

การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ : ศึกษากรณี Patent Troll
Illegitimate Patent Enforcement : Case Study on Patent Troll



สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2554

การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ : ศึกษากรณี Patent Troll

Illegitimate Patent Enforcement : Case Study on Patent Troll



สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2554



© 2555

จันทิมา แสงจันทร์
สงวนลิขสิทธิ์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สารนิพนธ์

โดย

นางสาวจันทิมา แสงจันทร์

เรื่อง

การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ : ศึกษากรณี Patent Troll

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์)

ชื่องานวิจัย : การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ : ศึกษกรณี Patent Troll
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวจันทิมา แสงจันทร์
ชื่อคณะและสถาบัน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายชื่อที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ
ปีการศึกษา : 2554
คำสำคัญ : สิทธิบัตร, Patent Troll

บทคัดย่อ

สิทธิบัตรมีลักษณะเป็นสิทธิผูกขาดที่ผู้ทรงสิทธิสามารถใช้อำนาจผูกขาดสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการดำเนินการทางธุรกิจ อันทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์และมีสิทธิที่จะกีดกันมิให้ผู้อื่นมาก้าวล่วงสิทธิในสิทธิบัตรของตน โดยนำหลักการคุ้มครองสิทธิบัตรดังกล่าวนี้ไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจจนเกินความเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่ม Patent Troll ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีเจตนาที่จะผลิตสินค้าหรือใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรในเชิงพาณิชย์ปกติของตน แต่กลับบังคับใช้สิทธิโดยการใช้วิธีเรียกร้องเงินจากบุคคลหรือบริษัทอื่น ซึ่งพฤติกรรมของ Patent Troll นี้มักจะเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารนิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาถึงการบังคับใช้สิทธิบัตรของ Patent Troll ในทางปฏิบัติของธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอบเขตการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในลักษณะของ Patent Troll ตามกฎหมายไทย เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการคุ้มครอง

จากการศึกษาพบว่า การบังคับใช้สิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิในลักษณะของ Patent Troll นั้นเป็นการบังคับใช้สิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเลยต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่ต้องการสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิกับหน้าที่สาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับระบบสิทธิบัตรรวมทั้งอุตสาหกรรมในประเทศ หากพฤติกรรม Patent Troll ขยายมาถึงประเทศไทย การแก้ปัญหาจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีบทบัญญัติกฎหมายที่เหมือนกัน จะแตกต่างกันในส่วนของการดำเนินการดำเนินคดีสิทธิบัตร ซึ่งประเทศไทยมีทั้งกระบวนการทางแพ่งและกระบวนการทางอาญา หากผู้ทรงสิทธิใช้การบังคับคดีทางอาญาจะก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

Title : Illegitimate Patent Enforcement : Case Study on Patent Troll
Author : Miss Chanthima Saengchan
School : Law, Bangkok University
Major : Intellectual Property Law and Information Technology
Advisor : Asst.Prof.Dr. Aunya Singsangob
Academic year : 2011
Keywords : Patent, Patent Troll

Abstract

A patent is essentially a limited monopoly whereby the patent holder is granted the exclusive rights to have business and competitive advantages. The authorized patent holder has the rights by the law to make benefits and prevent his invention from exploiting. However, the principle of the patent rights protection has been misused by a patent troll. The Patent Troll is the patent holder who has no intention to produce or to make commercial profit from his invention by normal business practice but intends to charge a toll from an individual or a corporate. The Patent Troll behavior has been found mostly in the United States of America and other leading countries for innovation and technology.

The dissertation emphasized the business perspective on Patent Troll's compulsory patent licensing as well as the principle of the patent holder rights protection under the Law of the United States of America, Japan and the European Union to conduct a comparative study on Thai law's patent holder rights protection in case of Patent Troll, to develop the proper patent protection protocol.

The study result found that the Patent Troll's compulsory patent licensing is an illegal practice as it is the negligence in the spirit of the law aiming to balance the rights of patent holder and the public functions. Imbalance of the rights and the public functions shall negatively affect the patent system and domestic industry. If the Patent Troll expands to Thailand, the resolution shall be the same as the one in the United States of America due to the similarities of legislated laws. However, the procedures shall be different since there are both commercial and criminal procedures in Thailand.

If the Patent Owner choose to take the criminal procedure enforcement, the problem shall become more critical.



กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้จะไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หากขาดความเมตตาอนุเคราะห์จาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าหาบทความ และท่านดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษาร่วม ซึ่งท่านทั้งสองได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งเพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และตรวจสอบเนื้อหาที่บกพร่องให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงและสำเร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอกราบขอบพระคุณ คุณยุทศศักดิ์ แสงจันทร์ คุณพจนา แสงจันทร์ บิตามารดา ของผู้เขียน คุณสิน แสงจันทร์ คุณย่าของผู้เขียน ที่อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมให้ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโท โดยสนับสนุนในทุกๆเรื่องและเป็นกำลังใจในการทำสารนิพนธ์มาโดยตลอด

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่น่ารัก คุณพัชรราวลัย คุรุธรรมานนท์ คุณสุภาพร สุขรินทร์ ที่คอยเป็นห่วง และอยู่ข้างๆเสมอมา คุณวิไลลักษณ์ คำโนนออก ที่คอยให้คำปรึกษาและเพื่อนๆทุกคนที่ไม่ได้กล่าวนามในที่นี้ที่เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือในการทำสารนิพนธ์ฉบับนี้

หากสารนิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าหรือมีประโยชน์อยู่บ้างผู้เขียนขอมอบความดีเหล่านี้ ขอมอบบูชาแก่บิตามารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้แก่ผู้เขียน หากแต่ถ้ามีความบกพร่องประการใดผู้เขียนขออภัยไว้แต่เพียงผู้เดียว

จันทิมา แสงจันทร์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	3
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	3
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	3
1.5 วิธีการศึกษา.....	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.7 นิยามศัพท์.....	4
บทที่ 2 ความเป็นมา แนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ.....	5
2.1 แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร.....	5
2.1.1 ความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิบัตร.....	5
2.1.2 แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิบัตร.....	10
2.1.3 ความหมายของสิทธิบัตร.....	12
2.1.4 วัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร.....	14
2.1.5 เงื่อนไขในการได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร.....	15
2.1.6 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร.....	18
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ.....	21
2.2.1 หลักความสุจริต.....	21
2.2.2 แนวความคิดการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ.....	22
2.2.3 หลักการไม่ใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร.....	26
2.3 ความหมายและลักษณะของ Patent Troll.....	27
2.3.1 ความหมายของ Patent Troll.....	27
2.3.2 ลักษณะของ Patent Troll.....	28
2.4 ปัญหาของ Patent Troll.....	36

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรและสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมาย	
ต่างประเทศและกฎหมายไทย และปัญหา Patent Troll ในทางกฎหมาย.....	41
3.1 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมายระหว่างประเทศ.....	41
3.1.1 อนุสัญญากรุงปารีส.....	41
3.1.2 ความตกลงทริปส์.....	45
3.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมายต่างประเทศ.....	53
3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	53
3.2.2 ประเทศญี่ปุ่น.....	59
3.2.3 สหภาพยุโรป.....	63
3.3 การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรและสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมายไทย..	65
3.4 กรณีศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ Patent Troll.....	70
3.5 แนวทางแก้ปัญหา Patent Troll ในต่างประเทศ.....	73
บทที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้สิทธิบัตรในกรณีของ Patent Troll.....	78
4.1 วิเคราะห์การบังคับใช้สิทธิบัตรของ Patent Troll.....	78
4.2 วิเคราะห์การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบในกรณีของ Patent Troll ตามกฎหมายไทย.....	84
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	88
5.1 บทสรุป.....	88
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	89
บรรณานุกรม.....	91
ภาคผนวก.....	94
ประวัติผู้เขียน.....	119

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบันนี้การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่งผลต่อการเติบโตทางอุตสาหกรรมและความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีขึ้น ดังนั้น หลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น วิทยาการใหม่ๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ในทางกฎหมายจึงหันมาให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ในลักษณะของการให้สิทธิบัตร อันเป็นประเภทหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเป็นสิทธิผูกขาด (Monopoly Right) ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถใช้อำนาจผูกขาดของตนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของตน ดังนั้นการใช้สิทธิผูกขาดในสิทธิบัตรนั้นผู้ทรงสิทธิมีสิทธิที่จะใช้ภายในขอบเขตที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองอย่างสูงสุด แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest) ด้วย

สำหรับการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้น กระทำโดยการคุ้มครองให้เอกสิทธิ์แก่บุคคลดังกล่าวในการควบคุมการใช้ และแสวงหาประโยชน์จากผลงานและการประดิษฐ์ คิดค้นของตนหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) โดยมีให้ผู้อื่นใดเข้ามาแอบอ้างทำประโยชน์จากนวัตกรรมนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์งานเหล่านั้นใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเวลา 20 ปี โดยกลไกการจดทะเบียนจากการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของการประดิษฐ์ กล่าวคือเปิดเผยเพียงใดก็ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิเพียงนั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะชนต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองดังกล่าว นับว่าเป็นการสร้างสมดุลแห่งประโยชน์สาธารณะ และการคุ้มครองให้เอกสิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน (Balance of Private Interest and Public Domain) หรือผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นๆ

ในขณะเดียวกัน ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายที่เป็นแหล่งของวิทยาการ และเป็นเจ้าของนวัตกรรม ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านั้น ก็ได้พัฒนากฎหมายอย่างก้าวหน้าเพื่อให้การคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตร ตลอดจนการจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นไปอย่างล้าหน้า จนน่าเป็นห่วงว่ากฎหมายสิทธิบัตรของประเทศเหล่านี้กำลังก้าวล่วงเข้าไปในสิทธิความเป็นมนุษย์จนเกินขอบเขต และ ล่วงเลยหลักการ การให้ความคุ้มครองผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตร มากกว่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งเป็นการนำหลักการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจจนเกินความ

เหมาะสม หรือบิดเบือนการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปในทางที่ไม่ชอบ (Abuse of Intellectual Property Right)¹

ในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นมีกลุ่มบุคคลหรือบริษัทที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมาย สิทธิบัตร ที่ถือครองสิทธิบัตรไว้โดยไม่มีเจตนาที่จะผลิตสินค้าหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ปกติของตน แต่กลับบังคับใช้สิทธิโดยการใช่วิธีเรียกเงินจากบุคคลหรือบริษัทอื่น โดยอ้างว่ากระทำละเมิดต่อสิทธิบัตรของตน ทั้งที่ข้อเท็จจริงนั้นยังไม่ชัดเจน ซึ่งบุคคลหรือบริษัทเหล่านั้นถูกเรียกว่า “Patent Troll”²

พฤติกรรมของกลุ่ม Patent Troll มีให้เห็นบ่อยครั้ง เช่นคดีระหว่าง NTP, Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือครองสิทธิบัตร และบริษัท Research In Motion (RIM) ของแคนาดาที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ handheld wireless devices ให้กับ BlackBerry® เดือนพฤศจิกายน 2001 NTP กล่าวหาว่า RIM ละเมิดสิทธิบัตรของตนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวม 5 สิทธิบัตร พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้ RIM หยุดการให้บริการชั่วคราว ประเด็นของการคุ้มครองชั่วคราวทั้งสองฝ่ายโต้แย้งและอุทธรณ์คำวินิจฉัยกันหลายศาล ปรากฏว่า NTP ได้เปรียบจากผลของคำสั่ง ศาลสูงสุดสหรัฐ(U.S. Supreme Court)ในปี 2005 ที่ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ RIM ที่ต้องการโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาลของศาลสหรัฐอเมริกา

ทางด้านของ RIM ได้ยื่นขอให้สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office : USPTO) ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสิทธิบัตรของ NTP ใหม่เพราะเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์และและกรรมวิธีที่ NTP อ้างนั้นมีการใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมานานแล้วหรือเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว จึงไม่มีความใหม่พอ ซึ่ง USPTO รับคำขอพิจารณาใหม่และมีความเห็นเบื้องต้นว่าสิทธิบัตรทั้งห้าชิ้นไม่สามารถบังคับใช้ได้

ในที่สุด เพื่อรักษาชื่อเสียงและป้องกันความเสี่ยงที่ศาลอาจมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ทั้งสองฝ่ายจึงบรรลุข้อตกลงที่ว่า RIM ยินยอมชำระเงินจำนวน 612.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ NTP ให้เสร็จสิ้นในคราวเดียว และให้ RIM ได้รับสิทธิในการใช้สิทธิบัตรต่างๆของ NTP ทั้งหมด

นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2012 บริษัทชั้นนำอย่างเช่น Intel, IBM, TI, Micron, Samsung ถูกฟ้องจากบริษัท Semcon Tech ว่าละเมิดสิทธิบัตรหมายเลข 7,156,717 อีกด้วย³

¹ลาวัญญ์ ทัศนศิลป์กุล, ปัญหากฎหมายสิทธิบัตรกับผลกระทบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์และการพัฒนา[online], 1 มกราคม 2552. แหล่งที่มา www.measwatch.org/book/2485

²Jennifer Kahaulelio Gregory, **The Troll Next Door**, 6 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 292 2007, อ้างถึงใน จุมพล ภิญโญสินวัฒน์, “Creative Risk : การสร้างสรรค์กับความเสี่ยง”[online], 19 สิงหาคม 2553. แหล่งที่มา www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan.../33-38.pdf

³Douglas Perry, **Patent Troll Goes After Intel, IBM, TI, Micron, Samsung** [Online], 5 May 2012. Available from www.tomshardware.com/news/patent-troll-lawsuit-Friction-Control,15523.html

จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่า การที่ Patent Troll เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรโดยชอบนั้น ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตร เมื่อมีผู้อื่น มากระทำละเมิดต่อสิทธิบัตร ตนย่อมมีสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิบัตรกับผู้กระทำการละเมิดได้ แต่ ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าการบังคับใช้สิทธิบัตรกรณีของ Patent Troll ที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรแต่ไม่มี เจตนาที่จะผลิตสินค้าหรือใช้สิทธิในสิทธิบัตรให้เกิดประโยชน์ ตามเจตนารมณ์ของการให้ความ ค้ำครองสิทธิบัตร แต่บังคับใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนมากนั้น เป็นการบังคับ ใช้สิทธิบัตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นการละเลยเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร ที่ ต้องการจะสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิกับหน้าที่ในทางสาธารณะหรือไม่

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิโดยมิชอบ
2. เพื่อศึกษาถึงการบังคับใช้สิทธิในลักษณะของ Patent Troll ในทางปฏิบัติของธุรกิจ
3. เพื่อศึกษาถึงเปรียบเทียบการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและประเทศไทย
4. เพื่อวิเคราะห์การบังคับใช้สิทธิบัตรในลักษณะของ Patent Troll ตามกฎหมายไทย หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในประเทศไทย

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

การที่กฎหมายสิทธิบัตรให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว(Exclusive Rights) ใน การแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ และกีดกันมิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด จากการประดิษฐ์ เนื่องจากการประดิษฐ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความก้าวหน้าใน การพัฒนาประเทศ ซึ่งผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของ การประดิษฐ์และนำการประดิษฐ์นั้นไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ แต่การบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตร ของ Patent Troll โดยการเรียกร้องเงินจากบุคคลหรือบริษัทอื่นว่าได้กระทำละเมิดต่อสิทธิบัตร ของตน ทั้งที่ตนไม่มีเจตนาที่จะผลิตสินค้าหรือใช้สิทธิบัตรให้เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ จึงเป็น การบังคับใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการละเลยต่อเจตนารมณ์ของ กฎหมายสิทธิบัตรที่ต้องการสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิกับหน้าที่สาธารณะ

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาค้างนี้ ผู้ศึกษาจะทำการศึกษาตัวอย่างคำพิพากษาของศาลในประเทศ สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับคดี Patent Troll กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศ สหรัฐอเมริกา กฎหมายสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น กฎหมายสิทธิบัตรสหภาพยุโรปและกฎหมาย สิทธิบัตรของไทยเกี่ยวกับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

1.5 วิธีการศึกษา

ศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ แนวคำพิพากษา บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนการศึกษาและวิธีการเขียน จะใช้วิธีพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive and analytical method) โดยจะทำการวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆตามความเห็นส่วนตัวโดยอาศัยหลักเกณฑ์จากหลักกฎหมายของต่างประเทศ หลักกฎหมายของไทย คำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิโดยมิชอบ
2. ทำให้ทราบถึงการบังคับใช้สิทธิในลักษณะของ Patent Troll ในทางปฏิบัติของธุรกิจ
3. ทำให้ทราบถึงขอบเขตการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและประเทศไทย
4. ทำให้ทราบถึงผลวิเคราะห์การบังคับใช้สิทธิบัตรในลักษณะของ Patent Troll ตามกฎหมายไทยหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในประเทศไทย

1.7 นิยามศัพท์

สิทธิบัตร หมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Rights) จากการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบที่ได้รับ

Patent Troll (การตกสิทธิบัตร) หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งถือสิทธิบัตรไว้โดยไม่มีเจตนาที่จะผลิตสินค้าหรือใช้สิทธิในสิทธิบัตรเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ปกติของตน แต่กลับบังคับใช้สิทธิโดยการใช้วิธีเรียกร้อยเงินจากบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่น โดยอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรของตน ทั้งที่ข้อเท็จจริงอาจยังไม่ชัดเจน

บทที่ 2

ความเป็นมา แนวความคิด เกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ

ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะได้ทำการศึกษาถึงความเป็นมาและความหมายของสิทธิบัตร แนวความคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิบัตร วัตถุประสงค์ของการคุ้มครองสิทธิบัตร ความหมายของสิทธิบัตร เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองและสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร แนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ

2.1 แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร

2.1.1 ความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิบัตร

การคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นมีประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการค่อนข้างยาวนานมาจากต่างประเทศ เมื่อประเทศไทยต้องทำการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศ รวมทั้งเกิดจากนโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเสนอให้มีกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

2.1.1.1 ความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิบัตรในต่างประเทศ

กฎหมายสิทธิบัตรเป็นกฎหมายที่เกิดจากแนวความคิดที่จะให้ความคุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ประดิษฐ์ได้คิดค้น ด้วยความคิด สติปัญญา ทุ่เมเท วิริยะ อุตสาหะ โดยรัฐเป็นผู้ออกหนังสือสำคัญให้ (Letter Patent) ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐกับผู้ประดิษฐ์คิดค้น โดยรัฐตรากฎหมายออกมาใช้เพื่อให้ความคุ้มครอง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปิดเผยสาระสำคัญโดยละเอียดในสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีผู้ใดทราบมาก่อนต่อสาธารณชน และถือว่่าสิ่งที่ได้เปิดเผยนั้นเป็นสมบัติของส่วนรวมที่ทุกคนมีสิทธิที่จะนำมาศึกษา วิจัยหรือเขียนในสิ่งที่ได้ค้นพบนั้น ๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่าสิทธิของผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรก็คือการใช้งาน การผลิตสิ่งประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิ (Patent Claim) ที่ระบุในหนังสือสำคัญเท่านั้น ความคิดที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์นั้นเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอริสโตเติล โดยรัฐได้ให้สิทธิในการผูกขาดบางอย่างแก่คนในรัฐ ต่อมาในสมัยอาณาจักร-โรมัน ในสมัยจักรพรรดิซีโนได้ออกกฎหมายยกเลิกการผูกขาดทำให้มีการพัฒนาทางความคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์จนพัฒนามาเป็นระบบกฎหมายสิทธิบัตรในหนังสือ "Politic" ของอริสโตเติลซึ่งเขียนเมื่อ 347 ปีก่อนคริสตศักราช ได้กล่าวถึงการที่นครต่าง ๆ ให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิผูกขาดแก่บุคคลในการดำเนินกิจการค้าขายสินค้า วิธีการดังกล่าวได้แพร่หลายทั้งในกรีก โรม และอียิปต์และเท่าที่มีหลักฐาน ก็ปรากฏว่าได้มีการให้สิทธิพิเศษรูปของสิทธิบัตรมาตั้งแต่ช่วงสมัยกลางแล้ว (ค.ศ. 1019-1993) ซึ่งเป็นไปในลักษณะของสิทธิพิเศษที่พระราชทานโดยกษัตริย์ (Royal Prerogative or Grant) ส่วนใหญ่เป็นสิทธิบัตรที่ออกให้

สำหรับเทคโนโลยีใหม่ในสมัย นั้น เช่น กังหันลม เครื่องจักรทอผ้า วิธีการต่อเรือและการทำเหมืองแร่ เป็นต้น¹

ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่ริเริ่มระบบสิทธิบัตรสมัยใหม่ ได้มีการให้สิทธิบัตรมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1331 โดยกษัตริย์อังกฤษจะออกเอกสารปิดผนึกที่ให้สิทธิผูกขาดในการจำหน่ายสินค้ามีกำหนดเวลาอันจำกัดให้แก่บุคคลที่ได้นำการประดิษฐ์ เข้ามาใช้งานในประเทศ โดยเอกสารดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า "Letters Patent" เอกสารสิทธิบัตรฉบับแรกที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ Johannes Kempe of Flanders เพื่อเป็นการตอบแทนต่อการจัดตั้งอุตสาหกรรมทอผ้าขึ้นในประเทศอังกฤษ อาจกล่าวได้ว่า ระบบสิทธิบัตรของอังกฤษในสมัยนั้นมีลักษณะเป็นสิทธิบัตรในการนำเข้า (Patent of Importation) ที่มีเจตนารมณ์เพื่อจูงใจให้มีการนำเข้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยผู้นำเข้าจะได้รับสิทธิบัตรภายใต้เงื่อนไขว่าผู้นำเข้าจะต้องนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นไปใช้งานในประเทศเป็นเวลาพอสมควร และจะต้องถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการนำเข้านั้นให้แก่บุคคลที่สนใจด้วย ราชสำนักของประเทศอังกฤษได้ออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในวิธีแบบใหม่ของการทำกระจกสี (Stained Glass) ให้แก่ John of Utyman ในปี ค.ศ. 1449 ต่อมาได้มีการนำเอาสิทธิบัตรไปใช้ในทางที่มีขอบ เนื่องจากกษัตริย์อังกฤษได้ใช้สิทธิบัตรเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์และรายได้ด้วยการให้สิทธิผูกขาดแก่บุคคลที่สนิทสนม และให้สิทธิบัตรแก่บุคคลที่เสนอผลประโยชน์ให้เป็นการตอบแทนและเนื่องจากการที่มีการใช้พระราชอำนาจไปในทางที่มีขอบดังกล่าว รัฐสภาอังกฤษจึงได้ออกกฎหมายว่าด้วยการผูกขาดทางการค้า (The Statute of Monopoly) ในปี ค.ศ. 1623 ซึ่งมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ได้รับการลงพระปรมาภิไธยในปีถัดมา ซึ่งมีสาระสำคัญในมาตรา 6 กำหนดให้สิทธิผูกขาดเป็นเวลา 14 ปี แก่เจ้าของการประดิษฐ์ที่ใหม่และเป็นประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยการผูกขาดทางการค้านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นแบบอย่างของระบบสิทธิบัตรสมัยใหม่ โดยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบัญญัติรับรองสิทธิของปัจเจกชน และมีการคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณชน ในขณะที่เดียวกันเจตนารมณ์สำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว ห้ามไว้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีไม่ หากแต่เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศในด้านเศรษฐกิจ โดยใช้สิทธิบัตรเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมและ เกิดการจ้างงานในประเทศ กฎหมายนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกที่รับรองการใช้สิทธิแก่ "ผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริงและผู้ประดิษฐ์รายแรก" (True and First Inventor) และเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดระยะเวลาให้สิทธิผูกขาดที่ชัดเจนภายหลังจากที่กฎหมายว่าด้วยการผูกขาดทางการค้ามีผลบังคับใช้ในประเทศอังกฤษแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการคิดค้นและการพัฒนาทางอุตสาหกรรมก็ได้แพร่หลายออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปได้เริ่มนำกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้

¹ ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิทยุชน, 2543), 17.

ในช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษที่ 19 กล่าวคือ การบังคับใช้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศเบลเยียมในปี ค.ศ. 1894 กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1877 กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1910 และกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1844 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 บรรดาประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกเกือบทุกประเทศต่างก็ได้บังคับใช้กฎหมายสิทธิบัตรเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ประดิษฐ์และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของประเทศ²

ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐสภาสหรัฐอเมริกา ได้ผ่านกฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกในปี ค.ศ. 1790 โดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีเจตนารมณ์ 2 ประการคือ ประการแรก เพื่อให้การรับรองสิทธิของผู้ประดิษฐ์ และประการที่สอง ส่งเสริมความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการ ตามมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีแนวความคิดในการต่อต้านอิทธิพลของอังกฤษรวมถึงหลักกฎหมายของอังกฤษด้วย ภายหลังจากที่มีการประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษแล้ว ได้นำหลักการอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรตามกฎหมายอันมีรากฐานมาจากกฎหมายฉบับนี้ มลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์ตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่โดยใช้แบบของอังกฤษ บางรัฐได้ออกกฎหมายสิทธิบัตรของตนเอง เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็ได้ให้อำนาจแก่สภาองเกรส ในการออกกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประพันธ์และผู้ที่ได้ทำการประดิษฐ์ สภาองเกรสได้ออกกฎหมายฉบับแรกในปี ค.ศ. 1790 พร้อมจัดตั้งหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อรับผิดชอบในการบริหารงานตามกฎหมายดังกล่าวขึ้น หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรมาโดยตลอด สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกฉบับแรกเป็นเรื่องของการผลิตและสกัดยา สิทธิบัตรฉบับแรกที่ว่านี้ลงนามโดยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ออกให้ วันที่ 13 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1790 (พ.ศ. 2333) ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของประเทศไทย เป็นสิทธิบัตรที่มอบให้แก่ นายแซมมวล ฮอบกินส์ ซึ่งสามารถสกัดเกลือ ยาวกะษา ที่เรียกว่า โปแทสเซียมคาร์บอเนต จากขี้เถ้าวัตถุคืบโดยประดิษฐ์เครื่องมือเตาเผาและสำแดงกรรมวิธีละลาย ต้มและทำให้ตกตะกอน ซึ่งอันที่จริงกรรมวิธีดังกล่าว ก็เป็นที่ทราบและปฏิบัติโดยชนชาติอื่นต่าง ๆ ในอดีตอยู่แล้ว สิทธิบัตรนี้มีอายุคุ้มครอง สิบบปีระบบสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกประเทศหนึ่ง

ประเทศญี่ปุ่น ระบบสิทธิบัตรของญี่ปุ่นได้มีการพัฒนามากกว่า 100 ปีแล้วโดยได้มีการออกประกาศใช้กฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2414 กฎหมายดังกล่าวได้รับอิทธิพลจาก นายยูคิชิ ฟูกูซาวา ซึ่งเป็นนักคิดและนักการศึกษาในสมัยเมจิ การพัฒนา

²ฉั้น ประสบพิชัย, สิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553), 17-18.

อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ได้อาศัยระบบสิทธิบัตรเป็นพื้นฐานมาโดยตลอด นายซาคิชิ โตโยตะ เจ้าของผู้ก่อตั้งบริษัทโตโยต้าได้เริ่มก่อตั้งอุตสาหกรรมรถยนต์โดย อาศัยทุนจากการขาย สิทธิบัตรเกี่ยวกับทุกทอผ้าซึ่งเขาประดิษฐ์ขึ้นเองให้บริษัทอังกฤษเป็นเงิน 100,000 ปอนด์ อุตสาหกรรมอื่น ๆ ของญี่ปุ่นมักจะมีวิวัฒนาการทำนองเดียวกัน ญี่ปุ่นได้พัฒนาสิทธิบัตรมาโดยตลอด ปัจจุบันนับได้ว่ามีความทัดเทียมกับระบบสิทธิบัตรแห่งยุโรป³

ประเทศสหภาพโซเวียต การคุ้มครองด้านสิทธิบัตรได้มีมาตั้งแต่สมัยที่มีการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีกฎหมายสิทธิบัตรฉบับปี พ.ศ. 2439 ต่อมา ในช่วงที่สงครามปฏิวัติกำลังจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2462 เลนินได้ลงนามใน กฎหมายแห่งสภาประชาชนว่าด้วยการประดิษฐ์ (Statute of the Council of People's Commissars Concerning Inventions) ซึ่งกำหนดว่ารัฐมีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองและใช้ผลงานในด้านการประดิษฐ์คิดค้นให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมมากที่สุด กฎหมายสิทธิบัตรของโซเวียตได้มีการประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2516 และได้กลายเป็นแม่แบบของกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสังคมนิยมอื่น ๆ เช่น เยอรมันตะวันออก ฮังการี และเช็กโกสโลวาเกีย เป็นต้น ระบบสิทธิบัตรของสหภาพโซเวียต นับได้ว่าเป็น ระบบที่มีประสิทธิภาพมากเช่นเดียวกัน⁴

ประเทศออสเตรเลีย ให้ความสำคัญคุ้มครองแก่การประดิษฐ์เริ่มต้นจาก Statute of Monopolies 1623 ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศอังกฤษที่เริ่มให้ความสำคัญคุ้มครองแก่สิทธิบัตรในลักษณะเป็นสิทธิผูกขาด จนถึงกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งประเทศทางตะวันตกได้ให้ความสำคัญคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ โดยมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ จากการได้รับอิทธิพลของกฎหมายสิทธิบัตรอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย จึงตราพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2497 (Patent Act 1952) ออกใช้บังคับ หลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งใน พ.ศ.2533 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับใหม่ออกใช้บังคับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2533 (Patent Act 1990) ซึ่งยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจาก Patent Act 1990 แล้วกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ด้วยยังมี Patent Regulation 1991 ซึ่งออกตามความใน Patent Act 1990 ระเบียบดังกล่าวบัญญัติถึงกระบวนการทางทะเบียนของสิทธิบัตร ซึ่งเป็นการดำเนินการในชั้นนายทะเบียน⁵

2.1.1.2 ความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทย การออกกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะออกกฎหมายดังกล่าวมานานแล้ว เชื่อว่ามีการ

³ เรื่องเดียวกัน, 19.

⁴ เรื่องเดียวกัน, 20.

⁵ กีก้อง สมเกียรติเจริญ และคนอื่นๆ, กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลีย : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย[Online]. 3 เมษายน 2555. แหล่งที่มา www.ipitc.coj.go.th/system/attachfile/study_license_aus.pdf

เสนอยกร่างกฎหมายสิทธิบัตรช่วงเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า มีหลักฐานปรากฏร่างกฎหมายสิทธิบัตรเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า "Law on Patents" ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 หลังจากนั้น ในสมัยพระยาโกมารกุลมนตรี อธิบดีกรมทะเบียนการค้าคนแรกได้ยกร่างกฎหมายสิทธิบัตรขึ้นในปี พ.ศ. 2468 แต่ไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการร่างกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด หลังจากนั้นก็ได้มีการยกร่างกฎหมายสิทธิบัตรมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กระทรวงพาณิชย์ (ในขณะนั้นเรียกว่ากระทรวงเศรษฐกิจ) ได้เตรียมงานและวางโครงการที่จะนำระบบสิทธิบัตรมาใช้อย่างเต็มที่ เช่น มีการจัดตั้งสถานที่ทำงานแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จัดหาเอกสารสิทธิบัตรต่างประเทศและจัดหาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนการปฏิบัติงาน เป็นต้น ต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้มีการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำหน้าที่รัฐสภาเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ปรากฏว่าได้มีการคัดค้าน จากสมาชิกสภาว่า กฎหมายดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและอาจมีปัญหาด้านความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณาใหม่

ในปี พ.ศ. 2521 กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างกฎหมายสิทธิบัตรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างกฎหมายสิทธิบัตรต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521 และได้ลงมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2522⁶

ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านั้นได้ถูกกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสิทธิบัตรโดยเกรงว่าจะถูกใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐอเมริกา การแก้ไขครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 34 ลงวันที่ 3 เมษายน 2535) ได้กระทำด้วยกันหลายประเด็นด้วยกัน เช่น การขยายขอบเขตของสิ่งที่คุ้มครองให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยา อาหารและเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมาย⁷

ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยได้ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 22ก ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542) ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยที่นานาประเทศได้ทำ การตกลงว่าด้วยสิทธิใน

⁶ ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, 19.

⁷ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544), 22.

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือ TRIPS (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) และได้มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลก และมีผลบังคับใช้ ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก มีพันธกรณีที่จะต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้มีการยกเลิก บทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการสำหรับสิทธิบัตรยาและแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ การขอรับและออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์รวมถึงได้มีการเพิ่มเติมแก้ไขคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้ตามบทบัญญัติว่าด้วยอนุสิทธิบัตร (Petty Patents) ซึ่งให้การคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีเทคโนโลยีไม่ถึงขนาดที่จะได้รับสิทธิบัตร อันจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นและแพร่หลายยิ่งขึ้น

2.1.2 แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิบัตร

สิทธิบัตร (Patent) ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property Right) ซึ่งอาจจะให้คำจำกัดความของสิทธิบัตรได้ว่า เป็นสิทธิผูกขาดตามกฎหมายที่รัฐออกให้แก่ผู้ประดิษฐ์ ที่เรียกว่า ผู้ทรงสิทธิบัตร (Patentee) ในอันที่จะกีดกันและห้ามบุคคลอื่นจากการผลิต ขาย นำเข้า หรือใช้ประโยชน์ใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประดิษฐ์ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร สิทธิผูกขาดตามกฎหมายสิทธิบัตรจะมีอยู่ช่วงระยะเวลาจำกัด เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวการประดิษฐ์คิดค้นก็จะตกเป็นสาธารณสมบัติ

การให้สิทธิผูกขาดตามกฎหมายสิทธิบัตรแก่ผู้ทรงนั้น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างรัฐกับผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งการให้สิทธิผูกขาดนั้นก็เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ที่เป็นไปตามความเชื่อพื้นฐานที่ว่า การประดิษฐ์คิดค้นเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการลงทุน การออกสิทธิบัตรให้แก่การประดิษฐ์จะทำให้ผู้ประดิษฐ์เกิดความเชื่อมั่น 2 ประการ

ประการแรก เงินทุนและระยะเวลาที่สูญหายไปในการค้นคว้าและพัฒนา จะได้รับการชดเชยและกลับคืนมาในรูปของสิทธิผูกขาดที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์คิดค้นนั้น

ประการที่สอง มาตรการทางกฎหมายภายใต้ระบบสิทธิบัตรนั้นเป็นเครื่องมือปกป้องสิทธิของผู้ประดิษฐ์ จากการขโมยและลอกเลียนแบบโดยมิชอบ

โดยทั่วไปกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ มักจะกำหนดให้สิทธิผูกขาด (Monopoly Privileges) ของผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีอยู่เหนือการประดิษฐ์นั้นมีอยู่เพียงในช่วงระยะเวลาอันจำกัดเท่านั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองจะตกเป็นสาธารณสมบัติ (Public Domain) ซึ่งบุคคลทั่วไปมีสิทธิใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งทำให้แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิบัตรในปัจจุบันนี้ อาจสรุปได้ว่า ระบบสิทธิบัตรได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องประนีประนอมในผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรและสังคม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน ด้วย

การที่รัฐได้ให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ในขณะที่เดียวกันผู้ทรงสิทธิบัตรมีหน้าที่ที่จะเปิดเผย ข้อมูลความรู้และใช้ประโยชน์ตามสิทธิบัตรนั้นเป็นการตอบแทน

ทฤษฎีที่รองรับการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นมีดังต่อไปนี้⁸

2.1.2.1 ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right Theory)

แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรในทฤษฎีนี้เกิดจากความเชื่อพื้นฐานที่ว่า บุคคลใดได้สร้างสรรค์งานหรือทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดขึ้นมาได้ ผลงานทางความคิดดังกล่าว ก็ควรตกเป็นทรัพย์สินของบุคคลนั้น ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ของผู้สร้างสรรค์งานหรือผู้ประดิษฐ์คิดค้น คือการที่รัฐควรให้การคุ้มครอง เช่นเดียวกับสิทธิในทรัพย์สิน อื่นๆ ดังนั้นการที่บุคคลใดได้นำเอาความคิด ของผู้ประดิษฐ์หรือของผู้สร้างสรรค์ไปแสวงหา ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์แล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นการ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2.1.2.2 ทฤษฎีการให้รางวัล (Reward Theory)

การที่รัฐให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรย่อมเป็นการรับรองสิทธิของผู้ประดิษฐ์ ในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากผลงานการประดิษฐ์นั้น ซึ่งเท่ากับเป็นการให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ ประดิษฐ์ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความ สะดวกสบายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

2.1.2.3 ทฤษฎีการเป็นเครื่องจูงใจ (Incentive to Invent Theory)

การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีขึ้นมาใหม่ั้นผู้ประดิษฐ์หรือผู้คิดค้น ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำเป็นที่จะต้องใช้ความคิด สติปัญญา และค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์คิดค้น หรือการออกแบบ ซึ่งการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์หรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ในบางกรณี จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้นการที่รัฐมีระบบให้การคุ้มครองสิทธิบัตรอย่างเหมาะสม แล้ว ย่อมจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบขึ้น การมีระบบให้ความคุ้มครอง สิทธิบัตรแก่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบอย่าง เหมาะสมนั้นย่อมก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลอื่นใน สังคมได้ใช้สติปัญญาในการพัฒนา หรือสร้างสรรค์การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

2.1.2.4 ทฤษฎีการเปิดเผยข้อมูลความรู้ต่อสังคม (Disclosure of Information Theory)

แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรตามทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากการที่รัฐ ได้จัดให้มีระบบการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรเหมาะสมแก่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ ซึ่งในการ ขอบรับความคุ้มครองสิทธิบัตรตามระบบที่รัฐได้ก่อตั้งขึ้นนั้น ได้กำหนดให้ผู้ประดิษฐ์หรือ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เปิดเผยข้อมูลให้สังคมได้รับรู้โดยสมบูรณ์และชัดเจน ซึ่งการเปิดเผยถึง

⁸ เรื่องเดียวกัน , 26-34.

รายละเอียดการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สังคมได้รับรู้ดังกล่าว ย่อมจะทำให้เกิดการศึกษารียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้อันจะทำให้เกิดการประดิษฐ์ คิดค้นหรือพัฒนาการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นและต่อเนื่อง

2.1.3 ความหมายของสิทธิบัตร

ความหมายของสิทธิบัตรมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการอธิบายความว่าจะมุ่งเน้นการให้คำนิยามไปทางใด ดังต่อไปนี้

อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1979)

ข้อ 1 (4) สิทธิบัตร หมายความรวมถึงสิทธิบัตรอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ที่กฎหมายของประเทศภาคีแห่งสหภาพรับรอง เช่น สิทธิบัตรการนำเข้า สิทธิบัตรการปรับปรุง สิทธิบัตร และหนังสือรับรองการปรับปรุงการประดิษฐ์เพิ่มเติม เป็นต้น

งานศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายสิทธิบัตร ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปยังประเทศกำลังพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้คำจำกัดความของสิทธิบัตร ไว้ว่า

"สิทธิพิเศษตามกฎหมายที่รัฐบาลออกให้แก่ผู้ประดิษฐ์ และบุคคลอื่นซึ่งได้รับ สิทธิมาจากผู้ประดิษฐ์ในอันที่จะกีดกันผู้อื่นมิให้ทำการผลิต ใช้ หรือขายผลิตภัณฑ์ ภายใต้สิทธิบัตร หรือมิให้ใช้กรรมวิธีภายใต้สิทธิบัตร ภายในระยะเวลาอันมีกำหนด เมื่อระยะเวลาของการให้สิทธิพิเศษได้สิ้นสุดลงแล้ว การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรก็จะ ตกเป็นสาธารณสมบัติที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้"

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ให้คำนิยามของสิทธิบัตรว่า

"สิทธิตามกฎหมายซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ให้แก่บุคคลซึ่งได้ยื่นคำขอรับสิทธิ และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้โดยสิทธินี้จะให้อำนาจบุคคลดังกล่าวที่จะ กีดกันผู้อื่นมิให้กระทำการบางอย่างที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ภายใต้กำหนดเวลาอันจำกัด"

คำนิยามที่ได้ให้โดยองค์การสหประชาชาติ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกดังกล่าว ได้เห็นว่า สิทธิบัตรเป็นสิทธิตามกฎหมายประเภทหนึ่ง ส่วนคำนิยามที่แตกต่างออกไปก็คือ คำนิยามที่ให้โดยคณะกรรมการการศึกษาาระบบสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ให้คำจำกัดความของสิทธิบัตรว่า

"เอกสาร ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะให้อำนาจผู้ทรงสิทธิบัตรในอันที่จะดำเนินคดีต่อการกระทำ ที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์โดยปราศจากอำนาจอันเป็นการละเมิดสิทธิ"⁹

⁹ เรื่องเดียวกัน, 8-9.

คำว่า "สิทธิบัตร" (Patent) มีความหมายสองประการดังนี้ ความหมายที่ 1 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 บัญญัติว่า "สิทธิบัตร" หมายความว่า "หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 2 และหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้" ความหมาย ตามนัยนี้เป็นความหมายตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไปมุ่งถึงรูปแบบของการให้ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นเอกสารสิทธิชนิดหนึ่งทำนองเดียวกับ โฉนดที่ดินนอกจากนี้ความหมายตามนัยดังกล่าวครอบคลุมถึงอนุสิทธิบัตร (Petty Patent) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 ด้วย

ความหมายที่ 2 สิทธิบัตร หมายถึง ลักษณะของการคุ้มครอง คือสิทธิพิเศษที่ กฎหมายบัญญัติให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น เช่น การผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรมีไว้เพื่อขาย โดยสิทธิเด็ดขาดดังกล่าวจะให้อำนาจผู้ทรงสิทธิในการกีดกันและหวงห้ามมิให้บุคคลอื่นกระทำการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมิได้รับอนุญาตให้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตรเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น สิทธิดังกล่าวมีอยู่เพียงชั่วระยะเวลาอันจำกัดเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้รับการคุ้มครอง 20 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตร ส่วนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง มีกำหนดคราวละ 2 ปี สิทธิดังกล่าวจะหมดไป เมื่อระยะเวลาสิ้นสุดลง ทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นสาธารณสมบัติ (Public Domain) ซึ่ง ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ หลักการที่สำคัญประการหนึ่งคือการได้มาซึ่งความคุ้มครอง จะต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์ จะได้รับความคุ้มครองนั้นเป็นการตอบแทนกับสิทธิพิเศษดังกล่าวด้วย¹⁰

จากคำนิยามอาจสรุปได้ว่า สิทธิบัตรนั้นมีความหมายเป็นสองนัย ในความหมายอย่างแคบ สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้แก่ปัจเจกชน เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งตามความหมายนี้สิทธิบัตรจะมีลักษณะเป็นเอกสารสิทธิประเภทหนึ่ง ในอีกแง่หนึ่ง สิทธิบัตรในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง สิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายที่รัฐออกให้แก่ บุคคลที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยสิทธิเด็ดขาดดังกล่าวจะให้ อำนาจผู้ทรงสิทธิ ที่จะกีดกันและหวงห้ามบุคคลอื่นมิให้กระทำ การแสวงหาประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดจากการประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตขาย จำหน่าย นำเข้า หรือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ ในลักษณะอื่น โดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร

¹⁰ ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, 13-14.

2.1.4 วัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร

การที่รัฐให้ความคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีเหตุผลหรือนโยบาย ดังต่อไปนี้¹¹

1. เพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ

เนื่องจากผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบได้ใช้สติปัญญาอันพิเศษ และได้ใช้ความพยายาม รวมทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์คิดค้น ดังนั้น หากการประดิษฐ์คิดค้นสามารถทำให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจขึ้นได้ ก็ควรถือว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) ของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งรัฐควรให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นด้วย

2. เพื่อให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ

เนื่องจากผลงานของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบได้ทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สังคมก็ควรให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ดังกล่าว โดยการให้ความคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลอื่นมาแสวงหาประโยชน์จากผลงานดังกล่าวโดยไม่ชอบธรรม

3. เพื่อจูงใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ขึ้นต้องมีการลงทุนทั้งในด้านค่าใช้จ่ายเวลาและต้องใช้กำลังสติปัญญาอันพิเศษของมนุษย์เป็นอันมาก แต่เมื่อความรู้นั้นได้เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้แล้วไม่ว่าจะโดยการเปิดเผยรายละเอียดในเอกสารหรือโดยการผลิตสินค้าออกจำหน่ายในตลาด บุคคลอื่นจะสามารถเข้าใจและลอกเลียนแบบได้โดยง่าย ดังนั้น หากรัฐไม่มีระบบที่จะให้ความคุ้มครอง ก็จะไม่มีความตั้งใจที่จะลงทุนทำการประดิษฐ์คิดค้น จึงมีความจำเป็นที่รัฐจะต้องมีการจัดให้มีระบบดังกล่าวขึ้น หากรัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นในประเทศ ระบบสิทธิบัตรจะทำให้ผู้ที่ทำการประดิษฐ์เกิดความมั่นใจว่าเขาสามารถประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้สำเร็จ และเป็นที่ต้องการของตลาด เขาจะได้รับการปกป้องจากรัฐไม่ให้ผู้ลอกเลียนแบบแสวงหาผลประโยชน์จากผลงานของเขา นอกจากนี้ การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์ยังเป็นแรงจูงใจให้บุคคลอื่นในสังคมใช้สติปัญญาในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปอีก เนื่องจากได้เห็นตัวอย่างของผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับผลตอบแทนจากความสำเร็จของเขาอีกด้วย

4. เพื่อกระตุ้นให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ

ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบนั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทำการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นโดยชัดแจ้งสมบูรณ์และรัดกุม รวมทั้งวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดด้วย การเปิดเผยดังกล่าวจะทำให้บุคคลอื่นสามารถศึกษา หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้นได้ และสามารถนำไปแก้ไข

¹¹ เรื่องเดียวกัน, 20.

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป อันจะทำให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ สืบต่อกันไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

5. เพื่อจูงใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ

การจัดระบบการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่การประดิษฐ์คิดค้น ย่อมทำให้เจ้าของเทคโนโลยีที่มีอยู่ต่างประเทศเกิดความมั่นใจและเต็มใจที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ร่วมลงทุน หรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การให้ความคุ้มครองดังกล่าว ยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการลงทุนที่ดี ทำให้นักลงทุนต่างประเทศเกิดความมั่นใจในการลงทุนของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

2.1.5 เงื่อนไขในการได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ มักจะมีรายละเอียดและสาระสำคัญที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ในหลายประเทศ กฎหมายจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นรายแรก (First-to-File System) ในบางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา กฎหมายสิทธิบัตรจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ได้คิดค้นการประดิษฐ์ขึ้นก่อน (First-to-Invent System) นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรของนานาประเทศก็ยังคงอาจมีความแตกต่างในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น ในกระบวนการตรวจสอบคำขอ ในการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร ในเรื่องสิทธิของลูกจ้างผู้ทำการคิดค้นการประดิษฐ์ ในเรื่องหลักเกณฑ์การวินิจฉัยการกระทำการละเมิดสิทธิบัตร หรือในเรื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ ฯลฯ

แม้จะมีความแตกต่างกันดังกล่าว แต่กฎหมายสิทธิบัตรของนานาประเทศก็มักจะกำหนดเงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตรไว้เป็นอย่างดีเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน โดยคุณสมบัติของการประดิษฐ์ที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายของประเทศต่างๆ มักจะมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน กล่าวคือ ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้¹²

1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty) หมายความว่า สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีปรากฏต่อสาธารณชนมาก่อน การที่รัฐให้สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อให้สังคมได้มาซึ่งรายละเอียดข้อมูลการประดิษฐ์ ดังนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิเด็ดขาดก็ควรนำเสนอ

¹²จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545), 223-227.

สิ่งใหม่ต่อสาธารณชน เพื่อให้เหมาะสมต่อการที่สังคมต้องแบกรับภาระในการให้สิทธิเด็ดขาดแก่ตน

“ความใหม่” ของการประดิษฐ์นั้นถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขประการแรกที่กฎหมายสิทธิบัตรของทุกประเทศกำหนดไว้ วัตถุประสงค์สำคัญของการกำหนดเงื่อนไขนี้มีอยู่สองประการ คือ

ประการแรก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการแลกเปลี่ยน (quid pro quo) ของระบบสิทธิบัตรที่ผู้รับการคุ้มครองจำต้องเสนอสิ่งใหม่ต่อสังคมเป็นการตอบแทนต่อการได้รับสิทธิเด็ดขาด ในอีกนัยหนึ่ง การที่รัฐปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์ที่ขาดความใหม่นั้น เป็นการยืนยันในหลักการแลกเปลี่ยนของระบบสิทธิบัตร เพราะถ้าการประดิษฐ์ที่นำมาขอรับสิทธิบัตรนั้นไม่ใช่สิ่งใหม่ ก็ถือว่าผู้ขอไม่มีสิ่งใดมาทำการแลกเปลี่ยน เนื่องจากสิ่งที่ปรากฏแพร่หลายต่อสาธารณชนแล้วย่อมไม่ใช่สิ่งที่อาจนำมาแลกเปลี่ยนกับสิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายได้

ประการที่สอง เพื่อเป็นหลักประกันว่ารัฐจะมีให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีสิทธิเด็ดขาดเหนือสิ่งที่เป็นข้อมูลสาธารณะ อันจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อสาธารณะชน หากสิทธิอันชอบในอันที่จะใช้ข้อมูลนั้น (The Right to Work) จะถูกกลืนหายไป เนื่องจากการออกสิทธิบัตรเหนือข้อมูลนั้นในภายหลัง หลัก “สิทธิโดยชอบที่จะใช้” หรือ The Right to Work นี้ได้ถูกรับรองโดยคำพิพากษาของศาลอังกฤษ

กล่าวโดยสรุป หลักเกณฑ์ “ความใหม่” ของการประดิษฐ์จะทำหน้าที่เป็นเครื่องรับประกันต่อสังคมว่า สิ่งที่สังคมจะได้รับตอบแทนจากผู้ทรงสิทธินั้น เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยปรากฏแพร่หลายมาก่อน

การพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งใหม่นั้น กฎหมายใช้หลักเกณฑ์ว่า การประดิษฐ์ที่นำมาขอรับสิทธิบัตรจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (State of the Art) ถ้าหากการประดิษฐ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ปรากฏเผยแพร่ต่อสาธารณชนอยู่แล้วในวันที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ก็ถือว่าการประดิษฐ์นั้นขาดความใหม่ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่า การเปิดเผยนั้นได้กระทำด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวิธีการใด

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ ได้กำหนดระดับของความใหม่ไว้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายทางอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจจำแนกแนวทางการพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของนานาประเทศออกได้เป็นสามแนวทางด้วยกัน ดังนี้

แนวทางแรก การพิจารณาความใหม่ในระดับภายในประเทศ (National Novelty) การพิจารณาถึงการเผยแพร่ของการประดิษฐ์จะถูกจำกัดอยู่เพียงภายในประเทศที่มีการขอรับสิทธิบัตรนั้น

แนวทางที่สอง การพิจารณาความใหม่ในระดับโลก (Worldwide Novelty) จะคำนึงถึงการเผยแพร่ของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ทุกที่ทั้งในและนอกราชอาณาจักร หากการประดิษฐ์นั้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าที่ใดในโลก ก็ถือว่าการประดิษฐ์นั้นขาดความใหม่ ซึ่งการใช้ระบบ

การพิจารณาความใหม่ในระดับโลกนี้ค่อนข้างจะเป็นปัญหาต่อนักประดิษฐ์ เพราะนักประดิษฐ์และผู้มีสิทธิบัตรจะต้องใช้ความระมัดระวัง ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์ของตน ก่อนที่จะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรของตน

แนวทางที่สาม การพิจารณาความใหม่แบบผสม (Hybrid Approach) จะพิจารณาการเผยแพร่ของการประดิษฐ์ประเภทลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศ แต่จำกัดขอบเขตของการพิจารณาการเผยแพร่ของการประดิษฐ์ประเภทการใช้งาน (Prior Use) เฉพาะแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในประเทศที่มีการขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น เพราะเชื่อว่าการสืบค้น Prior use ที่ปรากฏอยู่ในต่างประเทศเป็นสิ่งกระทำได้ยาก การพิจารณาความใหม่แบบผสมนี้จะช่วยลดปัญหาในการสืบค้นและในการตรวจสอบความใหม่ของการประดิษฐ์ลงได้

2. ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

การพิจารณา “ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น” (Inventive Step) เป็นการประเมินคุณภาพ (Quality) ของการประดิษฐ์ ด้วยการเปรียบเทียบว่าการประดิษฐ์นั้นได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น หรือมีการปรับปรุงขึ้นจาก “งานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่เพียงใด” ความมุ่งหมายของเงื่อนไข “ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น” เพื่อเป็นการรับประกันต่อสังคมว่า การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นเป็นสิ่งที่มีความค่า สมควรที่สังคมจะให้สิทธิเด็ดขาดเพื่อแลกเปลี่ยนกับรายละเอียดข้อมูลของการประดิษฐ์นั้น

ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งของการขอรับสิทธิบัตร โดยมีหลักการว่าการประดิษฐ์ที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีส่วนประกอบหรือมีลักษณะทางเทคนิคที่ก้าวหน้า แตกต่างไปจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยจะต้องมีการทดสอบว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่ง่ายเกินไปหรือเป็นสิ่งที่ชัดเจนสำหรับบุคคลที่มีความรู้เชี่ยวชาญในวิทยาการแขนงเดียวกันนั้นหรือไม่ (Test of Nonobviousness)

ในการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้ใช้หลักการทดสอบว่า การประดิษฐ์ที่นำมาขอรับสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่บุคคลผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะในวิทยาการแขนงนั้น (A Person Skilled in the Art) สามารถที่จะคาดเห็นได้หรือไม่ หรือสามารถที่จะทำการพัฒนาและคิดค้นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันได้หรือไม่ ถ้าผู้เชี่ยวชาญสามารถคาดเห็นหรือทำการคิดค้นการประดิษฐ์เช่นนั้นได้ ก็ถือว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนและง่ายเกินไป ไม่สมควรที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

การพิจารณา ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ที่กฎหมายสิทธิบัตรของนานาประเทศยังคงมีความแตกต่างกันก็คือ กฎหมายสิทธิบัตรของบางประเทศ ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหมายถึงการมีลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าหรือก้าวหน้ากว่า (Advance in the Art) การประดิษฐ์ที่มีอยู่ กล่าวคือ การประดิษฐ์ที่มีการขอรับสิทธิบัตรต้องเสนอแนวทางใหม่ที่สามารถใช้แก้ปัญหาทางเทคนิคได้ดีกว่าการประดิษฐ์อื่นใดที่มีอยู่ในขณะนั้น ส่วนกฎหมายของหลายประเทศถือว่าการประดิษฐ์ที่จะมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แตกต่างหรือได้รับการปรับปรุงขึ้นจาก

เทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีอยู่ก็เป็นการเพียงพอ แม้ว่าข้อแตกต่างหรือสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงนั้นจะไม่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือไม่สามารถให้ผลที่ดีเยี่ยมกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ตาม

3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้

ความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมเป็นเงื่อนไขประการที่สามของการขอรับสิทธิบัตร ซึ่งหมายความว่า การประดิษฐ์ที่จะได้รับสิทธิบัตรต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรมีเจตนารมณ์ที่สำคัญในอันที่จะส่งเสริมการยกระดับและพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรม กฎหมายจึงกำหนดให้การประดิษฐ์ ที่ขอรับการคุ้มครองต้องเป็นสิ่งที่มีความประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรมได้

การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ โดยไม่ได้เป็นแต่เพียงแนวคิดกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าการประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะต้องสามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาได้ หรือถ้าการประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับกรรมวิธี ก็จะต้องมีบุคคลที่สามารถนำเอากรรมวิธีนั้นไปทำการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาได้ หรือสามารถนำเอากรรมวิธีนั้นไปใช้ประโยชน์ที่ให้ผลเป็นรูปธรรมได้

กฎหมายของนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่น และกฎหมายไทยต่างกำหนดเงื่อนไขว่า ด้วยความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมทั้งสิ้น แต่สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกากลับใช้คำว่า “มีลักษณะที่เป็นประโยชน์” (Utility) แทน ซึ่งมีความหมายแตกต่างจาก “สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม” ตามกฎหมายสิทธิบัตรประเทศอื่นๆ

คำว่า “มีลักษณะที่เป็นประโยชน์” มีความหมายว่า การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรต้องสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ (Reduction to Practice) ซึ่งการมีลักษณะที่เป็นประโยชน์นั้นอาจเป็นประโยชน์ในด้านใดก็ได้ มิได้จำกัดเฉพาะประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเท่านั้น

2.1.6 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ คือ การประดิษฐ์ โดยลักษณะที่แท้จริงก็คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ ขึ้นนั่นเอง การประดิษฐ์เป็นความคิดเกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าออกจำหน่ายแก่ประชาชน ผลประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าคือ ค่าตอบแทนที่เจ้าของความคิดสร้างสรรค์นั้นควรจะได้รับเป็นการตอบแทนสำหรับการใช้สติปัญญาคิดค้นจนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น รัฐจึงให้ความคุ้มครองแก่ผู้คิดค้นหรือออกแบบเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และ

กระตุ้นให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยห้ามมิให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์นั้นในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาความคิดของผู้ประดิษฐ์ไปผลิตสินค้าออกจำหน่ายซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ทรงสิทธิบัตรเพราะจะทำให้โอกาสที่เขาคงผลิตสินค้านั้นออกจำหน่ายน้อยลงหรือหมดไป

เนื่องจากสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรมีลักษณะเป็นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นนามธรรม ไม่ใช่วัตถุที่มีรูปร่างอย่างทรัพย์สินทั่วๆไปจึงทำให้ลักษณะของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรแตกต่างไปจากสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินที่มีรูปร่างทั่วๆไปด้วย โดยเฉพาะสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของผู้ทรงสิทธิบัตร¹³

ดังนั้น ลักษณะของสิทธิในสิทธิบัตรจึงเป็นการก่อตั้งโดยกฎหมายเป็นการให้ความคุ้มครองโดยกระบวนการนิติบัญญัติ สิทธิตามสิทธิบัตรเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะมิให้ผู้อื่นเข้ามาผลิต ใช้ หรือขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรในช่วงระยะเวลาอันจำกัด

ประเทศในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ เมื่อนักประดิษฐ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) มิให้ผู้อื่นมาผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์ของตน นักประดิษฐ์สามารถใช้สิทธิที่ดินมีใน 2 ลักษณะคือ

1. สิทธิตามหลักคอมมอนลอว์¹⁴ ที่จะผลิต ใช้ หรือจำหน่ายสินค้า
2. สิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตรที่จะกีดกันมิให้ผู้อื่นผลิต ใช้ หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นขายแข่งกับผลิตภัณฑ์ของตน

ผู้ใดก็ตามที่สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใด ผู้นั้นอาจเก็บรักษาวิธีการประดิษฐ์ไว้เป็นความลับ แต่เมื่อถึงวันของการคุ้มครองสิทธิบัตรหมดอายุการคุ้มครองลง งานนั้นจะเป็นที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลทั่วไปก็มีสิทธิที่จะผลิต ใช้ หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างเสรีปราศจากการหวงห้ามจากนักประดิษฐ์อีกต่อไป

คำว่า “สิทธิตามสิทธิบัตร” (A Patent Right หรือ Exclusive Rights) Chief Justice Taft ได้อธิบายความหมายของคำนี้ในคดีหนึ่ง¹⁵ ซึ่งมีการวินิจฉัยเป็นเสียงเอกฉันท์ว่า

เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้ประดิษฐ์หรือคิดค้นบางสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แล้ว หลักคอมมอนลอว์ก็ให้สิทธิที่จะผลิต ใช้ หรือแสวงหาผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว ด้วยการที่รัฐให้ความคุ้มครอง

¹³ ырรอง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, 80.

¹⁴ พจนานุกรมของ Webster ได้ให้คำนิยามศัพท์ของคำว่า “หลักคอมมอนลอว์” (common law) หลักคอมมอนลอว์ เป็นหลักกฎหมายที่ไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ได้รับการยอมรับสามารถบังคับได้ มีแนวทางพัฒนาคล้ายหลักธรรมศาสตร์ (system of jurisprudence)

¹⁵ Crown Co.v.Nye Tool Works ,261 U.S.24, 36-37 อ้างถึงใน วราภรณ์ คงยิ่งศิริ, “มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการกีดกันโดยมิชอบของผู้ทรงสิทธิบัตร”, (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), 18.

แก่เขา โดยการให้อำนาจก็ตกแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะกีดกันบุคคลใดก็ตามที่จะเข้ามาผลิต ใช้ หรือแสวงหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไว้แล้ว กล่าวได้อีกใน หนึ่งว่า สิทธิบัตรเปรียบเสมือนสิทธิตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law Right) ที่ได้ ก่อตั้งสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้อย่างเต็มที่ (The Incident of Exclusive Enjoyment) ซึ่งผู้ทรงสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิดังกล่าวจากผู้เป็นเจ้าของสิทธิเช่นว่านี้ เป็นผู้มีสิทธิฟ้องร้องผู้ที่มากระทำละเมิดต่อสิทธิบัตรของตน อันอยู่ในความหมายของคำว่า “การ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะผลิต ใช้ หรือแสวงหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์” และมีใช่เป็นการให้ สิทธิตามกฎหมายคอมมอนลอว์แต่เพียงสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าวนั้น ยังให้สิทธิแก่การ แสวงหาประโยชน์ในฐานะการเป็นเจ้าของสิทธิหวงกันในขณะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินอีกด้วย ซึ่งหลักคอมมอนลอว์ทั่วไปไม่สามารถให้ความคุ้มครองในลักษณะนี้ได้

2.1.6.1 ความหมายของสิทธิเด็ดขาด

สิทธิเด็ดขาด¹⁶ (Exclusive Right) หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ได้แก่ สิทธิของผู้ ทรงสิทธิบัตรที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแต่ผู้เดียว บุคคลอื่นไม่มี สิทธิที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร สิทธิ ดังกล่าวมีผลในทางกฎหมาย 2 ลักษณะ คือ

(1) เป็นการหวงห้ามหรือกีดกัน ไม่ให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิ่ง ที่ ได้รับสิทธิบัตร หากบุคคลอื่นฝ่าฝืนสิทธิดังกล่าว ถือว่าเป็นการละเมิดหรือล่วงสิทธิในสิทธิบัตร (patent infringement)

(2) ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอนุญาต ให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิ่ง ที่ ได้รับสิทธิบัตร

สิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร เป็นสิทธิเกิดขึ้นโดย อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรควร จะ ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการผลิตสินค้าออกจำหน่าย กฎหมายสิทธิบัตรทั่วไปจะเน้นถึง สิทธิเด็ดขาดในลักษณะแรกคือการหวงห้ามหรือกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิ่ง ที่ ได้รับสิทธิบัตร ดังจะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. สิทธิบัตร มาตรา 36 ใช้คำว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น มี สิทธิ...” ซึ่งเท่ากับห้ามบุคคลอื่นไม่ให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ได้รับ สิทธิบัตร ส่วนสิทธิในลักษณะที่สอง คือ การอนุญาตให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิ่ง ที่ ได้รับสิทธิบัตรนั้นเป็นเพียงผลต่อเนื่องจากสิทธิในลักษณะแรกเท่านั้น กล่าวคือ เป็นการที่ผู้ทรง สิทธิบัตรยกเว้นหรือผ่อนปรน โดยการอนุญาตให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์ในสิ่งที่กฎหมาย สงวนไว้ให้ตนแต่เพียงผู้เดียว โดยลักษณะดังกล่าวจึงมักกล่าวกันว่า สิทธิเด็ดขาดของผู้ทรง สิทธิบัตร เป็นนิเสธสิทธิ (Negative Rights) คือสิทธิในลักษณะที่เป็นการห้ามไม่ให้บุคคล

¹⁶ ปรียง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, 82-83.

กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายกำหนด อันมีลักษณะตรงข้ามกับสิทธิทั่วไป ซึ่งกำหนดให้บุคคลมีสิทธิกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายระบุ นอกจากนี้สิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรยังมีลักษณะเป็นสิทธิ (Bundle of Right) กล่าวคือเป็นสิทธิที่รวมถึงการกระทำหลายอย่างเช่น การผลิต การขาย การนำเข้า เป็นต้น

เนื่องจากสิทธิเด็ดขาดเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจกฎหมายจึงมีผลบังคับแก่บุคคลทั่วไป โดยผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ต้องแสดงเจตนาว่าต้องการจะหวงห้ามหรือกีดกันมิให้บุคคลอื่นใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร เพราะการยื่นขอรับสิทธิบัตรเป็นการแสดงถึงเจตนาดังกล่าวอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ละเมิดสิทธิบัตรจึงไม่มีสิทธิที่จะอ้างว่าเหตุที่ได้ใช้การประดิษฐ์ของผู้ทรงสิทธิบัตร เพราะผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้แจ้งให้ตนทราบว่าการหวงห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น

2.1.6.2 การกระทำที่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตร

สิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร มีผลเป็นการห้ามมิให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศจะระบุถึงการกระทำที่ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับควบคุมครองไว้ พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) ระบุการกระทำดังกล่าวไว้ดังนี้

- (1) การผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
- (2) การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
- (3) การขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
- (4) การใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
- (5) การขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร
- (6) การนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีหรือใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

การกระทำตามข้อ (1)-(3) เป็นการกระทำต่อสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรส่วนการกระทำตามข้อ (4)-(5) เป็นการกระทำต่อสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ

2.2.1 หลักสุจริต

หลักสุจริตเป็นหลักแห่งความเป็นธรรมหรือความยุติธรรม โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมตามธรรมชาติ และเป็นหลักที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจของบุคคล นักกฎหมายได้พัฒนาหลักสุจริต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กฎหมายระบบลายลักษณ์อักษรอันเคร่งครัด มีความยืดหยุ่น สามารถนำไปปรับใช้กับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอันสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ด้วยหลักสุจริตเป็นหลักทั่วไปและนักกฎหมายชาวโรมันได้พัฒนาให้เป็นหลักกฎหมายจริยธรรม(Principle of Legal Ethics) ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของสำนักกฎหมายธรรมชาติโดยมุ่งที่จะให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างแท้จริง หลักสุจริตจึงทำให้กฎหมายที่แย้งกระด้างและไม่ยุติธรรม หรือสัญญาที่เคร่งครัดและไม่เป็นธรรม หรือสิ่งที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสามารถใช้หลักสุจริตแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เพราะหลักสุจริตได้มอบอำนาจให้ผู้พิพากษามีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีตามหลักความเป็นธรรม

การใช้สิทธิของบุคคลจะต้องกระทำภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ (Lawfully) มีเหตุผลถูกต้องและสุจริต ทั้งนี้ การใช้สิทธิจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้สุจริตคนอื่นๆ การใช้สิทธิไม่สุจริตและก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนนั้น ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือเป็นการใช้สิทธิที่เกินขอบเขตที่เรียกว่า "Abuse of Right" การกระทำเช่นนี้ ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 บัญญัติ "การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย" ทั้งนี้เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายมีวัตถุประสงค์ที่ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายไปใช้สิทธิหรือกระทำการใดจนไปทำความเสียหายหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สุจริตชนหรือผู้บริสุทธิ์ไม่ได้¹⁷

2.2.2 แนวความคิดการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ

การคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นการที่รัฐเข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ ด้วยการให้สิทธิเด็ดขาดแก่ปัจเจกชน ในอันที่จะกีดกันผู้อื่นจากการใช้สอยหรือแสวงหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สิทธิบัตร ซึ่งการเข้าแทรกแซงนี้อาจทำให้เกิดการจำกัดทางการค้า และอาจทำให้การจำหน่ายสินค้าประเภทนั้นถูกรวบงำโดยผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งรายใดแต่เพียงผู้เดียว

สิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายสิทธิบัตรนั้นอาจก่อให้เกิดอำนาจผูกขาดทางการค้า และผู้ทรงสิทธิอาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจได้

การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยมิชอบ จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิบัตรให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระบบสิทธิบัตร กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิของตนในลักษณะที่ก้าวล่วงต่อเจตนารมณ์ของระบบสิทธิบัตร ที่ต้องการจะยกระดับวิทยาการความรู้และพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการใช้สิทธิจนเกินเลยกำหนดเวลา(Time)

¹⁷ ประสิทธิ์ โภทวีไลกุล, กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4-14, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545), 78.

ขอบเขต (Scope) และ ระดับ (Level) ของสิทธิที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ซึ่งอาจจะจำแนกการใช้สิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายสิทธิบัตรโดยมิชอบ ออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ¹⁸

(1) เมื่อผู้ทรงไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์และชัดเจน

ในการขอรับสิทธิบัตรนั้น ผู้ขอจะต้องเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ (Specification) ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของผู้ประดิษฐ์จะต้องดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ขอรับสิทธิบัตรจึงต้องเปิดเผยรายละเอียดถึงขนาดที่ทำให้ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในวิทยาการแขนงนั้นสามารถทำตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องแสดงวิธีที่ดีที่สุดในการประดิษฐ์นั้นด้วย (Best Mode Requirement)

(2) เมื่อผู้ทรงไม่ใช่ประโยชน์ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรภายในประเทศ

ข้อกำหนดให้ใช้สิทธิบัตรในประเทศ (Local Working Requirement) เป็นเงื่อนไขที่ปรากฏตั้งแต่ยุคแรกของกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษนั้นให้ความคุ้มครองผู้ที่เปิดเผยหรือนำการค้าหรืออุตสาหกรรมใหม่เข้ามาภายในประเทศอังกฤษ และต้องทำการค้าขึ้นหรืออุตสาหกรรมนั้นในประเทศอังกฤษด้วย ไม่ใช่เพียงแค่เปิดเผยการค้าหรืออุตสาหกรรมใหม่เท่านั้น และหากไม่ก่อตั้งการค้า หรืออุตสาหกรรมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่สิทธิบัตรกำหนด กษัตริย์อังกฤษมีอำนาจเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นได้ ผู้ทรงสิทธิบัตรยังมีหน้าที่ฝึกฝนคนอังกฤษให้ทำการค้าหรืออุตสาหกรรมนั้นได้ด้วย โดยมีข้อกำหนดให้ต้องจ้างช่างฝีมือและลูกมือฝึกหัดที่เป็นคนอังกฤษในจำนวนที่กำหนด¹⁹

(3) เมื่อผู้ทรงได้กระทำการเพิ่มอำนาจผูกขาดของตน โดยใช้ความตกลงทางนิติกรรมสัญญา

การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในรูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนในลักษณะของค่าสิทธิ (Royalty) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และในหลายกรณีเจ้าของเทคโนโลยีจะกำหนดเงื่อนไขสัญญาโดยมีเป้าหมายเพื่อคงอำนาจผูกขาดของตนไว้หรือเพื่อจำกัดการแข่งขันก็ได้

ศาลอุทธรณ์กลางสหรัฐอเมริกาให้แนวทางการต่อต้านการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ

ท่ามกลางการตัดสินที่ไม่ตรงกัน คณะผู้พิพากษาทั้งหมด (en banc) แห่งศาลอุทธรณ์กลาง (Federal Circuit) ได้ประกาศว่าหลักที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายในการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบนั้นควรจะถูกลบทิ้งให้แคบลง ศาลมีความเห็นว่าข้อตกลงที่มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขัน (Anticompetitive Agreement) ระหว่างบริษัทที่เป็นไปเพื่อยับยั้งไม่ให้เทคโนโลยีที่มีอยู่ถูกนำไปใช้ไม่นับเป็นการใช้สิทธิบัตรในทางมิชอบ หากเทคโนโลยีนั้นมีเทคโนโลยีทางเลือกอื่นด้วย

¹⁸ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์, 348.

¹⁹ Edward C. Walterscheid, "The Early Revolution of The United States Patent Law: Antecedents (Part2)", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 76 (1994):856-858.

ดังนั้นการบังคับใช้สิทธิบัตรจึงยังมีผลบังคับ และบริษัทที่ดำเนินตามแนวทางนี้ย่อมยังคงถือว่าไม่ได้ละเมิดต่อหลักการต่อต้านการผูกขาด (Antitrust Violations)

คดี *Princo Corp. v. International Trade Commission and U.S. Philips Corp.* (ศาล Fed, Cir. 2010) (en banc)

การใช้สิทธิบัตรในทางที่ผิดที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือใช้สิทธิในสิทธิบัตร CD-R/RW ระหว่างบริษัท Philips และ บริษัท Sony โดยทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันคัดเลือกวิธีการที่เรียกว่า Raemaker ขึ้นมาใช้งานในการเข้ารหัสข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ในแผ่นซีดี โดยใช้เป็นวิธีการมาตรฐานทั่วไป และยับยั้งไม่ให้หาวิธีการอื่นไปใช้ด้วย เช่น Lagadec ซึ่งทั้งสองวิธีที่กล่าวมานั้นเป็นสิทธิบัตรร่วมกันของบริษัททั้งสองแห่ง

บริษัท Princo ได้โต้แย้งว่าการร่วมมือใช้สิทธิในสิทธิบัตรร่วมกันของ Philips และ Sony เหนือสิทธิบัตร Raemaker การยับยั้งไม่ให้ใช้วิธี Lagadec นั้นนับเป็นการใช้สิทธิบัตรในทางที่มิชอบ และอาจนำไปสู่การไม่สามารถบังคับใช้สิทธิบัตรได้

การใช้สิทธิบัตรในทางที่ผิด

หลักของการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบนั้นอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ปรารถนาจะป้องกันไม่ให้ผู้ได้รับสิทธิบัตร ใช้สิทธิบัตรไปในการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าเกินไปกว่าสิทธิเหนือสิทธิบัตรที่ได้รับตามกฎหมาย

อ้างถึง *Mallinckrodt*, 976 F.2d at 704 กล่าวว่า หลักสำคัญของการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบนั้นเป็นไปได้ในหลายเงื่อนไข เป็นต้นว่า ผู้ได้รับสิทธิบัตรได้ทำการขยายขอบเขตสิทธิบัตรที่ตนมีสิทธิอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้กระทำการใดๆให้เกิดผลทางการกีดกันการแข่งขัน

อ้างถึง *B. Braun*, 124 F.3d at 1426 กล่าวว่า ตราบใดก็ตามที่ผู้ได้รับสิทธิบัตรไม่กระทำการเพิ่มอำนาจของสิทธิบัตรที่ตนถือครองอยู่ ตราบนั้นการกระทำโดยมิชอบย่อมไม่เกิดขึ้น

อ้างถึง *Monsanto*, 363 F.3d at 1341 กล่าวว่า หากข้อบังคับยังจำกัดอยู่เพียงการได้รับสิทธิบัตร การป้องกันการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบย่อมไม่ประสบความสำเร็จได้

อ้างถึง *Virginia Panel*, 133 F.3d at 869 ผู้ได้รับสิทธิบัตรมักปฏิบัติตามแนวทางบางประการ “โดยไม่ถือเป็นการใช้สิทธิบัตรในทางที่ผิด เนื่องจากพวกเขา ยังไม่ได้ทำการขยายขอบเขตของสิทธิบัตรที่ถือครองไม่ว่าจะในทางใด”

จะเห็นได้ว่าการได้รับสิทธิบัตรนั้นเป็นเหตุให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรใช้อำนาจเกินกว่ากฎหมายกำหนดในการขยายขอบเขตของเงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรออกไป หลักนิยมของการใช้สิทธิบัตรในทางมิชอบได้ปรากฏออกมาในหลายรูปแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรพยายามที่จะขยายขนาดของสิทธิให้เหนือไปกว่าที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ อ้างตาม *USM Corp. v. SPS Techs., Inc.*, 694 F.2d 505, 510 (7th Cir. 1982)

อ้างถึง *C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.*, 157 F.3d 1340 (Fed. Cir. 1998) กล่าวว่า “แม้การป้องกันการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นการป้องกันการใช้สิทธิบัตร

ในทางที่ผิดไปแล้ว แต่โดยทั่วไปแล้วการใช้สิทธิบัตรในการมิชอบก็ยังไม่นับว่าเป็นการใช้สิทธิบัตรแบบผิดๆหรือผิดวิธี”

ศาลอื่นๆก็แสดงความเห็นในทางสอดคล้องกับข้อความข้างต้น คดี Kolene Corp. v. Motor City Metal Treating, Inc., 440 F.2d 77 (6th Cir. 1971) ได้ถูกให้ความเห็นว่าการกระทำโดยมิชอบมิได้ล่องลอยอยู่ในอากาศ การกระทำโดยมิชอบต้องอยู่ในตัวสิทธิบัตรที่อ้างถึง การตอบโต้การกีดกันทางการค้าไม่นับว่าเป็นการใช้สิทธิโดยมิชอบ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าที่มีสิทธิบัตรหรือขั้นตอนการผลิตที่มีสิทธิบัตร

McCullough Tool Co. v. Well Surveys, Inc., 395 F.2d 230 (10th Cir. 1968) กล่าวว่า การป้องกันการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบทำได้ต่อเมื่อมีการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น แม้การพิสูจน์การกีดกันทางการค้าจะแสดงให้เห็นว่า ผู้ได้รับสิทธิบัตรได้ดำเนินการอย่างไรไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดผลกระทบด้านการกีดกันทางการค้าก็ตาม ยังไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ เว้นเสียแต่ว่าเป็นการใช้สิทธิบัตรในทางหนึ่งทางใดโดยเฉพาะเจาะจงให้เกินขอบเขตที่กฎหมายได้ให้ไว้แก่สิทธิบัตรนั้นๆ

จากการตีความตามแนวทางที่แคบกว่าเดิมทำให้เห็นว่าการป้องกันการใช้สิทธิบัตรในทางที่ผิดไม่อาจนำมาใช้ในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ได้รับสิทธิบัตรนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางการค้าที่ไม่ถูกต้อง และอาจส่งผลกระทบต่อการค้ากีดกันทางการค้าด้วย

ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์กลางให้ความเห็นว่าคดีนี้ไม่เหมือนคดีทั้งหลายก่อนหน้า โดยมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคดีที่เคยได้รับการพิจารณาโดยศาลฎีกา และสำหรับศาลนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ กล่าวให้เจาะจงลงไปอีกก็คือ การกระทำโดยมิชอบที่ถูกกล่าวหาเป็นการกระทำในลักษณะขัดกลองเพื่อป้องปรามยับยั้งสิทธิบัตรในแบบที่แตกต่างออกไป และหากพิสูจน์ได้ว่าขัดกลองนั้นมีอยู่จริง นั่นก็แสดงว่าต้องมีผลกระทบทางการกีดกันด้านการแข่งขันทางการค้า โดยมีขัดกลองจำกัดการใช้งานเทคโนโลยีที่เรียกว่า Lagadec อันเป็นสิทธิบัตรของ Sony โดยที่การมีอยู่ของ Lagadec ไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบต่อเทคโนโลยี Raaymakers อันเป็นสิทธิบัตรของ Philips และสิทธิบัตรอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือ มีคำถามเกิดขึ้นว่าเมื่อผู้ได้รับสิทธิบัตรเสนอว่าอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรได้ ผู้ได้รับสิทธิบัตรได้กระทำมิชอบด้วยการโน้มน้าวบุคคลที่สามไม่ให้ขออนุญาตใช้สิทธิบัตรในส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่แตกแขนงออกไปหรือเทคโนโลยีทางเลือกอื่นหรือไม่

ศาลเห็นว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรมิได้มีการกระทำเช่นนั้น โดย “มิได้กระทำตามแนวทางการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบตามที่ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ได้แจกแจงไว้ กล่าวคือ สิทธิบัตรที่อ้างถึงนี้ต้องมีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างตัวสิทธิบัตรและการกระทำโดยมิชอบ

ความเห็นต่าง:

ผู้พิพากษา Dyk (ร่วมกับ ผู้พิพากษา Gajarsa) ได้เขียนแสดงความเห็นต่างถึง 32 หน้ากระดาษ ตัวอย่างความในตอนหนึ่งว่า

... เห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีความเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะลดทอนแนวทางการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ จึงจะถือเป็นการลดอุปสรรคที่มีต่อการบังคับใช้สิทธิบัตร แท้ที่จริงแล้วความเห็นส่วนใหญ่ถึงขั้นที่ว่าการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบควรถูกกำจัดให้หมดสิ้นไป ผมอ่านคดีที่คล้ายๆกันนี้ของศาลฎีกาและตัวบทกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกันการละเมิดสิทธิบัตรโดยมิชอบ จึงเห็นว่าการป้องปรามเทคโนโลยีทางเลือกก็สมควรถูกนำมาพิจารณาด้วย แนวทางการตัดสินครั้งนี้เป็นการค้านต่อคำตัดสินของศาลฎีกา ผมจึงไม่เห็นด้วย²⁰

2.2.3 หลักการไม่ใช่ประโยชน์จากสิทธิบัตร

การไม่ใช่ประโยชน์จากสิทธิบัตรเป็นหลักการที่ได้พัฒนามาเป็นเวลานานซึ่งมีแนวมาจากกฎหมายลักษณะละเมิด ซึ่งภายใต้หลักการนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จะเป็นฝ่ายตรงข้ามเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งอาจเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดซึ่งสามารถหยิบยกหลักการนี้เพื่อเป็นเครื่องป้องกันตนเองจากการเป็นจำเลยในการทำละเมิด โดยอ้างว่าเจ้าของสิทธิบัตรไม่ได้ใช้สิทธิบัตรนั้น ตามที่ได้รับสิทธินั้นมาเป็นการกีดขวางบุคคลอื่น และในการยกประเด็นนี้ขึ้นต่อผู้หากศาลเห็นเช่นนั้นจริงเจ้าของสิทธิบัตรก็จะไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายใดๆในการนี้เลย

ในสหรัฐอเมริกาได้มีการยอมรับหลักการนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1917 โดยศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินคดีในระหว่าง Motion Pictures Patent Co.V.Universal Film Manufacturing Co. เลขคดีที่ 243 U.S. 502 โดยให้เจ้าของหนังฉายหนึ่งโดยใช้เครื่องฉายที่ได้รับสิทธิบัตรไว้แล้วได้ (Patented Projector) และเมื่อปีค.ศ.1952 สภาครองเกรสก็ได้ผ่านร่างกฎหมายในหลักการที่ไม่ใช่สิทธิบัตรโดยมีข้อจำกัดว่าผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงหลักการจะต้องมีความเกี่ยวข้องกัน

โดยที่หลักการไม่ใช่สิทธิบัตรมีลักษณะต่างจากหลักการของกฎหมายทั่วไป โดยเป็นหลักการเฉพาะในทางสิทธิบัตรที่จะจำกัดสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร เมื่อรัฐได้ออกสิทธิบัตรโดยให้เวลาในการผูกขาดการแสวงหาประโยชน์ จากสิ่งที่ตนได้คิดค้นได้ และนำมาเปิดเผยโดยการจดสิทธิไว้เพื่อที่สาธารณชนจะได้ใช้ประโยชน์หลังจากระยะเวลาที่รัฐคุ้มครองให้แล้ว ในทางกลับกันหลักการนี้ก็เป็นเงื่อนไขการลงโทษแก่เจ้าของสิทธิบัตรที่ไม่นำสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์

²⁰Dennis Crouch, **Federal Circuit Holds-Line on Patent Misuse Defense**[Online], 30 August 2010. Available from <http://www.patentlyo.com/patent/2010/08/federal-circuit-holds-line-on-patent-misuse-defense.html>

อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจโดยรวมหากสิ่งประดิษฐ์เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยรวมหรือเป็นสิ่งจำเป็นแก่ส่วนรวม แต่อย่างไรก็ตามแม้กฎหมายสิทธิบัตรจะบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นการให้สิทธิผูกขาดให้แก่เจ้าของสิทธิบัตรเพื่อเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมให้มีการค้นคว้า วิจัยผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ๆ การนำหลักการนี้ไปใช้เพื่อกล่าวอ้างสิทธิก็อาจมีข้อดีเพียงทางเศรษฐกิจอยู่บ้างว่า การที่กฎหมายสิทธิบัตรให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิบัตรแล้วแต่ได้นำหลักการนี้ไปใช้แก่เจ้าของสิทธิบัตรอันอาจทำให้เกิดช่องทางให้ผู้ละเมิดใช้ช่องว่างจากหลักการนี้เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีความผิดจากการใช้สิทธิบัตรของผู้อื่น²¹

2.3 ความหมายและลักษณะของ Patent Troll

2.3.1 ความหมายของ Patent Troll

คำว่า Patent Troll ถูกเรียกขานเป็นครั้งแรกโดย Peter Detkin ผู้ช่วยที่ปรึกษาของบริษัท Intel ในปี 1991²² ได้ให้คำนิยามไว้ว่าเป็น “ใครบางคนที่พยายามจะทำเงินจำนวนมากจากสิทธิบัตรที่พวกเขาไม่ได้ใช้และไม่มีความตั้งใจที่จะใช้ และในเกือบทุกกรณีพวกเขาไม่เคยใช้สิทธิบัตรนั้นด้วยซ้ำ”²³ ยังมีคำอื่นๆ ที่ใช้หมายความถึงการตกสิทธิบัตรเช่น “นักขู่กรรโชกสิทธิบัตร (Patent Extortionist)”²⁴ “ตัวเกาะกินสิทธิบัตร (Patent Parasite)”²⁵ “โจรสลัดสิทธิบัตร (Patent Pirate)” และ “ผู้หากำไรจากสิทธิบัตร (Patent Speculator)”²⁶

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ Detkin เป็นผู้ช่วยกรรมการบริหารของบริษัท Intellectual Ventures LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือครองสิทธิบัตรซึ่งหลายคนกลัวว่าจะเป็นนักตกสิทธิบัตรเสียเอง และอาจ

²¹ อาวีพรณ จงประกิจพงศ์, **ทรัพย์สินทางปัญญา**, (กรุงเทพฯ: วิทยุชน, 2537), 85-86.

²² Breda Sandburg, **Inventor's Lawyer Makes a pile from Patent**, The recorder, July 30, 2001. Quoted in Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh.....et al., “Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe”[Online], 2006. Available from <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2006&article=newsv13i2BrennanEtAl>

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Bruce Perens, **Software Patent v. Free Software**[Online], 3 May 2001. Available from <http://www.linuxtoday.com/infrastructure/2001050300720OPCY>

²⁶ Testimony of The Honorable Q. Todd Dickinson, **Perspectives on Patents: Harmonization and Other Matters**, United States Committee on the Judiciary (2005), Quoted in Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh.....et al., “Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe”[Online], 2006. Available from <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2006&article=newsv13i2BrennanEtAl>

เป็นไปได้ว่าเขาตั้งใจจะสละสภาพในแง่ลบของนักตกสิทธิบัตรออกไป ตอนนี้อาจพูดได้ว่าค่านักตกสิทธิบัตรสามารถใช้ในวงกว้างโดยใช้หมายถึงจำเลยคนใดก็ได้ที่คุณไม่ชอบ ตามหลักคำนิยามกว้างๆที่ให้นั้น Detkin กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, Intel, IBM หรือแม้แต่ Thomas Edison ก็สามารถเป็นนักตกสิทธิบัตรได้²⁷

ทั้งนี้ยังมีผู้ให้คำนิยามเกี่ยวกับ Patent Troll ไว้อีกยกตัวอย่างเช่น

The Hobbs Act ได้ให้คำนิยามไว้ว่า “เป็นการพยายามเอาทรัพย์สินมาจากบุคคลอื่นด้วยวิธีการของตนที่ผิดไปจากแนวทางปฏิบัติ หรือใช้วิธีการบังคับขู่เข็ญ, วิธีการอันรุนแรง หรือทำให้เกิดความกลัวภายใต้อำนาจของสิทธิตามกฎหมาย”²⁸

James F. McDonough III ได้ให้นิยามในแง่เศรษฐกิจว่า “เป็นตัวแทนจัดการสิทธิบัตร (patent dealer) สำหรับเจ้าของสิทธิบัตรที่ไม่ได้ใช้งานสิทธิบัตรนั้นแต่อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือบังคับสิทธิบัตร”²⁹

ดร.จุมพล ภิญญินวัฒน์ ได้ให้ความหมายของ Patent Troll เป็นคำภาษาไทยว่า “การตกสิทธิบัตร” หมายถึง การที่บุคคลหรือบริษัทไปเรียกร้องเงินจากบุคคลอื่นหรือบริษัทต่างๆ โดยอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรของตนเกิดขึ้น³⁰

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าคำนิยามของ Patent Troll ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งถือสิทธิบัตรไว้โดยไม่มีเจตนาที่จะผลิตสินค้าหรือใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรในเชิงธุรกิจทั่วไป แต่กลับบังคับใช้สิทธิโดยการเรียกร้องเงินจากบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่น โดยอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรของตน ทั้งที่ข้อเท็จจริงอาจยังไม่ชัดเจน

2.3.2 ลักษณะของ Patent Troll

ในสมัยก่อน มีการใช้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรไปในทางที่ผิดด้วยการใช้สิทธิบัตรในลักษณะที่เรียกว่า “สิทธิบัตรเรือดำน้ำ” (Submarine Patents) สิทธิบัตรเรือดำน้ำถูกจำกัดความว่าเป็น “เป็นคำทางกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการสำหรับสิทธิบัตรที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้นมา

²⁷ CIO Insight, **Has the Enemy of Patent Trolls Become One?** [Online], 5 December 2005.

Available from <http://www.cioinsight.com/article2/0,1540,1902291,00.asp>

²⁸ 18 U.S.C. § 1951(b)(2) The term “extortion” means the obtaining of property from another, with his consent, induced by wrongful use of actual or threatened force, violence, or fear, or under color of official right.

²⁹ James F. McDonough III. **The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy.** [Online], 2006. Available from <http://papers.ssrn.com/abstract=959945>

³⁰ จุมพล ภิญญินวัฒน์, **Creative Risk : การสร้างสรรค์กับความเสี่ยง**[online], 19 สิงหาคม 2553. แหล่งที่มา www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan.../33-38.pdf

หลังจากที่ได้รับไปนานแล้ว เหมือนกับเรือดำน้ำที่อยู่ใต้น้ำ เช่น ไมตีพิมพ์ออกมาเป็นเวลานานมาก แล้วจากนั้นก็โผล่ออกมา หรือ ได้รับอนุมัติแล้วและตีพิมพ์เผยแพร่และทำให้ทั้งวงการประหลาดใจ” ในสหรัฐอเมริกาที่ขาดระบบการประกาศโฆษณาและการนับวันที่ ทำให้ผู้ยื่นจดสิทธิบัตรใช้สิทธิบัตรที่ไม่ได้เผยแพร่ไม่ได้อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการเกิดขึ้นมาของสิทธิบัตรเรือดำน้ำ (Submarine Patents) มีน้อยลงเพราะมีการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรของอเมริกาให้ดีขึ้น มีการนำเอาระบบการประกาศโฆษณาสิทธิบัตรและเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของอายุการคุ้มครองให้นับตั้งแต่วันที่มีการขอขึ้นรับสิทธิบัตร แต่อย่างไรก็ตามการมีอยู่ของสิทธิบัตรเรือดำน้ำ (Submarine Patents) ยังคงเป็นไปได้เนื่องจากยังมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรค้างอยู่ที่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office: USPTO) ซึ่งยื่นตามกฎหมายสิทธิบัตรเดิม และอีกหนึ่งเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของข้อยกเว้นในระบบการประกาศโฆษณาภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรที่ปรับปรุงแก้ไข ในกรณีของการยื่นขอรับสิทธิบัตรภายในประเทศนั้นสามารถที่จะไม่ประกาศโฆษณาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร³¹

มีตัวอย่างสิทธิบัตรเรือดำน้ำอยู่หลายคดีความ³² คดีความของ Lemelson (USP 4,118,730) ที่ไม่ได้เผยแพร่เป็นเวลา 38 ปี คดีความของ Hyatt (USP 4,942,516) ไม่ได้เผยแพร่ 21 ปี คดีความ Williamson (USP 4,621,410) ไม่ได้เผยแพร่ 20 ปี และคดีความของ Gould (USP 4,704,583) ที่ไม่ได้เผยแพร่ 28 ปี ไม่ว่าเหล่านี้จะถูกดองไว้อย่างตั้งใจหรือไม่แต่พวกมันก็ต้องทำให้ทั้งโลกประหลาดใจไปตามๆ กัน ผู้นำ Patent Troll รุ่นแรกๆ คือคดีความของ Lemelson

Lemelson ยื่นขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับระบบบาร์โค้ดในยุค 1950 และเมื่ออุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของอเมริกามีการประกาศใช้ระบบบาร์โค้ดในปี 1989 Lemelson ได้นำสิทธิบัตรที่มีข้อถือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับระบบบาร์โค้ดไปขอคำปรึกษากับนักกฎหมายที่มีความสามารถ หลังจากการเผยแพร่สิทธิบัตรออกไป อุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นและยุโรปต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเป็นค่าสิทธิในการใช้สิทธิในสิทธิบัตรของ Lemelson ถึงแม้ว่า Ford จะขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงสิทธิ แต่คำร้องก็ถูกปฏิเสธและบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐต้องจ่ายค่าสิทธิ ประมาณการว่า Lemelson ได้รับเงินไปประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัทนับพันบริษัท

³¹ Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh.....et al., **Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe**[Online], 2006. Available from <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2006&article=newsv13i2BrennanEtAl>

³² Ibid.

Lemelson เสียชีวิตในปี 1997 และในปี 1999 ผู้ผลิตสัญลักษณ์และเครื่องอ่านบาร์โค้ดต่าง ๆ ขอให้ศาลพิจารณาคดี ในตอนแรกศาลแขวงคล้อยตามกรณีของ Ford และปฏิเสธ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์ได้ตีกลับไปยังศาลที่ต่ำกว่าและศาลแขวงสรุปว่าสิทธิบัตรของ Lemelson นั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากขาดการละเลยไม่ใช้สิทธิและเป็นการดำเนินคดีที่ไม่ยุติธรรม จึงเป็นอันยุติ “ยุคของสิทธิบัตรเรือดำน้ำ (Submarine Patents)”

ก) ประเภทของ Patent Troll

มีการจัดประเภทพฤติกรรมของ Patent Troll ไว้หลายประเภทดังนี้³³

1. เป็นบริษัทที่ซื้อสิทธิบัตรที่ขัดแย้งกันเพื่อที่จะมาอ้างสิทธิต่อวงการอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น Acacia Technologies³⁴ เป็นบริษัทที่ครอบครอง พัฒนา อนุญาตให้ใช้สิทธิและบังคับใช้สิทธิบัตร โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นนักประดิษฐ์และบริษัทขนาดเล็กที่มีทรัพยากรอย่างจำกัด โดยสนับสนุนทางการเงินของลูกค้าโดยการช่วยให้ลูกค้าอ้างใช้สิทธิในสิทธิบัตร

2. เป็นบริษัทที่แต่เดิมขายสินค้ามาก่อนแต่ยุติการผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น Mosaid หรือ Patriot³⁵ โดย Mosaid เป็นบริษัทในแคนาดา ที่ฟ้องร้องผู้ละเมิดสิทธิบัตรในหน่วยความจำซึ่ง Mosaid ยังคงมีการผลิตอยู่บางส่วนและมีการออกใบอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีอันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของรายได้ทั้งหมด ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999

3. เป็นตัวแทนนายหน้าที่อ้างสิทธิในสิทธิบัตรในฐานะเจ้าของสิทธิบัตร เช่น IP Value Management³⁶ ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4. บริษัทกฎหมาย เช่น Robin, Kaplan, Miller & Ciresi ใน Minneapolis หรือ Makool Smith, PC ใน Dallas โดยจะช่วยให้ลูกค้าความหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้าเป็นผู้ทรงสิทธิ ทั้งนี้บริษัทกฎหมายจะได้ค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ ที่ประชุมที่จัดขึ้นในกรุงวอชิงตันดี.ซี. ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสมาคม The Intellectual Property Owners Association ในเดือนมีนาคม 2005 มีผู้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนิยามคำว่า Patent Troll กันอย่างกว้างขวาง และทำให้ได้เห็นถึงลักษณะร่วม (characteristics) บางประการของ Patent Troll ที่ผู้ร่วมประชุมหลายรายมีความเห็นตรงกัน เป็นต้นว่า “Troll นั้นไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานต่าง ๆ ขึ้นเอง แต่มักจะเป็นนักกฎหมายหรือนัก

³³ Ibid.

³⁴ Acacia Technologies, **About Us**[Online], 17 May 2012 . Available from www.acaciatechnologies.com/aboutus_main.htm.

³⁵ Mosaid Technologies Inc, **Company Profile**[Online], 17 May 2012 . Available from www.mosaid.com/corporate/about/profile.php

³⁶ IP Value Management Inc, **Company**[Online], 17 May 2012 . Available from www.ipvalue.com/company/index.php

ลงทุนที่มีเอกสารสิทธิบัตรอยู่ในครอบครองจากการซื้อต่อมาจากบุคคลหรือบริษัทที่กำลังตกที่นั่งลำบากด้วยราคาถูกแสนถูก”³⁷

วิธีปฏิบัติของบริษัทที่มีสิทธิบัตรในครอบครองดังกล่าวก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของกลุ่มคนทั่วไปที่มองภาพพจน์ของบริษัทที่ปฏิบัติเช่นนั้นว่าเป็นการประพฤติตนเยี่ยง “Patent Troll” โดยบริษัทที่เป็น Patent Troll นั้นมักบังคับใช้สิทธิบัตรด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งจากสองวิธีดังต่อไปนี้

- ซื้อสิทธิบัตรต่อจากบริษัทที่ธุรกิจที่ไม่เติบโตหรือกำลังล้มละลาย และโดยการซื้อจากการขายทอดตลาดมักเกิดกับสิ่งประดิษฐ์หรือความคิดสร้างสรรค์ใดๆ ได้รับสิทธิบัตรมานานแล้ว นับเป็นสิทธิบัตรยุคแรกๆ ที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน แต่ผู้คนกลับลืมเลือนไปแล้วหรือมองข้ามไป ซึ่งทำให้ราคาของสิทธิบัตรเหล่านั้นตกลงอย่างมาก จึงง่ายต่อการถูกซื้อต่อในราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงหลายเท่าตัว

- ละเมิดแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในทะเบียนรายการของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (USPTO) ที่ไม่ผ่านการจดสิทธิบัตรในตอนแรก โดยนำมาดัดแปลงให้เป็นของตน และนำไปดำเนินการจดสิทธิบัตรในนามบริษัทตนเอง อันเป็นลักษณะพฤติกรรมของสิทธิบัตรเรือดำน้ำ (Submarine Patent)³⁸

ข) Patent Troll ในตลาดสิทธิบัตร

เมื่อนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลาดสิทธิบัตรจึงมีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังมีผู้กล่าวไว้ว่า “เปรียบเทียบระบบธนาคารที่ได้สร้างตลาดสำหรับเงินทุน และอุตสาหกรรมประกันที่ได้สร้างตลาดสำหรับความเสี่ยงและการเติบโตของตลาดสิทธิบัตรอาจสร้างตลาดสำหรับนวัตกรรม”³⁹

โดยพื้นฐานตลาดคือ สถาบันที่มีอยู่เพื่อทำกิจกรรมในการแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจเป็นการผสมผสานสถาบันทางสังคมในการโต้ตอบในการแลกเปลี่ยนในเชิงพาณิชย์ การแข่งขันกันในตลาดจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ในส่วนของตลาดสิทธิบัตรนั้น ซึ่งโดยลักษณะของสิทธิบัตรนั้นแตกต่างจากสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ เพราะความคิดเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และไร้คู่แข่งขณะที่

³⁷Victoria E. Luxardo, **Towards a Solution to the Problem of Illegitimate Patent Enforcement Practices in the United States: An Equitable Affirmative Defense of Fair Use in Patent**[Online], 2006. Available from <http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/20/20.2/Luxardo.pdf>

³⁸Ibid.

³⁹Economist, **A Market for Ideas**, Oct. 22, 2005, at 6, 3 (special insert). Quoted in James F. McDonough III, “The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy” [Online], 2006. Available from <http://papers.ssrn.com/abstract=959945>

ทรัพย์สินที่จับต้องได้สามารถปรากฏอยู่ในที่ใดก็ได้ที่เดียวและในเวลาเดียวกันแต่ความคิดสามารถถูกใช้ในหลายๆ ที่ในเวลาเดียวกันโดยที่ไม่ไปทำให้ความคิดเดิมลดน้อยลงแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงอันนี้ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสิทธิบัตรได้ง่ายเพราะบุคคลอื่นๆ อาจใช้สิ่งประดิษฐ์ได้ง่ายดายโดยที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่อาจทราบได้

ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายอาญา ที่การละเมิดหรือการขโมยของนั้นจะถูกดำเนินคดีโดยรัฐ แต่ในส่วนของกฎหมายสิทธิบัตรกลไกอย่างเดียวกันที่เจ้าของสิทธิบัตรจะบังคับใช้กรรมสิทธิ์ของเขา คือผ่านการดำเนินคดีทางแพ่งเท่านั้น แต่กลไกนี้จะทำงานได้ต่อเมื่อถ้าเจ้าของสิทธิบัตรมีแหล่งเงินทุนเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ต้องมีการข่มขู่เพื่อดำเนินคดีที่น่าเชื่อถือเพื่อจูงใจผู้ละเมิดสิทธิให้รับใบอนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตรนั้น

เมื่อมีการข่มขู่เพื่อดำเนินคดีเกิดขึ้น สิทธิบัตรก็จะกลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้ คำว่าสินค้าที่ซื้อขายได้ (Commodity) มาจากภาษาละตินคำว่า Commodus แปลว่า “มีประโยชน์ (Useful)” ในฐานะที่เป็นสินค้าในทางเศรษฐกิจ

ภายใต้ระบบทุนนิยม เกือบทุกอย่างกลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้เพราะเกือบทุกอย่างสามารถถูกซื้อและขายออกไปได้ เป็นภาวการณ์ทำให้สินค้ากลายเป็นสิ่งสำคัญในธุรกรรมเชิงพาณิชย์ในตลาดหรือสามารถโอนย้ายถ่ายโอนได้ เมื่อสิทธิบัตรนั้นสามารถโอนสิทธิในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรได้โดยการทำเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจะเป็นการโอนสิทธิอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นสิทธิบัตรจึงเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้และสามารถถูกกระทำเช่นนั้นได้

จึงเห็นได้ว่า Patent Troll ดำเนินการภายในตลาดนี้ด้วยการซื้อและออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิจากสิทธิบัตร⁴⁰

ค) รูปแบบธุรกิจของ Patent Troll

ลักษณะพฤติกรรมพื้นฐานที่ Patent Troll ใช้ในการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรนั้น โดยทั่วไปแล้ว ในขั้นแรก Patent Troll จะกล่าวหาบริษัทว่าละเมิดสิทธิบัตรและเสนอใบอนุญาตให้เพื่อเก็บค่าสิทธิ แต่ถ้าบริษัทเป้าหมายไม่ตกลง Patent Troll ก็จะไปฟ้องร้องดำเนินคดี

กล่าวโดยสรุปสาระสำคัญของระบบ Patent Troll ก็คือ “จ่ายเสียเดี๋ยวนี้หรือจะจ่ายทีหลัง” โดยทั่วไปผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรก็มักจะยอมจ่ายค่าใช้สิทธิบัตร ธุรกิจการบังคับใช้

⁴⁰James F. McDonough III, **The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy** [Online], 2006. Available from <http://papers.ssrn.com/abstract=959945>

สิทธิบัตรรูปแบบนี้ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียว “นักกฎหมายสิทธิบัตรมักจะคิดค่าธรรมเนียมสูงถึง 45 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสิทธิบัตร ในบางครั้งคิดเป็นเงินสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ”⁴¹

การดำเนินการในลักษณะที่เรียกว่า Patent Troll นั้นจูงใจบุคคลและบริษัทให้ทำตามๆ กัน ไม่เพียงแต่เม็ดเงินจำนวนมากเท่านั้นที่น่าสนใจ แต่ยังเป็นการลงทุนที่เห็นผลสำเร็จแน่ๆ เนื่องจากผู้ที่บังคับใช้สิทธิบัตรมักจะมั่นใจได้ ว่าตนถือไฟเหนือกว่าและจะประสบความสำเร็จในการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิบัตรอย่างแน่นอน

การกระทำของ Patent Troll นั้นไม่เหมือนกับ Patent Holder รายใหญ่ๆ ที่ถือครองสิทธิบัตรเพียงแต่ตัวเอกสาร แต่มักจะไม่เข้าเรียกร้องอ้างสิทธิ ในทางกลับกันระหว่างผู้ถือครองสิทธิบัตรระหว่างรายเล็กกับรายใหญ่ก็คือ ผู้ถือครองสิทธิบัตรรายใหญ่มักจะมีแนวโน้มดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ละเมิดหรือต่อบริษัทในธุรกิจเดียวกันน้อยกว่าผู้ถือครองสิทธิบัตรรายย่อยเหมือนกับประเทศมหาอำนาจที่มีระเบิดนิวเคลียร์ในมือแต่ไม่ใช้อย่างถล่มกันเอง Financial Times เขียนบทความถึงประเด็นนี้ว่า

“ผู้ถือครองสิทธิบัตรรายใหญ่ต่างรู้ดีว่าต้องวางตัวและจัดการอย่างไรกับรายใหญ่ด้วยกัน ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีโอกาสจะฟ้องร้องกันได้ พวกเขาต่างอยู่ในโลกที่ยอมรับการทำลายล้างกัน ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็พยายามถือครองสิทธิบัตรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรักษาแต้มของฝ่ายตนเองเอาไว้ ยักษ์ใหญ่ด้านสิทธิบัตรสามารถสร้างสันติระหว่งกันได้ด้วยการทำสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิบัตรแบบแลกเปลี่ยนกัน (Cross-Licensing) ระหว่างบริษัท การถือครองสิทธิบัตรก็เปรียบเสมือนการมีหวัระเบิดนิวเคลียร์ในครอบครองที่แม้ว่าคุณจะไม่ใช้มัน แต่มันก็ทำงานให้คุณได้ตามเป้าประสงค์

แต่สำหรับ Patent Troll นั้นมีวิธีการดำเนินธุรกิจที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง เหมือนกับประเทศเกร (Rogue State) ที่ไม่มีอะไรจะเสีย ต่างกับยักษ์ใหญ่ที่ความเสียหายด้านสิทธิบัตรจะส่งผลกระทบต่อชั้นลุ่มธุรกิจ แต่กับพวก Troll แล้ว อย่างมากพวกเขาก็แค่เสี่ยงที่จะเสียสิทธิบัตรตัวนั้นๆ ไป”⁴²

โดยปกติ Patent Troll ไม่จำเป็นต้องหาค่าอธิบายในเชิงธุรกิจ เนื่องจากไม่ได้ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพียงแต่ต้องการเรียกร้องเงินจากบริษัทใหญ่ๆ ที่มีรายได้มากเช่น Microsoft ด้วยการส่งหนังสือเตือนไปยังบริษัทต่างๆ ทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกในอุตสาหกรรม

⁴¹Victoria E. Luxardo, **Towards a Solution to the Problem of Illegitimate Patent Enforcement Practices in the United States: An Equitable Affirmative Defense of Fair Use in Patent**[Online], 2006. Available from <http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/20/20.2/Luxardo.pdf>

⁴²Ibid.

นั้นๆ ให้เข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือในบางสถานการณ์ Patent Troll จะขอให้บริษัทอื่นพัฒนาเทคโนโลยีเดียวกันขึ้นมาเพื่อจะได้ฟ้องร้องว่าได้กระทำการละเมิดต่อสิทธิบัตรของตน⁴³

บริษัทที่ถือครองสิทธิบัตรว่าด้วยเทคโนโลยีพื้นฐานของอุตสาหกรรมอาจถูกจัดเข้ากลุ่ม Patent Troll ด้วยในบางครั้ง เพราะโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็อยู่ในธุรกิจฟ้องร้องผู้อื่นเพื่อเงินเหมือนกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ Rambus⁴⁴ Rambus ฟ้องบริษัทผู้ผลิตหน่วยความจำมากมาย ทั้ง IFX, Micron และ Hynix ฐานละเมิดสิทธิบัตร บริษัทต่างๆ ยื่นกรานต่อสู้ว่า Rambus ใช้สิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อองค์กรที่จัดตั้งมาตรฐานเพื่อรับเอาเทคโนโลยีที่ Rambus ถือสิทธิบัตรมาใช้ บริษัท Micron ร้องทุกข์ฐานที่ Rambus ตั้งใจปิดข้อมูลโดยการเบี่ยงความเท็จ

อีกคดีหนึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานคือ Forgent Networks⁴⁵ สิทธิบัตรของ Forgent ครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบีบอัดภาพ JPEG Forgent ดำเนินคดีการละเมิดสิทธิบัตรกับบริษัทคอมพิวเตอร์และผู้จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักๆ 31 บริษัท

การกระทำของ Unisys เป็นลักษณะหนึ่งของพฤติกรรม Patent Troll เพราะ Unisys ไม่ได้ผลิตและไม่ได้เป็นเจ้าของ Graphic Interchange Format (GIF)⁴⁶ แต่เมื่อ GIF ถูกพัฒนาขึ้นมาและปรากฏสู่สาธารณะโดยบริษัท CompuServe ทำให้ Unisys อ้างว่าตนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการบีบอัดข้อมูลแบบ LZW ที่ใช้ในรูปแบบของภาพ GIF ทั่วไป โดยไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นหลายปีจนเมื่อ GIF ได้รับความนิยม หลังจากนั้นเป็นต้นมาผู้ให้บริการโปรแกรมกราฟฟิคเชิงพาณิชย์ต้องจ่ายค่าสิทธิให้แก่ Unisys

ง) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Patent Troll

ตั้งแต่ระบบสิทธิบัตรมีความสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดทุกอุตสาหกรรม อาจเคยประสบกับปัญหา Patent Troll ในระดับความรุนแรงต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในอดีตความที่สำคัญๆ ที่ Patent Troll ฟ้องร้องบริษัทต่างๆ นั้น โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เป็นหลัก ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมชีวภาพและการผลิตยา (Bio and Pharmaceutical) จะได้รับผลกระทบน้อยต่อพฤติกรรมของ Patent Troll ทั้งนี้ปฏิกิริยาที่แตกต่างกันต่อประเด็น Patent Troll และการยื่นสิทธิบัตรใน

⁴³ Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh.....et al., **Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe**[Online], 2006. Available from <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2006&article=newsv13i2BrennanEtAl>

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

อุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นอาจเป็นเพราะลักษณะที่แตกต่างกันของอุตสาหกรรม⁴⁷ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

1. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)

การที่ Patent Troll เข้ามามีบทบาทหลักในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น อาจเป็นดังนี้ ในช่วงเวลาที่เทคโนโลยี ได้รับความนิยมนมากในช่วงปลายยุค 1990 มีผู้ยื่นจดสิทธิบัตรต่อ USPTO เพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็วผลที่ตามมาคือ ผู้พิจารณาการให้สิทธิบัตรมีงานเยอะมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากงานที่มากขึ้นแล้ว เนื่องจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ต่อการพิจารณาของ USPTO การรวบรวมข้อมูลงานที่มีมาก่อนหรือที่ปรากฏอยู่แล้ว จึงอาจไม่เพียงพอ ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้คุณภาพของสิทธิบัตรนั้นด้อยลงไปและสิทธิบัตรอาจถูกออกให้โดยไม่ถูกต้องเหมาะสม และเมื่อความตื่นตัวทางเทคโนโลยีลดน้อยลงในปี ค.ศ.2001 บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายบริษัทล้มละลายและต่างขายสิทธิบัตรของตนออกไปในราคาถูก กล่าวกันว่ากลุ่ม Patent Troll เริ่มเก็บสะสมสิทธิบัตรจากบริษัทเหล่านี้และขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คุณลักษณะบางอย่างของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งจูงใจสำหรับกลุ่ม Patent Troll ดังนี้

ประการแรกคือ สามารถเข้ามาสู่ธุรกิจได้ง่าย

ประการที่สอง สินค้าหนึ่ง ๆ ในวงการนี้มักจะมีคุณลักษณะที่ได้รับสิทธิบัตรหรือสามารถนำไปขอขึ้นรับสิทธิบัตรได้นับหลายร้อยลักษณะที่ฝังอยู่ในสินค้าชิ้นเดียว ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการละเมิดเพียงคุณลักษณะหรือส่วนประกอบเพียงส่วนเดียวของสินค้านั้น Patent Troll มักจะใช้โอกาสนี้ที่จะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อหยุดผลิตสินค้านั้นทั้งชิ้นได้

ประการที่สาม ในอุตสาหกรรม IT การแลกเปลี่ยนการใช้สิทธิบัตรซึ่งกันและกัน (Cross Licensing) เป็นเรื่องปกติเพราะมันยากและแพงที่จะมาประเมินการละเมิดสิทธิบัตรที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด แต่ Patent Troll ส่วนใหญ่ ไม่ได้ผลิตสินค้า ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจข้อเสนอให้แลกเปลี่ยนการใช้สิทธิบัตรแต่อย่างใด

ประการสุดท้าย ในเรื่องของการตรวจสอบอาจจะไม่ได้มีการสืบค้นหาว่ามีงานที่ปรากฏมาก่อนอย่างละเอียดถี่ถ้วนพอเพราะบริษัทเล็ก ๆ ขาดทรัพยากรและอาจจะมีสิทธิบัตรมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

2. อุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมยา (Bio and Pharmaceutical Industry)

คุณลักษณะบางประการของอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมยาไม่เป็นที่น่าสนใจของกลุ่ม Patent Troll ดังนี้

⁴⁷ Ibid.

ประการแรก คือ การจะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรรายใหม่ในวงการธุรกิจนี้เป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนา (R&D)

ประการที่สอง คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรจะใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรที่ได้จากการที่ค้นพบได้น้อยและมีความสำคัญมาก ดังนั้นพวกเขาจึงมักจะไม่ต้องออกใบอนุญาต (License) แต่จะใช้สิทธิบัตรในเชิงป้องกันเสียมากกว่า

ประการที่สาม ในเรื่องการตรวจสอบจะมีการสืบค้นงานที่มีปรากฏอยู่ก่อนได้อย่างครอบคลุมเพียงพอเนื่องจากมีเงินลงทุนจำนวนมากและในสินค้าหนึ่ง ๆ ไม่มีสิทธิบัตรหลายใบมาเกี่ยวข้องกัน การสืบค้นงานที่มีมาก่อนหน้าอาจจะทำได้ง่ายกว่า

2.4 ปัญหาของ Patent Troll

เนื่องด้วยแนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิบัตร (Patent Protection Undermined) เป็นไปเพื่อ “การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และศิลป์อันเป็นประโยชน์”⁴⁸ สิ่งตอบแทนหรือสิ่งที่น่าสนใจ (quid quo pro) ของสิทธิบัตรนั้นคือการที่นักประดิษฐ์ได้ให้บางสิ่งบางอย่างแก่สังคมด้วยการเปิดเผยความคิดสร้างสรรค์ และในทางกลับกันสังคมเองก็มอบสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) แก่นักประดิษฐ์เพื่อที่จะมีสิทธิเหนือความคิดสร้างสรรค์นั้นๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง Patent Troll จึงเป็นการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดพื้นฐานอย่างจริงจังว่าเจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิทุกอย่างตามที่ควรจะได้โดยที่ไม่ได้คำนึงว่าสังคมจะได้รับคุณประโยชน์อันใดจากสิทธิบัตรนั้นๆ ทำให้บริษัทที่เป็น Patent Troll บังคับใช้สิทธิบัตรโดยไม่อุทิศความรู้หรือผลงานสร้างสรรค์ให้เป็น “คลังความรู้ของมนุษยชาติ” (Store of Human Knowledge) จึงมิได้ออกญาให้สาธารณชนได้ใช้ความรู้จากสิทธิบัตรดังกล่าว ตามที่นักวิชาการกล่าวไว้ว่า⁴⁹

“ระบบสิทธิบัตรนั้นมีเพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม หาก Patent Troll ทำให้เกิดความเสียหายต่อการผูกขาดความคิดสร้างสรรค์โดยไม่มีการหยิบยื่นสิ่งใดให้แก่สังคม พวกเขาไม่ได้เพิ่มพูนสิ่งใดให้กับโลกแห่งการเรียนรู้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าบริษัทขนาดใหญ่จะขาดแรงจูงใจในการวิจัยค้นคว้า พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงเกินไป”

⁴⁸ U.S. Constitution, Article I, §8, clause.8

"The Congress shall have power ... To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries ... "

⁴⁹ Gwilym Roberts, **Patent Trolls—New Name, Old Problem?**, the cipa journal, 2005, at 522. Quoted in Victoria E. Luxardo, "Towards a Solution to the Problem of Illegitimate Patent Enforcement Practices in the United States: An Equitable Affirmative Defense of Fair Use in Patent"[Online], 2006. Available from <http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/20/20.2/Luxardo.pdf>

Patent Troll ก่อให้เกิดปัญหารุนแรง จากการไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของสิทธิบัตร คุณค่าของสิทธิบัตรนั้นไม่ได้เป็นแต่เพียงทฤษฎีที่จับต้องไม่ได้ แต่ยังเป็นสิ่งที่รับรองโดย รัฐธรรมนูญ ดังนั้นเมื่อเจตนารมณ์ของสิทธิบัตรบิดเบือน จึงส่งผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญด้วย

ปีค.ศ.2004 คณะกรรมการ The National Research Council of the National Academies (NRCNA) ได้ระบุถึงผลกระทบ 4 ประการที่มีต่อนวัตกรรมและการแข่งขันอันเกิดจากการบังคับใช้สิทธิบัตรโดย Patent Troll ดังนี้

1. เป็นอุปสรรคต่อการสร้างแรงจูงใจในการประดิษฐ์นวัตกรรมที่แท้จริง สิทธิบัตรในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมอาจสร้างอำนาจทางการตลาดและทำให้บริษัทที่มีสิทธิในสิทธิบัตรใช้ประโยชน์จากสิทธิโดยที่ผู้บริโภคไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

2. สิทธิบัตรที่ด้อยคุณภาพอาจก่อให้เกิดการละเมิด และสร้างมูลค่าของตัวสิทธิบัตรนั้นสูงขึ้น

3. สิทธิบัตรที่มีคุณภาพต่ำก่อให้เกิดความซับซ้อนทางเทคโนโลยี รวมถึงการมีค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น หรือเกิดการหลีกเลี่ยงการละเมิด

4. ความไม่แน่นอนของระยะเวลาที่สิทธิบัตรหนึ่ง ๆ มีผลบังคับใช้ทำให้การลงทุนในนวัตกรรมนั้นลดลงหรือล่าช้า และ/หรือทำให้เกิดความบิดเบือนแนวทางการใช้สิทธิบัตร

โดยพื้นฐานแล้ว บางบริษัทที่บังคับใช้สิทธิบัตรนั้นมีส่วนทำร้ายเศรษฐกิจและสังคมด้วยพฤติกรรมแบบ Rent Seeking ซึ่งเป็นพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าผู้ละเมิดสิทธิบัตรนั้นจะถือว่าไม่มีคุณธรรมจึงถูกคุกคามโดยผู้ถือครองสิทธิบัตรได้ การที่จะยอมเสียค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิบัตรหรือเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นั้นยังถูกกว่าการต่อสู้คดีในชั้นศาล ผู้พิพากษา Posner จึงให้ความเห็นว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่จะมีการทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินของตน (Propertization) โดยยกตัวอย่างดังนี้

กลยุทธ์ทางธุรกิจลักษณะนี้ทำให้เกิดการถดถอยทางนวัตกรรมมากกว่าจะกระตุ้นให้มีความคิดสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ล่าช้าขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรกลับกลายเป็นการให้แรงจูงใจแก่กลยุทธ์ที่ทำให้ในที่สุดแล้วนวัตกรรมมีราคาแพง เป็นตัวถ่วง ทั้งยังเป็นการลดทอนคุณค่าและบิดเบือนแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม

นักวิชาการ Robert Nozick เห็นว่าทุกอย่างต้องมีข้อยกเว้น สิทธิในทรัพย์สินยอมเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการปกป้องไม่ให้ได้รับอันตราย แม้ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต ซึ่งการแลกเปลี่ยนที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตดังกล่าวนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน

1. ผู้ซื้อไม่ควรจะข้องเกี่ยวกับหากผู้ขายไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. การแลกเปลี่ยนนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเสียหายกว่าเดิม แต่หากการแลกเปลี่ยนเกิดเป็นไปได้นั้นมาจะเข้าสู่ข้อถัดไป

3. ฝ่ายใดๆไม่ควรจะดึงบุคคลที่สามมาทำให้เกิดผลเสียต่อทรัพย์สินทางปัญญา⁵⁰

ตามแนวความคิดของ Nozick การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดที่ยอมจ่ายค่าใช้สิทธิบัตรให้กับบริษัท Patent Troll และเจ้าของสิทธิบัตรนั้นเข้าข่าย 2 ข้อแรก กล่าวคือ ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ ไม่ควรข้องเกี่ยวกับ Patent Troll เนื่องจากพวกเขาไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสิทธิบัตร เช่น ไม่ต้องเจรจาขอใช้สิทธิบัตร หรือจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิบัตร การแลกเปลี่ยนนั้นถือว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว Patent Troll ยอมไม่ใช่ผู้ได้รับผลร้ายใดๆ ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือทางอื่น จึงไม่สมควรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนื่องจากไม่ได้ทำตามแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ต้น ดังนั้นคำถามทางกฎหมายจึงเกิดขึ้นกับข้อที่สาม ที่ Patent Troll แสดงบทบาทเป็นบุคคลที่สอง ในกรณีนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด (ในฐานะบุคคลที่หนึ่ง) อาจได้รับผลร้ายจาก Patent Troll เนื่องจากกฎหมายเปิดโอกาสให้กระทำได้ เพราะสถานการณ์ดูเหมือนว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดนั้นกระทำผลเสียให้เกิดแก่ Patent Troll เช่นนี้จึงดูเหมือนว่ากฎหมายเองจะเห็นชอบที่ผู้ถูก Patent Troll กล่าวหาว่าละเมิดจะถูกลงโทษ

จะเห็นได้ว่ากฎหมายมีสองด้าน ด้านหนึ่งมีเจตนารมณ์เบื้องหลังกฎหมายสิทธิบัตร โดยเห็นว่าผู้ละเมิดสิทธิบัตรที่เจ้าของไม่ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ หรือเจ้าของไม่ได้แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกจากเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิบัตรโดยทั่วไปก็ไม่สมควรจะถูกคุกคามจาก Patent Troll ส่วนอีกด้านหนึ่งกลับให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิบัตรที่จะดำเนินการต่อผู้ละเมิดสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดให้เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดถือครองสิทธิบัตรแล้วสามารถดำเนินการบังคับใช้สิทธิบัตรได้ตามกฎหมายตามสิทธิที่ติดมากับตัวสิทธิบัตรนั้นๆ

ในการพิจารณากฎหมายด้านสิทธิบัตรนั้น ไม่ควรจะมองแค่ Patent Act เป็นกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้น หากควรจะพิจารณาว่ากฎหมายสิทธิบัตรเองนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ว่ากันตามศักดิ์ของกฎหมายแล้ว รัฐธรรมนูญย่อมเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่ง Patent Act ควรจะมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทางสอดคล้องต้องกันกับรัฐธรรมนูญ ทว่าในโลกแห่งความเป็นจริงกลับปรากฏว่าหลายต่อหลายครั้งกฎหมายสิทธิบัตรกลับถูกตีความไปคนละทิศละทางกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงสมควรให้กฎหมายอันดับรองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติให้กลับมาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอีกครั้ง

พฤติกรรมของ Patent Troll นับว่าเป็นความไร้ประสิทธิภาพในด้านเศรษฐกิจ และเป็นความไม่พึงประสงค์ทางสังคมเช่นเดียวกับการชู้กรรโชก (Extortion) ผู้พิพากษา Posner กล่าว

⁵⁰ Wendy Gordon, **Truth and Consequences: The Force of Blackmail's Central Case**, 141 U. PA. L. REV. 1741, 1746 (1993). Quoted in Victoria E. Luxardo, "Towards a Solution to the Problem of Illegitimate Patent Enforcement Practices in the United States: An Equitable Affirmative Defense of Fair Use in Patent" [Online], 2006. Available from <http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/20/20.2/Luxardo.pdf>

ว่า “มีหลายช่องทางที่นำไปสู่การคุกคาม และมีความพยายามที่จะสร้างการคุ้มครองขึ้นมาต่อต้านการคุกคามนั้น”⁵¹ ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามจะทำให้ระบบสิทธิบัตรนั้นเป็นการ “ส่งเสริมความก้าวหน้า” ไม่ใช่ทำให้ผลประโยชน์ของสังคมสูญเสียไป (deadweight loss)⁵² ซึ่งผู้บริโภคมีอุปสงค์แต่กลับไม่มีอุปทาน นั่นคือไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอีกทั้งยังเป็นความสูญเสียที่ไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์อีกด้วย

ในการที่ Patent Troll เรียกร้องเอาค่าสิทธิจากการใช้สิทธิบัตรนั้นยอมบังคับใช้ไม่ได้ ถือว่าเป็นการใช้สิทธิบัตรในทางที่มิชอบ โดยใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือ Patent Troll ไม่มีสิทธิอันใดที่จะบังคับใช้สิทธิบัตรนั้นๆ

อย่างไรก็ตามมีข้อขัดแย้งเสนอขึ้นมาว่าไม่ได้อยู่ที่ “ใคร” บังคับใช้สิทธิบัตร แต่อยู่ที่ “อะไร” ถูกนำมาบังคับใช้ ซึ่งในกรณีนี้ย่อมหมายถึงตัวสิทธิบัตรเองที่มิชอบ

ข้อโต้แย้งข้างต้นละเลยต่อความจริงที่ว่า มีเพียง NPE หรือ Patent Troll เท่านั้นที่ใช้วิธีการบังคับใช้สิทธิบัตรที่มิชอบ ดังนั้นเมื่อบุคคลที่มิชอบ บังคับใช้สิทธิบัตรที่มิชอบ จึงครบองค์ประกอบของการไม่ดำเนินตามแนวปฏิบัติ

บทความเกี่ยวกับ Patent Troll ในเดือนตุลาคม ปี 2005 ของวารสาร The Corporate Legal Times⁵³ ได้ยกตัวอย่างกรณีของนักประดิษฐ์ชื่อ Brandon Shalton ที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมของเขาด้วยการพัฒนาจนถึงขั้น Beta Testing ทำให้มีบริษัทสนใจเข้าร่วมลงทุนกว่า 20 ราย แต่แล้ว Shalton กลับผันสลายเมื่อ Acacia Research Corp เรียกร้องเอาค่าธรรมเนียมนการใช้สิทธิบัตร โดยกล่าวอ้างว่าเขาละเมิดสิทธิบัตรที่บริษัทถือครองอยู่ Shalton ทราบว่า Acacia มีสิทธิบัตรของกระบวนการถ่ายโอน audio หรือ video จาก server ที่มีเครือข่ายระยะไกลซึ่งใช้ได้ผลดี และอ้างการมีสิทธิครอบครองเหนือกลไกพื้นฐานส่วนใหญ่ของระบบอินเทอร์เน็ต

Shalton ยังทราบอีกว่าหากมีการดำเนินการตามกฎหมายแล้ว Acacia ยอมบังคับใช้สิทธิบัตรดังกล่าวไม่ได้ แต่เขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อสู้คดีนี้ในชั้นศาลได้ด้วยไม่มีเงินจำนวนมากพอ Shalton กล่าวว่า “แค่เอกสารขอความเห็น (Opinion Paper) ก็มีราคาตั้ง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้ว” ด้วยเหตุนี้ Shalton จึงตัดสินใจไม่ยอมจ่ายค่าสิทธิบัตรให้แก่ Acacia และล้มเลิกโครงการไป และหันมาเปิดโปงผลงานต่างๆที่จะนำไปสู่การใช้สิทธิบัตรไปในทางที่ผิด

⁵¹ Richard A. Posner, **Economic Analysis of law 126** (5th ed. 1998) (1972). Quoted in Victoria E. Luxardo, “Towards a Solution to the Problem of Illegitimate Patent Enforcement Practices in the United States: An Equitable Affirmative Defense of Fair Use in Patent” [Online], 2006. Available from <http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/20/20.2/Luxardo.pdf>

⁵² U.S. Constitution, Article I, §8, clause 8

⁵³ Michael T. Burr, “Reinventing the Patent Act”, **The Corporate Legal Times**, (October 2005):

อีกตัวอย่างหนึ่งของ Patent Troll ปรากฏในงานเขียนของ Richard Epstein ซึ่งกล่าวถึงกรณีบริษัท Blackmail, Inc. โดยมีแนวความคิดเปรียบเทียบว่าธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากการบังคับใช้สิทธิบัตร เป้าหมายของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร ก็คือการทำได้นำงานสร้างสรรค์มาใช้ แต่นั่นต้องหลังจากที่จ่ายเงินแล้ว โดยผู้ถูกบังคับใช้สิทธิจะถูกบีบให้เสียค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใด



บทที่ 3

การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรและสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมายต่างประเทศและ กฎหมายไทย และปัญหา Patent Troll ในทางกฎหมาย

ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะทำการศึกษาถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรและสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามอนุสัญญากรุงปารีส ความตกลงทริปส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป รวมทั้งกฎหมายไทย โดยจะพิจารณาในเรื่องเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครอง สิทธิของผู้ทรงสิทธิและปัญหา Patent Troll ในทางกฎหมาย

สาเหตุที่ผู้ศึกษาเลือกประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เนื่องจากประเทศดังกล่าวเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลก ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการกับการคุ้มครองการประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงถือว่าเป็นประเทศที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดเรื่องการคุ้มครองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของโลก จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะทำการศึกษาถึงการคุ้มครองสิทธิบัตรของประเทศดังกล่าว

ทั้งนี้ จะศึกษาคดีตัวอย่างของ Patent Troll ที่น่าสนใจอันทำให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่ม Patent Troll ในการใช้สิทธิในสิทธิบัตรไปในทางมิชอบ โดยหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากกว่าการให้ผลตอบแทนแก่สาธารณชน

3.1 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมายระหว่างประเทศ

3.1.1 อนุสัญญากรุงปารีส

อนุสัญญากรุงปารีสมีความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้กำหนดหลักการพื้นฐานบางประการเอาไว้ โดยรัฐภาคีมีหน้าที่ที่จะต้องออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งอนุสัญญากรุงปารีสมิได้กำหนดมาตรฐานใด ๆ ของการคุ้มครองสิทธิบัตรเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติของการประดิษฐ์ที่อาจนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ ในเรื่องประเภทของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือในระยะเวลาการคุ้มครอง เป็นต้น อนุสัญญากรุงปารีสเพียงแต่กำหนดหลักการพื้นฐานบางประการที่รัฐภาคีต้องรับไปปฏิบัติ ซึ่งเรียกกันว่ามาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standards)¹ หลักการพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิบัตรมีดังต่อไปนี้

¹ มาตรฐานขั้นต่ำเป็นหลักการที่กำหนดให้รัฐภาคีต้องให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ไม่ต่ำไปกว่าหลักการที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ แต่รัฐภาคีอาจเลือกที่จะคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้ หากการคุ้มครองนั้นไม่ขัดแย้งกับหลักการและบทบัญญัติอื่นในความตกลงระหว่างประเทศนั้น

3.1.1.1 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ

อนุสัญญากรุงปารีสบัญญัติถึงหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติไว้ใน Article 2 (1)² ดังนี้

“ผู้มีสัญชาติของประเทศภาคีใด ๆ ก็ตามแห่งสหภาพนี้จะต้องได้รับประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายของประเทศภาคีแห่งสหภาพอื่น ๆ ทั้งปวง ได้กำหนดไว้แล้วหรือที่จะกำหนดขึ้นในภายหลังแก่ผู้มีสัญชาติของตน โดยไม่เป็นการสูญเสียบรรดาสหสิทธิตามที่อนุสัญญาฉบับนี้ กำหนดให้ไว้เป็นพิเศษ ดังนั้น ผู้มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งสหภาพจะต้องได้ รับการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาตามกฎหมายต่อการละเมิดสิทธิของตน เจกเช่นเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบพิธีการที่ได้กำหนดไว้สำหรับผู้มีสัญชาตินั้น ๆ แล้ว”

กล่าวได้ว่า รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสมีพันธกรณีที่จะต้องให้สิทธิและความคุ้มครองแก่บุคคลที่มีสัญชาติของประเทศภาคีอื่น เช่นเดียวกับที่ตนให้สิทธิและความคุ้มครองแก่คนชาติของตนเอง โดยจะมีการให้สิทธิพิเศษแก่คนชาติของตนเหนือกว่าคนชาติของรัฐภาคีอื่นมิได้

3.1.1.2 หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อน

อนุสัญญากรุงปารีสบัญญัติถึงหลักการให้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อนไว้ใน Article 4 A(1)³ ดังนี้

“บุคคลใดหรือผู้สืบสิทธิที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง หรือการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีแห่งสหภาพประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องได้รับสิทธิในการนับวันยื่นคำขอย้อนหลังของประเทศภาคีแห่งสหภาพนั้น เพื่อความมุ่งหมายในการยื่นคำขอ ในประเทศอื่น ในระหว่างระยะเวลาซึ่งจะกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ต่อไป”

² Paris Convention, Article 2(1) : หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ

(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with

³ Paris Convention, Article 4 A (1) : หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อน

(1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed

ภายใต้หลักการนี้ ผู้ที่มีสิทธิขอรับความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ที่ได้ขอรับสิทธิไว้ในรัฐภาคีแห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว สามารถที่จะมาขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศภาคีอื่นๆได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องทำการยื่นคำขอภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอครั้งแรก ในกรณีของสิทธิบัตรและแบบผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) และภายใน 6 เดือน สำหรับคำขอรับการคุ้มครองสำหรับการออกแบบทางอุตสาหกรรมและเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เป็นไปตาม Article 4 C (1)⁴

ซึ่งหลักการนี้มีผลเป็นการกีดกันบุคคลอื่นมิให้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกัน หรือการประดิษฐ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคเป็นอย่างเดียวกัน ในรัฐภาคีอื่นๆของอนุสัญญากรุงปารีสทั้งหมด อย่างน้อยก็เป็นเวลา 12 เดือน ซึ่งจะเป็นการกีดกันมิให้บุคคลอื่นขอรับสิทธิบัตรในช่วงเวลาดังกล่าว ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะได้พัฒนาการประดิษฐ์นั้นขึ้นมาด้วยตัวเอง โดยไม่ได้ทราบถึงควมมีอายุของกรประดิษฐ์ ที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศก่อนหน้านี้ก็ตาม

3.1.1.3 หลักความเป็นอิสระของสิทธิบัตร

อนุสัญญากรุงปารีสบัญญัติถึงหลักความเป็นอิสระของสิทธิบัตรไว้ใน Article 4bis⁵ ดังนี้

“(๑) สิทธิบัตรที่ได้ยื่นขอรับในประเทศภาคีต่าง ๆ แห่งสหภาพโดยผู้มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งสหภาพจะต้องมีความเป็นอิสระจากสิทธิบัตรการประดิษฐ์เดียวกันที่ได้รับแล้วในประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นภาคีแห่งสหภาพ หรือไม่ก็ตาม”

ภายใต้หลักการนี้ สิทธิบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีแต่ละรัฐนั้นจะมีความเป็นอิสระจากกันและจะขึ้นอยู่กับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐภาคีแต่ละรัฐ ถึงแม้ว่าการออกสิทธิบัตรเหล่านั้นจะได้กระทำเพื่อให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์อันเดียวกันก็ตาม อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า อนุสัญญากรุงปารีสได้รับรู้ถึงอำนาจอธิปไตยของประเทศต่างๆ ในอันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการออกสิทธิบัตรในประเทศของตนเอง

3.1.1.4 หลักการบังคับให้มีการนำสิทธิบัตรไปใช้งานภายในประเทศ

ระบบสิทธิบัตรสมัยใหม่จะเน้นที่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับผู้ทรงสิทธิ หน้าที่ที่ผู้ทรงสิทธิจะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการตอบแทนต่อการที่รัฐให้สิทธิเด็ดขาดแก่ตนนั้น หาได้จำกัดอยู่เพียงการเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์และชัดเจน

⁴ Paris Convention, Article 4C(1)

(1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks

⁵ Paris Convention, Article 4bis

(1) Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not.

เท่านั้นไม่ หากแต่ยังรวมไปถึงการนำเอาการประดิษฐ์ไปใช้งานภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย

ทั้งนี้ อนุสัญญากรุงปารีสได้กำหนดเงื่อนไขของรัฐบาลที่จะต้องบังคับใช้สิทธิบัตรภายในประเทศไว้ใน Article 5 ซึ่งสามารถจำแนกสาระสำคัญได้สามประการ คือ

1. การนำเข้า

อนุสัญญากรุงปารีสได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องการนำเข้าไว้ใน Article 5 A (1)⁶ ไว้ว่า

“รัฐบาลจะริบคืนสิทธิบัตรซึ่งได้ออกในประเทศตน โดยอาศัยเหตุผลว่า ผู้ทรงสิทธิใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรจากต่างประเทศไม่ได้”

เป็นการขยายขอบเขตของสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยผู้ทรงไม่ได้มีเพียงสิทธิที่จะทำการผลิตใช้งานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเท่านั้น หากแต่ยังมีสิทธิที่จะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

2. มาตรการบังคับใช้สิทธิ

อนุสัญญากรุงปารีสได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องมาตรการบังคับใช้สิทธิไว้ใน Article 5 A (2)⁷ ไว้ว่า

“รัฐบาลแห่งสหภาพแต่ละประเทศมีสิทธิที่จะกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่ให้การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเพื่อป้องกันใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ได้จากสิทธิบัตร เช่น การไม่ใช้สิทธิบัตร เป็นต้น”

เพื่อบังคับให้มีการนำเอาการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ภายในประเทศที่ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร การใช้ประโยชน์นั้นอาจเป็นการที่ผู้ทรงสิทธินำเอาการประดิษฐ์นั้นไปใช้งานด้วยตนเอง หรือโดยการยินยอมให้ผู้อื่นเป็นผู้ใช้ประโยชน์แทนตน มาตรการบังคับใช้สิทธิเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ โดยจะป้องกันมิให้ผู้ทรงสิทธิใช้อำนาจผูกขาดไปกีดกันผู้แข่งขันทางการค้าอื่น ๆ ซึ่งการใช้มาตรการเช่นนี้นับว่าเป็นการสมเหตุสมผล เพราะการที่รัฐได้ให้สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ทรงสิทธินั้นก็เป็นที่ไปด้วยคาดหวังว่า จะมีประโยชน์ในการประดิษฐ์ขึ้นภายในประเทศ เมื่อผู้ทรงสิทธิละเลยไม่นำเอาการประดิษฐ์ไปใช้งานภายใน

⁶ Paris Convention, Article 5 A(1)

(1) Importation by the patentee into the country where the patent has been granted of articles manufactured in any of the countries of the Union shall not entail forfeiture of the patent.

⁷ Paris Convention, Article 5 A(2)

(2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.

ระยะเวลาที่กำหนด รัฐก็ควรจะมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลอื่นที่มีความพร้อมและมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ ให้นำเอาการประดิษฐ์นั้นไปใช้ประโยชน์แทน

3. การริบคืนสิทธิบัตร

อนุสัญญากรุงปารีสได้วางหลักเรื่องการริบคืนสิทธิบัตรไว้ใน Article 5 A(3)⁸

“จะต้องไม่กำหนดให้มีการริบคืนสิทธิบัตร เว้นแต่กรณีที่มีการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรไม่เพียงพอที่จะป้องกันการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบได้ ไม่อาจดำเนินกระบวนการเพื่อยึดคืนสิทธิบัตรหรือเพิกถอนสิทธิบัตรก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 2 ปีนับจากที่ได้บังคับใช้สิทธิบัตรตามสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก”

การริบคืนสิทธิบัตรเป็นมาตรการเสริมรองจากการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ รัฐภาคีจะนำมาตรการริบคืนสิทธิบัตรมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธินั้นไม่ประสบความสำเร็จ

3.1.2 ความตกลงทริปส์

ความตกลงทริปส์ถือได้ว่าเป็นความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากความตกลงนี้ได้เชื่อมโยงหลักการพื้นฐานของระเบียบการค้าระหว่างประเทศเข้ากับมาตรฐานการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้ความตกลงทริปส์นั้น เริ่มมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 ซึ่งเป็นปีที่ความตกลงทริปส์ มีผลใช้บังคับ เป็นความพยายามอีกก้าวหนึ่งในการทำให้ทรัพย์สินทางปัญญามีความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นด้วยการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่ประเทศภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลกที่จะต้องให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งรวมถึงสิทธิบัตรด้วย โดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องขอบเขตของการใช้สิทธิบัตร ข้อยกเว้นของการใช้สิทธิบัตร มาตรการบังคับใช้สิทธิ เป็นต้น

1. Article 8 : หลักทั่วไป

“1 ในการกำหนดกฎเกณฑ์หรือการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบของตน สมาชิกอาจใช้มาตรการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองสุขภาพและโภชนาการสาธารณะ และเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ในสาขา (Sectors) ที่มีความสำคัญยิ่ง (Vital) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านสังคมและเทคโนโลยีของตน โดยมาตรการดังกล่าวที่นำมาใช้จะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลงนี้

⁸ Paris Convention, Article 5 A(3)

(3) Forfeiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of compulsory licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses. No proceedings for the forfeiture or revocation of a patent may be instituted before the expiration of two years from the grant of the first compulsory license.

2 อาจมีการใช้มาตรการที่เหมาะสมได้ตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้ทรงสิทธินั้นอย่างไม่ชอบธรรม หรือเพื่อป้องกันการอาศัยการดำเนินการบางประการที่จะก่อให้เกิดเป็นการจำกัดทางการค้าหรือส่งผลกระทบต่อการค้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่สมเหตุสมผล โดยมาตรการดังกล่าวที่นำมาใช้จะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลงนี้ด้วย”⁹

ซึ่งหลักการ (Principles) ตาม Article 8.2 น่าจะหมายถึง การรับรองสิทธิของรัฐสมาชิกว่ามี อำนาจที่จะตัดสินว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด (IPR-related practices) เป็นการใช้สิทธิในทางไม่ชอบธรรมอย่างยิ่ง (Abusive) หรือเป็นการใช้สิทธิซึ่งก่อให้เกิดการจำกัดการแข่งขัน (Unreasonably Restrain Trade) หรือเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีผลกระทบในแง่ลบต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ (Adversely Affect International Transfer of Technology) ได้ แต่การใช้สิทธิดังกล่าวของรัฐสมาชิกจะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการคือ มาตรการเยียวยาของรัฐสมาชิกต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลง TRIPS และต้องมีความเหมาะสม (Appropriate) ในการป้องกันการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบดังกล่าว

ขอบเขตของการใช้ Article 8.2

ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามความตกลง TRIPS นั้น Article 8.2 มีขอบเขตการใช้ดังนี้¹⁰

(1) การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ชอบธรรม (Abuse of intellectual property rights) ซึ่งการกำหนดว่าการกระทำใดเป็นการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ชอบธรรมอย่างมาก ไม่ได้ถูกกำหนดโดย Article 8.2 แต่ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก

(2) การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจำกัดการแข่งขันโดยไม่ชอบ (Practices which unreasonably restrain trade) ได้แก่ การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในลักษณะของ

⁹ TRIPs, Article 8: Principles

1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.

2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

¹⁰ UNCTAD-ICTSD, **Resource Book on TRIPs and Development**, 2005, 555-556 อ้างถึงใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา[online], ม.ป.ป..แหล่งที่มา http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=965&Itemid=382

การจำกัดการแข่งขัน ดังนั้นสมาชิกจึงควรจะต้องนำหลัก "Rule of Reason" มาปรับใช้ว่า พฤติกรรมใดมีการต่อต้านการแข่งขันมากกว่าส่งเสริมการแข่งขันหรือไม่ โดยต้องการ ให้สมาชิก พิจารณาให้ดีว่าการใช้สิทธิในลักษณะดังกล่าวของผู้ทรงสิทธิ โดยแท้จริงแล้ว เป็นการส่งเสริม การแข่งขัน หรือเป็นการจำกัดการแข่งขันหรือต่อต้านการแข่งขัน

(3) การใช้สิทธิซึ่งมีผลกระทบทางลบต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ (Practices which adversely affect the international transfer of technology) ซึ่งทำให้รัฐ สมาชิกมีสิทธิที่จะออกกฎหมายภายในมากำกับดูแลการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมี ผลกระทบต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศทั้งในมุมมองของการถ่ายทอด เทคโนโลยี ออกไปต่างประเทศ (Outbound) และการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (Inbound) ทั้งนี้ Article 8.2 มีขอบเขตเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศเท่านั้น หากเป็นการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในประเทศ (Domestic Technology Transfer) รัฐสมาชิก ย่อมมีอิสระ มากขึ้นในการออกกฎหมายภายในมากำกับดูแล เพราะไม่ต้องตกอยู่ภายในเงื่อนไขเรื่องความ สอดคล้องกับบทบัญญัติของ TRIPs (Consistency Condition) และเงื่อนไขเรื่องความ เหมาะสม (Appropriate) ของมาตรการเยียวยา ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

2. Article 28¹¹ : สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

"1. สิทธิบัตรจะก่อให้เกิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของ ดังต่อไปนี้

(เอ) ในกรณีที่สาระสำคัญของสิทธิบัตรเป็นผลิตภัณฑ์ ที่จะป้องกันมิให้บุคคลที่ สามซึ่งไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ในการกระทำดังต่อไปนี้ คือ การทำ การใช้ การเสนอ ขาย การขายหรือการนำเข้า ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อความมุ่งประสงค์เหล่านี้

(บี) ในกรณีที่สาระสำคัญของสิทธิบัตรเป็นกรรมวิธี ที่จะป้องกันมิให้บุคคลที่ สามซึ่งไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของในการกระทำเกี่ยวกับการใช้กรรมวิธี และการกระทำ

¹¹ TRIPs, Article 28 : Rights Conferred

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product;

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.

2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts.

ดังต่อไปนี้ คือ การใช้ การเสนอขาย การขาย หรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากกรรมวิธีนั้น โดยตรง เพื่อความมุ่งประสงค์เหล่านี้เป็นอย่างน้อยที่สุด

2. เจ้าของสิทธิบัตรจะมีสิทธิเช่นเดียวกันที่จะให้หรือโอนสิทธิในสิทธิบัตรโดยการสืบทอด สิทธิ และการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ”

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรถูกกำหนดไว้ว่าเป็นสิทธิในการที่จะห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้น ซึ่งใน Article 28.1 ได้แยกสิทธิของผู้ทรง ดังต่อไปนี้

1. สิทธิตามสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ (Product)

สิทธิในผลิตภัณฑ์เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้ทำการจดสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ (Product Patent) ของตนเองไว้ โดยความตกลง TRIPs ได้กำหนดสิทธิในผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรเอาไว้หลายประการด้วยกัน คือ

1.1 สิทธิในการผลิต (Making)

สิทธิในการผลิตนี้คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะทำการผลิตสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของตนขึ้นมา บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถที่จะกระทำการผลิตสิ่งประดิษฐ์เดียวกันนั้นได้ การห้ามทำการผลิตสิ่งประดิษฐ์แบบเดียวกับสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนี้มีความมุ่งหมายถึงตัวสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมา ดังนั้น แม้บุคคลอื่นทำการผลิตสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรโดยใช้วิธีในการผลิตคนละวิธีกัน แต่หากผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ ออกมาคือสิ่งประดิษฐ์แบบเดียวกับสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรแล้วก็ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิบัตรนั้น

1.2 สิทธิในการใช้ (Using)

ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของตน การใช้มีความหมายถึงการนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์นั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ส่วนตัวหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม การที่บุคคลใดซื้อสิ่งประดิษฐ์หรือสินค้าที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรได้ทำการจำหน่ายมาอย่างถูกต้อง บุคคลนั้นก็ย่อมมีสิทธิในการใช้สอยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวที่ตนได้ซื้อ มา โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรและผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่อาจอ้างสิทธิของตนในการหวงห้ามมิให้ผู้ซื้อกระทำการอย่างใดๆต่อสิ่งประดิษฐ์นั้นได้ ทั้งนี้เพราะสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรเหนือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้นๆ ได้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อผู้ทรงสิทธิทำการจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการระงับสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Intellectual Property Rights)

1.3 สิทธิในการขาย (Selling)

สิทธิในการขายเป็นเรื่องหลักที่ผู้ทรงสิทธิบัตรให้ความสนใจมากที่สุด เนื่องจากการขายเป็นการแสวงหาประโยชน์หรือผลตอบแทนจากสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของผู้ทรงสิทธิบัตร เป็น

สิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร การขายโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิถือว่าเป็นการละเมิด ทั้งนี้ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายนั้นจะผลิตขึ้นโดยบุคคลใด แต่ทั้งนี้ภายใต้หลักการระงับสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา(Exhaustion of Intellectual Property Rights)

1.4 สิทธิในการเสนอขาย (Offering for Sale)

การเสนอขาย คือ การเสนอหรือชักชวนให้ผู้อื่นซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตน เช่น การโฆษณา ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของตน

1.5 สิทธิในการนำเข้า (Importing)

เป็นการให้สิทธิที่กว้างขวางแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร โดยเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ โดยการนำผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรจากต่างประเทศเข้ามาขายภายในประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างอำนาจผูกขาดในการนำเข้าสินค้า ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถป้องกันการแข่งขันจากสินค้าชนิดเดียวกัน ไม่ว่าสินค้านั้นจะมาจากแหล่งผลิตภายในหรือนอกประเทศ

2. สิทธิตามสิทธิบัตรในกรรมวิธี (Process)

นอกจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเหนือตัวผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิในกรรมวิธี (Process) โดยให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

2.1 สิทธิในกรรมวิธีตามสิทธิบัตร

สิทธิในกรรมวิธีนั้นเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ในการห้ามมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรดังกล่าว ในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้น แต่ทั้งนี้หากบุคคลอื่นได้ทำการผลิตสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นโดยการใช้กรรมวิธีอื่นนอกเหนือไปจากกรรมวิธีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สามารถกระทำได้ เพราะสิทธิบัตรในกรรมวิธีนี้ห้ามเฉพาะการใช้กรรมวิธีอย่างเดียวกันตามสิทธิบัตรเท่านั้น

2.2 สิทธิในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีตามสิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิบัตรในกรรมวิธีนอกจากจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของตนในการผลิตสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเหนือผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้กรรมวิธีการผลิตตามกรรมวิธีในสิทธิบัตรของตนอีกด้วย ซึ่งสิทธิในผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้กรรมวิธีการผลิตตามกรรมวิธีในสิทธิบัตรนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิในผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ (Product Patent) ยกเว้นแต่เพียงว่า หากผลิตภัณฑ์นั้นถูกผลิตขึ้นมาโดยการใช้กรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรแล้ว แม้ผลลัพธ์จะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน แต่ผู้ทรงสิทธิบัตรในกรรมวิธี(Process Patent) ก็มิได้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเหนือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

3. Article 33¹² : อายุการคุ้มครอง

“อายุการคุ้มครองที่ให้จะไม่สิ้นสุดลงก่อนการสิ้นสุดกำหนดระยะเวลา 20 ปีนับแต่วันที่ยื่นขอสิทธิบัตร”

ภายใต้ระบบสิทธิบัตรที่เน้นการแลกเปลี่ยน การคุ้มครองตามกฎหมายจะมีอยู่เพียงในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายแล้ว สิทธิตามสิทธิบัตรก็จะระงับสิ้นไป ข้อตกลง TRIPs ได้กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำที่ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้แสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรของตน

4. Article 30¹³ : ข้อยกเว้น

“บรรดาสมาชิกอาจกำหนดให้มีข้อยกเว้นที่มีต่อข้อจำกัดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดจากสิทธิบัตรได้ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ขัดแย้งอย่างไม่มีเหตุผลต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของสิทธิบัตร และไม่เป็นที่เสื่อมเสียโดยไม่มีเหตุผลต่อผลประโยชน์อันชอบของเจ้าของสิทธิบัตร โดยคำนึงถึงสิทธิอันชอบธรรมของบุคคลที่สาม”

ในประเด็นเรื่องข้อยกเว้นสิทธินั้น โดยทั่วไปกฎหมายสิทธิบัตรไม่ว่าของประเทศใดจะอนุญาตให้มีการกระทำบางอย่าง โดยไม่ถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการละเมิดสิทธิบัตรทั้งนี้ เป็นไปตามแนวคิดพื้นฐานของระบบสิทธิบัตรที่ว่ากฎหมายต้องส่งเสริมความก้าวหน้าของวิทยาการ ไม่ใช่กีดขวางพัฒนาการของเทคโนโลยี

ในรายงานของคณะกรรมการระดับข้อพิพาทในคดี Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products ได้ให้รายละเอียดการวิเคราะห์และตีความข้อยกเว้นตาม Article 30 นี้ไว้ โดยตีความว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่แยกเป็นอิสระต่อกันที่จะต้องปฏิบัติตาม หากข้อยกเว้นนั้นขัดต่อเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อนี้ข้อยกเว้นนั้นก็จะต้องห้ามตาม Article 30¹⁴

¹² 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

¹³ TRIPs, Article 30 : Exceptions to Rights Conferred

Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.

¹⁴ WTO Panel Report, **Canada – patent Protection of pharmaceutical Products Panel Report** : 7 June 2000, (WT/DS114/R), para.7.20, อ้างถึงใน นิชฌาน หัสรังค์, “การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรกับการเข้าถึงยารักษาโรคของประเทศไทยในกรอบของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า” (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 70.

นอกจากนี้เงื่อนไขทั้งสามข้อยังมีความหมายแตกต่างกันแต่ก็ต้องตีความเชื่อมโยงกัน และเงื่อนไขในลำดับหลังนั้นไม่อาจขัดต่อเงื่อนไขในลำดับก่อนได้แต่เงื่อนไขในลำดับก่อนอาจขัดต่อเงื่อนไขในลำดับหลังได้ โดยเงื่อนไขสามข้อมีดังต่อไปนี้

(1) ข้อยกเว้นต้องมีขอบเขตจำกัด

เงื่อนไขข้อนี้เป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญมากที่สุด เป็นเงื่อนไขที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติของกฎหมาย นั่นก็คือกฎหมายจะต้องกำหนดสิ่งที่เป็นหลักก่อน แล้วจึงอาจมีข้อยกเว้นจากหลักนี้จะต้องมีลักษณะจำกัดมิฉะนั้นแล้วข้อยกเว้นนั้นก็กว้างขวางจนกลายเป็นหลักเสียเอง

ในรายงานของคณะกรรมการระดับข้อพิพาทในคดีแคนาดาได้ตีความหมายของคำว่า “ข้อยกเว้นที่มีขอบเขตจำกัด” (Limited Exception) ไว้ว่า คำว่า “จำกัด”(Limited) จะต้องตีความหมายอย่างแคบและเมื่อประกอบกับคำว่า “ข้อยกเว้น” (Exception) ซึ่งหมายถึงข้อยกเว้นที่จะต้องไม่กว้างไปกว่าหลัก ดังนั้น คำว่า “ข้อยกเว้นที่มีขอบเขตจำกัด” จะต้องตีความอย่างแคบและรัดกุมที่สุด¹⁵

ดังนั้นข้อยกเว้นใด ๆ ที่ประเทศภาคีสมาชิกกำหนดขึ้นมาจะขัดกับเงื่อนไขข้อนี้ไม่ได้

(2) ข้อยกเว้นต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติในสิทธิบัตร

เป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากเงื่อนไขในเรื่องข้อยกเว้นที่มีขอบเขตจำกัด ซึ่งคณะกรรมการระดับข้อพิพาทในคดีแคนาดาได้ตีความหมายของ “การใช้ประโยชน์” (Exploitation) หมายถึง การกระทำในทางพาณิชย์ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของตนในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตร¹⁶ และการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นก็คือการป้องกันการแข่งขันทุกรูปแบบที่จะทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากสิทธิเด็ดขาดในตลาดของผู้ทรงสิทธิบัตรลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด¹⁷

(3) ข้อยกเว้นต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ทรงสิทธิบัตร ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของฝ่ายที่สามด้วย

ความหมายของคำว่า “ผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย” (Legitimate Interest) หมายถึงผลประโยชน์ตามปกติที่ชอบธรรมตามนโยบายสาธารณะหรือบรรทัดฐานของสังคม¹⁸ โดยคณะกรรมการระดับข้อพิพาทในคดีแคนาดา ได้ยกตัวอย่างของข้อยกเว้นเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรเนื่องจากข้อยกเว้นนี้มีที่มาจากหลักการพื้นฐานของการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร คือ การส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ

¹⁵ เรื่องเดียวกัน, 71.

¹⁶ เรื่องเดียวกัน.

¹⁷ เรื่องเดียวกัน, 72.

¹⁸ เรื่องเดียวกัน.

พัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้หากมีการห้ามมิให้มีข้อยกเว้นเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จะเป็นการขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์พื้นฐานในการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องเปิดเผยรายละเอียดในการประดิษฐ์ต่อสาธารณะอีกด้วย¹⁹

ในประเด็นนี้คณะกรรมการระดับข้อพิพาทในคดีแคนาดา ได้พิจารณาข้ออ้างข้อเถียงของฝ่ายประชาคมยุโรป (European Community) และฝ่ายประเทศแคนาดา ในการตีความเรื่องผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายซึ่งรวมถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของฝ่ายที่สาม (Legitimate Interest of Third Parties) นั้นตัดสินไปในแนวทางการตีความของประเทศแคนาดา ซึ่งให้หมายความถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของสังคมส่วนรวมนั่นเอง²⁰

มีหลายความเห็นต่อการตีความขอบเขตของข้อยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ โดยมีนักวิจารณ์บางท่านเห็นว่าข้อยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้น คือ²¹

1. กระทำการส่วนบุคคลโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
2. ใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัย
3. มีการใช้สิ่งประดิษฐ์เพื่อทดสอบหน้าที่การใช้งานและเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ขึ้น

4. เป็นการทดลองเพื่อจุดประสงค์ที่จะได้รับการทำตลาดสินค้าขึ้นหลังจากสิ่งประดิษฐ์นั้นหมดอายุไปแล้ว

ในการตีความการใช้ Article 30 จะต้องให้สอดคล้องควบคู่ไปกับ Article 8 ด้วย ซึ่ง Article 8 เป็นหนึ่งในเงื่อนไขข้อกำหนดทั่วไปของความตกลงทริปส์ ให้ไว้ว่าสมาชิกอาจต้องร่างหรือแก้ไขกฎหมายในปัจจุบันของพวกเขาเพื่อที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่ถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือเป็นการ ขัดขวางการค้าอย่างไม่มีเหตุผลสมควรหรือส่งผลในทางลบในการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ดังนั้น เมื่อพิจารณา Article 30 และ Article 8 ด้วยกันแล้วเป็นการจำเป็นที่จะต้องตั้งเงื่อนไขภายในรัฐ ถ้าการกระทำของ Patent Troll ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน

¹⁹ เรื่องเดียวกัน.

²⁰ เรื่องเดียวกัน, 73.

²¹ Jennifer A. Johnson, **The Experimental Use Exception in Japan: A Model for U.S. Patent Law?**, 12PAC. RIM L. & POL'Y J. 499, 525 (2003). Quoted in Victoria E. Luxardo, "Towards a Solution to the Problem of Illegitimate Patent Enforcement Practices in the United States: An Equitable Affirmative Defense of Fair Use in Patent"[Online], 2006. Available from <http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/20/20.2/Luxardo.pdf>

นั้นได้รับการยกเว้นโทษทั้งที่เป็นการใช้สิทธิในทางที่ผิด รัฐนั้นจะต้องแก้ไขกฎหมายของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเป็นการยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรง

3.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมายต่างประเทศ

3.2.1 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มครองการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ประดิษฐ์คนแรกที่เป็นผู้คิดขึ้นมา โดยมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศด้วยว่า “สภาองเกรสมีอำนาจในการส่งเสริมความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยจะให้สิทธิพิเศษแก่ผู้สร้างสรรค์งานและผู้ประดิษฐ์ในระยะเวลาหนึ่ง”²² ซึ่งทำให้การพิจารณาออกสิทธิบัตรยึดถือหลักเกณฑ์ การออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นก่อนเป็นรายแรก

กฎหมายสิทธิบัตรที่ใช้บังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ กฎหมายสิทธิบัตร ค.ศ. 1952 (The Patent Act of 1952) มีการกำหนดความหมายของ "การประดิษฐ์" ไว้ในมาตรา 100²³ ว่าหมายถึงการสร้างสรรคหรือการคิดค้น ซึ่งถือว่าเป็นการบัญญัติความหมายอย่างกว้าง และยังไม่ชัดเจนนัก ทั้งนี้ กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกานั้นได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายแม่แบบ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Model Law for Developing Countries on Inventions) ซึ่งได้มีการให้คำจำกัดความของคำว่า "การประดิษฐ์" (Invention) ไว้ กล่าวคือการ ประดิษฐ์เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่อาจนำไปใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม นอกจากเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่มนุษย์แล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย ซึ่งการที่มีลักษณะทางเทคนิคเช่นนี้จึงถูกเรียกอีกอย่างว่า "เทคโนโลยี" ซึ่งหมายถึง ความรู้ที่อาจนำไปใช้ในการผลิตหรือการดำรงชีวิตของมนุษย์

3.2.1.1 เงื่อนไขในการได้รับความคุ้มครอง

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องความหมายของ “การประดิษฐ์” ว่าสิ่งที่นำมาขอรับสิทธิบัตรถือเป็นการประดิษฐ์ตามความหมายของกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาแล้ว การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นยังต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้ด้วย

²² U.S. Constitution, Article I, §8, clause.8

"The Congress shall have power ... To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries ... "

²³ United States Code, Title 35, Section 100.

(a)The term “invention” means invention or discovery.

มาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์สำหรับขอรับสิทธิบัตรไว้ 4 ประการด้วยกัน คือ

1) ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ (Patentable Subject Matter) ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้มีบัญญัติอยู่ในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

- (1) กรรมวิธี (Process)²⁴
- (2) เครื่องจักรกล (Machine)
- (3) ผลิตผล (Manufacture)
- (4) ส่วนประกอบของวัตถุ (Composition of Matter)
- (5) การกระทำใด ๆ ซึ่งใหม่และเป็นประโยชน์อันทำให้สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นดีขึ้น

(Any New and Useful Improvement Thereof)

2) ต้องเป็นประโยชน์ (Useful)

การประดิษฐ์นั้นต้องมีคุณค่าอันทำให้สิ่งต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้น เป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิมหรือเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติและสร้างผลประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้ถึงแม้จะไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ในทางอุตสาหกรรมได้ก็ตาม ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าคำว่า “สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นแนวความคิดของระบบสิทธิบัตรของอังกฤษหรือกลุ่มประเทศยุโรป

3) ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty)²⁵

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หมายถึง การประดิษฐ์ที่ไม่เคยมีปรากฏเผยแพร่หรือจำหน่ายมาก่อนวันที่มีการขอรับสิทธิบัตรซึ่งกรณีซึ่งถือว่าไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ได้แก่

- การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาอยู่ก่อนวันที่มีการขอรับสิทธิบัตร
- การประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ (Public Use) หรือมีการจำหน่าย (On Sale) ในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี
- การประดิษฐ์ที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทิ้งร้าง (Abandoned)
- การประดิษฐ์ที่มีผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วในต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือนก่อนจะมีการนำการประดิษฐ์ดังกล่าวมายื่นขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา หรือการประดิษฐ์นั้นได้รับสิทธิบัตรแล้วก่อนวันที่มีการขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา

²⁴ โปรดดูความหมายของคำว่า“กรรมวิธี”ใน Section 100 ของ United States Code, Title 35.

²⁵ United States Code, Title 35, Section 102.

4) ต้องไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (Non-Obvious)²⁶

ต้องไม่สามารถคิดหรือทำได้โดยง่ายโดยบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในสาขาของการประดิษฐ์นั้นๆ ซึ่งการพิจารณาว่า การประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์โดยง่ายหรือไม่ นั้นพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior Art) และบางครั้งก็อาจพิจารณาโดยนำปัจจัยภายนอกอย่างอื่นมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ผลกำไรจากการจำหน่ายสินค้า

3.2.1.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

มาตรา 271(a)²⁷ ของ United States Code ,Title 35

“เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในกฎหมายนี้เป็นอย่างอื่น ผู้ใดทำ ใช้หรือขายการประดิษฐ์ในสิทธิบัตรโดยไม่มีสิทธิภายในสหรัฐอเมริกาหรืออายุของสิทธิบัตรนั้นเป็นผู้ทำละเมิด”

จากบทบัญญัติดังกล่าว สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ของผู้ทรงสิทธิบัตร ตามกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา นั้น คือ การผลิต การใช้ การขายซึ่งการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ผู้ใดมากระทำการดังกล่าวโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นถือเป็นการละเมิด

3.2.1.3 ข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

มาตรา 271(e)²⁸ ของ United States Code ,Title 35

“การกระทำใด ๆ เพื่อการใช้โดยสมควรเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการยื่นข้อมูลภายใต้กฎหมายซึ่งได้ควบคุมการผลิต การใช้ หรือขาย ผลิตภัณฑ์ยา หรือผลผลิตทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์”

²⁶ United States Code, Title 35, Section 103.

²⁷ United States Code, Title 35, Section 271 (a)

Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefore, infringes the patent

²⁸ United States Code, Title 35, Section 271 (e)

(1) It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products.

3.2.1.4 การออกกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตร (Patent Reform Act 2011)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2011 ประธานาธิบดี Barack Obama ได้ลงนามการออกกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตร ที่เรียกว่า Leahy-Smith America Invents Act โดยได้แถลงข่าวว่า เป็นการปฏิรูปที่มีนัยสำคัญที่สุดของกฎหมายสิทธิบัตรที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันและนักประดิษฐ์สนใจในเรื่องนวัตกรรมและการสร้างสรรค์มากกว่าการฟ้องร้อง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการปฏิรูปสิทธิบัตรนี้คือ การเปลี่ยนระบบการอนุมัติสิทธิบัตรจากระบบ First-to-Invent หรือการให้สิทธิบัตรบนพื้นฐานที่ว่าคนแรกที่ประดิษฐ์ เป็นระบบ First-to-File หรือการให้สิทธิบัตรบนพื้นฐานที่ว่านักประดิษฐ์คนแรกที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร และหนึ่งในเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้คือการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะมีต่อพฤติกรรม Patent Troll หลายคนมองว่าพฤติกรรมของ Patent Troll นั้นเป็น ภาษีของนวัตกรรม (Tax on Innovation) ผ่านการกระทำของสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์

Patent Troll เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ไม่มีการปฏิบัติ (NPE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ผลิตสิ่งประดิษฐ์ ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย นักประดิษฐ์อิสระ โดย Patent Troll เป็นชื่อที่เรียก กลุ่มบุคคลที่คอยให้บริษัทอื่นผลิตนวัตกรรมขึ้นมาแล้วเรียกร้องและข่มขู่ว่าจะเมิดสิทธิบัตรของตน Michael Risch อธิบายอย่างสั้นๆว่า “พฤติกรรมของ Patent Troll เป็นการเอาชนะด้วยการโกง”

การปฏิรูปที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการจดทะเบียน First-to-Invent เป็นระบบ First-to-File ซึ่งจะมีผลใช้ในวันที่ 16 มีนาคม 2013 เป็นความแตกต่างของการได้รับสิทธิบัตร โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาในการอ้างความเป็นเจ้าของหลายคนซึ่งยกตัวอย่างเช่น Liebniz and Newton ที่ต่างฝ่ายคิดแคลคูลัสได้เหมือนกัน Elisha Gray และ Alexander Graham Bell ต่างไปยื่นขอรับสิทธิบัตรโทรศัพท์วันเดียวกัน

ภายใต้ระบบสิทธิบัตรแบบ First-to-Invent นั้น ข้อพิพาทระหว่าง Gray และ Bell จะมิประเด็นว่าผู้ใดประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นก่อนผู้หนึ่งมีสิทธิได้รับสิทธิบัตร ภายใต้ระบบสิทธิบัตรแบบ first-to-file ข้อพิพาทระหว่าง Gray และ Bell จะมีประเด็นที่ว่าผู้ใดยื่นขอรับสิทธิบัตรกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ก่อน ซึ่งเป็นระบบที่จะมีการแข่งขันการยื่นขอรับสิทธิบัตรและมีการเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งหวังว่าระบบนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมกรรมใหม่ๆ ในขณะที่ผู้ทรงสิทธิบัตรพยายามจะชดเชยค่าใช้จ่ายจากการยื่นขอรับสิทธิบัตรด้วยการหาผลกำไรจากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นหลัก ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ Patent Troll รีบยื่นขอรับสิทธิบัตรโดยเร็ว เนื่องจากรายได้ของ Patent Troll มาจากการบังคับใช้สิทธิบัตร ซึ่งมีแนวโน้มว่า Patent Troll จะมีโอกาสชนะนักประดิษฐ์อื่นในการยื่นขอรับสิทธิบัตร ดังนั้นการคุกคามของพฤติกรรม Patent Troll มีความเป็นไปได้ในระบบ First-to-File ที่มีเพื่อกระตุ้นการสร้างสรรคนวัตกรรม

การยื่นขอรับสิทธิบัตรอย่างรวดเร็วของ Patent Troll นั้นพบได้มากในกรณีที่เรียกว่า โรงงานสิทธิบัตร (Patent Mill) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตสิทธิบัตรออกมาอย่างง่าย ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ Intellectual Ventures ที่เป็นบริษัทที่อยู่ด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับสิทธิบัตร ดำเนินการโดย Nathan Myhrvold โดยพื้นฐานแล้วประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆในการระดมความคิดในการแก้ปัญหา รวมทั้งยังมีทนายความสิทธิบัตรเป็นจำนวนมาก โดยทั้งสองกลุ่มจะทำงานร่วมกัน Intellectual Ventures ได้รับสิทธิบัตรประมาณ 500 สิทธิบัตรต่อปี จากการที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับสิทธิบัตรอย่างรวดเร็วจึงเป็นการง่ายที่จะคิดว่าเป็นการแข่งขันยื่นขอรับสิทธิบัตร

อันที่จริงยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบมาเป็น First-to-File ในกรณีของการเริ่มต้นของบริษัทที่จะได้รับผลกระทบตั้งแต่กระบวนการยื่นขอรับสิทธิบัตรที่จะมีค่าใช้จ่ายและต้องใช้เวลาและผู้เชี่ยวชาญ โดยปัญหานี้จะมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่นานมานี้ค่าธรรมเนียมในการขอรับสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น 15% โดยการวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงแสดงให้เห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับการเปลี่ยนแปลงในระบบของแคนาดาที่มีความสัมพันธ์อัตราร้อยละลดลงของสิทธิบัตรที่ให้แก่นักประดิษฐ์รายย่อยซึ่งมีการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2011 Gary Lauder มีความเห็นว่าผลลัพธ์นี้จะเป็นผลโดยตรงจากการแบ่งปันทรัพยากรที่ไม่สมดุลเพราะบริษัทขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะหาเงินจากสิ่งประดิษฐ์ด้วยการขายความคิดให้กับนักประดิษฐ์และนักลงทุนซึ่งจำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องของกันแบ่งปันความคิดนั้น

ภายใต้ระบบ First-to-Invent สามารถขัดขวางการดำเนินการของบุคคลอื่นที่พยายามจะยื่นขอรับสิทธิบัตรอย่างเดียวกันนั้นได้ トラบเท่าที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้ประดิษฐ์คนแรก การเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นขอรับสิทธิบัตรเป็น First-to-File ที่ให้สิทธิกับนักประดิษฐ์คนแรกที่มายื่นขอรับสิทธิบัตรและการจัดการดำเนินการที่เป็นอุปสรรค ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ระบบ First-to-File ที่จะเป็นการก่อให้เกิดการขโมยความคิดในการที่แข่งขันยื่นขอรับสิทธิบัตรก่อน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้เป็นการเปิดช่องทางให้การแสวงหาประโยชน์ให้กับ Patent Troll ที่มีทรัพยากรในด้านความคิดที่ยังสามารถใช้ได้และการยื่นขอรับสิทธิบัตรอย่างได้เปรียบ หากบุคคลใดต้องการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตในราคาที่สูงกับ Patent Troll ซึ่งในที่สุดแล้วเป็นการขัดขวางการสร้างนวัตกรรม

ประเด็นในเรื่องของการแข่งขันการยื่นขอรับสิทธิบัตรที่ไม่เป็นธรรม โดยกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตร ได้กำหนดกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า Micro Entities สำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) จากนักประดิษฐ์รายย่อยในราคาลด 75% สำหรับบริการต่างๆ เช่น การยื่นขอรับสิทธิบัตร การตรวจค้นสิทธิบัตร การตรวจสอบการประดิษฐ์ การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มจากเงื่อนไขเดิมของ Small Entities ที่ลดให้ 50% โดยคุณสมบัติของ Micro Entities นั้นเป็นนักประดิษฐ์อิสระ ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นบุคลากรขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือ

มหาวิทยาลัย โดยรายได้ต่อไปจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจากการสำรวจ และไม่มีรายชื่อเป็นผู้ประดิษฐ์ในการยื่นขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกามาก่อนจำนวน 4 คำขอ นอกจากนี้ Micro Entities จะทำการโอนสิทธิให้กับ Large Entities ที่สนใจไม่ได้ มิฉะนั้นจะหมดสถานะ การเป็น Micro Entities และจะต้องจ่ายส่วนต่างคืนให้กับ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) ด้วย

นอกจากนี้ นักประดิษฐ์สามารถใช้ประโยชน์จากระยะเวลาผ่อนผันหนึ่งปี สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรที่มีการเปิดเผยการประดิษฐ์ การเปิดเผยจะทำหน้าที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วสำหรับนักประดิษฐ์คนอื่น ๆ ถ้านักประดิษฐ์เปิดเผยการประดิษฐ์ภายในหนึ่งปีของการยื่นขอรับสิทธิบัตรและก่อนบุคคลอื่น ภายหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์บุคคลอื่นจะไม่สามารถไปอ้างสิทธิหักล้างข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรของนักประดิษฐ์คนแรกได้ ในเรื่องการตีความคำว่า “การเปิดเผย” โฉนข้อเท็จจริงแล้วมีการตีความอย่างแคบที่ไม่เป็นการขายและการใช้นวัตกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการใช้ประโยชน์ แต่อย่างน้อยที่สุดระยะเวลาผ่อนผันนี้เสนอให้นักประดิษฐ์อ้างสิทธิได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งอาจจะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงจาก “แข่งขันยื่นขอรับสิทธิบัตร” ไปเป็น “การแข่งขันกันเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์” แต่เป็นที่น่าเสียดายในการใช้วิธีการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์จะเป็นการยากที่จะใช้กับการประดิษฐ์ที่จะได้รับประโยชน์จากการเก็บเป็นความลับหรือการประดิษฐ์ที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครองนอกจากต่างประเทศ

แม้ว่าจะยังมีความคลุมเครือเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตรที่จะมีผลกระทบกับพฤติกรรมของกลุ่ม Patent Troll ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการออกกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตร การปฏิบัติโดยทั่วไปของ Patent Troll นั้นจะรวมฟ้องจำเลยหลายคนในคดีเดียวซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งทำให้มั่นใจว่าสถานที่พิจารณาคดีจะไม่เป็นการสะดวกกับจำเลยส่วนใหญ่

ในกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตรห้ามมิให้มีการรวมฟ้องจำเลยหลายคนโดยอ้างว่าทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรเดียวกัน ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น “หนึ่งจำเลยต่อหนึ่งการฟ้องคดี” โดยหวังว่าจะเป็นการยับยั้งทางการเงินของ Patent Troll ในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในทุกคดีที่ทำการฟ้องร้อง นอกจากนี้ศาลจะขัดขวางในทำนองเดียวกันจากการรวมคดี ที่ไม่ได้รับการสละสิทธิ์จากจำเลย การเปลี่ยนแปลงนี้ควรที่จะมีการจำกัดขอบเขตการฟ้องคดีของ Patent Troll

ภายใต้กฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตรใหม่นี้ มีอยู่ทางเดียวที่ Patent Troll สามารถที่จะรวมฟ้องจำเลยหลายคน คือกรณีที่มีสิทธิที่จะได้รับการบรรเทาทุกข์ที่มาจากการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบ่อย ถึงแม้ว่า Patent Troll จะยังสามารถบังคับหน่วยงานเล็กๆ ที่ไม่มีทรัพยากรเพียงพอ โดยการรวมกันของหน่วยงานซึ่ง Patent Troll สามารถเล็งเห็นถึงค่าใช้จ่ายที่น้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนผลประโยชน์นี้จะมากขึ้นในความจริงที่ว่า

สิทธิบัตรของ Patent Troll นั้นถูกต้องซึ่งเป็นความเสี่ยงในทุกคดีที่มีการฟ้องร้องอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้รูปแบบธุรกิจของ Patent Troll ไม่สามารถป้องกันได้ในระยะยาว²⁹

ในสหรัฐอเมริกาพบการกระทำของ Patent Troll เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบกฎหมายเอื้อต่อการแสวงหาประโยชน์ จากคดีความเกี่ยวกับ Patent troll มีประเด็นเกี่ยวกับ คำสั่งในการห้ามกระทำการละเมิด (Injunction) บัญญัติใน มาตรา 283 ของ United States Code ,Title 35³⁰

“ศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีอาจอนุญาตให้มีคำสั่งให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสอดคล้องกับหลักความชอบธรรมในการป้องกันการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล”

ศาลมีคำสั่งห้ามกระทำการละเมิดได้โดยง่ายเนื่องจากเป็นดุลยพินิจของศาล โดยมีได้อาศัยเหตุปัจจัยอื่นมาประกอบการพิจารณา ในกรณีที่ Patent Troll ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรแต่สามารถได้รับการคุ้มครองต่อการละเมิดได้ทันที

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่สูงทั้งค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ รวมทั้งการที่จะได้รับค่าเสียหายสามเท่าของความเสียหายที่แท้จริง

ปัญหาการพิจารณาออกสิทธิบัตรนั้นในเงื่อนไขข้อที่ว่าต้องไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายนั้น ทำให้ได้สิทธิบัตรที่ด้อยคุณภาพ รวมถึงการทำงานของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (USPTO) ที่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวนคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพของสิทธิบัตรที่ด้อยลง

3.2.2 ญีปุ่น

กฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นใช้หลักการในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์โดยระบบ "First-to-file" system กล่าวคือให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นรายแรก เช่นเดียวกับไทย³¹ โดยมีกฎหมายสิทธิบัตรที่ใช้บังคับได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่น

²⁹ Karan Dhadialla, **Patent Trolls Under the Patent Reform Act**[Online], 15 October 2011. Available from <http://btj.org/2011/10/15/patent-trolls-under-the-patent-reform-act/>

³⁰ United States Code, Title 35, Section 283

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable

³¹ ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา ที่ใช้หลักการในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์ โดยระบบ "first-to-invent" กล่าวคือ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์ที่เป็นผู้คิดค้นริเริ่มลงมือ สร้างผลงานการประดิษฐ์ขึ้นเป็นรายแรก

ซึ่ง พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการให้คำจำกัดความของคำว่า "การประดิษฐ์" ไว้ในมาตรา 2³² ว่า "การประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างสูงโดยใช้ประโยชน์จากกฎธรรมชาติ" ซึ่งคำจำกัดความนี้มาจากนักกฎหมายชาวเยอรมันท่านหนึ่งชื่อว่า "German jurist Josef Kohler" ได้เคยให้ไว้ในปี ค.ศ.1959

ความหมายของคำว่า "ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความก้าวหน้าอย่างสูง" (Highly Advanced) มิได้มีความหมายเหมือนกับ "Inventive Step" เสียทีเดียว เนื่องจากหลักเกี่ยวกับเรื่อง ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive Step) นั้นได้มีบัญญัติไว้แล้วในมาตรา 29 แต่อาจเป็นความหมายที่คล้ายคลึงกับความหมายที่ระบุไว้ใน Utility Model Act of Japan

3.2.2.1 เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครอง

การประดิษฐ์ที่จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ ตามที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา 29³³ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่น ซึ่งมีหลักการคล้ายคลึงกับระบบของสิทธิบัตรประเทศอื่น ๆ โดยหลักเกณฑ์พิจารณาการประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครอง จะต้องครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 1) ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่³⁴
- 2) ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
- 3) ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมได้

³² Japanese Patent Act of 1959, Article 2

(1) "Invention" in this Act means the highly advanced creation of technical ideas utilizing the laws of nature.

³³ Japanese Patent Act of 1959, Article 29

(1) An inventor of an invention that is industrially applicable may be entitled to obtain a patent for the said invention, except for the following:

- (i) inventions that were publicly known in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application;
- (ii) inventions that were publicly worked in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application; or
- (iii) inventions that were described in a distributed publication, or inventions that were made publicly available through an electric telecommunication line in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application.

(2) Where, prior to the filing of the patent application, a person ordinarily skilled in the art of the invention would have been able to easily make the invention based on an invention prescribed in any of the items of the preceding paragraph, a patent shall not be granted for such an invention notwithstanding the preceding paragraph.

³⁴ Japanese Patent Act of 1959, Article 30

3.2.2.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

มาตรา 68 ของ Patent Act³⁵

“ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรในทางการค้า...”

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ที่จะใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้น ซึ่งเป็นการบัญญัติสิทธิของผู้ทรงกว้างๆ ทางตำราเห็นว่า ลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายญี่ปุ่น ได้แก่ การผลิต ใช้ ขาย หรือนำเข้าสิ่งการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเท่านั้น³⁶ ดังนั้น หากมีผู้ใดใช้สิทธิในสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้น

3.2.2.3 ข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

มาตรา 69 ของ Patent Act³⁷

ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าการละเมิดสิทธิบัตร

1. การใช้สิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองหรือค้นคว้าวิจัย
2. การใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรกับเรือ หรือเครื่องบินซึ่งได้ผ่านประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หรือใช้กับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบอื่นที่ถูกใช้ therein

³⁵ Japanese Patent Act of 1959, Article 68

A patentee shall have the exclusive right to work the patented invention as a business; provided, however, that where an exclusive license regarding the patent right is granted to a licensee, this shall not apply to the extent that the exclusive licensee is licensed to exclusively work the patented invention.

³⁶ Tetsu Tanabe and Harold C. Wegner, **Japanese Patent Law**, (Japan: Aippi Japan, 1979), 144.

³⁷ Japanese Patent Act, Article 69

(1) A patent right shall not be effective against the working of the patented invention for experimental or research purposes.

(2) A patent right shall not be effective against the following products:

(i) vessels or aircrafts merely passing through Japan, or machines, apparatus, equipment or other products used therefore; and

(ii) products existing in Japan prior to the filing of the patent application.

(3) A patent right for the invention of a medicine (refers to a product used for the diagnosis, therapy, treatment or prevention of human diseases, hereinafter the same shall apply in this paragraph) to be manufactured by mixing two or more medicines or for the invention of a process to manufacture a medicine by mixing two or more medicines shall not be effective against the act of preparation of a medicine as is written in a prescription from a physician or a dentist and the medicine prepared as is written in a prescription from a physician or a dentist.

3. ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก่อนยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
4. ผลของสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์เกี่ยวกับยา (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการวินิจฉัย บำบัด รักษาทางการแพทย์ หรือป้องกันโรคที่เกิดกับมนุษย์) ที่จะผลิตขึ้นโดยการรวมยาสองชนิดหรือมากกว่าหรือสำหรับการประดิษฐ์ในกรรมวิธี เพื่อผลิตยาโดยรวมยาสองชนิดหรือมากกว่า จะไม่ครอบคลุมถึงการกระทำในการเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์หรือทันตแพทย์ หรือยาที่ได้เตรียมขึ้นตามใบสั่งแพทย์หรือทันตแพทย์

ข้อยกเว้นในการใช้สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรในการใช้งานเพื่อทดลองหรือวิจัยของประเทศญี่ปุ่นโดยทั่วไป อนุญาตให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์รวมทั้งการตรวจสอบความสามารถในการขอรับสิทธิบัตร วิเคราะห์หน้าที่การใช้งาน พัฒนา และแก้ไขปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ก่อนที่สิทธิบัตรจะหมดอายุ เงื่อนไขโดยทั่วไปในการใช้งานเพื่อการทดลองสอดคล้องไปกับความตกลงทริปส์³⁸

ในประเทศญี่ปุ่นประเด็นปัญหา Patent Troll นั้นไม่มีให้พบบ่อยนักทั้งนี้อาจเป็นเรื่องกระบวนการพิจารณาของประเทศญี่ปุ่นที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นศาลที่รับพิจารณาคดีความด้านสิทธิบัตรนั้นมีเพียงสองศาลคือ Osaka District Court และ Tokyo District Court ที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 อีกทั้งการกำหนดค่าเสียหายที่เหมาะสมโดยผู้ที่กระทำละเมิดนั้นจ่ายเพียงค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น มีการขอให้สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office) ตรวจสอบสิทธิบัตรได้เกือบทุกมูลเหตุ ไม่มีเงื่อนไขในการขอตรวจสอบมากจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนสิทธิบัตรที่ด้อยคุณภาพนั้นลดลง

ตัวอย่างคดีความที่เกี่ยวกับ Patent Troll ในประเทศญี่ปุ่น เป็นคดีระหว่าง ADC Tech. K.K. กับ NTT DoCoMo, Heisei 15 (Wa) 28554. (Tokyo D. Ct., Oct.1,2004) โดย ADC เป็นบริษัทที่ถือครองสิทธิบัตรที่อยู่ในเมืองนาโกยา ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดยนักกฎหมายด้านสิทธิบัตร ส่วน NTT เป็นบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1999 ADC ได้ซื้อสิทธิบัตรที่มีข้อถือสิทธิในเรื่องโทรศัพท์มือถือแบบสองหน้าจอไว้ หลังจากสิทธิบัตรได้รับการอนุมัติในปี ค.ศ. 2003 ADC แจ้งเตือน NTT และบริษัทอื่น ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ จากนั้น NTT จึงดำเนินคดีให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคล

³⁸ Richard Jahn, **Experimental Use Exceptions: Changes in Research Tool Patent Protection in the United States and a Comparison to Japan**, 30 DEL. J. CORP. L. 925, 935 (2005). Quoted in Victoria E. Luxardo, "Towards a Solution to the Problem of Illegitimate Patent Enforcement Practices in the United States: An Equitable Affirmative Defense of Fair Use in Patent"[Online], 2006. Available from <http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/20/20.2/Luxardo.pdf>

(declaratory judgement) ไม่นานหลังจากนั้น JPO คัดค้านการได้มาซึ่งสิทธิบัตรนั้นและตัดสินเพิกถอนสิทธิบัตร สุดท้าย ศาลแขวงโตเกียวตัดสินให้ NTT ชนะคดี³⁹

3.2.3 สหภาพยุโรป

อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Convention) เป็นความตกลงระหว่างประเทศแบบพหุภาคีได้รับการลงนามที่กรุงมิวนิค ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี ค.ศ. 1973 มีผลบังคับใช้ตั้ง 1 มิถุนายน ค.ศ. 1978 โดยเป็นการจัดตั้งระบบสิทธิบัตรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคขึ้น โดยถือว่าเป็นระบบสิทธิบัตรระหว่างประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อที่จะขจัดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร โดยนำเอากระบวนการยื่นคำขอระหว่างประเทศ การสืบค้นและตรวจสอบระหว่างประเทศ และการออกสิทธิบัตรระหว่างประเทศมาใช้ โดยการดำเนินการขอรับและออกสิทธิบัตร อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานสิทธิบัตรกลาง ซึ่งเรียกว่า สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office)

ถึงแม้ว่าสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปจะเป็นผู้ออกสิทธิบัตร แต่สิทธิบัตรที่ออกนั้นก็มิได้มีสถานภาพทางกฎหมายที่จะสามารถบังคับได้ในระหว่างประเทศ สิทธิบัตรที่ออกให้ภายใต้อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป ยังคงมีฐานะและคุณสมบัติเป็นอย่างไรก็ตามสิทธิบัตรที่ออกโดยสำนักงานสิทธิบัตรของรัฐภาคีทุกประการ โดยศาลและสำนักงานสิทธิบัตรแห่งรัฐภาคีจะเข้ามาดำเนินการทุกอย่างภายหลังที่สำนักงานสิทธิบัตรยุโรปออกสิทธิบัตรนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการทำละเมิดสิทธิบัตรหรือเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร หลักความเป็นอิสระของสิทธิบัตร ก็นำมาใช้กับสิทธิบัตรที่ออกตามอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปด้วย โดยสิทธิบัตรที่ออกโดยสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปจะมีผลใช้บังคับในรัฐภาคีอย่างเป็นอิสระต่อกัน⁴⁰

อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (EPC) โดยข้อ 52 แห่งอนุสัญญาได้กำหนด ดังนี้

(1) สิทธิบัตรสหภาพยุโรปจะอนุมัติให้แก่การประดิษฐ์ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (Industrial Application) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (New) และมีขั้นตอนประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step)

(2) สิ่งต่อไปเป็นนี้ถือเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตาม (1)

³⁹ Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh.....et al., **Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe**[Online], 2006. Available from <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2006&article=newsv13i2BrennanEtAl>

⁴⁰ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิตยธรรม, 2544), 250-251.

(A) การค้นพบ (Discoveries) ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Theories) และวิธีการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods)

(B) งานสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม (Aesthetic Creation)

(C) แบบกฎเกณฑ์ และวิธีการซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด การเล่นเกม และการดำเนินการธุรกิจและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(D) การแสดงข้อมูล⁴¹

จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นว่า สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรภายใต้อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป จะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ

1. สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
2. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
3. มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

ซึ่งการประดิษฐ์ที่จะถือว่าสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้นั้น จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีกระบวนการทางเทคนิค (Technical Effect) หรือมีประโยชน์ทางเทคนิค (Technical Contribution) กล่าวคือ ต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หากการประดิษฐ์ ดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีการขั้นประดิษฐ์สูงขึ้น ย่อมมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด และอาจขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายได้

อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (EPC) ไม่ได้กำหนดสิทธิของผู้ทรงสิทธิไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น รัฐบาลต้องไปบัญญัติสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรเอง โดยได้กล่าวเพียงภาพรวมหรือมาตรฐานขั้นต่ำที่รัฐบาลจะต้องนำไปบัญญัติในกฎหมายภายในของตน ได้แก่เงื่อนไขในการได้รับความคุ้มครอง จะเห็นได้ว่า อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (EPC) นั้นไม่ได้อนุญาตให้มีการออกสิทธิบัตรทางธุรกิจและสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ อันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญและเป็นอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการ

⁴¹ European Patent Convention, Article 52

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- (b) aesthetic creations;
- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
- (d) presentations of information.

หาผลประโยชน์ของกลุ่ม Patent Troll ในปีค.ศ. 2002 มีคำสั่ง EU software patent directive จากแรงกดดันของบริษัทซอฟต์แวร์ ซึ่งคำสั่งนี้ยังมีการถกเถียงกันอยู่

ในสหภาพยุโรปนั้นไม่ปรากฏกลุ่ม Patent Troll มากนักเนื่องจากมีกระบวนการในการดำเนินคดีที่รัดกุม กล่าวคือไม่เหมาะกับการกระทำการเรียกร้องเงินของกลุ่ม Patent Troll เช่น ค่าทนายความของสหภาพยุโรปนั้นไม่ได้ให้ค่าทนายแบบมีส่วนแบ่งในทรัพย์สินที่พิพาท (Contingency Fee) ในส่วนของค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนั้นใช้ระบบฝ่ายแพ้คดีเป็นผู้จ่าย

ตัวอย่างหนึ่งของคดี Patent Troll ในสหภาพยุโรป คือ BTG เป็นบริษัทอังกฤษในธุรกิจการให้ใบอนุญาตสิทธิบัตร พวกเขาฟ้อง Amazon.com และ Barnesandnoble.com โดยอาศัยสิทธิบัตรอเมริกาที่ได้มาจาก Infonautics ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ของสวิส⁴²

3.3 การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรและสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมายไทย

ประเทศไทยให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรแก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้ยื่นคำขอเป็นรายแรก (First-to-File System) ส่วนในบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ได้คิดค้นการประดิษฐ์ขึ้นก่อน (First-to-Invent System) นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรของนานาประเทศก็ยังมี ความแตกต่างกันอีกในเรื่องอื่นๆ เช่น ความแตกต่างในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบคำขอความแตกต่างในเรื่องของการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร ความแตกต่างในเรื่องสิทธิของลูกจ้างผู้ทำการคิดค้นการประดิษฐ์ ความแตกต่างในเรื่องค่าธรรมเนียมรายปี ความแตกต่างในเรื่องของหลักเกณฑ์การวินิจฉัยการกระทำละเมิดสิทธิบัตร หรือความแตกต่างในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ

แม้จะมีความแตกต่างกันดังกล่าว แต่กฎหมายสิทธิบัตรของนานาประเทศก็มักจะกำหนดเงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตรไว้ใกล้เคียงกัน โดยการประดิษฐ์ที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายของประเทศต่างๆ มักมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ ต้องการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (New or Novelty) มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive Step) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ (Industrial Applicability)

3.3.1 เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครอง

มาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ก็ได้บัญญัติไว้ในแนวเดียวกันว่า “ภายใต้บังคับ มาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

⁴² Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh.....et al., **Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe**[Online], 2006. Available from <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2006&article=newsv13i2BrennanEtAl>

1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
2. เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
3. เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม”

ความคิดสร้างสรรค์ได้ เมื่อมีลักษณะเข้าตามความหมายอันถือว่าการประดิษฐ์ (Inventions) ตามมาตรา 4 และไม่ถือว่าการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 แล้ว ย่อมจะต้องมีลักษณะเข้าตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 5 บัญญัติไว้ จึงจะสามารถขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายได้

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (New or Novelty)

สิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายสิทธิบัตร (Exclusive Right) มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนกับการให้สังคมได้มาซึ่งรายละเอียดของข้อมูลการประดิษฐ์ ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับสิทธิเด็ดขาดก็ควรนำเสนอแต่สิ่งใหม่ต่อสาธารณชน เพื่อให้เหมาะสมกับการที่สังคมต้องแบกรับภาระในการให้สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ทรงสิทธิ

ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (New or Novelty) หมายถึง สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีปรากฏต่อสาธารณชนมาก่อน ซึ่ง “ความใหม่” (New or Novelty) ของการประดิษฐ์นั้น ถือว่าเป็นเงื่อนไขประการแรกที่กฎหมายสิทธิบัตรของทุกประเทศกำหนดไว้

สรุปคือ หลักเกณฑ์เรื่อง “ความใหม่” (New or Novelty) ของการประดิษฐ์จะทำหน้าที่เป็นเครื่องรับประกันต่อสังคมว่าสิ่งที่สังคมจะได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนจากผู้ทรงสิทธิบัตรนั้น เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยปรากฏแพร่หลายมาก่อน

ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive Step)

การประดิษฐ์ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ (Products) และกรรมวิธี (Processes) ที่จะสามารถรับสิทธิบัตรได้นั้น นอกจากจะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (New or Novelty) แล้ว ยังจะต้องมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive Step) อีกด้วย

กฎหมายไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา “ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น” (Inventive Step) ไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรว่า “การประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น”

จากคำนิยามดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า การประดิษฐ์ที่กฎหมายคุ้มครองจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถคิดค้นหรือทำขึ้นได้โดยง่าย (Non-Obvious) โดยผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทั่วไปในเรื่องนั้น หากการประดิษฐ์ที่ทำขึ้นไม่ได้ใช้ความสามารถในเชิงประดิษฐ์คิดทำขึ้น แต่ใช้เพียงทักษะของช่างฝีมือเท่านั้น สิ่งนั้นก็ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การที่กฎหมายกำหนดให้การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive Step) ก็เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าอันแท้จริง

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (Industrial Applicability)

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ นอกจากจะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (New or Novelty) และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นแล้ว (Inventive Step) ยังต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (Industrial Applicability) ด้วยซึ่งเงื่อนไขประการที่สามของการรับสิทธิบัตรในข้อนี้ความหมายว่า กระประดิษฐ์ที่จะได้รับสิทธิบัตร จะต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ เพราะกฎหมายสิทธิบัตรมีเจตนารมณ์สำคัญที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรม กฎหมายจึงกำหนดให้การประดิษฐ์ที่ขอรับการคุ้มครองต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ (Industrial Applicability)

การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ โดยไม่ได้เป็นเพียงแนวคิด กฎเกณฑ์ หรือทฤษฎีอันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิต

มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ซึ่งกำหนดว่า “การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม”

กล่าวโดยสรุปคือ การประดิษฐ์ที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ (Products) หรือกรรมวิธี (Processes) ที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง (Reproducibility) และเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (Practicality) การประดิษฐ์ที่ขาดลักษณะดังกล่าว ย่อมไม่ใช่สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรได้⁴³

3.3.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

เนื่องจากสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรมีลักษณะเป็นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นนามธรรม ไม่ใช่วัตถุที่มีรูปร่างดังเช่นทรัพย์สินทั่วไป จึงทำให้ลักษณะของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรแตกต่างไปจากสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินที่มีรูปร่างทั่วไปด้วยโดยเฉพาะสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ของผู้ทรงสิทธิบัตร

ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 36 ได้บัญญัติในเรื่องของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีอยู่หลังจากมีการออกสิทธิบัตรแล้วว่า

“มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

⁴³ ไซยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545), 141-147.

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้ กรรมวิธีตามสิทธิบัตร”

แม้ในมาตรา 36 นั้นมิได้มีการใช้คำว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียว อย่างเช่นที่ กฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้ากำหนดไว้ แต่กลับใช้คำว่า ผู้ทรงสิทธิบัตร “เท่านั้น” ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด แต่ความหมายก็เป็นเช่นเดียวกันคือ ผู้ทรงสิทธิเป็นผู้ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บุคคลอื่นไม่มีสิทธิดังกล่าว ซึ่งสิทธิที่มาตรา 36 ได้รับรองไว้ นั้นมีหลายประการดังจะแยกอธิบายได้ดังนี้

1. กรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

มาตรา 36 (1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

ในมาตรา 36 อนุมาตราหนึ่งนี้คือเรื่องของสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะแสวงหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับใบสิทธิบัตรไว้ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เครื่องจักร หรือยา เป็นต้น ผู้ที่ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือนำเข้ามาในประเทศไทย ตามสิทธิบัตรนั้นๆ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้ว

คำว่า “ผลิต” หมายถึง การทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือทางพาณิชย์ต่างๆ ดังนั้นจากบทบัญญัตินี้ ถือได้ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตสินค้าตามขอบเขตสิทธิบัตรขึ้นมาเพื่อใช้ในทางพาณิชย์กรรม หรืออุตสาหกรรม

คำว่า “ใช้” หมายถึงการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ในเชิงอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือการพาณิชย์กรรมเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้ส่วนตัวด้วย ดังนั้นเมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรขายสินค้าที่คิดค้นขึ้นตามสิทธิบัตรไปแล้วผู้ซื้อก็สามารถใช้สิ่งประดิษฐ์นั้นได้ตามปกติในการใช้งานทั่วไป แต่ห้ามนำสินค้านั้นไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือการพาณิชย์กรรม เช่น บริษัท เอ ได้คิดค้นแชมพูสูตรใหม่ขึ้นมา และได้ขายให้นาย บี นาย บี สามารถ “ใช้” แชมพูขวดนั้นได้ตามปกติ แต่ห้ามนายบี ผลิตเลียนแบบ หรือนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ผู้อื่นในเชิงพาณิชย์

คำว่า “ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย” หมายถึง การโอนกรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ ตามสิทธิบัตรโดยมีค่าตอบแทน รวมทั้งการมีไว้ขายและการเสนอขายด้วย

คำว่า “นำเข้า” หมายถึงการส่งหรือนำเข้าจากต่างประเทศมาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาใช้ส่วนตัวหรือนำเข้ามาขายต่อก็ตาม

2. กรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี

มาตรา 36 (2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้ กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

ในมาตรา 36 อนุมาตรา สองนั้นกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิบัตรกรรมวิธี ซึ่งเป็นสิทธิบัตรที่คุ้มครอง วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตต่างๆ รวมตลอดถึงกระบวนการการเก็บรักษา หรือการปรับสภาพสิ่งต่างๆด้วย ผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีสิทธิในการที่จะผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกรรมวิธีที่ระบุไว้ในสิทธิบัตร ในการคุ้มครองกรรมวิธีนี้จะคุ้มครองกรรมวิธีการผลิตในการผลิตสินค้านั้นๆ และคุ้มครองการผลิตใช้ ขาย นำเข้ามาในราชอาณาจักรของสินค้าที่ผลิตตามกรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตรด้วย ซึ่งเป็นการคุ้มครองที่กว้างมากกว่าสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

3.3.3 ข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหลังได้รับสิทธิบัตร

มาตรา 36 วรรค 2 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่

(1) การกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

(2) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 19 ทวิ

(3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว

(4) การกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตจำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกล่าวสิ้นอายุลง

(5) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นของเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่เรือดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือนั้น

(6) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการสร้างการทำงานหรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ

(7) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาต หรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

3.3.4 การเพิกถอนสิทธิบัตร

มาตรา 55 อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา 50 แล้ว ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ดังกล่าว ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร มิได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หรือไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือในขณะนั้นไม่มีผู้ใดขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นว่ามิเหตุ อันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าว

(2) ผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดย ผ่าฝืนมาตรา 41 ก่อนการขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ให้อธิบดีมีคำสั่งให้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งคำสั่งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม สิทธิบัตรทราบเพื่อยื่นคำแถลง แสดงเหตุผลของตน การยื่นคำแถลงดังกล่าวต้องยื่นภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง อธิบดีจะเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้

เมื่ออธิบดีได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามิเหตุผลสมควรให้เพิกถอนสิทธิบัตร ให้อธิบดีทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์สำคัญคือ การไม่ใช้การประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ในประเทศนั้นที่จะเป็นเหตุ ให้เพิกถอนสิทธิบัตรจะต้องปรากฏว่าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีเหตุผลอันสมควร ถ้ามีเหตุผลอันสมควร จะเพิกถอนสิทธิบัตรไม่ได้ เช่น รัฐบาลไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงาน เป็นต้น

3.4 กรณีศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ Patent Troll

สำหรับหัวข้อนี้จะขอก้าวถึงพฤติกรรมของ Patent Troll ซึ่งมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอยู่ 3 คดี โดยแต่ละคดีนั้นจำเลยจะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการจนมีชื่อเสียงแพร่หลาย ในขณะที่โจทก์ก็เป็นบริษัทเล็กที่ไม่ผลิตสินค้าหรือบริการ แต่ต้องการบังคับใช้ สิทธิบัตรโดยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยว่าได้กระทำละเมิดสิทธิบัตรของตน ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.4.1 MercExchange L.L.C. v. eBay, Inc. 547 U.S. 388

ในปี ค.ศ. 1998 Thomas Woolston ก่อตั้งบริษัท MercExchange ขึ้นมาหลังจากได้รับ สิทธิบัตรอันแรกเกี่ยวกับระบบประมูลออนไลน์ แต่ประสบปัญหาด้านการเงิน eBay สร้าง เว็บไซต์ประมูลออนไลน์และขายสินค้าซึ่งมีมูลค่าขายอดขาย 4.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2005

MercExchange ได้พยายามเจรจาให้ eBay เข้าทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ เมื่อการเจรจาล้มเหลว โดย eBay ปฏิเสธ MercExchange จึงดำเนินคดีต่อ eBay ในฐานะที่ละเมิดสิทธิบัตรซึ่งครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการประมูลออนไลน์ระบบการทำงานซื้อทันที (Buy It Now) คดีนี้คณะลูกขุนตัดสินให้ MercExchange ชนะและให้ได้รับค่าเสียหายเป็นเงิน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นตัดสินว่า eBay มีเจตนาละเมิดสิทธิบัตร ให้จ่ายค่าเสียหายลดลงเหลือ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐและปฏิเสธคำร้องของ MercExchange ที่ให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยกระทำละเมิดเป็นการถาวร (Permanent Injunction) เนื่องจากเห็นว่าเป็นพฤติกรรมประเภท Patent Troll กล่าวคือ MercExchange ที่สะสมสิทธิบัตรไว้โดยไม่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิบัตรนั้น ก็ควรได้รับการยกเว้นในการที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ในชั้นศาลอุทธรณ์ ได้กลับคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นต่อคำร้องนั้น โดยพิจารณาตามหลักทั่วไป 35 U.S.C. § 283 ศาลควรมีคำสั่งห้ามกระทำการละเมิดเพื่อปกป้องสิทธิในสิทธิบัตร eBay ยื่นต่อศาลสูงแห่งสหรัฐ (U.S. Supreme Court) แต่ศาลสูงไม่รับพิจารณาและย้อนสำนวนไปยังศาลล่างเพื่อพิจารณาใช้การทดสอบองค์ประกอบทั้งสี่ตามธรรมเนียมในการพิจารณาการออกคำสั่งห้ามกระทำละเมิดอย่างถูกต้อง องค์ประกอบทั้งสี่ที่โจทก์จะต้องพิสูจน์มีดังต่อไปนี้

1. ได้รับการละเมิดที่ไม่สามารถเยียวยาให้เหมือนเดิมได้
2. ค่าเสียหายหรือการเยียวยาอื่นๆภายใต้กฎหมายนั้นไม่เป็นการเพียงพอ
3. การพิจารณาความสมดุลของความยากลำบากระหว่างโจทก์และจำเลยนั้นมีการเยียวยาที่เป็นธรรม
4. ผลประโยชน์ของสาธารณะจะไม่ได้รับผลกระทบจากการมีคำสั่งห้ามกระทำการละเมิด

ศาลมีความเห็นพ้องว่า คำสั่งห้ามกระทำการละเมิดเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิบัตร ในคดีความส่วนใหญ่การจะมีคำสั่งห้ามจำเลยกระทำการละเมิดนั้น ศาลจะพิจารณาจากองค์ประกอบทั้งสี่ตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ในความเห็นอื่น เห็นว่าคำสั่งห้ามจำเลยกระทำการละเมิดเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากกว่า Patent Troll ใช้การขู่กรรโชกเงินเป็นหลักกับบุคคลที่ใช้สิทธิบัตรเพื่อประโยชน์ของสังคม ศาลควรที่จะมีการออกคำสั่งห้ามกระทำการละเมิดในทางที่เป็นไปได้น้อยที่สุด

ในอดีต ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับสิทธิบัตรเนื่องจากต้องการพัฒนานวัตกรรมและสร้างตลาด ในนวัตกรรมนั้นอันเป็นการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร แต่ในปัจจุบันมีความเสี่ยงในการใช้สิทธิในสิทธิบัตรเนื่องจาก Patent Troll นำสิทธิบัตรไปทำสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทนนั้น ไม่ได้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรโดยการผลิตสินค้าแต่อย่างใด

ดังนั้น กฎหมายสิทธิบัตรควรที่จะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน⁴⁴

3.4.2 Eolas Technologies, Inc. v. Microsoft Corp. 399 F.3d 1325

Eolas ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1994 โดย Dr. Michael Doyle ในขณะที่ออกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิบัตรที่ว่าด้วยวิธีการแสดงผลโปรแกรมปลั๊กอิน Microsoft ก่อตั้งขึ้นปีค.ศ.1975 โดย Bill Gates และ Paul Allen เป็นธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และผลิตฮาร์ดแวร์และการบริการมียอดขาย 39.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีค.ศ.2005

Eolas ฟ้อง Microsoft ในการละเมิดสิทธิบัตร ฐานที่โปรแกรมเรียกดูข้อมูล Internet Explorer ของ Microsoft มีนวัตกรรมนี้อยู่ด้วยศาลให้ Eolas ชนะและได้เงินค่าเสียหายไป 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งห้าม Microsoft แจกจำหน่าย Internet Explorer แต่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวยังอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยื่นสำนวนไปยังศาลล่างเพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตาม ศาลสนับสนุนการตัดสินของศาลแขวงว่า 35 U.S.C § 271 (f) ครอบคลุมไปถึงรหัสซอฟต์แวร์บนแผ่นดิสก์ต้นฉบับของที่ Microsoft ส่งออกไปผลิตยังผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศ (OEMs) ดังนั้น Microsoft จึงต้องรับผิดชอบต่อแต่ละสำเนาของ Windows ที่โหลดเข้าเครื่อง โดย OEMs ต่างประเทศเหล่านั้น⁴⁵

3.4.3 NTP, Inc v. Research In Motion, Ltd. 392 F.3d 1336

Research In Motion (RIM) ก่อตั้งขึ้นปีค.ศ.1984 ตั้งอยู่ที่ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา และมียอดขาย 1.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีค.ศ. 2005 กับอุปกรณ์รับส่งอีเมลแบบไร้สายของ Blackberry ส่วน NTP ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1992 โดยนักประดิษฐ์ที่ชื่อ Thomas J. Campana Jr. และทนายความด้านสิทธิบัตรชื่อ Donald E. Stout มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุญาตให้ใช้สิทธิในชุดสิทธิบัตรของ Campana ที่เกี่ยวกับการรับส่งอีเมลแบบไร้สาย

ในปีค.ศ. 2001 NTP ฟ้อง RIM ฐานละเมิดสิทธิบัตรทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีข้อกล่าวหาถึง 31 ข้อหาจากสิทธิบัตร 7 ตัวที่อ้างถึง ในปีค.ศ. 2002 คณะลูกขุนเห็นด้วยกับ NTP และให้ได้รับค่าเสียหายประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีค.ศ. 2003 USPTO ประกาศว่าจะพิจารณาสิทธิบัตร 5 ใบของ NTP ใหม่อีกครั้งโดยอ้างว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ต่อมาในปีนั้นเอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตัดสินเข้าข้าง NTP และให้ได้รับเงินค่าเสียหายเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นทั้งหมด 53.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีคำสั่งห้าม RIM กระทำการละเมิด โดยให้ RIM หยุดการ

⁴⁴ **eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388 (2006)**[Online], 10 May 2012. Available from <http://www.invispress.com/law/patents/ebay.html>

⁴⁵ **Eolas v Microsoft** [Online], 10 May 2012. Available from <http://www.reference.com/browse/eolas+v+microsoft?s=t>

ให้บริการชั่วคราวคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวยังอยู่ในการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประเด็นของการคุ้มครองชั่วคราวทั้งสองฝ่ายโต้แย้งและอุทธรณ์คำวินิจฉัยกันหลายศาล

ในปีค.ศ. 2005 คู่กรณีทั้งสองตกลงว่าจะทำสัญญามูลค่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติข้อพิพาทนี้แต่ต่อมาสัญญาเป็นอันล้มเลิกไปในปีเดียวกันนั่นเอง ปรากฏว่า NTP ได้เปรียบจากผลของคำสั่งศาลสูงสหรัฐในปีค.ศ. 2005 ที่ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ RIM ที่ต้องการโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาลของศาลสหรัฐอเมริกา

ทางด้านของ RIM ได้ยื่นขอให้สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office : USPTO) ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสิทธิบัตรของ NTP ใหม่เพราะเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์และกรรมวิธีที่ NTP อ้างนั้นมีการใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมานานแล้วหรือเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว จึงไม่มีความใหม่พอ ซึ่ง USPTO รับคำขอพิจารณาใหม่และมีความเห็นเบื้องต้นว่าสิทธิบัตรทั้งห้าชิ้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ โดยได้ปฏิเสธไม่พิจารณาสิทธิบัตร 2 ใน 5 อย่างเด็ดขาด ในวันที่ 22 และ 24 กุมภาพันธ์ 2006

เข้าปีค.ศ. 2006 ผู้พิพากษาศาลเห็นว่าคู่กรณีทั้งสองควรต้องยุติกรณีพิพาทเสีย แต่เลื่อนประเด็นการให้ศาลออกคำสั่งห้ามกระทำการละเมิดออกไป เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงและป้องกันความเสี่ยงที่ศาลอาจมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทั้ง RIM และ NTP จึงตกลงยุติด้วยการที่ RIM ยอมจ่ายเงินให้แก่ NTP เป็นจำนวน 612.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และให้ RIM ได้รับสิทธิในการใช้สิทธิบัตรต่างของ NTP ทั้งหมดได้ตลอดไป

กรณีศึกษา RIM นับว่าเป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการบังคับใช้สิทธิบัตรที่ผิดจริงอยู่ที่หลายฝ่ายอาจกล่าวอ้างว่า NTP ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่ศาลมีคำสั่งห้ามกระทำการละเมิดต่อ RIM แต่ NTP ก็ได้รับค่าตอบแทนมหาศาล และส่งผลกระทบต่อบริษัท RIM ในสหรัฐต้องปิดตัวลง ทั้งที่ NTP นั้นไม่ได้มีส่วนใดๆในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือจะนำมันไปใช้ในการผลิตแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงคุกคาม และเรียกร้องเอาค่าใช้สิทธิจากบริษัทอื่นๆเท่านั้น ส่วน RIM เองก็เป็นบริษัทแรกๆที่ยึดถือการตัดสินใจของตนแทนการรับฟังความเห็นของ USPTO ที่ว่าอย่างน้อยสิทธิบัตรถึง 2 ตัวที่ NTP ถือครองอยู่นั้นไม่มีผลบังคับใช้ทำให้บริษัทต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

3.5 แนวทางการแก้ปัญหา Patent Troll ในต่างประเทศ

ทัศนคติทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรม Patent Troll จะเป็นไปในทางลบทั้งหมด โดยเท่าที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาหรือยับยั้งพฤติกรรมของ Patent Troll ดังนี้

1. การดำเนินคดีทางกฎหมาย

ในสหรัฐอเมริกานั้นมีคดีความที่เกี่ยวกับ Patent Troll อยู่มากรยกตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาทั้งสาม MercExchange L.L.C. v. eBay, Inc , Eolas Technologies, Inc. v.

Microsoft Corp. , NTP, Inc v. Research In Motion, Ltd. ที่ในแต่ละคดีนั้นจะเป็นบริษัทเล็กที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรแต่ฟ้องบังคับใช้สิทธิบัตรกับบริษัทใหญ่เพื่อเรียกร้องเงิน โดยศาลสูงสหรัฐนั้นได้ตัดสินในประเด็นเรื่องการที่ศาลออกคำสั่งห้ามกระทำละเมิด (Injunction) ว่าไม่ควรมีการออกคำสั่งโดยทันที ศาลจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทั้งสี่ตามธรรมเนียม (four-factor test) ซึ่งโจทก์จะต้องพิสูจน์ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับการละเมิดที่ไม่สามารถเยียวยาให้เหมือนเดิมได้ 2. ค่าเสียหายหรือการเยียวยาอื่นๆภายใต้กฎหมายนั้นไม่เป็นการเพียงพอ 3. การพิจารณาความสมดุลของความยากลำบากระหว่างโจทก์และจำเลยนั้นมีการเยียวยาที่เป็นธรรม 4. ผลประโยชน์ของสาธารณะจะไม่ได้รับผลกระทบจากการมีคำสั่งห้ามกระทำละเมิด ทั้งนี้เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการออกคำสั่งห้ามกระทำละเมิด(Injunction)

2. การออกกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตร

สมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกา Lamar Smith (R-TX) นำเสนอกฎหมายการปฏิรูปสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 2005 (Patent Reform Act 2005) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2005 ซึ่งเป็นการปฏิรูปทางกฎหมายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในระบบสิทธิบัตรตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 กฎหมายนี้เป็นผลมาจากข้อเสนอที่ถูกยกขึ้นมาโดยพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ด้วยเป้าหมายที่จะจำกัดการชดเชยความเสียหายในการละเมิดสิทธิบัตรและลดจำนวนคดีความที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการต่อสู้ โดยเชื่อว่าการชดเชยค่าเสียหายในกรณีละเมิดสิทธิบัตรนั้นควรจะเป็นสัดส่วนกับมูลค่าจริงของส่วนประกอบที่ต้องสงสัยนั้นมากกว่าที่จะใช้มูลค่าทั้งหมดของตลาด (Total Market Value) ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ทั้งนี้ข้อเสนอที่เปลี่ยนแปลงในกฎหมายสิทธิบัตรฉบับใหม่นี้จะจำกัดค่าชดเชยโดยให้ศาลคิดคำนวณค่าเสียหายเฉพาะต่อคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่สืบเนื่องจากการสนับสนุนของสิทธิบัตรนั้น กฎหมายการปฏิรูปสิทธิบัตรนี้ส่วนใหญ่จะถูกการกระทำ Patent Trolls อีกสิ่งที่สำคัญในการพิจารณาคือเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunction) ที่มีผลโดยตรงกับกรณี Patent Troll ให้ศาลพิจารณาว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรที่ถูกละเมิดสิทธิบัตรนั้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์จริงๆ เมื่อได้รับคำสั่งให้คุ้มครองผู้สนับสนุนร่างกฎหมายที่เสนอต่อสภานี้ กระตุ้นให้คณะกรรมการมุ่งไปที่ผู้ที่หาทางใช้ระบบสิทธิบัตรไปในทางมิชอบเพื่อผลกำไร แต่กฎหมายการปฏิรูปสิทธิบัตรฉบับนี้ (Patent Reform Act 2005) ได้ถูกเพิกถอนจากการพิจารณาของวุฒิสภาแล้ว⁴⁶

ต่อมาในปี ค.ศ. 2011 ได้มีการนำเสนอกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตรอีกครั้ง (Patent Reform Act 2011) โดยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2011 ประธานาธิบดี Barack Obama ได้ลงนามการออกกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตร ที่เรียกว่า Leahy-Smith America Invents Act โดยได้แถลงข่าวว่า เป็นการปฏิรูปที่มีนัยสำคัญที่สุดของกฎหมายสิทธิบัตรที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 โดยหนึ่งใน

⁴⁶James F. McDonough III, **The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy** [Online], 2006. Available from <http://papers.ssrn.com/abstract=959945>

วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันและนักประดิษฐ์สนใจในเรื่องนวัตกรรมและการสร้างสรรค์มากกว่าการฟ้องร้อง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการปฏิรูปสิทธิบัตรนี้คือ การเปลี่ยนระบบการอนุมัติสิทธิบัตรจากระบบ first-to-invent หรือการให้สิทธิบัตรบนพื้นฐานที่ว่าคนแรกที่ประดิษฐ์ เป็นระบบ first-to-file หรือการให้สิทธิบัตรบนพื้นฐานที่ว่านักประดิษฐ์คนแรกที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังให้สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) สามารถหารายได้ด้วยตัวเองโดยกฎหมายให้อำนาจที่จะกำหนดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของจดสิทธิบัตรใหม่ได้ และหนึ่งในเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้คือการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะมีต่อพฤติกรรม Patent Troll

ภายใต้ระบบสิทธิบัตรแบบ First-to-File เป็นระบบที่จะมีการแข่งขันการยื่นขอรับสิทธิบัตรและมีการเสียค่าธรรมเนียม ในขณะที่ผู้ทรงสิทธิบัตรพยายามจะชดเชยค่าใช้จ่ายจากการยื่นขอรับสิทธิบัตรด้วยการหาผลกำไรจากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นหลัก ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ Patent Troll ยื่นขอรับสิทธิบัตรโดยเร็ว เนื่องจากรายได้ของ Patent Troll มาจากการบังคับใช้สิทธิบัตร ซึ่งมีแนวโน้มว่า Patent Troll จะมีโอกาสชนะนักประดิษฐ์อื่นในการยื่นขอรับสิทธิบัตร ดังนั้นการคุกคามของพฤติกรรม Patent Troll มีความเป็นไปได้ในระบบ First-to-File

การใช้ระบบ First-to-File ที่จะเป็นการก่อให้เกิดการขโมยความคิดในการที่แข่งขันยื่นขอรับสิทธิบัตรก่อน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้เป็นการเปิดช่องทางให้การแสวงหาประโยชน์ให้กับ Patent Troll ที่มีทรัพยากรในด้านความคิดที่ยังสามารถใช้ได้และการยื่นขอรับสิทธิบัตรอย่างได้เปรียบ หากบุคคลใดต้องการทำธุรกิจผลิตภัณท์นั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตในราคาที่สูงกับ Patent Troll ซึ่งในที่สุดแล้วเป็นการขัดขวางการสร้างนวัตกรรม

โดยกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตร ได้กำหนดกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า Micro Entities สำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) จากนักประดิษฐ์รายย่อย ในราคาดลด 75% สำหรับบริการต่างๆ เช่น การยื่นขอรับสิทธิบัตร การตรวจค้นสิทธิบัตร การตรวจสอบการประดิษฐ์ การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มจากเงื่อนไขเดิมของ Small Entities ที่ลดให้ 50% โดยคุณสมบัติของ Micro Entities นั้นเป็นนักประดิษฐ์อิสระ ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นบุคลากรขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือมหาวิทยาลัย โดยรายได้ต่อปีจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจากการสำรวจ และไม่มีรายชื่อเป็นผู้ประดิษฐ์ในการยื่นขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา มาก่อนจำนวน 4 คำขอ นอกจากนี้ Micro Entities จะทำการโอนสิทธิให้กับ Large Entities ที่สนใจไม่ได้ มิฉะนั้นจะหมดสถานะ การเป็น Micro Entities และจะต้องจ่ายส่วนต่างคืนให้กับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) ด้วย

นอกจากนี้ นักประดิษฐ์สามารถใช้ประโยชน์จากระยะเวลาผ่อนผันหนึ่งปี สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรที่มีการเปิดเผยการประดิษฐ์ การเปิดเผยจะทำหน้าที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วสำหรับนักประดิษฐ์คนอื่นๆ ถ้านักประดิษฐ์เปิดเผยการประดิษฐ์ภายในหนึ่งปีของการยื่นขอรับสิทธิบัตรและก่อนบุคคลอื่น ภายหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์บุคคลอื่นจะไม่สามารถไปอ้างสิทธิหักล้างข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรของนักประดิษฐ์คนแรกได้ ในเรื่องการตีความคำว่า “การเปิดเผย” โดนข้อเท็จจริงแล้วมีการตีความอย่างแคบที่ไม่เป็นการขายและการใช้นวัตกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการใช้ประโยชน์ แต่อย่างน้อยที่สุดระยะเวลาผ่อนผันนี้เสนอให้นักประดิษฐ์อ้างสิทธิได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งอาจจะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงจาก “แข่งขันยื่นขอรับสิทธิบัตร” ไปเป็น “การแข่งขันกันเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์” แต่เป็นที่น่าเสียดายในการใช้วิธีการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์จะเป็นการยากที่จะใช้กับการประดิษฐ์ที่จะได้รับประโยชน์จากการเก็บเป็นความลับหรือการประดิษฐ์ที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครองนอกจากต่างประเทศ

แม้ว่าจะยังมีความคลุมเครือเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตรที่จะมีผลกระทบกับพฤติกรรมของกลุ่ม Patent Troll ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของกาออกกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตร การปฏิบัติโดยทั่วไปของ Patent Troll นั้นจะรวมฟ้องจำเลยหลายคนในคดีเดียวซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งทำให้มั่นใจว่าสถานที่พิจารณาคดีจะไม่เป็นการสะดวกกับจำเลยส่วนใหญ่

ในกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตรห้ามมิให้มีการรวมฟ้องจำเลยหลายคนโดยอ้างว่าทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรเดียวกัน ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น “หนึ่งจำเลยต่อหนึ่งการฟ้องคดี” โดยหวังว่าจะเป็นที่ยับยั้งทางการเงินของ Patent Troll ในขณะเดียวกันก็เป็นการเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในทุกคดีที่ทำการฟ้องร้อง นอกจากนี้ศาลจะขัดขวางในทำนองเดียวกันจากการรวมคดี ที่ไม่ได้รับการสละสิทธิ์จากจำเลย การเปลี่ยนแปลงนี้ควรที่จะมีการจำกัดขอบเขตการฟ้องคดีของ Patent Troll

ภายใต้กฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตรใหม่นี้ มีอยู่ทางเดียวที่ Patent Troll สามารถที่จะรวมฟ้องจำเลยหลายคน คือกรณีที่มีสิทธิที่จะได้รับการบรรเทาทุกข์ที่มาจากประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบ่อย⁴⁷

3. การจ่ายค่าธรรมเนียม

ในเรื่องค่าธรรมเนียมที่ Chisum เขียนว่า กฎทั่วไปของการดำเนินคดีคือแต่ละคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเองรวมทั้งค่าทนาย สิ่งนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็น “วิถีของชาวอเมริกัน” ในประเทศอื่น คนที่ชนะมักจะได้รับค่าทนายจากคนที่แพ้ สิ่งนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็น “วิถีของชาว

⁴⁷ Karan Dhadialla, **Patent Trolls Under the Patent Reform Act**[Online], 15 October 2011.

อังกฤษ”⁴⁸ แม้ว่าใน 35 U.S.C.§285 อนุญาตให้มีค่าธรรมเนียมนั้นได้⁴⁹ แต่มีอุปสรรคในการให้ค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องเป็น กรณียกเว้นพิเศษ (An Exceptional Case) และเป็นดุลยพินิจของศาลที่ผู้ชนะจะได้รับค่าธรรมเนียม

ดังนั้นการนำเอาวิธีของชาวอังกฤษมาใช้ส่งผลที่เป็นประโยชน์ให้กับระบบการดำเนินคดีด้านสิทธิบัตรในบทความของ Water Olson 1995 กล่าวว่า ประโยชน์ของระบบ “ผู้แพ้จ่าย” จะเป็นการลดปริมาณการฟ้องร้องแต่จะเป็นการพิจารณาที่รอบคอบก่อนยื่นฟ้องให้ชำระหนี้จากการละเมิดสิทธิบัตร อันเป็นการเติมพินในการเสียค่าใช้จ่ายสูงจากการแพ้คดี

4. การทบทวนสิทธิบัตรที่ออกไป (Open Post-Grant Review)

ในด้านหนึ่งของปัญหา Patent Troll คือ “ภายใต้กฎหมายในปัจจุบัน.... ไม่มีเงื่อนไขข้อกำหนดที่จะให้สิทธิบัตรเป็นโมฆะ เพียงเพราะว่ามันถูกใช้ในลักษณะที่ไม่กระตุ้นนวัตกรรม ” ถ้าทุกครั้งที่สิทธิบัตรถึงกำหนดควรจะต้องมีการทบทวนจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา(USPTO) จากนั้นพวก Patent Troll ก็จะมีน้อยลงที่จะรับสิทธิบัตรที่ด้อยคุณภาพ และจะไม่สามารถที่จะมาเรียกร้องค่าธรรมเนียมโดยมิชอบได้ ระบบการทบทวนนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่หยุดการกระทำของเหล่า Patent Troll จากการหยุดยั้งนวัตกรรมและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

5. ข้อต่อสู้ของจำเลย

ภายใต้ความตกลงทริปส์ในเรื่องการยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตาม Article 30 และ Article 8 นั้น รัฐภาคีตกลงภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะปรับปรุงกฎหมายที่จะหยุดการข่มขู่หรือการบังคับใช้สิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรโดยมิชอบ โดยยึดหลักการพื้นฐานของสิทธิบัตรในขณะเดียวกันที่ต้องไม่ทำให้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นหายไป คือการสร้างข้อแก้ต่างในคำให้การอย่างเป็นทางการในการใช้สิทธิบัตรอย่างยุติธรรม โดยต่อสู้ในเรื่อง “การใช้” ว่าผู้กระทำละเมิดนั้น ได้ใช้งานอย่างเป็นทางการ (Fair Use)

⁴⁸ Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh.....et al., **Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe**[Online], 2006. Available from <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2006&article=newsv13i2BrennanEtAl>

⁴⁹ United States Code, Title 35, Section 285

The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

บทที่ 4

วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้สิทธิบัตรในกรณีของ Patent Troll

จากที่ได้ศึกษาถึงแนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิบัตรและปัญหาของ Patent Troll ในบทที่ 2 และ การศึกษาถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรและปัญหา Patent Troll ในทางกฎหมาย รวมทั้งกรณีศึกษาของต่างประเทศ ในบทที่ 3 ในบทนี้จะทำการวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรของ Patent Troll โดยจะพิจารณาถึงพฤติกรรมของ Patent Troll ที่เป็นการละเลยเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร กับในอีกมุมหนึ่งด้านเศรษฐกิจในตลาดสิทธิบัตร รวมถึงการวิเคราะห์การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบของ Patent Troll ตามกฎหมายไทย

4.1 วิเคราะห์การบังคับใช้สิทธิบัตรของ Patent Troll

ในยุคที่นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสิทธิบัตรซึ่งเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นในการที่จะปกป้องคุ้มครองความคิดของตนแล้วใช้สิทธินั้นในการแสวงหาประโยชน์ โดยรัฐให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว(Exclusive Rights) อันเป็นการกีดกันบุคคลอื่นมิให้มาทำล่วงสิทธิของผู้ทรงได้ แต่เมื่อความต้องการทางด้านนวัตกรรมมีมากขึ้น การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นก็มีการผันแปรไปในทางที่ผิด นั้นทำให้มีการใช้สิทธิบัตรไปในทางที่มิชอบในรูปแบบ ของ Patent Troll ซึ่ง Peter Detkin ได้ให้คำนิยามไว้ว่า “ใครบางคนที่พยายามจะทำเงินจำนวนมากจากสิทธิบัตรที่พวกเขาไม่ได้ใช้และไม่มีความตั้งใจที่จะใช้ และในเกือบทุกกรณีพวกเขาไม่เคยใช้สิทธิบัตรนั้นด้วยซ้ำ” กล่าวคือ เป็นบุคคลหรือบริษัทที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งถือสิทธิบัตรไว้โดยไม่มีเจตนาที่จะผลิตสินค้าหรือใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรในเชิงธุรกิจทั่วไป แต่กลับบังคับใช้สิทธิโดยการใช่วิธีเรียกร้องเงินจากบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่น โดยอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรของตน ทั้งที่ข้อเท็จจริงอาจยังไม่ชัดเจน

โดยส่วนใหญ่แล้ว Patent Troll จะซื้อสิทธิบัตรต่อจากบริษัทที่ธุรกิจย่ำแย่หรือกำลังล้มละลาย และโดยการซื้อทอดตลาดมักเกิดกับสิ่งประดิษฐ์หรือความคิดสร้างสรรค์ใดๆได้รับสิทธิบัตรที่มานานแล้ว นับเป็นสิทธิบัตรยุคแรกๆที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน แต่ผู้คนกลับลืมเลือนไปแล้วหรือมองข้ามไป ซึ่งทำให้ราคาของสิทธิบัตรเหล่านั้นตกลงอย่างมาก จึงง่ายต่อการถูกซื้อต่อในราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงหลายเท่าตัว เมื่อ Patent Troll ได้ครอบครองสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ และไม่ว่าสิทธิบัตรนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ก็ตามพวกเขาจะดำเนินการขั้นต่อไปทันที นั่นก็คือการบังคับใช้สิทธิบัตรนั่นเอง แนวความคิดการบังคับใช้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ โดยขั้นแรกเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร และขั้นต่อไปดำเนินการตามกฎหมายถ้าไม่ได้รับค่าธรรมเนียม ขั้นตอนที่สองคือการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่เพิกเฉยซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

การบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรของ Patent Troll นั้นเป็นการใช้สิทธิในเชิงลบ แม้ว่าสิทธิในการฟ้องร้องผู้กระทำละเมิดจะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย แต่การใช้สิทธิที่ไม่มี การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ให้กับสาธารณชน เพียงแต่ตัดทวงผลประโยชน์จากการเรียกร้องค่าเสียหายนั้นเป็นการกระทำที่น่าดูหมิ่นอย่างยิ่ง

มีความเห็นอีกฝ่ายหนึ่งที่มองในเชิงบวกว่าอีกบทบาทหนึ่งของ Patent Troll นั้นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดสภาพคล่องของนักประดิษฐ์จากการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาและกระตุ้นให้นักลงทุนมีนวัตกรรมใหม่ๆ

ในบริบททางการตลาดนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ไม่ได้นำสิทธิบัตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ใช้เพียงเพื่อเรียกร้องเงินจากการบังคับใช้สิทธิบัตรและเสนอสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นเป็นตัวแทนการจัดการสิทธิบัตร ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ

การแลกเปลี่ยนในตลาดที่เป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดคือ ธุรกิจสองฝ่ายอันประกอบไปด้วยผู้ซื้อและผู้ขาย ในตลาดสิทธิบัตร ธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างนักประดิษฐ์กับผู้รับโอนสิทธิบัตรหรือผู้รับใบอนุญาตใช้สิทธิ ที่มีมักจะเป็นบริษัทใหญ่ที่มีวิธีการหาผลประโยชน์จากสินค้า

โดยทั่วไปการที่บุคคลใดจะกระทำการใดๆอย่างมีเหตุผลนั้นเกิดจากการที่บุคคลนั้นเลือกหรือตัดสินใจด้วยความสนใจส่วนบุคคล กล่าวคือ บุคคลทุกคนพยายามหาสิ่งที่ตนเองได้เปรียบที่สุดในสิ่งที่สามารถควบคุมได้ ถ้าบุคคลนั้นเป็นนักประดิษฐ์ แรงจูงใจที่เกิดจากความเห็นส่วนตัวนั้น คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาความก้าวหน้าของมนุษยชาติ และการทำให้สิทธิบัตรเปลี่ยนไปเป็นเงินได้ การเผยแพร่สิทธิบัตรเป็นแรงจูงใจที่จะพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นประโยชน์ภายในที่ให้แก่นักประดิษฐ์ ส่วนการทำให้เป็นเงินของสิทธิบัตรเป็นประโยชน์ภายนอกของเศรษฐกิจที่ให้แก่นักประดิษฐ์ เมื่อใดที่มีการออกสิทธิบัตรเมื่อนั้นนักประดิษฐ์ได้บรรลุส่วนหนึ่งของแรงจูงใจ แต่ยังไม่บรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การทำให้สิทธิบัตรมีมูลค่านั้นเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของนักประดิษฐ์

ในด้านของบริษัทต่างๆนั้น แรงจูงใจที่สำคัญที่สุดของบริษัทที่ดำเนินงานเพื่อผลกำไรคือการทำกำไรให้ได้มากที่สุด วิธีหนึ่งที่บริษัทที่แข่งขันในตลาดจะทำกำไรให้ได้มากที่สุดคือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง ซึ่งเป้าหมายนี้มักจะบรรลุได้ด้วยการให้บางอย่างกับตนเองที่สามารถหาได้จากการแลกเปลี่ยนในตลาด ที่สุดแล้วไม่ว่าบริษัทจะทำธุรกรรมในตลาดหรือหาทางแก้ไขได้ภายในบริษัทเองทั้งหมดถูกกำหนดด้วยค่าใช้จ่าย ถ้าค่าใช้จ่ายของการแลกเปลี่ยนในตลาดถูกบริษัทก็จะเข้าสู่ตลาด แต่ถ้าวการผลผลิตภายในมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า บริษัทก็จะพึ่งตนเอง

การข่มขู่ฟ้องร้องดำเนินคดีของ Patent Troll นั้นเป็นแรงจูงใจของนักประดิษฐ์เพื่อบรรลุผลประโยชน์ด้านการเงินจากสิทธิบัตรและแรงจูงใจของบริษัทเพื่อบรรลุการลดต้นทุนการดำเนินงานก็จะเป็นสิ่งเติมเต็มให้สมบูรณ์ กล่าวคือ การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการประดิษฐ์หนึ่ง แล้วนำไปเสนอให้กับบริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้สิ่งประดิษฐ์นี้เข้าทำสัญญาอนุญาตให้

ใช้สิทธิหรือจะโอนสิทธิในสิทธิบัตรให้ ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรเสนอในราคาที่น้อยกว่ามูลค่าสิทธิบัตรมีผลต่อสิ่งประดิษฐ์ของบริษัท บริษัทอาจจะตกลงตามข้อเสนอของผู้ทรงสิทธิบัตร เนื่องจากสิ่งจูงใจของแต่ละฝ่ายตรงกัน ในการแลกเปลี่ยนสินค้า นักประดิษฐ์ทำสิทธิบัตรให้เป็นเงินและบริษัทก็ประหยัดเงินดังนั้นจึงมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น ตลาดช่วยเหลือให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จะเห็นได้ว่าการข่มขู่ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดี นั้นไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคดีความเสมอไป ถ้าสิ่งจูงใจของแต่ละฝ่ายตรงกัน

การข่มขู่ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีของ Patent Troll เป็นการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนกันในตลาด ซึ่งเป็นเรื่องสำหรับผู้ประดิษฐ์หรือผู้ทรงสิทธิบัตรต้องเป็นฝ่ายดำเนินคดีเองปัญหาใหญ่คือเรื่องเงินที่จะใช้ในการฟ้องร้อง นักประดิษฐ์รายย่อยและนิติบุคคลรายเล็กไม่ค่อยมีแหล่งเงินทุนพอที่จะเริ่มและดำเนินการฟ้องร้องให้ตลอดได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ค่อนข้างสูงส่งผลกระทบต่อ ขัดขวางความสามารถของนักประดิษฐ์รายย่อยและนิติบุคคลรายเล็กในการบังคับใช้สิทธิบัตรต่อบริษัทใหญ่ๆ ดังนั้น นักประดิษฐ์จึงมักจะไม่มี การข่มขู่ที่จะดำเนินคดี เมื่อไม่มี การข่มขู่ที่น่าเชื่อถือแล้ว แรงจูงใจของผู้มีส่วนร่วมในตลาดก็จะเริ่มไม่สอดคล้องกัน ซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เกิดความล้มเหลวในตลาด กล่าวคือ การที่สิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทที่มีความจำเป็นต้องการใช้การประดิษฐ์จากสิทธิบัตรนั้นคิดว่าสามารถลอกเลียนมาประดิษฐ์ขึ้นเองได้ ไม่จำเป็นต้องทำเข้าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่อย่างใด เห็นได้ว่าบริษัทมีสองทางเลือกคือ เข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยยอมเสียค่าใช้สิทธิหรือบริษัทจะลอกเลียนการประดิษฐ์ขึ้นมาเอง ซึ่งทางเลือกที่สองนั้นเป็นแรงจูงใจของบริษัทมากกว่าเพราะเป็นการทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกที่จะลอกเลียนแบบเทคโนโลยีนั้น แนนอนว่าเป็นการปฏิเสธที่จะให้รางวัลตอบแทนแก่นักประดิษฐ์ และมีผลกระทบทางลบในการสกัดกั้นไม่ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือว่าความต้องการไม่สอดคล้องกันส่งผลกระทบต่อตลาดเป็นอย่างมาก

จะเห็นได้ว่า Patent Troll ทำให้ตลาดสิทธิบัตรมีประสิทธิภาพขึ้นผ่านการซื้อและออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร โดยสร้างการข่มขู่ที่จะดำเนินคดีที่น่าเชื่อถือซึ่งกระตุ้นการแลกเปลี่ยนทำให้สิทธิบัตรมีสภาพคล่องมากขึ้น และเอื้อให้ตลาดมีความโปร่งใสผ่านการทำให้ราคาเท่าเทียมกัน ผลที่ได้คือ ตลาดสิทธิบัตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การข่มขู่ของ Patent Troll เพื่อดำเนินคดีกลายเป็นสิ่งน่าเชื่อถือและสิ่งจูงใจของผู้มีส่วนร่วมในตลาดนั้นจะสอดคล้องกันไม่เหมือนกับนักประดิษฐ์ที่ไม่ได้ดำเนินการข่มขู่เพื่อดำเนินคดี แต่ Patent Troll มีเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการฟ้องร้องได้ เมื่อได้เตรียมเงินทุนพร้อมเพื่อดำเนินคดี Patent Troll ก็สามารถซื้อสิทธิบัตรจากนักประดิษฐ์และเริ่มกล่าวอ้างการละเมิดสิทธิได้

Patent Troll ยังทำให้สิทธิบัตรมีสภาพคล่องมากขึ้นด้วยการทำงานประสานไปกับการแลกเปลี่ยน โดยปกติสิทธิบัตรเป็นสินค้าที่ไม่มีสภาพคล่องเพราะเป็นสิ่งที่ไม่พร้อมเปลี่ยนเป็นเงิน

สดได้ทันที หากไม่มี Patent Troll ในตลาด ตลาดสิทธิบัตรนั้นก็จะเป็นตลาดแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง หรือเป็นตลาด “การค้นหา (Search)” ซึ่งในตลาด “การค้นหา” สิทธิบัตรนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตร (ผู้ขาย) จะต้องหาบริษัทที่เขาสามารถออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร (ผู้ซื้อ) ในทางกลับกัน บริษัท (ผู้ซื้อ) ก็จะมาหาเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการได้จากนักประดิษฐ์ (ผู้ขาย) นักประดิษฐ์และบริษัทก็จะเกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, เรียนรู้ราคา และเปรียบเทียบสินค้าและราคา และเพราะไม่มีตลาดที่เป็นแบบรวมศูนย์กลาง สิทธิบัตรจึงไม่สามารถมีสภาพคล่องตามเวลาโดยปราศจากผลกระทบทางลบกับราคาได้

ในทางกลับกัน เมื่อ Patent Troll เข้ามาร่วมในตลาดสภาพต่างๆ ในตลาดก็เปลี่ยนไปตลาดจะหันมาสู่การรวมเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นหรือเป็นตลาดแบบมี “ตัวแทนจัดการ” ที่ซึ่ง Patent Troll จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกรรม ตัวอย่างเช่น NASDAQ เปิดดำเนินการเป็นตลาดรอง (Over-the-Counter) คือ ตัวแทนจัดการจะกระทำเหมือนเป็นผู้ทำตลาด (Market Maker) ส่งใบเสนอราคาแบบประมูลอ้างอิงจากสินค้าคงคลังที่มีของหลักทรัพย์ที่พวกเขาเลือกมาทำตลาด ตัวแทนจัดการสั่งซื้อโดยใช้บัญชีของตัวเองในสินค้าเหล่านี้ จึงทำให้สิทธิบัตรกลายเป็นสินค้าที่มีสภาพคล่องมากขึ้น

ดังนั้น Patent Troll นั้นได้เข้าถึงสาธารณะในหลายๆทางด้วยกัน อย่างแรก ด้วยการเพิ่มสภาพคล่องของสิทธิบัตรและลดความเสี่ยง Patent Troll จูงใจนักประดิษฐ์รายย่อยและนิติบุคคลรายเล็กให้ประดิษฐ์และทำให้สาธารณะใช้เทคโนโลยีได้ อย่างที่สอง Patent Troll ทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญต่อตลาดสิทธิบัตร ด้วยการปฏิบัติตนเป็นตัวกลางของตลาดสำหรับสิทธิบัตร เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ดังนั้น Patent Troll จึงเป็นตัวกลางสำคัญสำหรับผู้สร้างและหาเทคโนโลยีซึ่งส่งผลให้เข้าถึงสิ่งประดิษฐ์ได้ง่ายกว่าและกว้างกว่า อย่างที่สาม Patent Troll กระตุ้นประชาชนให้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกกว่าและดีกว่าด้วยความที่รู้ว่าสิทธิบัตรจะถูกบังคับโดย Patent Troll แล้วผู้ละเมิดจะถูกบังคับให้รับใบอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยีนั้นหรือเพิ่มการวิจัยและการพัฒนาเพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกกว่าและดีกว่า และโดยไม่คำนึงถึงตัวเลือก ผลสรุปของสาธารณะนั้นคือการเข้าถึงงานได้อย่างกว้างกว่า¹

การที่สิทธิบัตรเป็นสิทธิผูกขาดทางกฎหมายที่รัฐออกให้แก่ผู้ประดิษฐ์ ที่เรียกว่า ผู้ทรงสิทธิบัตร (Patentee) ในอันที่จะกีดกันและห้ามบุคคลอื่นจากการผลิต ขาย นำเข้า หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประดิษฐ์ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร การให้สิทธิผูกขาดตามกฎหมายสิทธิบัตรแก่ผู้ทรงนั้น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์

¹James F. McDonough III, **The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy** [Online], 2006. Available from <http://papers.ssrn.com/abstract=959945>

ต่อกันระหว่างรัฐกับผู้ทรงสิทธิบัตร ด้วยการที่รัฐได้ให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ในขณะที่ตัวผู้ทรงสิทธิบัตรมีหน้าที่ที่จะเปิดเผยข้อมูลความรู้และใช้ประโยชน์ตามสิทธิบัตรนั้นเป็นการตอบแทน

ลักษณะผูกขาดของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นผลให้ผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรนั้นสามารถใช้อำนาจผูกขาดสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าและการดำเนินการทางธุรกิจนั้นได้ พฤติกรรมของกลุ่ม Patent Troll นั้นเมื่อรวมเข้ากับลักษณะของสิทธิผูกขาดแล้ว Patent Troll จะมีสิทธิผูกขาดที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในจำนวนที่สูง ได้ตามความต้องการ ยิ่งถ้าผู้ที่มาทำละเมิดนั้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถจ่ายเงินให้ได้ จำนวนค่าเสียหายก็จะสูงเพิ่มไปอีก ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดผลเสียแก่ระบบสิทธิบัตรและอุตสาหกรรมในประเทศนั้นๆ

จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของ Patent Troll นั้นพบได้ในสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนมาก เนื่องจากระบบกฎหมายนั้นเอื้อประโยชน์ต่อการแสวงหาประโยชน์ของ Patent Troll ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการขอรับสิทธิบัตร อันเนื่องมาจากการมีผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าที่มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับจำนวนสิทธิบัตรยื่น ทำให้เกิดปัญหาที่ว่าสิทธิบัตรนั้นโดยคุณภาพจากการพิจารณา ปัญหาเรื่องการตีความเงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตรในข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายนั้นยังไม่ชัดเจน ปัญหาในเรื่องข้อถือสิทธิที่มีความหมายกว้าง ๆ นั้นเป็นเหตุให้มีผู้กระทำละเมิดได้ง่าย

เมื่อมีการละเมิดสิทธิบัตรเกิดขึ้นตามรูปแบบของ Patent Troll นั้นก็จะเจรจาให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรก่อนถ้ายังตกลงก็จะดำเนินการฟ้องร้อง โดยในระหว่างการพิจารณานั้น Patent Troll ผู้เป็นโจทก์นั้นจะขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองโดยการห้ามกระทำการละเมิด ซึ่งเป็นปัญหาว่าศาลในสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาให้การคุ้มครองในทันที ทั้งที่จริงแล้วโจทก์นั้นไม่ได้มีการใช้หรือผลิตสินค้าจากสิทธิบัตรแต่อย่างใดในอันที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำละเมิดจึงเกิดเป็นปัญหาที่จำเลยกล่าวว่า หากศาลมีคำสั่งห้ามกระทำละเมิดนั้นก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตนที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งการที่จะต่อสู้กันต่อไปนั้นก็จะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายในจำนวนที่สูงมาก ทั้งค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความที่แพงแบบ Contingency Fees โดยทนายความมีส่วนแบ่งในทรัพย์สินที่พิพาท ดังนั้นจำเลยจึงประนีประนอมยอมจ่ายค่าเสียหายและเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ อีกทั้งค่าเสียหายนั้นผู้ละเมิดจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน 3 เท่าของความเสียหายที่แท้จริง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

จากปัญหาดังกล่าวนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาได้พยายามหาวิธีในการต่อต้านการกระทำของ Patent Troll โดยกระบวนการทางศาลในกรณีของการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunction) ศาลสูงสหรัฐอเมริกาให้พิจารณาองค์ประกอบทั้งสี่ตามธรรมเนียม เพื่อนำมาประกอบดุลพินิจในการออกคำสั่งห้ามให้กระทำการละเมิด

การแก้ปัญหาด้วยการปฏิรูปกฎหมายสิทธิบัตรทั้งนี้อันเนื่องมาจากการผลักดันของกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีการแก้ไขในเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเป็นสัดส่วนกับมูลค่าจริงของส่วนประกอบที่ต้องสงสัยนั้นมากกว่าที่จะใช้มูลค่าทั้งหมดของตลาด

ให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมโดย “ผู้แพ้เป็นผู้จ่าย” ซึ่งทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรที่จำฟ้องว่ามีผู้ละเมิดสิทธิบัตรของตนนั้นจะต้องตรวจสอบสิทธิบัตรของตนให้รอบคอบก่อนเพราะเปรียบเสมือนความเสี่ยงเนื่องจากถ้าแพ้คดีนั้นหมายถึงค่าธรรมเนียมในราคาสูง ซึ่งวิธีการนี้เป็นการลดจำนวนคดีในศาล

ในสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการที่จำเลยจะได้มีการยกเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การการคำให้การว่าจำเลยได้ใช้สิทธิบัตรนั้นอย่างยุติธรรม

ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปที่ได้ทำการศึกษาพบว่าได้รับผลกระทบจากการกระทำของ Patent Troll น้อยมากทั้งนี้เป็นเพราะระบบกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิบัตรนั้นรัดกุมกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือในประเด็นเดียวกับ Patent Troll ในสหรัฐอเมริกา นั้น ประเทศญี่ปุ่นมีกระบวนการในการพิจารณาที่มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนระบบของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ที่มีการจัดการระบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในเรื่องของความมีประสิทธิภาพของศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดี ค่าเสียหายในการละเมิดเป็นเพียงค่าสินไหมทดแทนเท่านั้นไม่มีค่าเสียหายสามเท่าเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรปนั้นมีระบบการดำเนินการที่ต่างจากสหรัฐอเมริกาจึงไม่เป็นที่น่าสนใจของกลุ่ม Patent Troll ในเรื่องของค่าทนายความที่ไม่ใช่แบบมีส่วนแบ่งในทรัพย์สินที่พิพาทหรือได้มาจากการชนะคดี ในเรื่องค่าธรรมเนียมใช้ระบบฝ่ายแพ้จ่าย

ในความเห็นของผู้ศึกษา เห็นว่าการกระทำของ Patent Troll นั้นเป็นการการใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ไปในทางที่มีขอบตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร กล่าวคือเป็นการบังคับใช้สิทธิบัตรโดยการเรียกร้องเงินจากผู้กระทำละเมิดทั้งที่ความจริง ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่เคยใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรเลย อันเป็นการละเลยการตอบแทนผลประโยชน์ให้กับสาธารณะ ทำให้ความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรและหน้าที่สาธารณะนั้นสั่นทอน แม้ว่าจะมีความเห็นอีกฝ่ายที่เห็นว่าการบังคับใช้สิทธิบัตรของกลุ่ม Patent Troll โดยการข่มขู่ให้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือโอนสิทธิบัตรนั้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่า Patent Troll นั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมกระตุ้นให้มีการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ตาม แต่ในแง่ของเจตนารมณ์และหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะต้องมีการใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรภายในประเทศ เพื่อให้สาธารณะชนได้รับประโยชน์ในขณะเดียวกันผู้ทรงสิทธิบัตรก็ได้รับผลตอบแทนจากการผลิต ขายสินค้า นั้น หรือการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 20 ปี แต่พฤติกรรมของ Patent Troll นั้นใช้สิทธิของตนบังคับเรียกร้องเงินเป็นเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ หรือใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยที่

ผู้บริโภคไม่ได้รับประโยชน์ อันเป็นการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบโดยเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางพาณิชย์เกินไปกว่าสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับต่อกฎหมาย ซึ่งขัดกับแนวคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรมีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม การค้นคว้า ทดลอง อันส่งผลต่อการเติบโตทางอุตสาหกรรมและความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ การที่ Patent Troll ใช้สิทธิผูกขาดของตนโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ให้กับสังคมนั้น จะส่งผลให้บริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ ขาดแรงจูงใจในการวิจัยค้นคว้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกบังคับสิทธิโดย Patent Troll ด้วยการเสนอทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิโดยจะได้รับค่าสิทธิ หรือจะฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวิธีใด Patent Troll สามารถได้รับผลตอบแทนอันคุ้มค่า ดังนั้น พฤติกรรมของกลุ่ม Patent Troll เป็นการทำลายเศรษฐกิจและสังคม ด้วยพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มากกว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในการที่จะทำให้ตลาดสิทธิบัตรมีสภาพคล่องหรือมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการขัดขวางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยส่งผลให้การสร้างนวัตกรรมต่างๆ หดชะงัก

4.2 วิเคราะห์การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบในกรณีของ Patent Troll ตามกฎหมายไทย

จากการศึกษา Patent Troll ในกฎหมายต่างประเทศแล้วในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ถ้ามีกรณีของการบังคับใช้สิทธิบัตรโดยไม่ชอบของ Patent Troll ในประเทศไทยจะมีวิธีการจัดอย่างไร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 36 วางหลักเรื่องสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ว่า สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ซึ่งเป็นสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร

ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการโอนสิทธิบัตรและสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น บัญญัติอยู่ในมาตรา 38 วางหลัก ไว้ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรือโอนสิทธิในสิทธิบัตรให้บุคคลอื่นก็ได้

แสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว(Exclusive Rights) แก่ผู้ทรงสิทธิที่จะแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรและกีดกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร กล่าวคือเมื่อรัฐให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรก็มีหน้าที่ที่จะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรออกมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพระหว่างผู้ทรงสิทธิและผลประโยชน์สาธารณะ

พฤติกรรมของกลุ่ม Patent Troll ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรฟ้องผู้กระทำการละเมิดสิทธิบัตรของตนทั้งที่ตนเองนั้นไม่ได้นำสิทธิในสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากการเรียกร้องเงินนั้น

หากเปรียบเทียบทางแก้ปัญหา Patent Troll ของกฎหมายต่างประเทศแล้วนำมาปรับใช้กับกฎหมายไทยนั้น

1. การดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรกล่าวอ้างว่ามีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นก็ควรนำคดีไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อที่จะได้พิสูจน์ความผิดและผู้ทรงจะได้รับการเยียวยา ซึ่งการเยียวยาในระหว่างการพิจารณาคือ การขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 77 ทวิ วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผู้กระทำหรือกำลังจะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิ ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวนั้นได้

การที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามกระทำการละเมิดนั้นจะต้องเป็นกรณีที่โจทก์กล่าวหาว่า จำเลยกระทำละเมิดนั้นหลักฐานนั้นต้องมีน้ำหนัก โดยมีการพิสูจน์ตกเป็นของโจทก์

2. ข้อต่อสู้ของจำเลย

ข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 36 วรรคสอง วางหลักไว้ว่า การกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้รับหลักการมาจากความตกลงทริปส์ Article 30 ในการที่จะกำหนดข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร อันเป็นการลดอำนาจผูกขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร ถึงแม้ว่ากฎหมายจะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับผู้ทรงสิทธิบัตร แต่การมีสิทธิผูกขาดนั้นก็ต้องคำนึงถึงหลักการใช้อย่างเป็นธรรมด้วย (Fair Use)

เมื่อมีข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว ในการพิสูจน์ความรับผิดของจำเลยนั้น ก็สามารถนำเรื่องนี้ไปเป็นข้อต่อสู้กับผู้ทรงสิทธิบัตรได้

กระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยนั้น ไม่ดึงดูดที่ให้นักลงทุน Patent Troll เข้ามา เพราะจะไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนกับสหรัฐอเมริกา อีกทั้งความมีประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีของศาลที่มีประสิทธิภาพ การที่การกระทำของ Patent Troll เป็นการที่ไม่ได้ผลิตภัณท์ใดเพียงแค่ออเวลาให้มีผู้มากระทำละเมิดแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหาย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 55 วางหลักเรื่องการเพิกถอนสิทธิบัตร ไว้ว่า

ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรใด ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร มิได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณท์หรือไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือในขณะนั้นไม่มีผู้ใดขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณท์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณท์ที่ผลิตโดยใช้

กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นว่ามีความเห็นสมควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าว

บทบัญญัติดังกล่าวนั้น เป็นการควบคุมการกระทำที่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทั่วไปของความตกลงทริพส์ Article 8.2 ที่ให้รัฐสมาชิกเลือกใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบ กล่าวคือประเทศไทยไม่ได้สร้างระบบการควบคุมการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะพิเศษ แต่จะถูกควบคุมด้วยกลไกของกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้น การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีการใช้งานภายในประเทศในระยะเวลาสองปีที่กฎหมายกำหนดนั้นเป็นการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบก็ควรที่จะถูกเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ในกรณีของ Patent Troll หากปรับใช้กับกฎหมายสิทธิบัตรของไทย แล้วนั้น เป็นการที่ไม่ได้มีการผลิตเกิดขึ้นในประเทศโดยไม่มีเหตุอันสมควร ภายในระยะเวลาสองปีก็จะถูกเพิกถอนสิทธิบัตร ทั้งนี้เพราะผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นมีหน้าที่ตอบแทนรัฐที่ให้สิทธิเด็ดขาด ด้วยการนำสิทธิบัตรนั้นไปใช้งานภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย แต่การกระทำของ Patent Troll นั้นเป็นการใช้สิทธิเด็ดขาดที่รัฐให้นั้นหาประโยชน์เพื่อตนเองโดยไม่ได้มีการตอบแทนสังคม การเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นจะได้เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นที่ต้องการต่อยอดความคิดจากสิทธิบัตรที่ถูกเพิกถอนได้สร้างการประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ

จากการศึกษาถึงการแก้ไขปัญหาของสหรัฐอเมริกา นั้นจะเป็นเรื่องการดำเนินคดีโดยศาล จะออกคำสั่งห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง (Injunction) สิ่งเป็นการแก้ปัญหาขั้นแรกของคดีทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นซึ่งเป็นหลักสากลที่ประเทศภาคีในความตกลงทริพส์จะต้องนำมาอนุวัติการใช้ในประเทศของตนตามความเหมาะสม ดังนั้นในส่วนของการเพิกถอนสิทธิบัตร ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นภาคีในความตกลงทริพส์ จึงมีหลักในเรื่องการเพิกถอนเช่นเดียวกัน แต่ในการแก้ปัญหา Patent Troll นั้นประเทศสหรัฐอเมริกาปรับใช้วิธีการทางศาลโดยออกคำสั่งห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง (Injunction) แทนที่จะใช้การเพิกถอน ซึ่งในส่วนของไทยถ้าพฤติกรรม Patent Troll ขยายมาถึงแล้วมีการฟ้องร้องคดีก็สามารถนำวิธีการแก้ปัญหาของอเมริกามาเป็นแนวทางได้ กล่าวคือ การออกคำสั่งห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง (Injunction) ซึ่งบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 77 ทวิ หรือจะเป็นการยกข้อต่อสู้ของจำเลย ในเรื่องของข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ในส่วนของการฟ้องร้องคดีนั้น กฎหมายสิทธิบัตรของอเมริกานั้นไม่เป็นคดีอาญา แต่ในส่วนของประเทศไทยนั้นกฎหมายสิทธิบัตรสามารถฟ้องได้ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา กล่าวคือ ในกระบวนการทางแพ่ง ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือให้ผู้ละเมิดกระทำการ หรือละเว้นการกระทำต่างๆ อาทิ ให้หยุดจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ ในส่วนกระบวนการทางอาญาผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องให้ลงโทษเช่น จำคุกหรือปรับผู้ละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งในส่วนของคดีทางอาญาที่เป็นความแตกต่าง

ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา นั้น ถ้าในประเทศไทยกลุ่ม Patent Troll นำกระบวนการทางอาญา มาปรับใช้อาจจะก่อให้เกิดปัญหารุนแรงมากขึ้น โดยการที่กลุ่ม Patent Troll นั้นอาจซื้อสิทธิบัตร มาสะสมไว้เป็นจำนวนมากแล้วมีการตั้งผู้รับมอบอำนาจหลายคน แล้วใช้กระบวนการบังคับทาง อาญาโดยไปแจ้งความตำรวจให้จับผู้กระทำละเมิด และอีกทั้งยังเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ซึ่งจะ เป็นการรีดไถเงินในจำนวนที่สูงได้



บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

ในยุคโลกาภิวัตน์ การประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลาทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากความคิดและนวัตกรรมกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแทนที่ทรัพย์สินทางกายภาพอื่น เช่น พลังงานและวัตถุดิบ

เมื่อสิทธิบัตรเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับความคิดและการประดิษฐ์โดยตรงจึงเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการคุ้มครองความคิดของผู้ประดิษฐ์ และคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรจึงถือได้ว่าสิทธิบัตรเป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งทำได้โดยการกระตุ้นการสร้างสรรคเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะกระตุ้นสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีมูลค่าออกสู่ตลาด การสร้างสรรคความคิดมักจะเป็นแ่งมุมที่มีค่าใช้จ่ายน้อยสุดและใช้เวลาน้อยสุดในบรรดาความสำเร็จของสินค้า

ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรและมีหน้าที่ที่จะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ภายในประเทศ

Patent Troll เป็นการใช้สิทธิผูกขาดอันเกินสมควรของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยส่วนใหญ่แล้ว Patent Troll จะซื้อสิทธิบัตรต่อจากบริษัทที่ธุรกิจย่ำแย่หรือกำลังล้มละลาย และโดยการซื้อทอดตลาดมักเกิดกับสิ่งประดิษฐ์หรือความคิดสร้างสรรค์ใดๆได้รับสิทธิบัตรที่มานานแล้ว นับเป็นสิทธิบัตรยุคแรกๆที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน แต่ผู้คนกลับล้มเลิกไปแล้วหรือมองข้ามไป ซึ่งทำให้ราคาของสิทธิบัตรเหล่านั้นตกลงอย่างมาก จึงง่ายต่อการถูกซื้อต่อในราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงหลายเท่าตัว เมื่อ Patent Troll ได้ครอบครองสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ และไม่ว่าสิทธิบัตรนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ก็ตาม พวกเขาจะดำเนินการขั้นต่อไปทันที นั่นก็คือการบังคับใช้สิทธิบัตรนั่นเอง แนวความคิดการบังคับใช้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ โดยขั้นแรกเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร และจะดำเนินการตามกฎหมายถ้าไม่ได้รับค่าธรรมเนียม ขั้นตอนที่สองคือการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่เพิกเฉยซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

การบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรของ Patent Troll นั้นเป็นการใช้สิทธิในเชิงลบ แม้ว่าสิทธิในการฟ้องร้องผู้กระทำละเมิดจะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย แต่การใช้สิทธิที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ให้กับสาธารณชน เพียงแต่กักตวงผลประโยชน์จากการเรียกร้องค่าเสียหายนั้นเป็นการกระทำที่น่าดูหมิ่นอย่างยิ่ง

สรุปได้ว่า การบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรของ Patent Troll โดยการเรียกร้องเงินจากบุคคลหรือบริษัทอื่นว่าได้กระทำละเมิดต่อสิทธิบัตรของตน ทั้งที่ตนไม่มีเจตนาที่จะผลิตสินค้าหรือใช้สิทธิบัตรให้เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ จึงเป็นการบังคับใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการละเลยต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่ต้องการสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิกับหน้าที่สาธารณะ

5.2 ข้อเสนอแนะ

ในสถานการณ์ที่การใช้สิทธิบัตรในรูปของ Patent Troll สูงมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลเสียต่อระบบสิทธิบัตรโดยเป็นการใช้สิทธิผูกขาดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นการบังคับใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการละเลยต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่ต้องการสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิกับหน้าที่สาธารณะ

ปัญหานี้อาจขยายหรือมีการเลียนแบบในไทย ดังนั้น ในส่วนของประเทศไทยนั้นอาจมีการนำแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทาง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อเหมือนและข้อต่างแล้วจะพบว่า ในส่วนของกฎหมายในเรื่องการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกามีเหมือนกันเพราะเป็นหลักกฎหมายสากล แต่ในสหรัฐอเมริกาไม่นำมาปรับใช้แก้ปัญหา แต่ใช้วิธีการทางศาลด้วยการออกคำสั่งห้ามกระทำการละเมิด (Injunction) ซึ่งในประเทศไทยก็สามารถที่จะขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามกระทำการละเมิด (Injunction) ได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของความแตกต่างจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องคดี เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิบัตรของไทยนั้นครอบคลุมทั้งกระบวนการทางแพ่งและกระบวนการทางอาญา แต่ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกามีเพียงกระบวนการทางแพ่ง ดังนั้นกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีโทษทางอาญา ทำให้การฟ้องร้องคดีทางแพ่งของสหรัฐอเมริกาจึงมีค่าใช้จ่ายสูงและโอกาสจะต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ควรตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรม Patent Troll เพราะจะเป็นการกีดกันการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรถือว่ามีค่าสำคัญต่อประเทศเพราะเป็นการได้มาซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งการที่จะได้รับสิทธิบัตรนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องใช้ความสามารถ ความคิด สติปัญญาและค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์การวิจัยที่สูง รัฐก็ตอบแทนด้วยการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตร ในขณะที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของการประดิษฐ์และนำการประดิษฐ์นั้นไปใช้งานให้เกิดประโยชน์เพื่อให้สังคม ดังนั้น การที่จะควบคุมไม่ให้มีการบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไทยนั้น คือการเพิกถอนสิทธิบัตร ที่ไม่ได้มีการใช้งานภายในประเทศ กล่าวคือ

การที่ Patent Troll แสวงหาประโยชน์โดยเรียกร้องค่าตอบแทนจากสิทธิบัตรที่ตนไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เป็นการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรโดยมิชอบซึ่งมุ่งที่จะหาแต่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว โดยไม่ตอบแทนสังคมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร หรือจะเป็นการออกคำสั่งห้ามกระทำการบางอย่างใดอย่างหนึ่ง (Injunction) ของศาล ซึ่งเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาขั้นแรกของการดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ในส่วนของกระบวนการในการดำเนินคดีสิทธิบัตรในประเทศไทยนั้น สามารถดำเนินคดีได้ในทางแพ่งซึ่งผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือให้ผู้ละเมิดกระทำการหรือละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ในส่วนของคดีอาญาสามารถขอให้ลงโทษผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้ ซึ่งการที่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยมีคุ้มครองด้วยกระบวนการทางอาญานั้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหา Patent Troll ที่รุนแรงมากขึ้น โดยการที่กลุ่ม Patent Troll นั้นอาจซื้อสิทธิบัตรมาสะสมไว้เป็นจำนวนมากแล้วมีการตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงหลายคน แล้วใช้กระบวนการบังคับทางอาญาโดยไปแจ้งความตำรวจให้จับผู้กระทำละเมิด และอีกทั้งยังเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ซึ่งจะเป็นการรีดไถเงินในจำนวนที่สูงได้

ควรมีการตรวจสอบของสำนักงานสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร รวมทั้งการทบทวนสิทธิบัตรที่ได้มีการออกไปแล้วว่าเป็นสิทธิบัตรที่ดีของคุณภาพหรือไม่ โดยเฉพาะสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิบัตรที่มีคุณภาพต่ำที่เกิดจากความต้องการในการต่ออายุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีคามใหม่หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

บรรณานุกรม

- กีกก้อง สมเกียรติเจริญ และคนอื่นๆ. (ม.ป.ป.). กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลีย : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย. ค้นเมื่อ 3 เมษายน 2555, จาก www.ipitc.coj.go.th/system/attachfile/study_license_aus.pdf.
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (ม.ป.ป.). ค้นเมื่อ 5 เมษายน 2555, จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=965&Itemid=382.
- จักรกฤษณ์ ควรวจน์. (2544). **กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์.** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- จักรกฤษณ์ ควรวจน์. (2545). **กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ เครื่องหมายการค้า.** (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- จุมพล ภิญโญสินวัฒน์. (2553). Creative Risk : การสร้างสรรค์กับความเสี่ยง. ค้นเมื่อ 5 เมษายน 2555, จาก www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan.../33-38.pdf.
- จิ้น ประสบพิชัย. (2553). **สิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม.** วิทยานิพนธ์ปริญญา-มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2545). **ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.** (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- นิชฌาน หัสรงค์. (2551). **การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรกับการเข้าถึงยารักษาโรคของประเทศไทยในรอบของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า.** วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ประสิทธิ์ ไชวโกล. (2545). **กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 4-14.** กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522. ค้นเมื่อ 7 เมษายน 2555, จาก <http://web.krisdika.go.th/lawHtmlStatic.jsp?lawType=law2&lawCode=%ca38&lawID=%ca38-20-9999-update>.
- ยรรยง พวงราช. (2543). **คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร.** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิทยุชน.
- ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล. (2552). **ปัญหากฎหมายสิทธิบัตรกับผลกระทบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์และการพัฒนา.** ค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2555, จาก www.measwatch.org/book/2485.

- วารสาร ค่งยั้งศิริ. (2531). **มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการกีดกันโดยมิชอบของผู้ทรงสิทธิบัตร**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- สมพร พรหมหิตาธร. (2538). **กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตร**. กรุงเทพฯ: วิทยุชน.
- อาวีพรรณ จงประกิจพงศ์. (2537). **ทรัพย์สินทางปัญญา**. (เล่ม 2). กรุงเทพฯ: วิทยุชน.
- Acacia Technologies. (n.d.). About Us. Retrieved May,17, 2012, from www.aciatechnologies.com/aboutus_main.html.
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). (n.d.). Retrieved April, 7, 2012, from www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.
- Bruce Perens. (2001). Software Patent v. Free Software. Retrieved April, 10, 2012, from <http://www.linuxtoday.com/infrastructure/2001050300720OPCY>.
- CIO Insight. (2005). Has the Enemy of Patent Trolls Become One?. Retrieved April, 10, 2012, from <http://www.cioinsight.com/article2/0,1540,1902291,00.asp>.
- Daniel P. McCurdy. (2009). Patent Trolls Erode the Foundation of the U.S. Patent System. Retrieved April, 10, 2012, from <http://www.scienceprogress.org/wp-content/uploads/2009/01/issue2/mccurdy.pdf>.
- Dennis Crouch. (2010). Federal Circuit Holds-Line on Patent Misuse Defense. Retrieved June, 15, 2012, from <http://www.patentlyo.com/patent/2010/08/federal-circuit-holds-line-on-patent-misuse-defense.html>.
- Douglas Perry. (2012). Patent Troll Goes After Intel, IBM, TI, Micron, Samsung. Retrieved May, 5, 2012, from www.tomshardware.com/news/patent-troll-lawsuit-Friction-Control,15523.html.
- eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388(2006). (n.d.). Retrieved May, 10, 2012, from <http://www.invispress.com/law/patents/ebay.html>.
- Edward C. Walterscheid. (1994). The Early Revolution of The United States Patent Law:Antecedents (Part2). **Journal of the Patent and Trademark Office Society**, (76), 856-858.
- Eolas v Microsoft. (n.d.). Retrieved May, 10, 2012, from <http://www.reference.com/browse/eolas+v+microsoft?s=t>.
- European Patent Convention. (n.d.). Retrieved May, 10, 2012, from [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc12577ec004ada98/\\$FILE/E_PC_14th_edition.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc12577ec004ada98/$FILE/E_PC_14th_edition.pdf).

- IP Value Management Inc. (n.d.). Company. Retrieved May,17, 2012, from <http://www.ipvalue.com/company/index.php>.
- Japanese Patent Act of 1959. Retrieved April, 7, 2012, from www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PA.pdf.
- James F. McDonough III. (2006). The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy. Retrieved April,10,2012, from <http://papers.ssrn.com/abstract=959945>.
- Jennifer Kahalelio Gregory. (2007). The Troll Next Door. Retrieved April, 10, 2012, from www.jmripl.com/Publications/Vol6/Issue2/Gregory.pdf.
- Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh ,Miyuki Sahashi & Yasuo Ohkuma. (2006). Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe. Retrieved April, 15, 2012, from <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2006&article=newsv13i2BrennanEtAl>.
- Karan Dhadialla. (2011). Patent Trolls Under the Patent Reform Act. Retrieved June, 15, 2012, from <http://btlj.org/2011/10/15/patent-trolls-under-the-patent-reform-act/>.
- Michael T. Burr. (2005). Reinventing the Patent Act. **The Corporate Legal Times**. 38.
- Mosaid Technologies Inc. (n.d.). Company Profile. Retrieved May,17, 2012, from www.mosaid.com/corporate/about/profile.php.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property. (n.d.). Retrieved May,17, 2012, from http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html.
- Tetsu Tanabe and Harold C.Wegner. (1979). **Japanese Patent Law**. Japan:Aippi Japan.
- UNCTAD-ICTSD. (n.d.). Resource Book on TRIPS and Development. Retrieved April, 10, 2012, from http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=965&Itemid=382.
- United State Code, Title 35. (n.d.). Retrieved April, 7, 2012, from <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35>.
- United State Constitutional. (n.d.). Retrieved April, 7, 2012, from <http://www.law.cornell.edu/constitution/>.
- Victoria E. Luxardo. (2006). Towards a Solution to the Problem of Illegitimate Patent Enforcement Practices in the United States: An Equitable Affirmative Defense of Fair Use in Patent. Retrieved April, 10, 2012, from <http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/20/20.2/Luxardo.pdf>.



Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Article 2

[National Treatment for Nationals of Countries of the Union]

(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.

(2) However, no requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed upon nationals of countries of the Union for the enjoyment of any industrial property rights.

(3) The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be required by the laws on industrial property are expressly reserved.

Article 4

[A to I. Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventors' Certificates: Right of Priority. –G. Patents: Division of the Application]

A.—

(1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.

(2) Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties

concluded between countries of the Union shall be recognized as giving rise to the right of priority.

(3) By a regular national filing is meant any filing that is adequate to establish the date on which the application was filed in the country concerned, whatever may be the subsequent fate of the application.

B. — Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union

C.—

(1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.

(2) These periods shall start from the date of filing of the first application; the day of filing shall not be included in the period.

(3) If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day.

(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

Article 4bis

[*Patents: Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries*]

(1) Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not.

(2) The foregoing provision is to be understood in an unrestricted sense, in particular, in the sense that patents applied for during the period of priority are independent, both as regards the grounds for nullity and forfeiture, and as regards their normal duration.

(3) The provision shall apply to all patents existing at the time when it comes into effect.

(4) Similarly, it shall apply, in the case of the accession of new countries, to patents in existence on either side at the time of accession.

(5) Patents obtained with the benefit of priority shall, in the various countries of the Union, have a duration equal to that which they would have, had they been applied for or granted without the benefit of priority.

Article 5

[A. *Patents: Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses.* —B. *Industrial Designs: Failure to Work; Importation of Articles.* — C. *Marks: Failure to Use; Different Forms; Use by Co-proprietors.* — D. *Patents, Utility Models, Marks, Industrial Designs: Marking*]

A.—

(1) Importation by the patentee into the country where the patent has been granted of articles manufactured in any of the countries of the Union shall not entail forfeiture of the patent.

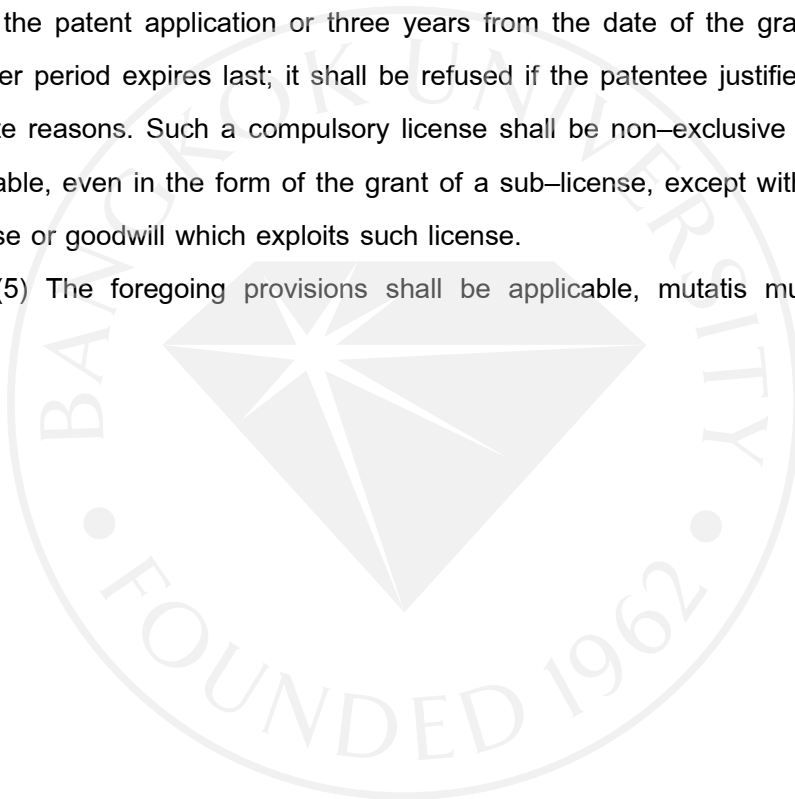
(2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result

from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.

(3) Forfeiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of compulsory licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses. No proceedings for the forfeiture or revocation of a patent may be instituted before the expiration of two years from the grant of the first compulsory license.

(4) A compulsory license may not be applied for on the ground of failure to work or insufficient working before the expiration of a period of four years from the date of filing of the patent application or three years from the date of the grant of the patent, whichever period expires last; it shall be refused if the patentee justifies his inaction by legitimate reasons. Such a compulsory license shall be non-exclusive and shall not be transferable, even in the form of the grant of a sub-license, except with that part of the enterprise or goodwill which exploits such license.

(5) The foregoing provisions shall be applicable, mutatis mutandis, to utility models.



AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

PART I: GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES

Article 8: Principles

1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.

2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

PART II: STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

SECTION 5: PATENTS

Article 27: Patentable Subject Matter

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.⁵ Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect *ordre public*

or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.

3. Members may also exclude from patentability:

(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;

(b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective *sui generis* system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

Article 28: Rights Conferred

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing⁶ for these purposes that product;

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.

2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts.

Article 29: Conditions on Patent Applicants

1. Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.

2. Members may require an applicant for a patent to provide information concerning the applicant's corresponding foreign applications and grants.

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.

Article 31: Other Use Without Authorization of the Right Holder

Where the law of a Member allows for other use⁷ of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:

(a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;

(b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public noncommercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;

(c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public noncommercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;

(d) such use shall be non-exclusive;

(e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such use;

(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;

(g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The competent authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued existence of these circumstances;

(h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization;

(i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;

(j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;

(k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur;

(l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent ("the second patent") which cannot be exploited without infringing another patent ("the first patent"), the following additional conditions shall apply:

(i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent;

(ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent; and

(iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent.

Article 32: Revocation/Forfeiture

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

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.⁸

Article 34: Process Patents: Burden of Proof

1. For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process. Therefore, Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when produced without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process:

- (a) if the product obtained by the patented process is new;
- (b) if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to determine the process actually used.

2. Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated in paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred to in subparagraph (a) is fulfilled or only if the condition referred to in subparagraph (b) is fulfilled.

3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account.

The Constitution of the United States

Section 8 - Powers of Congress

The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States;

To borrow money on the credit of the United States;

To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes;

To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws on the subject of Bankruptcies throughout the United States;

To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Standard of Weights and Measures;

To provide for the Punishment of counterfeiting the Securities and current Coin of the United States;

To establish Post Offices and Post Roads;

To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;

To constitute Tribunals inferior to the supreme Court;

To define and punish Piracies and Felonies committed on the high Seas, and Offenses against the Law of Nations;

To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land and Water;

To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall be for a longer Term than two Years;

To provide and maintain a Navy;

To make Rules for the Government and Regulation of the land and naval Forces;

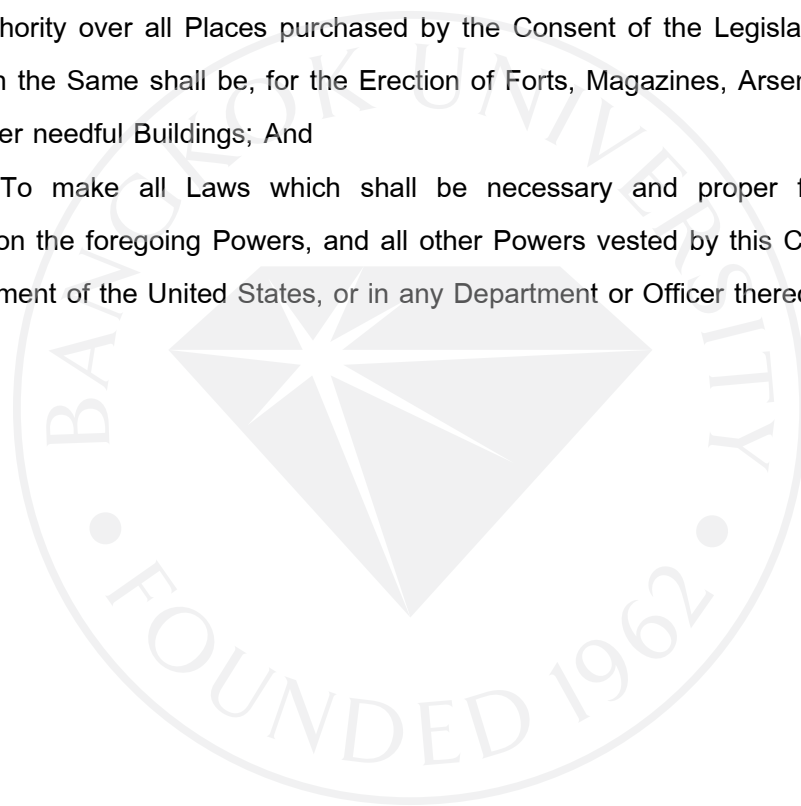
To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel Invasions;

To provide for organizing, arming, and disciplining the Militia, and for governing such Part of them as may be employed in the Service of the United States, reserving to the States respectively, the Appointment of the Officers, and the Authority of training the Militia according to the discipline prescribed by Congress;

To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such District (not exceeding ten Miles square) as may, by Cession of particular States, and the acceptance of Congress, become the Seat of the Government of the United States, and to exercise

like Authority over all Places purchased by the Consent of the Legislature of the State in which the Same shall be, for the Erection of Forts, Magazines, Arsenals, dock-Yards, and other needful Buildings; And

To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.



UNITED STATES CODE**TITLE 35—PATENTS****PART II—PATENTABILITY OF INVENTIONS
AND GRANT OF PATENTS****CHAPTER 10—PATENTABILITY OF INVENTIONS**

Sec.

100 Definitions.

101 Inventions patentable.

102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

104 Invention made abroad.

105 Inventions in outer space.

35 U.S.C. 100 Definitions.

When used in this title unless the context otherwise indicates -

(a) The term “invention” means invention or discovery.

(b) The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material,

(c) The terms “United States” and “this country” mean the United States of America, its territories and possessions.

(d) The word “patentee” includes not only the patentee to whom the patent was issued but also the successors in title to the patentee.

35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless —

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

(c) he has abandoned the invention, or

(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or

(e) the invention was described in a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention thereof by the applicant for patent, or on an international application by another who has fulfilled the requirements of paragraphs (1), (2), and (4) of section 371(c) of this title before the invention thereof by applicant for patent, or

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or

(g) before the applicant's invention thereof the invention was made in this country by another who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a

person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

(b)

(1) Notwithstanding subsection (a), and upon timely election by the applicant for patent to proceed under this subsection, a biotechnological process using or resulting in a composition of matter that is novel under section 102 and nonobvious under subsection (a) of this section shall be considered nonobvious if-

(A) claims to the process and the composition of matter are contained in either the same application for patent or in separate applications having the same effective filing date; and

(B) the composition of matter, and the process at the time it was invented, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(2) A patent issued on a process under paragraph (1)-

(A) shall also contain the claims to the composition of matter used in or made by that process, or

(B) shall, if such composition of matter is claimed in another patent, be set to expire on the same date as such other patent, notwithstanding section 154.

(3) For purposes of paragraph (1), the term 'biotechnological process' means

(A) a process of genetically altering or otherwise inducing a single- or multi-celled organism to-

(i) express an exogenous nucleotide sequence,

(ii) inhibit, eliminate, augment, or alter expression of an endogenous nucleotide sequence, or

(iii) express a specific physiological characteristic not naturally associated with said organism;

(B) cell fusion procedures yielding a cell line that expresses a specific protein, such as a monoclonal antibody; and

(C) a method of using a product produced by a process defined by subparagraph (A) or

(B), or a combination of subparagraphs (A) and (B).

(c) Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under

subsection (f) or (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

CHAPTER 28—INFRINGEMENT OF PATENTS

Sec.

271 Infringement of patent.

272 Temporary presence in the United States.

35 U.S.C. 271 Infringement of patent.

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following:

(1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent;

(2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent;

(3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement;

(4) refused to license or use any rights to the patent; or

(5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

(e)

(1) It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products.

(2) It shall be an act of infringement to submit —

(A) an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, or

(B) an application under section 512 of such Act or under the Act of March 4, 1913 (21 U.S.C. 151 – 158) for a drug or veterinary biological product which is not primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques and which is claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, if the purpose of such submission is to obtain approval under such Act to engage in the commercial manufacture, use, or sale of a drug or veterinary biological product claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent before the expiration of such patent.

(3) In any action for patent infringement brought under this section, no injunctive or other relief may be granted which would prohibit the making, using, offering

to sell, or selling within the United States or importing into the United States of a patented invention under paragraph (1).

(4) For an act of infringement described in paragraph (2)-

(A) the court shall order the effective date of any approval of the drug or veterinary biological product involved in the infringement to be a date which is not earlier than the date of the expiration of the patent which has been infringed,

(B) injunctive relief may be granted against an infringer to prevent the commercial manufacture, use, offer to sell, or sale within the United States or importation into the United States of an approved drug or veterinary biological product, and

(C) damages or other monetary relief may be awarded against an infringer only if there has been commercial manufacture, use, offer to sell, or sale within the United States or importation into the United States of an approved drug or veterinary biological product. The remedies prescribed by subparagraphs (A), (B), and (C) are the only remedies which may be granted by a court for an act of infringement described in paragraph (2), except that a court may award attorney fees under section 285.

(f)

(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after —

(1) it is materially changed by subsequent processes; or

(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

(h) As used in this section, the term “whoever” includes any State, any instrumentality of a State, any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this title in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(i) As used in this section, an “offer for sale” or an “offer to sell” by a person other than the patentee or any assignee of the patentee, is that in which the sale will occur before the expiration of the term of the patent.

(Subsection (d) amended Nov. 19, 1988, Public Law 100–703, Title II, sec. 201, 102 Stat. 4676.)

(Subsection (e) added Sept. 24, 1984, Public Law 98–417, sec. 202, 98 Stat. 1603.)

(Subsection (f) added Nov. 8, 1984, Public Law 98–622, sec. 101, 98 Stat. 3383.)

(Subsection (g) added Aug. 23, 1988, Public Law 100–418, sec. 9003, effective Feb. 23, 1989.)

(Amended Nov. 16, 1988, Public Law 100–670, sec. 201(i), 102 Stat. 3971)

(Subsection (d) amended Nov. 19, 1988, Public Law 100–703, Title II, sec. 201 102 Stat. 4676)

(Subsection (h) added Oct. 28, 1992, Public Law 102–560, sec. 2, 106 Stat. 4230)

(Subsections (a), (c), (e), and (g) amended Dec. 8, 1994, Public Law 103–465, sec. 533, 108 Stat. 4809, effective Jan. 1 1996.)

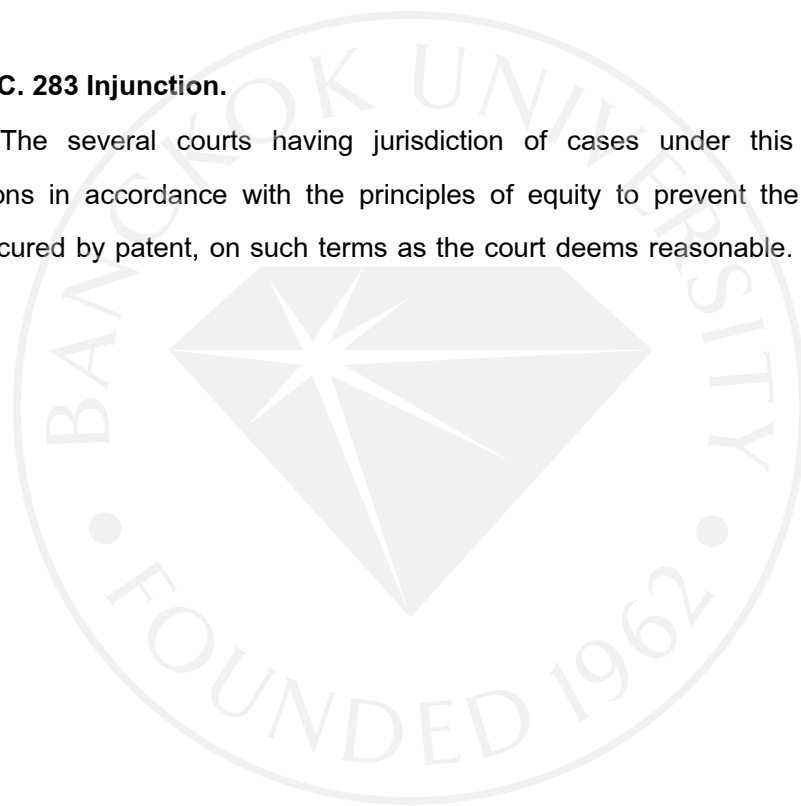
(Subsection (i) added Dec. 8, 1994, Public Law 103–465, sec. 533, 108 Stat. 4809, effective Jan. 1, 1996.)

35 U.S.C. 272 Temporary presence in the United States.

The use of any invention in any vessel, aircraft or vehicle of any country which affords similar privileges to vessels, aircraft, or vehicles of the United States, entering the United States temporarily or accidentally, shall not constitute infringement of any patent, if the invention is used exclusively for the needs of the vessel, aircraft, or vehicle and is not offered for sale or sold in or used for the manufacture of anything to be sold in or exported from the United States.

35 U.S.C. 283 Injunction.

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.



Japan Patent Act (Act No. 121 of 1959)

Article 2 (Definitions)

(1) "Invention" in this Act means the highly advanced creation of technical ideas utilizing the laws of nature.

(2) "Patented invention" in this Act means an invention for which a patent has been granted.

(3) "Working" of an invention in this Act means the following acts:

(i) in the case of an invention of a product (including a computer program, etc., the same shall apply hereinafter), producing, using, assigning, etc. (assigning and leasing and, in the case where the product is a computer program, etc., including providing through an electric telecommunication line, the same shall apply hereinafter), exporting or importing, or offering for assignment, etc.

(including displaying for the purpose of assignment, etc., the same shall apply hereinafter) thereof;

(ii) in the case of an invention of a process, the use thereof; and

(iii) in the case of an invention of a process for producing a product, in addition to the action as provided in the preceding item, acts of using, assigning, etc., exporting or importing, or offering for assignment, etc. the product produced by the process.

(4) A "computer program, etc." in this Act means a computer program (a set of instructions given to an electronic computer which are combined in order to produce a specific result, hereinafter the same shall apply in this paragraph) and any other information that is to be processed by an electronic computer equivalent to a computer program.

Chapter II Patents and Patent Applications

Article 29 (Conditions for Patentability)

(1) An inventor of an invention that is industrially applicable may be entitled to obtain a patent for the said invention, except for the following:

(i) inventions that were publicly known in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application;

(ii) inventions that were publicly worked in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application; or

(iii) inventions that were described in a distributed publication, or inventions that were made publicly available through an electric telecommunication line in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application.

(2) Where, prior to the filing of the patent application, a person ordinarily skilled in the art of the invention would have been able to easily make the invention based on an invention prescribed in any of the items of the preceding paragraph, a patent shall not be granted for such an invention notwithstanding the preceding paragraph.

Article 29-2

Where an invention claimed in a patent application is identical with an invention or device (excluding an invention or device made by the inventor of the invention claimed in the said patent application) disclosed in the description, scope of claims or drawings (in the case of the foreign language written application under Article 36-2(2), foreign language documents as provided in Article 36-2(1)) originally attached to the written application of another application for a patent or for a registration of a utility model which has been filed prior to the date of filing of the said patent application and published after the filing of the said patent application in the patent gazette under Article 66(3) of the Patent Act (hereinafter referred to as "gazette containing the patent") or in the utility model bulletin under Article 14(3) of the utility Model Act (Act No. 123 of 1959) (hereinafter referred to as "utility model bulletin") describing matters provided for in each of the paragraphs of the respective Article or for which the publication of the patent application has been effected, a patent shall not be granted for such an invention notwithstanding Article 29(1); provided, however, that this shall not apply where, at the time of the filing of the said patent application, the applicant of the said patent application and the applicant of the other application for a patent or for registration of a utility model are the same person.

Article 30 (Exception to lack of novelty of invention)

(1) In the case of an invention which has fallen under any of the items of Article 29

(1) by reason of the fact that the person having the right to obtain a patent has conducted a test, has made a presentation in a printed publication, has made a presentation through electric telecommunication lines, or has made a presentation in writing at a study meeting held by an academic group designated by the Commissioner of the Patent Office, such invention shall be deemed not have fallen under any of the items of Article 29(1) for the purposes of Article 29(1) and (2) for the invention claimed in a patent application which has been filed by the said person within six months from the date on which the invention first fell under any of those items.

(2) In the case of an invention which has fallen under any of the items of Article 29

(1) against the will of the person having the right to obtain a patent, the preceding paragraph shall also apply for the purposes of Article 29(1) and (2) to the invention claimed in the patent application which has been filed by the said person within six months from the date on which the invention first fell under any of those paragraphs.

(3) In the case of an () invention which has fallen under any of the items of Article 29

(1) by reason of the fact that the person having the right to obtain a patent has exhibited the invention at an exhibition held by the Government or a local public entity (hereinafter referred to as the "Government, etc."), an exhibition held by those who are not the Government, etc. where such exhibition has been designated by the Commissioner of the Patent Office, an international exhibition held in the territory of a country of the Union of the Paris Convention or a member of the World Trade Organization by its Government, etc. or those who are authorized thereby to hold such an exhibition, or an international exhibition held in the territory of a state which is neither of a country of the Union of the Paris Convention nor a member of the World Trade Organization by its Government, etc. or those who are authorized thereby where such exhibition has been designated by the Commissioner of the Patent Office, paragraph (1) shall also apply for the purposes of Article 29(1) and (2) to the invention claimed in the

patent application which has been filed by the said person within six months from the date on which the invention first fell under any of those items.

(4) Any person seeking the application of paragraph (1) or (3) shall submit to the Commissioner of the Patent Office, at the time of filing of the patent application, a document stating thereof and, within thirty days from the date of filing of the patent application, a document proving the fact that the invention which has otherwise fallen under any of the items of Article 29(1) is an invention to which paragraph (1) or (3) of this Article may be applicable.

Chapter IV Patent Rights

Section 1 Patent Rights

Article 68 (Effect of patent right)

A patentee shall have the exclusive right to work the patented invention as a business; provided, however, that where an exclusive license regarding the patent right is granted to a licensee, this shall not apply to the extent that the exclusive licensee is licensed to exclusively work the patented invention.

Article 68-2 (Effect of patent right in the case of duration extension)

Where the duration of a patent right is extended (including the case where the duration is deemed to have been extended under Article 67-2(5)), such patent right shall not be effective against any act other than the working of the patented invention for the product which was the subject of the disposition designated by Cabinet Order under Article 67(2) which constituted the reason for the registration of extension (where the specific usage of the product is prescribed by the disposition, the product used for that usage).

Article 69 (Limitations of patent right)

(1) A patent right shall not be effective against the working of the patented invention for experimental or research purposes.

(2) A patent right shall not be effective against the following products:

(i) vessels or aircrafts merely passing through Japan, or machines, apparatus, equipment or other products used therefor; and

(ii) products existing in Japan prior to the filing of the patent application.

(3) A patent right for the invention of a medicine (refers to a product used for the diagnosis, therapy, treatment or prevention of human diseases, hereinafter the same shall apply in this paragraph) to be manufactured by mixing two or more medicines or for the invention of a process to manufacture a medicine by mixing two or more medicines shall not be effective against the act of preparation of a medicine as is written in a prescription from a physician or a dentist and the medicine prepared as is written in a prescription from a physician or a dentist.

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ – สกุล : จันทิมา แสงจันทร์
- วัน เดือน ปีเกิด : 18 พฤษภาคม 2528
- วุฒิการศึกษา : ปี 2550 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปี 2546 มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี



มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) จันทิมา เบ็ญจจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3

ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ท่าราช

อำเภอ/เขต บาง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รหัสประจำตัว 7530400A10

ระดับปริญญา ตรี โท เอก

หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ” ฝ่ายหนึ่ง และ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิขอรับรองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวข้อ การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ : ศึกษากรณี Patent Troll

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์”)

ข้อ 2. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตกลงยินยอมให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยปราศจากค่าตอบแทนและไม่มีกำหนดระยะเวลาในการนำสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ คัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า ต้นฉบับหรือสำเนา งาน ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิโดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยหรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือการกระทำอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน

สัญญาที่ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ
(นางสาวจันทิมา แฉะจำเริญ)

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
(ดร.จันทนา รอดตัญจาธิ)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ลงชื่อ.....พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวพร หวังพัฒนวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ลงชื่อ.....พยาน
(จันทนา งามว่านทอง)