ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

THE EXPERIMENTAL USE EXCEPTION TO PATENT INFRINGEMENT UNDER THE THAI PATENT ACT

กมลชนก หมั่นผดุงกิจ*
Kamonchanok Mhunpadungkij

บทคัดย่อ

กฎหมายสิทธิบัตรได้กำหนดให้มีข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลอง สำหรับการกระทำใด ๆ กับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร หากผู้กระทำนั้นได้กระทำไปเพื่อประโยชน์ในการทดลอง และการกระทำดังกล่าวไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร ถึงแม้ว่าจะได้ไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรก็ตาม การกระทำนั้นก็จะได้รับการคุ้มครอง โดยมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมาย

คำสำคัญ

สิทธิบัตร, ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร, การใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลอง

ABSTRACT

Patent law provides a limited exception to the exclusive rights conferred by a patent by allowing the experimenter to use patented inventions for carrying out experiments. Such activities will be exempted from infringement provided that the activities done are merely for the purpose of experimention and do not unreasonably conflict with the 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.

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : nannan12@live.com

Keywords

Patent, Exceptions to Patent Infringement, Experimental Use Purpose

บทนำ

กฎหมายสิทธิบัตรได้ให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเพื่อเป็นการตอบแทน และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการคิดค้นการประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชน ซึ่งกฎหมายได้มีการกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดเจนและเพียงพอเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปวิทยาการนั้น สามารถเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิเด็ดขาดดังกล่าวแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร เพื่อให้สังคมและสาธารณชนสามารถนำข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของปัจเจกชน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวความคิดพื้นฐานและเจตนารมณ์ของระบบกฎหมายสิทธิบัตรที่ต้องการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมายสิทธิบัตรได้กำหนดให้มีข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลอง สำหรับการกระทำใด ๆ กับผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร หากผู้กระทำนั้นกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการทดลอง ซึ่งหากการกระทำดังกล่าวไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควรตามที่กำหนดในบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรก็ตาม การกระทำนั้นก็จะได้รับการคุ้มครอง โดยมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมาย

ข้อตกลงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS) (“ความตกลงทริปส์”) ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายให้มีสิทธิที่จะแสวงหาประโยชน์จากการใช้งานที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าว ความตกลงทริปส์ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายสาธารณะเหนือประโยชน์ของปัจเจกชนผู้ทรงสิทธิบัตร โดยได้มีการอนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถกำหนดข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่สาธารณชนให้สามารถที่จะใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรโดยมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรได้ โดยแต่ละประเทศสามารถกำหนดบทบัญญัติกฎหมายภายในที่เป็นข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรตามมาตรฐานของความตกลงทริปส์ ตามที่ได้บัญญัติไว้

ในข้อ 30[1] ซึ่งกล่าวว่า “สมาชิกสามารถกำหนดให้มีข้อยกเว้นที่เป็นข้อจำกัดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดจากสิทธิบัตรได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ขัดต่อการแสวงประโยชน์ตามปกติของสิทธิบัตรโดยเกินสมควร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร โดยคำนึงถึงสิทธิอันชอบธรรมของบุคคลที่สามด้วย”

ประเทศไทยในฐานะประเทศที่เป็นสมาชิกของความตกลงทริปส์ดังกล่าว ก็ได้มีการรับเอาเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลองซึ่งเป็นข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศเข้ามาบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ในมาตรา 36 วรรค 2 (1) โดยบัญญัติว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้.... ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่..... การกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร”

จากบทบัญญัติดังกล่าว การกระทำใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร หากผู้กระทำนั้นกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ซึ่งหากการกระทำดังกล่าวไม่เป็นขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และการกระทำนั้นไม่เป็นการทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร ตามที่กำหนดในบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ถึงแม้ว่าจะได้ไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรก็ตาม การกระทำนั้นก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามนัยของมาตรา 36 วรรคสอง (1) โดยมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมาย

กฎหมายไม่ได้บัญญัติลักษณะหรือรูปแบบของการกระทำที่จะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลองไว้โดยเฉพาะเจาะจง กฎหมายสิทธิบัตรใช้คำว่า “การกระทำใด ๆ” เพื่อประโยชน์ในการทดลอง โดยมิได้จำกัดขอบเขตว่าการกระทำดังกล่าวจะต้องกระทำโดยใคร หรือต้องมีวัตถุประสงค์ใดเพื่อการกระทำการนั้น ๆ และก็มิได้ระบุว่าต้องเป็นการกระทำเพื่อหากำไร หรือไม่ เช่นเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นการวางบทบัญญัติให้สามารถตีความได้กว้าง

[1] Trips Agreement - 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.”

แต่อย่างไรก็ตาม ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 36 วรรคสอง (1) กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย เท่านั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร ถึงจะได้รับความคุ้มครองตามข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าว

แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่ามีคำพิพากษาหรือแนวทางในการกำหนดขอบเขตของข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนสำหรับผู้ที่จะได้ประโยชน์จากข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าว ว่าการกระทำของตนเองจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยมีขอบเขตในความคุ้มครองอย่างไร หากไม่ได้มีการกำหนดขอบเขตหรือแนวทางการพิจารณาเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลองให้ชัดเจน อาจทำให้ผู้ทดลอง วิจัยทั้งหลายเลือกที่ไม่ทดลองในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งทำให้ผลการทดลองทั้งหลายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินั้นลดน้อยลง ซึ่งเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

จากการศึกษาพบว่า ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลองนั้น มีเงื่อนไขที่จะต้องพิจารณาประกอบด้วยหลายประการ โดยเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาที่อยู่ในกฎหมายสิทธิบัตรเองว่าการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร และนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งแฝงอยู่ในกิจกรรมการทดลองดังกล่าว และองค์กรที่มิได้แสวงหาผลกำไรว่าจะได้รับความคุ้มครองตามนัยของมาตรา 36 วรรคสอง (1) อย่างไร โดยพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้

1. **ลักษณะวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลอง**

การพิจารณาว่าการกระทำใดที่จะสามารถพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการทดลอง และได้รับความคุ้มครองจากข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรนั้นอาจจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการทดลองนั้นเป็นสำคัญเพื่อให้ทราบว่า การกระทำเพื่อประโยชน์ในการทดลองโดยมีลักษณะวัตถุประสงค์เป็นอย่างใด จึงจะได้รับความคุ้มครองโดยข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมาย

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา แนวคำพิพากษาของศาลได้กำหนดลักษณะวัตถุประสงค์ของการทดลองว่าต้องเป็นการใช้ หรือการทดลองต่อการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือเพื่อที่จะทำ

การทดสอบการใช้งานของการประดิษฐ์ที่ขอถือสิทธิ ว่าสามารถทำงานได้ตามลักษณะที่ได้อธิบายไว้ในคำขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ โดยเป็นการตรวจสอบว่ารายละเอียดการประดิษฐ์ที่เปิดเผยโดยผู้ประดิษฐ์ว่ามีความชัดเจนและเพียงพอเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปวิทยาการสาขานั้น ๆ สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าผู้ทรงสิทธิบัตรได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์และสมควรที่จะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ หรือไม่

สำหรับประเทศญี่ปุ่น แนวคำพิพากษาของศาลได้กำหนดลักษณะวัตถุประสงค์ของการทดลองว่าต้องมีลักษณะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทดลองอาจจะเป็นการกระทำเพื่อทดสอบว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หรือเป็นการทดลองเกี่ยวกับการทำงานของการประดิษฐ์ หรือการทดลองเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการประดิษฐ์นั้น ซึ่งหากการใช้หรือการทดลองนั้นสามารถก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทดลองนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองจากข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าว

สำหรับประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่กฎหมายสิทธิบัตรได้มีการยกตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการทดลองไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของศาล และเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวได้ โดยลักษณะวัตถุประสงค์ของการทดลองที่กำหนดในกฎหมายนั้นเป็นเพียงวัตถุประสงค์ที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นการทดลองที่ไม่ขัดต่อการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร แต่บทบัญญัติดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าการทดลองในลักษณะอื่นก็สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการทดลองนั้นแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 119 C[2] ของ PATENTS ACT 1990 ก็ตาม

---

[2] มาตรา 119 C ของ PATENTS ACT 1990 บัญญัติว่า “บุคคลใดอาจจะกระทำ.. โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หากได้กระทำการอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนอกจากอนุมาตรานี้ หากว่าการกระทำดังกล่าวได้กระทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์นั้นโดยตรง

ซึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ วัตถุประสงค์เพื่อการทดลองเกี่ยวกับสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(a) เพื่อให้ทราบคุณสมบัติที่แท้จริงของการประดิษฐ์

(b) เพื่อเป็นการตรวจสอบขอบเขตของข้อถือสิทธิตามการประดิษฐ์นั้น

(c) เพื่อเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงการประดิษฐ์

(d) เพื่อเป็นการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสิทธิบัตรหรือข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์

เมื่อพิจารณาจากแนวทางที่ศาลหรือรายงานทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะวัตถุประสงค์ของการทดลอง ที่เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นการขัดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย จึงสามารถพิจารณาลักษณะวัตถุประสงค์ของการทดลองซึ่งควรได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิบัตรได้ ดังนี้

(1) การทดลองเพื่อให้ทราบคุณสมบัติที่แท้จริงของการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งที่กฎหมายสิทธิบัตรและแนวคำพิพากษาของศาลทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย ได้ยอมรับว่าการทดลองต่อการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะทราบคุณสมบัติที่แท้จริงของการประดิษฐ์นั้นว่ามีลักษณะอย่างไร โดยมิให้ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เนื่องจากเหตุผลที่ว่ากฎหมายสิทธิบัตรได้มีการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ของสิ่งประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรของตนอย่างชัดเจน และเพียงพอที่ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาการนั้นสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ โดยบุคคลใด ๆ ก็ตามสามารถทดลองตามกรรมวิธี ขั้นตอน กระบวนการตามการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเพื่อให้ทราบ คุณสมบัติที่แท้จริงของการประดิษฐ์ดังกล่าว หรือสามารถให้ผลเป็นอย่างเดียวกับผลการทดลองที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือไม่

(2) การทดลองเพื่อพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสิทธิบัตร หรือข้อถือสิทธิ โดยการตรวจสอบว่าข้อถือสิทธิตามการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นมีลักษณะที่สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้หรือไม่ หากการประดิษฐ์ใดขาดลักษณะกฎหมายกำหนด บุคคลนั้นก็สามารถยื่นคำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรหลังการประกาศโฆษณาหรือฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรได้ในภายหลัง การทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายนั้นสามารถได้รับการคุ้มครอง โดยมิให้ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรได้

(3) การทดลองเพื่อให้ทราบว่าการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นทำงานอย่างไร รายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยนั้นปรากฏในเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น หากบุคคลใดต้องการที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือองค์ความรู้จากการประดิษฐ์ดังกล่าว ย่อมต้องทำการทดลองโดยใช้กรรมวิธี กระบวนการ หรือขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเพื่อให้ทราบว่า การทำงานของการประดิษฐ์นั้นมีลักษณะอย่างไร เป็นไปตามที่ได้กล่าวอ้างไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือไม่ การทดลองในลักษณะนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปจากการทดลองกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะวิธีการทำงานของ

(e) เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นอาจจะ หรือได้ถูกละเมิด โดยการกระทำดังกล่าว”

การประดิษฐ์ รวมถึงลักษณะพิเศษของการประดิษฐ์ซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดให้เกิดการประดิษฐ์ใหม่ ๆ ในอนาคตได้

(4) การทดลองเพื่อเป็นการตรวจสอบขอบเขตของข้อถือสิทธิตามการประดิษฐ์นั้น เพื่อให้ทราบว่าขอบเขตที่ปรากฏในข้อถือสิทธิ ซึ่งเป็นขอบเขตของการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นมีอยู่ บุคคลใด ๆ อาจจะทำการทดลองโดยใช้กรรมวิธี ขั้นตอน กระบวนการใด ๆ ตามที่ได้กำหนดอยู่ในขอบเขตของข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรดังกล่าว โดยการใช้ข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ทราบว่าขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้กล่าวไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นมีขอบเขตและรายละเอียดอย่างใด และบุคคลนั้นควรจะจัดการอย่างไรกับการประดิษฐ์ของตนที่อาจมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน เพื่อให้ทราบและจะได้ไม่กระทำการละเมิด หรือทราบแล้วเพื่อจะได้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างถูกต้องต่อไป

(5) การทดลองเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการประดิษฐ์เดิม เมื่อได้มีการทดลองต่อการประดิษฐ์ดังกล่าวแล้ว หากผู้ทดลองนั้นได้ใช้ข้อมูลหรือองค์ความรู้จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการต่อยอด พัฒนา และปรับปรุงการประดิษฐ์เดิม หรือแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ตามการประดิษฐ์เดิม ซึ่งการประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิมอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทางเทคนิคบางอย่าง การทดลองด้วยวิธีการใด ๆ และต่อยอดจากการประดิษฐ์เดิมโดยสามารถแก้ไขปัญหาที่การประดิษฐ์เดิมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาจจะทำให้ได้มาซึ่งการประดิษฐ์ใหม่ที่แตกต่างกับการประดิษฐ์เดิม หรือทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการทดลองในลักษณะนี้ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ทั้งนี้หากสาระสำคัญของการประดิษฐ์เดิมยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการประดิษฐ์ใหม่ ผู้ทดลองนั้นยังคงต้องพิจารณาเรื่องการขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้วย

2. การกระทำต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

สำหรับในกรณีเรื่องการใช้การประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ในการทดลองจะต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควรนั้น เมื่อพิจารณาแล้วหมายถึงการใช้ประโยชน์ปกติในทางธุรกิจ กล่าวคือ การขาย ซึ่งหมายถึง รายได้ ผลกำไร หรือส่วนแบ่งทางการตลาด จะต้องไม่ลดลงจากปกติในทางการค้าของธุรกิจนั้น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ การผลิต อาจหมายถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับต้นทุนการผลิต หรือวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร จะต้องไม่ถูกกระทบในทางการค้าของธุรกิจนั้น ๆ อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติของธุรกิจของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยมิได้มีองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นมาเป็นตัวแปรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญดังกล่าว

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร การใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรคือสามารถที่จะขายการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นได้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการแทรกแซงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในเชิงพาณิชย์หรือในทางการค้านั้นซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร หมายถึง การสูญเสียรายได้ หรือการทำให้ผลกำไรลดน้อยลงจากภาวะการค้าปกติของธุรกิจ หรือเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่ผู้กระทำนั้นอย่างมีนัยสำคัญหรือลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยความเสียหายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงมาจากผลของการกระทำของผู้ทดลอง และโดยมิได้มีผลกระทบมาจากปัจจัยอื่นประกอบด้วย

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือตามกรรมวิธีตามการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร หากมีผู้อื่นมาทำใช้กรรมวิธีหรือกระบวนการขั้นตอนในการผลิตตามการประดิษฐ์ของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยไม่จำเป็นที่ต้องมีการขายเพียงแต่การกระทำการผลิตเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเป็นการกระทำในลักษณะเป็นการแข่งขันกันกับผู้ทรงสิทธิบัตร ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจจะเสียหายในเรื่องของการถูกแย่งวัตถุดิบในการผลิต หรือทำให้ต้นทุนในการผลิตนั้นสูงขึ้นเนื่องจากเกิดการแข่งขันในการผลิต เป็นต้น

หากการกระทำของผู้ทดลองนั้นไม่เป็นการขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควรตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว การกระทำนั้นสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

3. การกระทำต้องไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

การพิจารณาเรื่องประโยชน์อันชอบธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร ในขณะที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ผู้ทดลองเองต่างก็มีประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูล องค์ความรู้ของการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกันซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้นหากการกระทำของผู้ทดลองนั้นเป็นไปเพื่อการทดลองเพื่อให้ได้ความรู้ และเป็นการต่อยอดนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ และไม่เป็นการขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร การกระทำนั้นก็ไม่เป็นการทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรแต่อย่างใด

4. การพิจารณาเรื่องวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

เนื่องจากลักษณะของกฎหมายสิทธิบัตรเอง การประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้ประดิษฐ์หรือตัวผู้ทดลองเองต่างมุ่งที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากการประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นขึ้นมาทั้งสิ้น ถ้าหากว่าจะพิจารณาการให้ความคุ้มครองเฉพาะ

แต่การใช้หรือการทดลองต่อการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็อาจจะเป็นการตีความจำกัดสิทธิที่ผู้ทดลอง หรือผู้ใช้ควรจะได้รับจากข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรนี้แคบเกินไป ทำให้ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการที่กฎหมายให้ความคุ้มครองการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลองตามกฎหมายสิทธิบัตร

การกระทำที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ก็อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ทดลองนั้นไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร ซึ่งข้อยกเว้นเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลองนี้ควรจะพิจารณาจากการกระทำของผู้ทดลองมาพิจารณาว่า หลังจากที่ได้ผลของการทดลองหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จากการทดลองต่อสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นแล้ว ผู้ทดลองนั้นได้นำผลการทดลอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ทดลองมีเจตนาที่จะใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน เช่น การผลิต สินค้า หรือผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือขาย หรือเสนอขาย หรือ โดยมีการเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นในลักษณะที่ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ในตลาดอย่างแท้จริง การกระทำนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่หากว่าผู้ทดลองได้นำผลการทดลองหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่างประเภทหรือต่างตลาดกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรได้ใช้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ดังกล่าวอยู่ ก็ควรจะได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาประกอบกับเงื่อนไขในการพิจารณาว่าการทดลองดังกล่าวเป็นการขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควรหรือไม่ประกอบด้วย หากการใช้ในลักษณะเชิงพาณิชย์ดังกล่าว เป็นไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร การทดลองนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามนัยของข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลองตามมาตรา 36 วรรคสอง (1)

5. องค์กรที่มิได้แสวงหาผลกำไร

การทดลองซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนั้นได้กระทำไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร หรือมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามหลักสูตรได้ การทดลองขององค์กรนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

หากองค์กรที่มิได้แสวงหาผลกำไรได้กระทำการทดลองต่อการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรโดยมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ร่วมด้วย กล่าวคือ มีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยได้รับการว่าจ้างให้ทำการทดลองต่อการประดิษฐ์ที่

ได้รับสิทธิบัตร เพื่อแลกกับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินค่าจ้าง หากการกระทำดังกล่าวกระทำไปเพื่อธุรกิจของผู้ว่าจ้างโดยตรง และสาธารณชนไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้ประโยชน์จากผลของการทดลองดังกล่าวได้ และการกระทำนั้นเป็นการขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร การทดลองในลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่หากว่าผลการทดลองดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากผลการทดลองดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตาม การกระทำดังกล่าวก็สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบด้วย

บทสรุป

เพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร รวมทั้งศาลในการพิจารณาเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าว จากการศึกษาเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลองตามกฎหมายต่างประเทศ พบว่าการกำหนดลักษณะวัตถุประสงค์ของการทดลองที่ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการทดลองตามกฎหมายสิทธิบัตรเช่นเดียวกับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศออสเตรเลียจะทำให้เกิดความชัดเจนแก่สาธารณชนผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าว สำหรับการพิจารณาเรื่องวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์รวมอยู่ด้วย การกระทำนั้นก็สามารถได้รับความคุ้มครองได้เช่นเดียวกัน หากผลการทดลองหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เกิดจากการทดลองนั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมต่างประเภทกันกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อการใช้สิทธิตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่เป็นที่เสื่อมเสียประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควรอีกด้วย และข้อพิจารณาเกี่ยวกับองค์กรที่มิได้แสวงหาผลกำไร ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมการทดลองดังกล่าว ถ้าหากว่าผลการทดลองนั้นได้มีการเปิดเผยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน การทดลองนั้นก็ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน

บรรณานุกรม

หนังสือ

กระทรวงพาณิชย์, กรมทะเบียนการค้าความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร, กรุงเทพ ฯ, 2500.

ทัศนัย ชัยมงคล. หลักและปัญหาการการะทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร. กรุงเทพ ฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528

วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์. คู่มือการจดสิทธิบัตรและกฎหมายสิทธิบัตร. กรุงเทพ ฯ : สมาคมการประดิษฐ์ไทย, 2537.

รชิตา ทิพย์โชติ. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญหาคดีสิทธิบัตรระหว่างประเทศ. กรุงเทพ ฯ : สูตรไพศาล, 2551.