยนจาก limited เป็น absolute monopoly ขึ้นทุกที

อายุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

มาตรา 35: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้มีอายุยี่สิบปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดำเนินคดีทางศาลตาม

- มาตรา 16 [ขอรับสิทธิบัตรวันเดียวกัน แล้วตกลงกันไม่ได้]
- มาตรา 77จ [ขอรับสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรวันเดียวกัน แล้วตกลงกันไม่ได้]
- มาตรา 74 [คู่กรณีอุทธรณ์คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตร: post-grant]
 - มาตรา 41 หรือ 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 41 [สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมีเงื่อนไขจำกัดการแข่งขันฯ]
 - มาตรา 43 หรือ 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 43 [เพิกถอนสิทธิบัตรเนื่องจากไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี]
 - มาตรา 49 หรือ 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 49 [บังคับใช้สิทธิกรณี nonworking และ blocking patent]
 - มาตรา 50 หรือ 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 50 [เงื่อนไขการบังคับใช้สิทธิกรณี nonworking และ blocking pat]
 - มาตรา 55 หรือ 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 55 [เพิกถอนสิทธิบัตรเนื่องจาก nonworking หรือไม่จดทะเบียน license]
 - มาตรา 65ฉ [เพิกถอนอนุสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ หลัง post grant exam]
 - มาตรา 72 [ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตร: pre-grant]
 - มาตรา 12 หรือ 65 ประกอบด้วยมาตรา 12 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 12 [บำเหน็จพิเศษ]
 - มาตรา 15 หรือ 65 ประกอบด้วยมาตรา 15 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 15 [ผู้ประดิษฐ์ร่วมขอเข้าชื่อ]
 - มาตรา 28 หรือ 65 ประกอบด้วยมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ [ยกคำขอหลังตรวจสอบเบื้องต้น]
 - มาตรา 30 [ยกคำขอหลังตรวจสอบ]
 - มาตรา 33 หรือ 65 ประกอบด้วยมาตรา 33 [ออกสิทธิบัตร]
 - มาตรา 34 หรือ 65 ประกอบด้วยมาตรา 34 [ยกคำขอหลังคัดค้าน]
 - มาตรา 49 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 49 [บังคับใช้สิทธิ]
 - มาตรา 50 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 50 [บังคับใช้สิทธิ]
 - มาตรา 61 [ยกคำขอหลังคัดค้าน Design]

มิให้นับระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นอายุของสิทธิบัตรนั้น

อายุของสิทธิบัตร

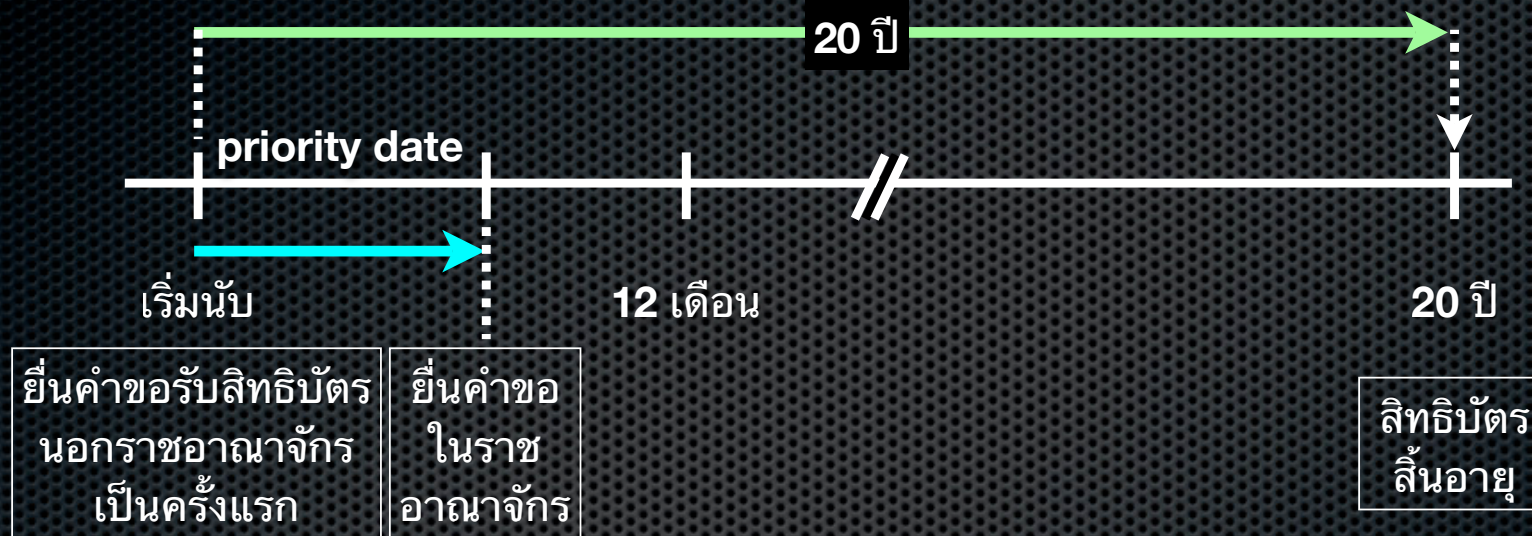
การออกแบบผลิตภัณฑ์

- TRIPS Article 26 3. The duration of protection available shall amount to **at least 10 years**.
- มาตรา 62: สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุ**สิบปี** นับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 16 หรือมาตรา 74 มิให้นำระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นอายุของสิทธิบัตรนั้น

อายุของอนุสิทธิบัตร

- มาตรา 65 สัตต: อนุสิทธิบัตรให้มีอายุหกปีนับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16 [ขอวันเดียวกัน ตกลงกันไม่ได้] มาตรา 74 [ดูแจ้งละเอียด] หรือมาตรา 77จ [คนหนึ่งขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์อีกคนขออนุสิทธิบัตร] มิให้นับระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นอายุของสิทธิบัตรนั้น
- ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้สองคราว มีกำหนดคราวละสองปี โดยให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียนอยู่ จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- การขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

ในกรณีที่ได้ Priority Date



- **[อย่าลืมมาตรา 19 ทวิ]** บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการ ประดิษฐ์ไว้นอก ราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นใน ราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือน นับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็น ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่น คำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้
- ในกรณีนี้ เมื่อยอมให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่น คำขอในราชอาณาจักรแล้ว เมื่อนับอายุจากวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักร ก็เท่ากับเป็นการนับอายุ จากวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกนั่นเอง

นับอายุสิทธิบัตรตามกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ขณะออกสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 62 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุเจ็ดปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตร ...” เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยได้ขอรับสิทธิบัตรตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 71 และ 64 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2524 และเลขที่ 73 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2524 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของจำเลยจึงสิ้นอายุลงตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2531 และวันที่ 28 ตุลาคม 2531 ตามลำดับแล้ว ตามมาตราดังกล่าวซึ่งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการออกสิทธิบัตรทั้งสามฉบับให้แก่จำเลย [คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 548/2538]

เกร็ด: Submarine Patent

- ในสหรัฐมีระบบ continuing patent applications ให้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรฉบับใหม่ เสริมจากฉบับเดิมโดยได้ priority date (ไทยไม่มี)
 - Divisional claim การประดิษฐ์ใหม่จาก subset ของ specifications
 - Continuation เพิ่ม claims ใหม่
 - Continuation-in-part (CIP) เพิ่มทั้ง specifications และ claims
- ผู้ประดิษฐ์หรือตัวแทนสิทธิบัตร อาจใช้กลเม็ด ยื่นคำขอเสริมไปเรื่อยๆ ทำให้ยืดอายุการตรวจสอบออกไป (อาจนานถึง 30-40 ปี โดยไม่มีผู้ใดเห็นรายละเอียดการประดิษฐ์ ในขณะที่ค่อยๆ ปรับข้อถือสิทธิ ให้ใกล้เคียงเทคโนโลยีที่กำลังใช้กันอยู่ เมื่อออกสิทธิบัตรก็จะเก็บค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิได้เป็นเงินมหาศาล
- ตัวอย่างเช่น Jerome Lemelson ในกรณี bar code ซึ่งรอรับสิทธิบัตรอยู่ประมาณ 30 ปีจนสิทธิบัตรออกในปี 1984 เขาเรียกเก็บเงินค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์
- ปัจจุบันทำได้ยาก เพราะคำขอถูก publish ที่ 18 เดือน ไม่สามารถปิดบังไว้ได้ง่าย
- ของไทยถึงจะมีมาตรา 62 และ 65 ลັดต (สำหรับอนุ) แต่เราใช้ระบบโฆษณา ก่อน

ทำไมต้องเก็บค่าธรรมเนียมรายปี

- เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผู้ประดิษฐ์ให้แก่สังคมเป็นการตอบแทนสิทธิ
- ยิ่งใช้ประโยชน์จากสิทธินาน ก็ยิ่งต้องจ่ายไปเรื่อยๆ โดยที่ประเทศส่วนมากใช้อัตราก้าวหน้า (progressive rate) คือปีแรกๆ เก็บปีละไม่มาก ไปมากเอาปีหลังๆ
- ถ้าผู้ทรงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ก็คงจะคิดว่าไม่คุ้มที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีที่แพงขึ้นเรื่อยๆ จึงน่าจะละทิ้งสิทธิบัตร ให้กลายเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ใน public domain คือไม่มีใครเป็นเจ้าของสิทธิอีกต่อไป พูดให้ชัดก็คือ ใครจะใช้การประดิษฐ์นั้นก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้อื่นมาห้าม (ตามสิทธิในทางลบของผู้ทรงสิทธิบัตร)

Paris Convention Article 5^{bis}

Period of Grace for the Payment of Fees for the Maintenance of Rights

(1) A period of grace of not less than six months shall be allowed for the payment of the fees prescribed for the maintenance of industrial property rights, subject, if the domestic legislation so provides, to the payment of a surcharge.

(2) The countries of the Union shall have the right to provide for the restoration of patents which have lapsed by reason of non-payment of fees.

ค่าธรรมเนียมรายปี

[มาตรา ๔๓] ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง **เริ่มแต่ปีที่ห้า** ของอายุสิทธิบัตร และต้อง**ชำระภายในหกสิบวัน** นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของ ปีที่ห้าและของทุก ๆ ปีต่อไป ถ้าสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ห้าแห่งอายุสิทธิบัตร **การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีที่ห้าถึงปีที่ออกสิทธิบัตร ให้ชำระภายในหกสิบวัน** นับแต่วันออกสิทธิบัตร

ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกำหนดเวลาดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องเสีย**ค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสามสิบ** ของเงินค่าธรรมเนียม รายปี โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมเพิ่ม**ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน** นับแต่วันสิ้นกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

เมื่อครบกำหนดเวลาดตามวรรคสามแล้ว ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่ม ให้อธิบดีทำรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตร**ร้องขอต่อคณะกรรมการภายในกำหนดหกสิบวัน** นับแต่วันทราบคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรว่ามีเหตุจำเป็นไม่อาจชำระค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในกำหนดเวลาดตามวรรคสามได้ คณะกรรมการอาจขยายกำหนดเวลาหรือเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได้

[มาตรา ๔๔] ผู้ทรงสิทธิบัตรจะขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระ ทั้งหมดในคราวเดียวแทนการชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีก็ได้

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าไปแล้ว แต่ได้มีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมรายปี หรือผู้ทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเติม หรือไม่มีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมรายปีที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว

นั้น

ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรการประดิษฐ์

อายุสิทธิบัตร(ปี)	พ.ศ. 2522	2535 & 2542	พ.ศ. 2547	ลดให้ (%)
5	2,000	2,000	1,000	50
6	4,000	4,000	1,200	30
7	6,000	6,000	1,600	27
8	8,000	8,000	2,200	28
9	10,000	10,000	3,000	30
10	12,000	12,000	4,000	33
11	14,000	14,000	5,200	37
12	16,000	16,000	6,600	41
13	18,000	18,000	8,200	46
14	20,000	20,000	10,000	50
15	30,000	30,000	12,000	40
16	-	40,000	14,200	36
17	-	50,000	16,600	33
18	-	60,000	19,200	32
19	-	70,000	22,000	31
20	-	80,000	25,000	31
one-shot	-	400,000 ('42)	140,000	35

ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

อายุสิทธิบัตร (ปี)	พ.ศ.2522	พ.ศ.2535/42	พ.ศ.2547	ลดให้ (%)
5	1,000	1,000	500	50
6	2,000	2,000	650	32
7	3,000	3,000	950	32
8	-	4,000	1,400	35
9	-	5,000	2,000	40
10	-	6,000	2,750	46
one-shot	-	20,000	7,500	38

ค่าธรรมเนียมรายปีอนุสิทธิบัตร

อายุ (ปี)	พ.ศ.2542	พ.ศ.2547	ลดให้ (%)
5	2,000	750	38
6	4,000	1,500	38
one-shot	6,000	2,000	33
Renew 1	14,000	6,000	43
Renew 2	22,000	9,000	41

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมรายปี

อายุ (ปี)	USA (\$)	USA (Baht)	THAILAND	ACTUAL
0	1,440	47,520		
5	(3.5y) 930	30,690	2,000	1,000
6	-	-	4,000	1,200
7	(7.5y) 2,360	77,880	6,000	1,600
8	-	-	8,000	2,200
9	-	-	10,000	3,000
10	-	-	12,000	4,000
11	(11.5y) 3,910	129,030	14,000	5,200
12	-	-	16,000	6,600
13	-	-	18,000	8,200
14	-	-	20,000	10,000
15	-	-	30,000	12,000
16	-	-	40,000	14,200
17	-	-	50,000	16,600
18	-	-	60,000	19,200
19	-	-	70,000	22,000
20	-	-	80,000	25,000
Total	8,640 (4,320)	285,120 (142,560)	440,000	152,000
one-shot			('42) 400,000	140,000

การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี

- ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่องกำหนดรายชื่อนักงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
 - 14 กุมภาพันธ์ 2549
 - 28 มิถุนายน 2549 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 - 23 มกราคม 2550 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

หน่วยงานสถานศึกษาว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- วิทยาลัยเทคนิคปราชญ์บุรี
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้
- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลัยการณ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

มูลนิธิหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณกุศล

- มูลนิธิชาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- มูลนิธิชาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- มูลนิธิโครงการหลวง
- มูลนิธิจุฬาภรณ์
- มูลนิธิชัยพัฒนา
- มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์
- มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
- มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงดังกล่าวข้างต้น
- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ใครเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมรายปี?

- กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้
- ในทางปฏิบัติ กรมทรัพย์สินทางปัญญาอนุญาตให้ใครก็ได้มาชำระค่าธรรมเนียมรายปีแทนผู้ทรงสิทธิบัตร
- ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนสิทธิบัตร ถึงจะชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้

การละทิ้งสิทธิบัตรเพราะไม่ ชำระค่าธรรมเนียมรายปี

- อย่าชะล่าใจ เพราะกรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการสิทธิบัตรแต่ละครั้ง โดยมากจะมีสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ที่ถูกเพิกถอนเนื่องจากไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตามมาตรา 43 วรรคสี่ประมาณอย่างละ 15-20 เรื่อง
- อย่างนี้ก็จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรให้ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา 43 วรรคท้ายได้ง่ายๆ เคยมีผู้ประดิษฐ์และตัวแทนสิทธิบัตรเข้าใจ หรือเสียหาย มาแล้วหลายราย

ตัวอย่างที่ศาลยอมขยายเวลา

นอกจากโจทก์จะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลดูดดินเหลวใต้น้ำและสูบน้ำ” แล้วโจทก์ยังเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์เดียวกันด้วย โจทก์เพิ่งได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อปี ๒๕๔๒ และได้รับสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อปี ๒๕๔๔ โดยที่โจทก์ยังผลิตสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรออกจำหน่าย รวมทั้งได้นำผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ จนได้รับประกาศเกียรติคุณจากสภาวิจัยแห่งชาติ และหอการค้าจังหวัดนครปฐม ... จึงน่าจะเชื่อว่โจทก์ยังต้องการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรทั้งสองอยู่ โดยไม่มีเจตนาละทิ้งสิทธิบัตร แต่เนื่องจากโจทก์เป็นผู้มีการศึกษาน้อย โจทก์ดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรด้วยตัวเอง โดยไม่มีตัวแทนสิทธิบัตรที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบดำเนินการให้ แม้โจทก์จะสามารถ ทำการประดิษฐ์จนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรได้ แต่โจทก์อาจเข้าใจผิดในรายละเอียดของกฎหมาย ที่ยากสำหรับ ความเข้าใจของบุคคลโดยทั่วไปได้ ดังเช่นที่สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีหนังสือชี้แจง กำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปี ฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ ... ผู้ทรงสิทธิบัตรเลขที่ ๐๒๗๗๘๔ ทราบรายละเอียดการนับอายุสิทธิบัตร ... ซึ่งเป็นการแสดงว่กำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปี เป็นเรื่องว่สมควรต้องชี้แจงให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบ การขาดชำระค่าธรรมเนียมรายปีของโจทก์จึงเกิดจาก ความเข้าใจผิดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ประกอบกับหลงลืมเนื่องจากเร่งผลิตการประดิษฐ์ในช่วงที่มีอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเสียหายของเกษตรกรและเร่งชำระหนี้ของโจทก์ พยานหลักฐานที่โจทก์นำเข้าสู่ในชั้นศาล มีน้ำหนักเพียงพอแสดงให้เหตุดังกล่าวเป็นว่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้ทันตามกำหนด กรณีมีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตร พินึกษาเพิกถอนคำสั่ง ของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรเลขที่ ๘๘๖๘ ของโจทก์ ให้คณะกรรมการสิทธิบัตร ขยายกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมเพิ่ม [ทป19/2547]

ตัวอย่างที่ศาลไม่ยอมขยายเวลา

แต่ในชั้นศาลโจทก์นำสืบยอมรับว่าโจทก์ทราบดีว่าโจทก์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีที่ ๕ ถึงปีที่ ๙ โดยสามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ โจทก์อ้างเหตุจำเป็นว่า ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดคอมพิวเตอร์เพนทท์แอนนุยตี้ส์ หรือ CPA ซึ่งโจทก์มอบหมาย ให้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว แทนตัวแทนผู้ทรงสิทธิบัตรในประเทศไทย ไม่มีระบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปีย้อนหลัง และมีข้อขัดข้องของระบบสื่อสาร ในการติดต่อระหว่าง CPA สำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษ กับสำนักงานสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเป็นเหตุให้โจทก์มิได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีที่ ๕ ถึงปีที่ ๙ ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของโจทก์ต่อจำเลยที่ ๑ เห็นว่า**แม้จะเกิดปัญหาข้อขัดข้อง** ตามที่อ้างต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร หรือตามที่นำสืบในชั้นศาลก็ดี แต่**โจทก์มีหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะผู้ทรงสิทธิบัตร** ที่จะต้องชวนขยายติดต่อชำระค่าธรรมเนียมรายปี ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายเสียแต่เนิ่นๆ โจทก์มีตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้แก่โจทก์ และตัวแทนสิทธิบัตรก็ทราบวันครบกำหนดที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งความข้อนี้โจทก์ก็นำสืบยอมรับไว้ ดังนั้นแม้ตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศไทยจะยังไม่ได้รับคำยืนยันจากโจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งอยู่ต่างประเทศ ให้ออกเงินทดรองชำระค่าธรรมเนียมรายปีแทนโจทก์ไปก่อนก็ดี หรือกรณีที่โจทก์แจ้งให้ตัวแทนสิทธิบัตร ในประเทศไทย ว่าไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี เพราะโจทก์ได้มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนแล้วก็ดี หากตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศไทยเห็นว่าใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งหากครบ กำหนดเวลาคือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ แล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเพิ่ม สิทธิบัตรการประดิษฐ์ของโจทก์อาจถูกเพิกถอน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายได้ **ตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศไทย** ก็น่าที่จะจัดการอันสมควร เพื่อจะปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตร โดยออกเงินทดรองจ่าย เป็นค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับสิทธิบัตรของโจทก์ไปก่อนได้ เพราะตัวแทนสิทธิบัตร มีอำนาจกระทำได้อยู่แล้ว ตามหนังสือมอบอำนาจ ... ปัญหาข้อขัดข้องตามที่อ้างต่อ คณะกรรมการสิทธิบัตรหรือตามที่นำสืบในชั้นศาลดังกล่าว ล้วนเป็นความผิดพลาดหรือความบกพร่อง ของโจทก์เองมาแต่แรก จึงถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุจำเป็น ที่ทำให้โจทก์ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปี ได้ทันภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย คำสั่งและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตร ที่ไม่ให้โจทก์ขยายระยะเวลาเสียค่าธรรมเนียมรายปีตามฟ้อง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว [คำพิพากษาศาลทฤษฎีสิทธิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป 133/2546]

อีกตัวอย่างที่ศาลไม่ยอมขยายเวลา

โจทก์นำสืบว่าการที่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๑ ไม่ยินยอมขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปีรวมทั้งเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรให้แก่โจทก์ทั้งที่โจทก์ได้แสดงพยานหลักฐานเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโจทก์ไม่ได้มีส่วนก่อขึ้นและกรณีมีเหตุจำเป็นโดยโจทก์มิได้มีเจตนาละทิ้งหรือมีความจงใจไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใด จำเลยนำสืบว่าเหตุที่คณะกรรมการสิทธิบัตรไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีของโจทก์เนื่องจากโจทก์มีตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในประเทศไทยและตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในประเทศไทยเข้าใจกฎเกณฑ์ในการต่อสิทธิบัตรโดยได้รับการอบรมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และในปีที่ ๕ ถึง ๘ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ในประเทศไทยก็ได้มีการต่อทะเบียนสิทธิบัตรโดยถูกต้อง เมื่อมีคอมพิวเตอร์แล้วตัวแทนผู้ทรงสิทธิบัตร ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบต่ออายุสิทธิบัตร เห็นว่า ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจโจทก์ในประเทศไทยได้รับมอบอำนาจให้อำนาจชำระค่าธรรมเนียมทั้งหลายแทนโจทก์ เมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะต้องต่ออายุค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรรายปี และโจทก์มิได้แจ้งคำสั่งให้ตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศไทยดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมรายปีแทน ตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศไทยซึ่งทราบเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ใบต่ออายุทะเบียนสิทธิบัตรเป็นอย่างดี ก็ควรจะตรวจสอบและสอบถามไปยังโจทก์ว่าจะคงให้ตัวแทนสิทธิบัตรของโจทก์ในประเทศไทยดำเนินการต่ออายุทะเบียนสิทธิบัตรให้อีกต่อไปหรือไม่ การที่ตัวแทนสิทธิบัตรของโจทก์ในประเทศไทยละเลยไม่สอบถามไปยังโจทก์ซึ่งอยู่ต่างประเทศ จึงเป็นความประมาทเลินเล่อของตัวแทนสิทธิบัตรของโจทก์ในประเทศไทยและจะอ้างเหตุว่าเป็นเพราะความบกพร่องเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์หาได้ไม่ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตรเลขที่ ๘๑๒๕ ของโจทก์ชอบแล้ว และกรณีไม่มีเหตุที่ให้เพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรเลขที่ ๘๑๒๕ ของโจทก์ [คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป 144/2547]

การเพิกถอนสิทธิบัตรตาม TRIPS Article 32

- ✦ An opportunity for judicial review of **any** decision to revoke or forfeit a patent shall be available.

การคืนสิทธิบัตร การเลิกซื้อถือสิทธิ

[มาตรา ๕๓] ผู้ทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตร หรือเลิกซื้อถือสิทธิบางข้อก็ได้ โดยทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกซื้อถือสิทธิบางข้อตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน หรือถ้ามีการอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิทธิบัตรตาม

- มาตรา ๓๘ [ตกลงกันเองตามปกติ]
- มาตรา ๔๕ [ผู้ทรงสิทธิบัตรทำบันทึกความยินยอมไว้ก่อน]
- มาตรา ๔๖ [บังคับใช้สิทธิ กรณี nonworking หรือ ไม่มีการขาย/ราคาสูงเกินควร/ไม่พอสนอง]
- มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ [บังคับใช้สิทธิ กรณี blocking patent]

ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นด้วย

การ [ฟ้องต่อศาลขอให้] เพิกถอนสิทธิบัตร

[มาตรา ๕๔] สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วย

- มาตรา ๕ [Substantive condition of patentability สามข้อ]
- มาตรา ๙ [Exclusion List สิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามพรบ.]
- มาตรา ๑๐ [สิทธิของผู้ประดิษฐ์ในการขอรับสิทธิบัตร]
- มาตรา ๑๑ [นายจ้าง-ลูกจ้าง]
- หรือมาตรา ๑๔ [คุณสมบัติของบุคคลที่จะขอรับสิทธิบัตรได้-สัญชาติและภูมิลำเนา]
- โปรดสังเกตว่าไม่มีมาตรา 17 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมาตรา 3:
Enabling disclosure และ Best mode

ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง

- บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ [เช่น เป็นข้อต่อสู้เมื่อถูกฟ้องละเมิดสิทธิบัตร]
[อธิบายไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2670/2532] หรือ
- บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้

แต่ถ้าฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ต้องฟ้องตามมาตรา 64 ไม่ใช่ 54

- การฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องฟ้องตามมาตรา 64 จะฟ้องตามมาตรา 54 ไม่ได้
- ขนาดศาลอุทธรณ์ตัดสินตาม มาตรา 54 ยังถูกศาลฎีกาส่งกลับให้พิจารณาใหม่
[คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5939/2538 สิทธิบัตรรางหลอดฟลูออเรสเซนต์]

กรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรหลังจดทะเบียน

[มาตรา ๕๕] อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา ๕๐ แล้ว ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร มิได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หรือไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือในขณะนั้นไม่มีผู้ใดขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นว่ามีความสมควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าว

(๒) ผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดย ผ่าฝืนมาตรา ๔๑ [ไม่ทำเป็นหนังสือและ/หรือ ไม่นำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา]

ก่อนการขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ให้อธิบดีมีคำสั่งให้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งคำสั่งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม สิทธิบัตรทราบเพื่อยื่นคำแถลงแสดงเหตุผลของตน การยื่นคำแถลงดังกล่าวต้องยื่นภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง อธิบดีจะเรียกให้บุคคลใดมาให้อรรถาธิบายหรือให้ส่งเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้

เมื่ออธิบดีได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีความสมควรให้เพิกถอนสิทธิบัตร ให้อธิบดีทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบัตร

ตัวอย่าง: ผู้มีอำนาจฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตร ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ต้องนำสืบ และต้องสืบในฟ้อง)

- ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า “การออกสิทธิบัตรพิพาทเป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถที่จะผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ซึ่งสินค้าที่มีรูปลักษณะเหมือน คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่จำเลยยื่นคำขอรับสิทธิบัตรพิพาท ไม่ได้ความว่าโจทก์ได้ผลิต ได้ จำหน่าย หรือได้มีไว้ซึ่งสินค้านั้นแล้วแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติ ... โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้เพิกถอนสิทธิบัตรพิพาทได้ พิพากษายกฟ้อง ... ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
- โจทก์ฎีกา บรรยายฟ้องว่า การที่จำเลยได้รับสิทธิบัตรเลขที่ 677 โดยฝ่าฝืนกฎหมายทำให้โจทก์เสียหายเพราะไม่สามารถที่จะผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ซึ่งสินค้าที่มีรูปลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่จำเลยได้ยื่นคำขอไว้ ... [แต่ในการส่งพยานหลักฐาน] ... โจทก์อ้างส่งเอกสาร ... เพื่อให้ศาลรับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้ผลิตสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่จำเลยได้รับสิทธิบัตรมานานแล้ว โดยผลิตมาก่อนฟ้องและก่อนที่จำเลยจะได้รับสิทธิบัตร จึงเป็นการสืบนอกฟ้องนอกประเด็น [คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2670/2532]

ตัวอย่าง: ถ้าต่อสู้ว่าสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์แล้ว ควรขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรเสียด้วย ไม่ เช่นนั้นศาลอาจไม่เพิกถอนให้

- การออกแบบชิ้นส่วนลดเสียงดังในเสาข้างประตูเหล็กม้วน [คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป 82/2545 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5865/2548]
- กรณีประตูเหล็กอีกเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างว่า ในการต่อสู้คดีละเมิดสิทธิบัตร ถ้ามีหลักฐานว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ อย่างกล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรเพียงอย่างเดียว ควรจะขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรเสียด้วยเลย ไม่เช่นนั้นศาลอาจจะไม่เพิกถอน หรือไม่พิจารณาประเด็นเพิกถอน หรือไม่พิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรด้วยซ้ำ โดยเหตุที่ไม่อาจทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ [คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 620/2538]

ตัวอย่าง: การแก้ไขข้อถือสิทธิเพื่อลดความครอบคลุม

- 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
- ... เมื่อได้ความว่าการแก้ไขข้อถือสิทธิของจำเลย [Bristol Myers Squibb Co.] เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจำเลยร่วม [คือกรมทรัพย์สินทางปัญญา] ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช้ดุลพินิจคลาดเคลื่อน ... จึงชอบที่จะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นให้ถูกต้อง แม้ว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ส่วนที่ 6 จะบัญญัติถึงเฉพาะการคืนสิทธิบัตร การเลิกข้อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร โดยไม่มีบทบัญญัติให้แก้ไขข้อถือสิทธิ แต่การเลิกข้อถือสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิบัตรย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิบัตรรุนแรงกว่าการแก้ไขข้อถือสิทธิเป็นอย่างมาก กล่าวคือหากมีการเพิกถอนสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายอีกต่อไป และหากมีการเลิกข้อถือสิทธิ ผู้ทรงสิทธิบัตรก็จะเหลือขอบเขตการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองเฉพาะข้อถือสิทธิที่ยังคงอยู่เท่านั้น ในกรณีของจำเลยที่ข้อถือสิทธิ ข้อ 1 และ 2 เป็นข้อถือสิทธิหลัก ... หากปราศจากข้อถือสิทธิหลัก 2 ข้อดังกล่าวแล้ว ก็จะมีผลไม่ต่างกับการไม่มีข้อถือสิทธิอยู่เลย การแก้ไขข้อถือสิทธิตามคำขอท้ายฟ้อง ของโจทก์ทั้งสาม จึงเป็นผลดีต่อจำเลยยิ่งกว่าการเลิกข้อถือสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิบัตรตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เมื่อกฎหมายมิได้บัญญัติห้ามมิให้แก้ไข โจทก์ทั้งสามจึงมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของจำเลย ... พิจารณาให้จำเลยและจำเลยร่วมดำเนินการแก้ไขสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 7600 ในข้อถือสิทธิข้อที่ 1 และ 2 ให้เพิ่มเติมข้อความให้ครบถ้วนว่า...

[คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป. 93/2545 คดี DDI ยาเอดส์]