

กฎหมายสิทธิบัตรกับการพัฒนา: ศึกษากรณี ข้อยกเว้น การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง

Patent Law and Development: Study on Patent Infringement Exception for Experimental Purpose

เอกรินทร์ วิริโย
Aggarin Viriyo

บทคัดย่อ

กฎหมายสิทธิบัตรไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้น แต่ยังให้ความคุ้มครองประโยชน์สาธารณะด้วยเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย โดยการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะนั้น จะเห็นได้จากการที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร เช่น การนำมาใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลอง หรือที่เรียกว่า “ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง” ซึ่งบทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองนี้ไว้ในระดับระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประเทศต่างๆ ที่จะปฏิบัติตามต่อไป โดยศึกษาจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้กำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ เปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิบัตรของบางประเทศ

คำสำคัญ: สิทธิบัตร ข้อยกเว้น การทดลอง

Abstract

The patent laws not only provide the protection on the right owners' exploitation but also provide the protection on the public interest in order to balance the benefits of both parties. For the public interest protection, the laws permit other persons who are not the right owners to use the patented invention without the authorization from the right owners, for example, for the purpose of experiment or so called “patent infringement exception for experimental purpose”. This article is intended to study and analyze the implementation of the experimental use exception at the international level in order for each country to follow. This paper is based on the studying from the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement which specifically provides for this exception, in comparison with the patent laws in some countries.

Keywords: Patent, Exception, Experiment

บทนำ

สิทธิบัตรเป็นหนังสือรับรองที่รัฐออกให้กับผู้ประดิษฐ์ เพื่อแสดงว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นขึ้นได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี ในการผลิต โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะได้รับความ คุ้มครองสิทธิบัตรจะต้องมีประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและ ไม่มีการใช้อยู่ก่อนวันที่ขอรับสิทธิบัตร และเมื่อสิ่งประดิษฐ์ได้ ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรแล้ว ผู้ประดิษฐ์ก็จะมีสถานะตาม กฎหมายเป็นเจ้าของสิทธิบัตรซึ่งจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการ แสวงหาประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์นั้นได้แต่เพียงผู้เดียวภายใน ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นสิทธิในการผลิต การจำหน่าย การนำเข้าและส่งออกสิ่งประดิษฐ์นั้น ตลอดจนสิทธิในการ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิดังกล่าว และหากบุคคลใดนำ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรนี้ไปใช้โดยไม่ได้อ ธิบายอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร ก็จะเป็นการละเมิดต่อผู้ เป็นเจ้าของสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม กฎหมายสิทธิบัตรของ หลายประเทศได้กำหนดรองรับให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ สิทธิบัตรสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิ บัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง โดยไม่ต้องขออนุญาต จากเจ้าของสิทธิบัตรและเป็นการยกเว้นความผิดของบุคคล ดังกล่าวจากการละเมิดสิทธิบัตร หรือที่เรียกว่า “ข้อยกเว้น การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง” ทั้งนี้ แต่ละประเทศ ได้กำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวไว้แตกต่างกันตามนโยบาย การคุ้มครองสิทธิบัตรของแต่ละประเทศในการที่จะรักษา ความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร และประโยชน์สาธารณะ (Tessensohn, 1998)

นอกจากนั้น เมื่อปลายปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ได้มีการเปิดเผยร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (WikiLeaks Release, 2013) ในความตกลงหุ้นส่วน ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement: TPP) โดยความตกลงฉบับ นี้เป็นความตกลงเกี่ยวกับการค้าเสรีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาอย่างเป็นทางการเป็นความลับระหว่าง ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา บรูไน ซิลิ ญีปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม (Cox, 2014) ซึ่งในความตกลง TPP ร่างบทบัญญัติว่าด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาก ที่สุด เนื่องจากร่างบทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดมาตรฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไว้สูงกว่ามาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก (Flynn, 2012)

โดยเฉพาะความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) จน ทำให้มีการเรียกความตกลง TPP ว่า “TRIPS-plus” ซึ่ง หมายถึง การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับ มาตรฐานที่สูงกว่าความตกลง TRIPS (Port, 2012)

การกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญาที่สูงขึ้น ทำให้มีข้อกังวลว่าร่างบทบัญญัติว่าด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งผลกระทบต่อประเทศกำลัง พัฒนา โดยเป็นการมุ่งคุ้มครองเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการให้ สาธารณชนสามารถเข้าถึงและนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ อย่างเช่น การนำสิ่งประดิษฐ์ที่ ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่ง ได้สิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งหากเป็น เช่นนั้น ก็จะทำให้ไม่มีความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองประโยชน์ สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทาง ปัญญาก็ได้กำหนดให้มีการจำกัดสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทาง ปัญญาไว้ในบางกรณี เช่น การจำกัดสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร เพื่อให้สาธารณชนสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความ คุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์ เพื่อการทดลองได้โดยไม่ต้อง ขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรและเป็นการยกเว้นความ ผิดของบุคคลดังกล่าวจากการละเมิดสิทธิบัตรหรือที่เรียกว่า “ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง” โดยกำหนด ไว้ในร่างข้อ E.5ter ของความตกลง TPP

ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงเป็นการศึกษาว่าข้อยกเว้น การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองที่กำหนดไว้ใน TPP อัน จะเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยเปรียบเทียบกับ แนวทางการกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวตามกฎหมายของ บางประเทศ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การกำหนดข้อยกเว้น การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองนี้ไว้ในระดับระหว่าง ประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสำหรับประเทศต่างๆ ที่จะ ปฏิบัติตามต่อไป

การคุ้มครองสิทธิบัตร

การคุ้มครองสิทธิบัตรมีการกำหนดรองรับไว้ใน ความตกลง TRIPS ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับประเทศ สมาชิกในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร โดยความตกลง TRIPS กำหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครอง สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรเป็นระยะเวลา 20 ปีภายในเขตแดน

ของประเทศสมาชิกที่ให้การคุ้มครองสิทธิบัตรดังกล่าว สำหรับสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรที่กำหนดไว้ในความตกลง TRIPS ได้แก่ สิทธิในการผลิต จำหน่าย และนำเข้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร โดยเจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการดังกล่าว และหากมีการกระทำดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรก็จะเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งเจ้าของสิทธิบัตรสามารถดำเนินการฟ้องร้องผู้ละเมิดได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับความตกลง TPP แล้ว ความตกลง TRIPS ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้โดยเฉพาะ เช่นเดียวกับร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา หากแต่ความตกลง TRIPS ได้กำหนด “Three-Step Test” ไว้ในข้อ 30 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์สำหรับประเทศสมาชิกที่จะกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร โดยประเทศสมาชิกอาจกำหนดข้อยกเว้นการใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร หากข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์ตามปกติของเจ้าของสิทธิบัตรเกินสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิอันชอบธรรมของเจ้าของสิทธิบัตรโดยพิจารณาถึงสิทธิอันชอบธรรมของบุคคลที่สามด้วย ฉะนั้น การที่ประเทศสมาชิกใดจะกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าประเทศสมาชิกจะต้องกำหนดให้มีข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรในเรื่องใดบ้างในทำนองเดียวกัน ร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญานั้นก็ได้กำหนด “Three-Step Test” ไว้เช่นกัน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์สำหรับประเทศสมาชิกที่จะกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร แต่ถึงกระนั้นร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้เป็นการเฉพาะด้วย ดังนั้น ภายใต้ข้อผูกพันตามร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศสมาชิกจะต้องกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ในกฎหมายภายในของตนเป็นการเฉพาะเจาะจงต่อไป

นอกจากนั้น แม้ว่าความตกลง TRIPS ไม่ได้ระบุเจาะจงให้ประเทศสมาชิกจะต้องมีข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ก็ตาม แต่ประเทศสมาชิกหลายประเทศก็ได้กำหนดให้มีข้อยกเว้นดังกล่าวไว้ในกฎหมายโดยตระหนักถึงความสำคัญในการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง และการพัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศก็ได้กำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวไว้แตกต่างกัน โดยบางประเทศได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ค่อนข้างแคบ ขณะที่

ประเทศอีกกลุ่มหนึ่งได้กำหนดข้อยกเว้นไว้อย่างกว้างขวางกว่า (Holzapfel & Sarnoff, 2008) ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความมาตรฐานขั้นต่ำระหว่างประเทศ เพื่อวางแนวทางการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองให้มีความชัดเจนและแน่นอน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันในกลุ่มประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ต่อไป ซึ่งการที่ร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลง TPP ได้กำหนดรองรับข้อยกเว้นดังกล่าวไว้ก็อาจเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อวางแนวทางการกำหนดข้อยกเว้นให้แก่ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ แต่ทั้งนี้ มาตรฐานที่จะนำมาใช้นั้นก็จะต้องมีความถูกต้องทั้งหลักกฎหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับจะต้องพิจารณากฎหมายและแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของแต่ละประเทศด้วย

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง

1. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีว่าด้วยการใช้ประโยชน์ (Utilitarian Theory) เป็นทฤษฎีที่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิบัตรว่า กฎหมายสิทธิบัตรจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของสิทธิบัตรในการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมา อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (Oddi, 1996) โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการคุ้มครองสิทธิบัตรนี้จะเป็นการขัดขวางมิให้บุคคลอื่นสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (Dam, 1994) เนื่องจากการพัฒนาหรือต่อยอดนี้จำเป็นที่จะต้องนำสิ่งประดิษฐ์และรายละเอียดการประดิษฐ์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ (Tur-Sinai, 2010) แต่เมื่อการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง ก็จะทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม เจ้าของสิทธิบัตรอาจจะไม่อนุญาตการนำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่จะมีการพัฒนาหรือต่อยอดจะแข่งขันกับสิ่งประดิษฐ์ของตน อันจะกระทบต่อการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว กรณีนี้จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างการคุ้มครองสิทธิบัตรและการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือต่อยอด ดังนั้น กฎหมายสิทธิบัตรจึงจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์

ทั้งสองที่ขัดแย้งกันดังกล่าว พร้อมกับการแก้ไขปัญหว่าการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรจะต้องไม่กระทบต่อการพัฒนาหรือต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีด้วย

นอกจากนั้น ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองยังได้รับการสนับสนุนจากทฤษฎีแรงงาน (Labor Theory) และทฤษฎีลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personality Theory) โดยภายใต้ทฤษฎีแรงงานนั้น บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่ตนได้ลงทุนลงแรง ซึ่งทฤษฎีแรงงานได้ยอมรับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาด้วย (Damstedt, 2003) อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขประการสำคัญที่บุคคลจะได้สิทธิในทรัพย์สินโดยสามารถห้ามมิให้บุคคลอื่นมาใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตามทฤษฎีแรงงานนั้น คือ จะต้องมิใช่ทรัพย์สินดังกล่าวเหลืออยู่เพียงพอเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณชนโดยรวม มิฉะนั้น หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีทรัพย์สินดังกล่าวเหลืออยู่อย่างเพียงพอให้สาธารณชนใช้ประโยชน์ ก็จะทำให้เกิดการผูกขาดในทรัพย์สินดังกล่าวและจะส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในบริบทของการคุ้มครองสิทธิบัตร แม้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรจะให้การคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของสิทธิบัตรที่เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาก็ตาม แต่การคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้นก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวด้วย ดังนั้น ทฤษฎีแรงงานจึงได้คำนึงถึงการกำหนดข้อยกเว้นเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง อันจะเป็นประโยชน์สาธารณะในการนำมาพัฒนาหรือต่อยอดต่อไป

สำหรับทฤษฎีลักษณะเฉพาะของบุคคล ได้ยอมรับว่าการให้สิทธิในทรัพย์สินเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นการตระหนักถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา โดยในทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นการสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เป็นเจ้าของ นอกจากนี้ เมื่อบุคคลใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา บุคคลดังกล่าวก็ควรจะได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานั้น อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีลักษณะเฉพาะของบุคคลก็ได้ยอมรับว่าการให้สิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจเป็นการขัดขวางมิให้บุคคลอื่นสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดได้ ดังในกรณีของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรที่ความเป็นเจ้าของตกอยู่กับเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ฉะนั้น ทฤษฎีดังกล่าวจึงคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรเพื่อป้องกัน

มิให้เกิดการขัดขวางในการที่จะนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด และในการนี้ทฤษฎีดังกล่าวจึงสนับสนุนการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง อันเป็นการควบคุมมิให้เจ้าของสิทธิบัตรมาขัดขวางการนำสิ่งประดิษฐ์ของตนมาใช้เพื่อการทดลอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Tur-Sinai, 2012)

2. ประโยชน์ของการกำหนดข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง เป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการพัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยมีหลักการให้บุคคลอื่นสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองได้ในช่วงระยะเวลาที่การคุ้มครองสิทธิบัตรยังไม่สิ้นสุด โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร โดยการนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาหรือต่อยอดจนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในท้ายที่สุด นอกจากนี้ การกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวจะช่วยลดภาระไม่ต้องขออนุญาตการนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์จากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งการที่จะได้รับอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวมีโอกาสน้อยมากหรืออาจเป็นไปได้เลย (Kesan, 2009) เนื่องจากเจ้าของสิทธิบัตรเกรงว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่จะมีการพัฒนาหรือต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์ของตนจะส่งผลกระทบต่อภาระแสวงหาประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวของตน และไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากตลาดจำหน่ายเทคโนโลยีเดียวกับตน (O'Rourke, 2000) ยิ่งกว่านั้นเจ้าของสิทธิบัตรอาจไม่ต้องการให้บุคคลอื่นประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแข่งขันกับสิ่งประดิษฐ์ของตน โดยต้องการควบคุมการแข่งขันในตลาดแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น หากไม่มีการกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าว ก็อาจไม่สร้างความมั่นใจให้กับบุคคลอื่นที่จะนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง เนื่องจากมีความเสี่ยงว่าการกระทำของตนจะเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อพัฒนาหรือต่อยอดที่มักจะมีค่าใช้จ่ายสูง (Tur-Sinai, 2010)

ข้อยกเว้นยังเป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) กรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรไม่นำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวออกสู่ตลาด หรือขัดขวางไม่ให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าวบุคคลอื่นสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์

เพื่อการทดลองได้แม้ว่าช่วงระยะเวลาที่การคุ้มครองสิทธิบัตรไม่สิ้นสุดและไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำมาพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ผู้พัฒนาจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรเพื่อขอใช้สิ่งประดิษฐ์ที่นำมาพัฒนาหรือต่อยอดดังกล่าวด้วย เนื่องจากข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง มีความครอบคลุมเฉพาะการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด แต่ถึงกระนั้น ผู้พัฒนาโดยส่วนใหญ่ก็มักจะขออนุญาตหลังจากที่มีการนำมาพัฒนาหรือต่อยอดเสร็จแล้ว เนื่องจากกระบวนการทดลองที่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นจะมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาหรือต่อยอดด้วย จึงทำให้ไม่สามารถแยกกระบวนการทดลองและกระบวนการพัฒนาหรือต่อยอดออกจากกันได้ จนกว่าจะได้สิ่งประดิษฐ์ที่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ ผู้พัฒนา ก็มักจะใช้เทคนิคที่จะขออนุญาตเจ้าของสิทธิบัตรภายหลังจากที่สิ่งประดิษฐ์ใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดขวางการไม่อนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรตั้งแต่แรกดังที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับในระหว่างการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองก็ไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้เจ้าของสิทธิบัตรทราบ จึงทำให้เจ้าของสิทธิบัตรไม่ทราบถึงรายละเอียดของการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองและการสิ้นสุดของการใช้ประโยชน์ดังกล่าว ดังนั้น กรณีนี้ข้อยกเว้นจึงเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่

อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศ นอกจากนั้น แม้ว่าหลายประเทศได้กำหนดให้มีข้อยกเว้นดังกล่าวก็ตาม แต่ก็ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้แตกต่างกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ จึงทำให้การบังคับใช้ข้อยกเว้นในแต่ละประเทศไม่มีความสอดคล้องกัน ประกอบกับการกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนและแน่นอนในหลายเรื่อง อันทำให้สาธารณชนที่จะได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นไม่มีความมั่นใจในการใช้ข้อยกเว้น และเจ้าของสิทธิบัตรก็ไม่อาจทราบถึงการจำกัดสิทธิของตนภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าวได้ (Mueller, 2004) ด้วยเหตุนี้ การนำข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองมากำหนดรองรับไว้ในความตกลงระหว่างประเทศจึงมีประโยชน์ในการที่จะทำให้เกิดมาตรฐานเดียวกันกับประเทศสมาชิกในการกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าว ประกอบกับจะเป็นการสร้าง ความชัดเจน

แน่นอน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน การวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้ดำเนินการข้ามประเทศ จึงมีความจำเป็นที่ประเทศต่างๆ ต้องกำหนดข้อยกเว้นในทำนองเดียวกัน เพราะหากกำหนดไว้แตกต่างกัน ก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์และทำให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน นอกจากนี้ ความตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดรองรับข้อยกเว้นได้มีการยอมรับกว้างขวางขึ้น ก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานระหว่างประเทศสำหรับการกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวในท้ายที่สุด

ยิ่งกว่านั้น การกำหนดรับรองข้อยกเว้นไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากข้อยกเว้นดังกล่าว และความสำคัญของการจำกัดสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร เพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาหรือต่อยอดในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อหลายประเทศกำลังผลักดันให้มีการขยายความคุ้มครองแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิทธิบัตรมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความตกลงระหว่างประเทศ แต่ขณะที่ข้อยกเว้นที่จำกัดสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะกลับมีการพัฒนาค่อนข้างช้า ดังนั้น ในเรื่องนี้การกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองจึงเป็นมาตรการที่จะช่วยสร้างความสมดุลกับฝ่ายที่มีการผลักดันให้ขยายความคุ้มครองแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิทธิบัตรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การกำหนดข้อยกเว้นไว้ในความตกลงระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ก็จะต้องมีการยกร่างข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นอย่างดีและสอดคล้องกับหลักกฎหมาย ซึ่งในลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในร่างบัพญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลง TPP

ความตกลง TPP กับข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง

“ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง” เป็นการยกเว้นความรับผิดของผู้ที่นำสิ่งประดิษฐ์ มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง ซึ่งกำหนดไว้ในร่างข้อ E.5ter ของความตกลง TPP ว่า

1. ภายใต้การบังคับของร่างข้อ E.5 ประเทศสมาชิก อาจกำหนดให้บุคคลอื่นกระทำการที่เป็นการละเมิด

สิทธิบัตรได้ หากการกระทำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ ความคุ้มครองสิทธิบัตร

2. วัตถุประสงค์เพื่อการทดลอง หมายความว่า การนำมาใช้เพื่อพิจารณาการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ ขอบเขตของ สิ่งประดิษฐ์ ความชอบของข้อถือสิทธิการปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์

จากร่างบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น มีข้อบกพร่อง 3 ประการ คือ (1) ข้อยกเว้นไม่ได้มีลักษณะเป็นการบังคับ (2) ข้อยกเว้นไม่ได้กล่าวถึงกรณีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้า และ (3) ข้อยกเว้นไม่ได้กล่าวถึงการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด

1. การไม่มีลักษณะบังคับ

ร่างข้อ E.5ter กำหนดว่าประเทศสมาชิก “อาจจะ กำหนด” ให้บุคคลอื่นกระทำการละเมิดสิทธิบัตรได้ หากการกระทำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครอง สิทธิบัตร ซึ่งถ้อยคำว่า “อาจจะกำหนด” นี้เป็นการใช้ถ้อยคำ ในลักษณะของการอนุญาต (Permissive Language) อันเป็นการให้ดุลพินิจกับประเทศสมาชิกที่จะกำหนดให้มีข้อยกเว้น การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ได้เป็นการบังคับให้ประเทศสมาชิกจะต้องกำหนดให้มีข้อยกเว้น ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การให้ดุลพินิจแก่ประเทศสมาชิกในการพิจารณา อาจไม่สามารถกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกที่ยังไม่มีข้อยกเว้น กำหนดข้อยกเว้น หรือประเทศสมาชิกที่มี ข้อยกเว้นแล้ว แก้ไขข้อยกเว้นตามกฎหมายของตนให้ สอดคล้องกับร่างข้อ E.5ter ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็น ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ สิทธิบัตรและไม่เห็นด้วยกับการจำกัดสิทธิ ก็มีแนวโน้มน้อย มากที่ประเทศดังกล่าวจะปฏิบัติตาม โดยกำหนดข้อยกเว้น ขึ้นมาหรือแก้ไขข้อยกเว้นให้สอดคล้องกับร่างบทบัญญัติ ดังกล่าว (Kesan & Gallo, 2009) ดังนั้น หากไม่มีการ กำหนดบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องกำหนดให้มีข้อยกเว้น ก็จะมีแรงผลักดันน้อยที่จะทำให้ประเทศสมาชิกกำหนด ข้อยกเว้นหรือแก้ไขข้อยกเว้นให้สอดคล้องกับร่างบทบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการนำ ข้อยกเว้นมากำหนดรับรองไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ต้องการทำให้การกำหนดข้อยกเว้นมีความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน มีความชัดเจนและแน่นอน คือ เพื่อประโยชน์ สาธารณะ ฉะนั้น เมื่อร่างข้อ E.5ter ไม่สามารถบรรลุ เป้าหมายดังกล่าวได้ จึงเป็นข้อบกพร่องประการสำคัญของ ความตกลง TPP ที่จำเป็นต้องมีการเจรจาและปรับแก้ไข

อย่างไรก็ตาม การที่จะกำหนดไว้ในลักษณะเชิงบังคับ นี้ ก็อาจได้รับการโต้แย้งว่า ความตกลงระหว่างประเทศฉบับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ก็ได้ กำหนดข้อยกเว้นในลักษณะของการอนุญาต โดยเป็นการให้ ดุลพินิจกับประเทศสมาชิกเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการ กำหนดข้อยกเว้นในรูปแบบของการอนุญาตนี้เป็นแนวปฏิบัติ ที่มีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้ว ไม่ใช่เพียงความตกลง TPP เท่านั้นซึ่งเหตุผลประการสำคัญอาจเกิดจากการที่ความตกลง ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญานั้น จะเน้นการให้ความคุ้มครองสิทธิของ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวัตถุประสงค์หลัก ขณะที่ ข้อยกเว้นซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทาง ปัญญาเป็นเรื่องลำดับรอง และมักจะได้รับโต้แย้งจาก ประเทศมหาอำนาจที่มีอิทธิพลในการเจรจาสร้างความ ตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จึงอาจไม่ตอบสนองต่อความ จำเป็นของสาธารณชนในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ เพื่อการทดลอง อันจะนำไปสู่การพัฒนา หรือต่อยอดต่อไป เปรียบเสมือนกับเป็นการมองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญาเป็นศูนย์กลาง (Right-Centric Approach) อย่างไรก็ตาม การมองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ในลักษณะดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่าง การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและการ คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง สิ่งที่ได้รับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ต่อไป ดังนั้น หากไม่มีการยกเว้นการนำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าว ก็จะเป็น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันจะส่งผลให้ไม่มีการส่งเสริม การพัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

2. ข้อยกเว้นไม่ได้กล่าวถึงกรณีการนำมาใช้ ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้า

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองตาม ร่างข้อ E.5ter ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการนำสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการ ทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในทาง การค้า ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศได้กำหนด ข้อยกเว้นสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้แตกต่างกัน โดยบางประเทศได้ยอมรับการนำมาใช้ประโยชน์ทาง การค้าให้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นด้วย ขณะที่ข้อยกเว้นตาม กฎหมายของประเทศอีกกลุ่มหนึ่งไม่ครอบคลุมถึงการนำ

มาใช้ประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด อย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลได้เน้นย้ำว่าขอบเขตของข้อยกเว้นไม่มีความครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการค้า แม้ว่ากิจกรรมนั้นจะเริ่มขึ้นหลังจากสิทธิบัตรที่มีการนำมาพัฒนาหรือต่อยอดได้สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองแล้วก็ตาม โดยในคดี *Madey v. Duke University* (2002) ศาลอุทธรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยว่า ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองจะไม่นำมาใช้กับกรณีที่มีการแสวงหากำไร แม้ว่าองค์กรที่จะอ้างข้อยกเว้นเป็นสถาบันการศึกษาก็ตาม โดยศาลได้กล่าวถึงข้อยกเว้นดังกล่าว ไม่นำมาใช้เพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ใช้หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า กล่าวคือ หากการนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยทางปรัชญาความอยากรู้อยากเห็น หรือเพียงเพื่อความสนุก ก็ไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นได้ นอกจากนี้ การส่งเสริมธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกิดจากการมีจำนวนงานวิจัยหรือผลผลิตจากงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้มีความต้องการที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าวมากขึ้นในท้ายสุด

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ก็ต้องยอมรับว่าการศึกษาวิจัยล้วนมีเป้าหมายในทางการค้าแทบทั้งสิ้น ซึ่งหากข้อยกเว้นมีขอบเขตที่ไม่ครอบคลุมถึงการนำมาใช้ในทางการค้าด้วยแล้ว ก็จะเป็นการจำกัดโอกาสแก่สาธารณชนที่จะนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด ฉะนั้น หากประสงค์ให้มีการกระตุ้นการพัฒนาหรือต่อยอด ก็ควรที่จะกำหนดข้อยกเว้นไว้อย่างกว้าง เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย แต่ถึงกระนั้น ในเรื่องนี้กฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่มีคำตอบชัดเจนและไม่ได้กำหนดไปในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับการนำข้อยกเว้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้า ประกอบกับหากร่างข้อ E.5ter ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ ก็จะไม่เป็นการแก้ไขปัญหาวินิจฉัยข้อยกเว้นดังกล่าวมาสามารถนำมาใช้กับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าได้หรือไม่ ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์ที่ร่างข้อ E.5ter จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าข้อยกเว้นดังกล่าวครอบคลุมถึงการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย

3. ข้อยกเว้นไม่ได้กล่าวถึงการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด

ร่างข้อ E.5ter มีความครอบคลุมเฉพาะกรณีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองเท่านั้น โดยกำหนดว่า “เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร” อันเป็นถ้อยคำที่ปรากฏในกฎหมายสิทธิบัตรของหลายประเทศ ซึ่งยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่า หลังจากกระบวนการทดลองแล้ว ข้อยกเว้นจะครอบคลุมถึงการนำมาพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ด้วยหรือไม่ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้ แต่กลับเป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้ ฉะนั้น กรณีนี้ข้อยกเว้นจึงอาจไม่มีความครอบคลุมถึงการนำมาใช้เพื่อการต่อยอดหรือพัฒนา

นอกจากนั้น ข้อยกเว้นตามร่างข้อ E.5ter จะมีความครอบคลุมถึงการนำเครื่องมือวิจัย (Research Tool) มาใช้ประโยชน์หรือไม่ โดยเครื่องมือวิจัยนี้หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินการศึกษาวิจัย แต่ไม่ได้เป็นผลผลิตงานวิจัย เช่น เซลล์เพาะเลี้ยง (Cell Lines) โมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal Antibodies) สารที่ใช้เป็นตัวทำปฏิกิริยา (Reagents) สัตว์ทดลอง (Animal Model) หรืออุปกรณ์ต่างๆ (Equipment) เป็นต้น ซึ่งการนำเครื่องมือวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองนี้ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น เนื่องจากไม่ได้เป็นการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร

การนำเครื่องมือวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันว่าควรจะได้รับยกเว้นหรือไม่ เนื่องจากการให้บุคคลอื่นนำเครื่องมือวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองได้ ก็อาจทำให้เจ้าของสิทธิบัตรสูญเสียโอกาสในการแสวงหากำไรจากเครื่องมือวิจัยดังกล่าว เพื่อเป็นการหากำไรกลับคืนมาจากสู่การลงทุนในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และในการนี้ ก็อาจจะลดคุณค่าของสิทธิบัตรและลดแรงจูงใจของเจ้าของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือวิจัยใหม่ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีข้อเสนอสนับสนุนการกำหนดให้ข้อยกเว้นครอบคลุมถึงการนำสิ่งประดิษฐ์มา

ใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสำคัญ ของสิ่งประดิษฐ์นั้น อย่างเช่น เครื่องมือวิจัย เนื่องจากการนำ เครื่องมือวิจัยมาใช้ประโยชน์ โดยส่วนใหญ่ไม่เป็นการนำมาใช้ ประโยชน์เพื่อทดลองเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยดังกล่าว หากแต่ เป็นการนำเครื่องมือวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินการ ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ไม่ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิจัยที่นำมาใช้แต่อย่างใด นอกจากนี้ การกำหนดข้อยกเว้นให้มีความครอบคลุมถึงเครื่องมือวิจัย จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของ เจ้าของสิทธิบัตรและประโยชน์สาธารณะ ในการนำเครื่องมือ วิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการ ทดลองอันจะทำให้มีการพัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยอาศัยเครื่องมือวิจัยดังกล่าวเป็นตัวช่วยให้เกิดการ พัฒนา หรือต่อยอด อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถนำเครื่องมือ วิจัยมาใช้ประโยชน์ได้ด้วย ซึ่งหากข้อยกเว้นกำหนดให้การ ทดลองต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร ก็จะทำให้การนำสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นเครื่องมือวิจัยมาใช้ในการดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อ พัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ก็จะไม่เป็นการทดลองที่ เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเครื่องมือวิจัยและจะทำให้ ไม่เข้าข้อยกเว้น

หากการนำเครื่องมือวิจัยมาใช้ประโยชน์เป็นการ กระทำที่ไม่เข้าข้อยกเว้น ก็จะต้องดำเนินการขออนุญาตจาก เจ้าของสิทธิบัตรเพื่อนำเครื่องมือวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อ การทดลอง แต่การขออนุญาตอาจจะเป็นภาระแก่ผู้พัฒนาที่ จะนำเครื่องมือวิจัยมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากในการเจรจาเพื่อ ขออนุญาต เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะสอบถาม รายละเอียดของการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้พัฒนาอาจจะ ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว เพราะเกรงว่า เจ้าของสิทธิบัตรจะนำไปใช้และรายละเอียดดังกล่าวยังไม่ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ การที่ เจ้าของสิทธิบัตรจะนำรายละเอียดที่ผู้พัฒนาเปิดเผยไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าผู้พัฒนา และเจ้าของสิทธิไม่ได้อยู่ในสาขาการประดิษฐ์เดียวกันก็ตาม เพราะเจ้าของสิทธิบัตรอาจจะนำรายละเอียดดังกล่าวไปใช้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้ รวมทั้งการนำไปจำหน่ายให้กับ บุคคลอื่น นอกจากนี้ กรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรก็มีสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือวิจัยด้วย เจ้าของสิทธิบัตรก็ยังคง อาจจะไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลอื่นนำเครื่องมือวิจัยของตนไปใช้ ประโยชน์เพื่อการทดลอง เนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีการนำ เครื่องมือวิจัยดังกล่าวมาพัฒนาหรือต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์

ใหม่มาแข่งขันกับสิ่งประดิษฐ์ของตนและส่งผลกระทบต่อ ตลาดการค้าจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ของตน (Heller, 1998) ฉะนั้น จึงอาจเป็นเรื่องยากที่เจ้าของสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคล อื่นนำเครื่องมือวิจัยของตนไปใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองได้ จึงควรพิจารณาที่จะกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการนำเครื่องมือ วิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ เพื่อจะได้ ไม่ต้องขออนุญาตการนำไปใช้ประโยชน์จากเจ้าของสิทธิบัตร และไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร เพื่อการทดลองได้มีการพัฒนาขึ้นมา โดยคำวินิจฉัยของศาล ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1813 ก่อนที่จะมีการนำมากำหนดไว้ใน บทบัญญัติของกฎหมาย โดยศาลได้วางแนวทางเกี่ยวกับ ข้อยกเว้นดังกล่าวไว้ว่า การละเมิดสิทธิบัตรจะต้องเป็นการ นำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์ เพื่อแสวงหากำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร แต่ไม่รวมถึงการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง แม้ว่าการนำมาใช้ประโยชน์ ไม่ได้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรก็ตาม นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา ศาลได้ขยายความของคำว่า “การทดลอง” ว่าหมายถึง การนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองทางปรัชญา หรือทฤษฎี ความอยากรู้อยากเห็น และเป็นเพียงความสนุก เท่านั้น ซึ่งหากการนำมาใช้ประโยชน์เป็นไปเพื่อการทดลอง ในลักษณะดังกล่าว ก็จะได้รับยกเว้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิด สิทธิบัตร (Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., 1984)

ในคดี Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. (1984) บริษัท Roche ขอให้ศาลมีคำสั่ง ห้ามมิให้บริษัท Bolar ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนยาสามัญ เพื่อที่จะนำมาจำหน่าย โดยบริษัท Bolar ได้ผลิตยาสามัญ ดังกล่าวโดยนายยาของบริษัท Roche ที่ได้รับความคุ้มครอง สิทธิบัตรมาใช้เป็นต้นแบบ จึงทำให้ยาสามัญของบริษัท Bolar มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับยาของบริษัท Roche ซึ่งในช่วง ระยะเวลาที่บริษัท Bolar ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนยาสามัญ ดังกล่าวนั้นยังอยู่ในช่วงการคุ้มครองสิทธิบัตรยาของบริษัท Roche แต่บริษัท Bolar ตั้งใจที่จะนำยาสามัญดังกล่าวมา จำหน่ายหลังจากที่สิทธิบัตรยาของบริษัท Roche ได้สิ้นสุด ระยะเวลาการคุ้มครอง ในคดีนี้บริษัท Bolar ได้อ้างว่าการ ผลิตยาสามัญของตนโดยนายยาของบริษัท Roche ที่ได้รับ

ความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้เป็นต้นแบบนั้น เข้าข่ายการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง อย่างไรก็ตาม ศาลได้วินิจฉัยว่าการนำมาใช้ประโยชน์ในกรณีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหากำไรเนื่องจากบริษัท Bolar ได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนยาสามัญดังกล่าวก่อนที่จะนำมาจำหน่าย โดยไม่จำเป็นว่าการจำหน่ายนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่สิทธิบัตรยาของบริษัท Roche ได้สิ้นสุดการคุ้มครองแล้ว แต่บริษัท Bolar มีความตั้งใจแต่แรกเริ่มที่จะนำมาขายของบริษัท Roche มาใช้ประโยชน์ในทางการค้า

ในคดี *Embrex Inc. v. Service Engineering Corp* (2000) ได้มีการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งศาลได้วินิจฉัยในทำนองเดียวกับคดี *Roche* ว่าการนำมาใช้ประโยชน์ในทางการค้าไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง นอกจากนั้น ในคดี *Madey v. Duke University* (2002) มหาวิทยาลัย Duke ได้นำเครื่องมือวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยที่เจ้าของสิทธิบัตรเคยทำงานให้กับมหาวิทยาลัย แต่ได้ลาออกไปแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นเจ้าของของสิทธิบัตรดังกล่าว และเจ้าของสิทธิบัตรได้ฟ้องร้องมหาวิทยาลัยว่านำเครื่องมือวิจัยของตนมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการนำมาใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้โต้แย้งว่าการนำเครื่องมือวิจัยดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง เนื่องจากเป็นไปเพื่อการศึกษาวิจัยโดยหลักแม้ว่าผลสำเร็จของการศึกษาวิจัยดังกล่าวอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทางค้าก็ตาม ในคดีนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่าการนำเครื่องมือวิจัยดังกล่าวมาใช้ประโยชน์มีความเกี่ยวข้องกับการค้า แม้ว่าการนำมาใช้ในกระบวนการเริ่มต้นจะเป็นการศึกษาวิจัย แต่ผลสำเร็จของการศึกษาวิจัยดังกล่าวอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทางค้าต่อไป กรณีนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง ซึ่งจากคำวินิจฉัยในคดีนี้ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลนำข้อยกเว้นมาใช้ค่อนข้างแคบ เฉพาะการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองทางปรัชญาหรือทฤษฎี ความอยากรู้อยากเห็น และเป็นเพียงความสนุกเท่านั้น และจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่อย่างใด (Cai, 2004)

ต่อมา ได้มีการนำข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองมากำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย แต่ข้อยกเว้นมีขอบเขตจำกัดเฉพาะการทดลองทางด้านชีวการแพทย์ (Biomedical) เพื่อที่จะดำเนินการขอรับอนุมัติภายใต้

กฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา วัคซีน และเครื่องสำอางเท่านั้น (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) โดยมาตรา 271 (e)(1) ของกฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้การนำยา วัคซีน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร หากการนำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพัฒนาและการยื่นข้อมูลตามกฎหมายที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการผลิต ใช้จำหน่าย ยา วัคซีน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การนำยา วัคซีน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองสำหรับการพัฒนาและการยื่นข้อมูลตามกฎหมายที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการผลิต ใช้จำหน่าย ยา วัคซีน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ดังนั้น บทบัญญัตินี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาตามคำวินิจฉัยในคดี *Roche* อันจะเป็นการอนุญาตให้สามารถผลิตยาสามัญและดำเนินการขออนุญาตเพื่อจำหน่ายได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้ จะเป็นการดำเนินการขออนุญาตเพื่อจำหน่ายเท่านั้น แต่ยังไม่มีการจำหน่ายจนกว่าสิทธิบัตรยาที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองสำหรับการพัฒนาและการยื่นข้อมูลตามกฎหมายจะได้สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง

2. ประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่นกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรไว้ในข้อ 69 (1) ว่า สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรจะไม่ครอบคลุมถึงการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองหรือการวิจัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาต้นๆ ได้มีประเด็นถกเถียงว่าข้อยกเว้นดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือไม่ อย่างเช่น การนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง แล้วผลิตยาสามัญและดำเนินการขออนุญาตเพื่อจำหน่าย (Tessensohn, 1998) เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศญี่ปุ่น ศาลได้เน้นย้ำวัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตรว่าต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรและประโยชน์สาธารณะในการที่จะนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดการ

พัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยศาลได้วินิจฉัยว่าข้อ 69(1) ไม่ได้จำกัดเฉพาะการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองเท่านั้น แต่รวมถึงการนำมาทดลองแล้วพัฒนาอย่างเช่น ในกรณีของการผลิตยาสามัญ ซึ่งหากจะต้องรอจนกว่ายาที่ได้รับคุ้มครองสิทธิบัตรสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง จึงจะสามารถนำยาดังกล่าวมาทดลองเพื่อผลิตเป็นยาสามัญและดำเนินการขออนุญาตเพื่อจำหน่ายนั้น ก็จะทำให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้ไม่สามารถผลิตยาสามัญที่จำเป็นได้ทันตามความต้องการ (Johnson, 2003) ฉะนั้นข้อยกเว้นดังกล่าวจึงครอบคลุมการอนุญาตให้สามารถผลิตยาสามัญและดำเนินการขออนุญาตเพื่อจำหน่ายได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้ ในทำนองเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นการดำเนินการขออนุญาตเพื่อจำหน่ายเท่านั้น แต่ยังไม่มีการจำหน่ายจนกว่าสิทธิบัตรยาที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองสำหรับการพัฒนาและการยื่นข้อมูลตามกฎหมายจะได้สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้จำกัดเฉพาะกรณีการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นยาซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ด้วย ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่าข้อยกเว้นตามกฎหมายของประเทศไทย

3. ประเทศอังกฤษ

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ในมาตรา 60 (5) (b) ว่า การกระทำที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรมีดังต่อไปนี้ (b) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ นอกจากนี้ ในประเทศอังกฤษ มีคดีจำนวนไม่มากที่เป็นประเด็นอันนำไปสู่การวินิจฉัยข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง โดยในคดี Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co. (1985) ได้มีการอ้างข้อยกเว้นตามมาตรา 60 (5) สำหรับการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองและจำหน่าย ซึ่งศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า ข้อยกเว้นดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองเพื่อดูว่าสิ่งประดิษฐ์สามารถทำขึ้นมาหรือสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดในรายละเอียดของข้อถือสิทธิหรือไม่ หรือเป็นการทดลองอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์นั้น แต่ไม่รวมถึงการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือการจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ ศาลอุทธรณ์ได้มีความเห็นแตกต่างออกไปว่ากิจกรรมทุกอย่างล้วนมีเป้าหมายในทางการค้า

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การทดลองจะมีเป้าหมายในทางการค้าด้วย ฉะนั้น การที่มีเป้าหมายในการค้านั้นไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถนำข้อยกเว้นมาใช้ได้ โดยการทดลองหมายถึงการดำเนินการเพื่อค้นพบบางอย่างที่ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือเพื่อทดสอบ โดยไม่จำเป็นว่าการทดลองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือไม่ ทั้งนี้ การพิจารณาว่ากรณีใดเข้าข้อยกเว้นหรือไม่จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณี

4. ประเทศเยอรมนี

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศเยอรมนีกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ในมาตรา 11.2 (2) การกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ โดยข้อยกเว้นดังกล่าวจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการกระทำเป็นหลักไม่ใช่ลักษณะของการกระทำ นอกจากนี้ ในประเทศเยอรมนี ศาลได้วินิจฉัยความหมายของคำว่า “การทดลอง” ไว้อย่างกว้างโดยรวมถึงกระบวนการใดๆ เพื่อเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลโดยไม่จำเป็นว่าจะมีการนำข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ ครอบคลุมถึงการทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเป็นการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ นอกจากนี้ ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณหรือคุณภาพของการทดลอง กล่าวคือ ผลลัพธ์จากการทดลองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ ก็ได้ รวมทั้งการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย (Klinische v. Versuche (Clinical Trials), 1998)

5. ประเทศไทย

ในประเทศไทย กฎหมายสิทธิบัตรได้กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ในมาตรา 36 วรรคสอง (1) ว่า สิทธิบัตรจะไม่ครอบคลุมถึงการกระทำใดๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของเจ้าของสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของสิทธิบัตรเกินสมควร ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าข้อยกเว้นตามกฎหมายของประเทศไทยจะมีเงื่อนไขว่าการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองซึ่งจะเข้าข้อยกเว้นนั้น จะต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของสิทธิบัตรเกินสมควร โดยไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ใน

กฎหมายของประเทศอื่นที่ได้ศึกษาแต่อย่างใด ฉะนั้น ข้อยกเว้นตามกฎหมายของประเทศจึงมีขอบเขตค่อนข้างแคบเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศดังกล่าว

จากการศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆ พบว่า แต่ละประเทศได้กำหนดขอบเขตของข้อยกเว้นไว้แตกต่างกัน โดยบางประเทศกำหนดข้อยกเว้นไว้อย่างแคบ อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำหนดข้อยกเว้นไว้ครอบคลุมเฉพาะการนำยา รักษาโรคมะเร็งมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองเท่านั้น และการทดลองดังกล่าวจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการค้า หรือประเทศไทยที่กำหนดเงื่อนไขของการทดลองว่า การทดลองซึ่งจะเข้าข้อยกเว้นนั้นจะต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของเจ้าของสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของสิทธิบัตรเกินสมควร จึงอาจไม่สามารถนำข้อยกเว้นดังกล่าวมาใช้ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และเยอรมนี ศาลได้วินิจฉัยตีความข้อยกเว้นไว้อย่างกว้าง รวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย โดยรวมถึงการนำมาใช้ทดลองในกระบวนการเริ่มต้น แล้วจึงนำมาพัฒนาในภายหลัง โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี ศาลได้วินิจฉัยตีความไว้วางใจมากกว่าผลลัพธ์จากการทดลองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ ก็ได้ รวมทั้งการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย ดังนั้น เมื่อกฎหมายของแต่ละประเทศได้กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้แตกต่างกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการตกลงระหว่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และทำให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่มีความแตกต่างกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศดังกล่าว

บทสรุป

การกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้สาธารณชนสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้เพื่อการทดลองได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งการนำไปใช้ประโยชน์นี้จะนำไปสู่การพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยข้อยกเว้นดังกล่าวจะเป็นการรักษาความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรและการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ได้กำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวไว้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมนี และไทย ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองนี้ไว้ในระดับระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสำหรับประเทศต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้มีร่างข้อยกเว้นดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแล้ว แต่ยังคงขาดความชัดเจนในบางเรื่องที่ต้องปรับปรุง เช่น ขอบเขตของข้อยกเว้น การนำไปใช้เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้า และการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพต่อไป

- Cai, M. (2004). *Madey v. Duke University: Shattering the Myth of Universities' experimental use defense*. *Berkeley Technology Law Journal*, 19(1), 175-192.
- Cox, K. (2014). The intellectual property chapter of the Trans-Pacific partnership agreement and investment in developing nations. *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 35(4), 1045-1059.
- Dam, K. (1994). The economic underpinnings of patent law. *Journal of Legal Studies*, 23(1), 247-271.
- Damstedt, B. (2003). Limiting locke: A natural law justification for the fair use doctrine. *Yale Law Journal*, 112(2), 1179-1221.
- Embrex Inc. v. Service Engineering Corp 216 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2000).
- Flynn, S. (2012). The U.S. proposal for an intellectual property chapter in the Trans-Pacific partnership agreement. *American University International Law Review*, 28(1), 105-202.
- Heller, M. (1998). The tragedy of the anticommons: Property in the transition from marx to markets. *Harvard Law Review*, 111(3), 621-688.
- Holzapfel, H., & Sarnoff, J. (2008). A cross-atlantic dialog on experimental use and research tools. *IDEA*, 48(2), 123-224.
- Johnson, J. (2003). The experimental use exception in Japan: A model for US patent law? *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 12(2), 499-533.
- Kesan, J., & Gallo, A. (2009). The political economy of the patent system. *North Carolina Law Review*, 87(5), 1341-1420.
- Kesan, J. (2009). Transferring innovation. *Fordham Law Review*, 77(5), 2169-2223.
- Klinische v. Versuche (Clinical Trials), [1998] R.P.C. 423 (Fed. Supp. Ct. Germany).
- Madey v. Duke University 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002).
- Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co. [1985] R.P.C. 515.
- Muller, J. (2004). The evanescent experimental use exemption from United States patent infringement liability: Implications for university and nonprofit research and development. *Baylor Law Review*, 56(3), 917-980.
- O'Rourke, M. (2000). Toward a doctrine of fair use in patent law. *Columbia Law Review*, 100(5), 1177-1250.
- Oddi, A. (1996). Un-unified economic theories of patents–The not-quite-holy grail. *Notre Dame Law Review*, 71(2), 267-327.
- Port, K. (2012). A case against the ACTA. *Cardozo Law Review*, 33(3), 1131-1183.
- Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. 733 F.2d 858, 862 (Fed. Cir. 1984).
- Tessensohn, J. (1998). Reversal of fortune – pharmaceutical experimental use and patent infringement in Japan. *Journal of International Legal Studies*, 4(1), 1-56.
- Tur-Sinai, O. (2010). Cumulative innovation in patent law: Making sense of incentives. *Journal of Law and Technology*, 50(4), 723-776.
- Tur-Sinai, O. (2012). Beyond incentives: Expanding the theoretical framework for patent law analysis. *Akron Law Review*, 45(1), 243-278.
- WikiLeaks Release. (2013). Secret trans-pacific partnership agreement (TPP)–IP chapter. Retrieved December 7, 2014 from <https://wikileaks.org/tpp/>