

บทที่ 3

วิเคราะห์และเปรียบเทียบประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพืชระหว่างประเทศ

จากที่ได้กล่าวในบทที่แล้วว่า นานาประเทศได้เริ่มให้ความสำคัญต่อการหามาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองพืช อนุสัญญาความตกลงระหว่างประเทศ และแม้กระทั่งกฎหมายภายในของแต่ละประเทศก็ได้มีการสร้างขึ้นมากเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืช จะเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่จึงต้องมีการถูกนำมาพิจารณาว่าจะเหมาะสมแก่การนำมาคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความจำเป็นทางสังคม และเศรษฐกิจ

ในบทนี้ จะได้มาทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหาที่เกิดขึ้นในการที่เริ่มมีแนวความคิดในการคุ้มครองพืช โดยนำมาตรการทางกฎหมายต่างๆ มาใช้เพื่อคุ้มครองเทคโนโลยีใหม่ๆ อันมีผลไปถึงการคุ้มครองพืชด้วย ผู้เขียนจะขอทำการวิเคราะห์อนุสัญญาที่มีความสำคัญ และเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน และเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวความคิดของการคุ้มครองพืชมาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้นคืออนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า อนุสัญญา UPOV) และอนุสัญญา Strasbourg และที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งคืออนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป European Patent Convention 1973 (EPC) ได้มีการพัฒนาแนวความคิดมาจาก The อนุสัญญา UPOV นั้นเอง และจะมีการยกตัวอย่างของประเทศบางประเทศเพื่อประกอบความเข้าใจในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบจะเน้นเฉพาะประเทศที่มีความสำคัญ และมีแนวความคิดของการคุ้มครองพืชเป็นที่น่าสนใจที่ควรจะหยิบยกมากล่าว

โดยจะขอทำการวิเคราะห์แนวความคิดของการคุ้มครองพืชในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาแนวความคิดไปสู่นานาประเทศ เพราะเหตุว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวความคิดในการคุ้มครองพืชที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนประเทศหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในอนุสัญญา UPOV นี้ และจากแนวความคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้มี

ความพยายามที่จะคุ้มครองพืช โดยวิธีการต่างๆ) ไม่ว่าจะโดยกฎหมายสิทธิบัตร หรือกฎหมาย
เฉพาะที่บัญญัติออกมาเพื่อคุ้มครองพืชก็ตาม แต่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันแม้กระทั่งในประเทศสหรัฐ
อเมริกาเองและประเทศอื่นๆ ว่าแนวความคุ้มครองพืชดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ และสามารถ
แก้ปัญหาต่อการที่เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทต่อพืช หรือไม่ด้วย

วิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองพืช

ก่อนจะวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ก็ต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะชี้ให้เห็นถึง
จุดปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะนำเข้าสู่การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้เห็นภาพรวมของความเป็นมา
ทั้งหมด

จุดเริ่มต้นของปัญหานี้เป็นอย่างที่กล่าวมาแต่บทที่แล้วจะเห็นว่าก็มาจากการที่
เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ามามีบทบาทต่อสิ่งมีชีวิต
และจากการที่พืชเริ่มได้รับความสนใจในทางการพาณิชย์เป็นอย่างมาก
ในคริสต์ทศวรรษที่ 19 นี้เอง หลายๆ บริษัทในหลายๆ ประเทศได้ลงทุนในมหาวิทยาลัยและ
บริษัทเพื่อการค้นคว้า ทดการวิจัย หากกรรมวิธีที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดมาใช้ในการเพาะปลูกพืชเพื่อ
การสร้างพืชใหม่และพันธุ์พืชใหม่

เมื่อเราพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงระบบการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งเป็นกฎหมายที่รัฐบาลของแต่ละประเทศได้
ให้สิทธิแก่ผู้ประดิษฐ์ และผู้มีสิทธิในสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น ที่จะขอรับการคุ้มครองตามระบบ
สิทธิบัตรของประเทศของตนเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการประดิษฐ์และปรับปรุงพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมให้ผู้ประดิษฐ์ได้พยายามคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม การให้สิทธินี้ในแง่
จะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นการให้สิทธิโดยเด็ดขาดแต่ผู้เดียว (exclusive right)
แต่สิทธิบัตรนี้เป็นระบบกฎหมายภายในประเทศของตนเท่านั้น จึงมีแนวความคิดของการตั้ง
ระบบสิทธิบัตรระหว่างประเทศให้มีความคิดที่สอดคล้องกันมากที่สุด เพื่อให้แต่ละประเทศยอมรับ
ให้การคุ้มครองสิทธิบัตรของกันและกันเพื่อจัดอุปสรรคในการพัฒนาทางการอุตสาหกรรม
อนุสัญญากรุงปารีส หรือ The Paris Convention for The Protection of
Industrial Property จึงได้ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประเทศผู้นำทาง
อุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เริ่มแรกของอนุสัญญานี้ในวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน
อุตสาหกรรม (industrial property) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความหมายไม่เฉพาะแต่

ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่รวมไปถึงผลผลิตทางเกษตรกรรม ได้แก่ wines gains fruit cattle และอื่นๆ¹ จึงได้เกิดข้อถกเถียงว่า สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับทางชีวภาพ (biotechnological product) ก็น่าจะรวมอยู่ในความหมายของ "Industrial property" ด้วยอันอาจจะเป็นการขยายการคุ้มครองไปถึงพืชโดยปริยาย การที่มีแนวความคิดในการขยายระบบกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองพืชนั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาในการขอรับสิทธิบัตร และการขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรอย่างมาก ผู้เขียนขอแยกประเด็นปัญหาที่น่าทำการศึกษาดังต่อไปนี้

3.1 ปัญหาที่ 1 การใช้เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรภายใต้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรแก่การขอรับการคุ้มครองพืช

โดยทั่วไป การจะขอรับการคุ้มครองภายใต้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรนั้น ในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายสิทธิบัตรที่ออกเป็นกฎหมายมาเพื่อใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และความต้องการของแต่ละประเทศ ซึ่งไม่สามารถบังคับไปถึงประเทศอื่นๆ ได้ แต่ถ้าหากว่ามีการทำข้อตกลงระหว่างประเทศให้มีการยอมรับสิทธิบัตรของอีกประเทศหนึ่งถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้ ก็สามารถใช้บังคับได้ในกลุ่มสมาชิกนั้นๆ ดังเช่น อนุสัญญากรุงปารีส ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาแต่ว่าอนุสัญญานี้มีข้อกีดกันขึ้นมาเป็นระบบสิทธิบัตรระหว่างประเทศแต่เป็นเพียงหลักการพื้นฐานที่ผูกพันประเทศภาคีให้ต้องจัดทำมีกฎหมายสิทธิบัตรภายในประเทศ ให้มีการสอดคล้องกับหลักที่วางไว้ในอนุสัญญานับนี้แต่นั้นมีข้อปัญหาที่จะกล่าวในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เงื่อนไขที่เป็นที่ยอมรับกันในหลักการว่าสิ่งที่จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้นั้นจะต้องประกอบด้วย²

1. Novelty (ความใหม่)
2. Inventive Step (การมีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น)
3. Industrial Applicability (การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม)
4. Sufficient Disclosure (การเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์)

1 Bent, Stephen., et al., Intellectual Property Rights In Biotechnology Worldwide, P.40.

2 Christie, Andrew, Patents for Plant Innovation, EIPR P.394.

1. ความใหม่ (Novelty)

หลายๆ ประเทศยอมรับหลักการเกี่ยวกับความใหม่ว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องเป็นสิ่งใหม่ยังไม่เคยถูกนำมาเผยแพร่แก่สาธารณชนก่อนวันที่ได้มีการยื่นคำขอสิทธิบัตร

หลักการของความใหม่นั้นมักจะเป็นการพิจารณาจากการโฆษณาเผยแพร่ซึ่งก็มิได้จำกัดเฉพาะการโฆษณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสิ่งตีพิมพ์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการกระทำต่างๆ ที่ทำให้สาธารณชนรับรู้ได้ถึงสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ โดยมากมักจะเปรียบเทียบกับสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่รู้จักหรือค้นพบโดยสาธารณชนแล้วก่อนสิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับการคุ้มครอง นั่นคือ งานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือ "State of Art" หรือ "Prior Art" ซึ่งทั้ง 2 คำมีความหมายว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สาธารณชนได้มีการใช้ประโยชน์มาก่อนการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ³

จากคำถามที่ว่าพืช หรือสิ่งมีชีวิตจะสามารถเข้าหลักเกณฑ์ความใหม่ของการขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น พืชนั้นเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ แต่เมื่อมนุษย์มีการนำเทคนิคโคลนนิ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการแยกชิ้นจากพืชชนิดหนึ่งไปสู่อีกชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดพืชใหม่ขึ้นมา ความยากจึงมาอยู่ที่เงินของสิ่งมีชีวิตอันเป็นรูปแบบขององค์ประกอบของชีววิทยาที่มีอยู่ในเซลล์ของพืช ซึ่งโดยหลักชีววิทยาคือสิ่งที่มีชีวิตแล้วตามธรรมชาตินั่นเอง เคยมีคำตัดสินใน The Federal Republic of Germany ตัดสินไว้ในหลายๆ คดีว่า ความมีอยู่ของสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่สามารถแยกออกจากความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์นั้น นอกจากว่ามีการใช้ความพยายามและความชำนาญในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น และความชำนาญที่ถูกนำมาใช้ในสิ่งประดิษฐ์นั้นไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน⁴ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหลายๆ คดีที่มีการตัดสินออกมาในแนวทางว่า เมื่อเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature) แล้วก็ไม่สามรถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 ของกฎหมายสิทธิบัตรลักษณะ 35 USC และในคดี Re Mancy (499 F.2d 1289 (C.C.P.A. 1974)) นั้น ศาลยังตัดสินว่า

3 Beier, F.K., and Straus, Joseph, Patents in a Time of Rapid Scientific and Technological Change: Inventions in Biotechnology, OECD, P.42.

4 Straus, Joseph, Intellectual Property Protection of Biotechnological Inventions [WIPO], P.80-81.

ข้ออ้างสิทธิเป็น product of nature เพราะขาดความใหม่ (novelty) ตามมาตรา 102 ของลักษณะ 35 USC แต่ก็ยังมีอีกหลายๆ คดีที่ตัดสินตรงกันข้ามกับแนวความคิดดังกล่าว โดยเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนการยื่นคำขอสิทธิบัตรไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นสิ่งใหม่ ควรจะพิจารณาประเด็นของการถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนก่อนหรือไม่ ถ้าความมีอยู่ของการรวมกับของสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่ค้นพบหรือรู้จักมาก่อนก็น่าจะเข้าหลักเกณฑ์ของความใหม่ ในทางตรงกันข้าม ถ้าการรวมกับของสิ่งที่สาธารณชนรู้จักโดยสาธารณชนรู้จักมาก่อนก็เท่ากับเป็นการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมีอยู่ของสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนก็ไม่จัดว่าเป็นสิ่งใหม่⁵

แต่นั้นก็มีได้หมายความว่าจะทำให้ปัญหายุติลงได้ ความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์ ถ้ามาพิจารณาในประเด็นพันธุ์ที่พืชสามารถแยกออกมาได้ต่างหากจากพืชเดิมเลย คำถามที่ตามมาก็คือจะไม่เห็นว่าจีนที่อยู่ในพืชที่แยกออกมาโดยนักผสมพันธุ์พืชนั้นจะมีสถานะอย่างไร และระบบกฎหมายสิทธิบัตรจะครอบคลุมไปถึงหรือไม่ เพราะจีนที่แยกออกมานั้นก็มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ผลผลิตที่ได้มานั้นไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนก็น่าจะอยู่ในความหมายของความใหม่ มีคดีในประเทศสหราชอาณาจักร Genetech V. Wellcome Foundation (1987) RPC 553 ศาลได้ตัดสินปฏิเสธข้ออ้างสิทธิโดยอ้างเหตุผลว่า การผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาเกี่ยวข้องนั้นไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เพราะประกอบด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นคือ DNA จึงไม่เป็นสิ่งใหม่⁶ ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่า สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น จีนในพืชนั้นจะเข้าหลักเกณฑ์ความใหม่หรือไม่

5 Diamond V. Chakrabarty 447 303.(1980)

6 Hird, Sean and Peeters, Michael. UK Protection for Recommendation DNA-Exploring the Options. European Intellectual Property Review, Vol. 13 Issue 9 (Sept. 1991) P.334-339.

2. Inventive Step (มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น)

โดยหลักทั่วไป สิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องไม่เป็นที่เห็นประจักษ์ชัดแก่บุคคลผู้มีความชำนาญระดับทั่วไป เพื่อแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรกับสิ่งที่มีการค้นพบแล้ว ดังนั้น จึงต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นกว่าสิ่งที่เคยปรากฏมาแล้ว โดยพิจารณาความแตกต่างนั้นจากความสามารถของบุคคลผู้มีความชำนาญว่า ไม่สามารถทราบถึงขั้นตอนการประดิษฐ์นี้ได้

จากเงื่อนไขข้อนี้อาจจะเป็นการยากแก่ผู้ยื่นคำขอสิทธิบัตรแก่พืช เพราะการผสมพันธุ์พืชโดยทั่วไปก็มักจะเกิดจากมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความชำนาญในระดับหนึ่ง อีกทั้งกรรมวิธีผสมพันธุ์พืชก็มักเป็นวิธีการธรรมดาที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของ inventive step เลย การรวมกันของสิ่งที่เคยเป็นที่รู้จักกันมาแล้วจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นกว่าที่เคยปรากฏมาแล้ว⁷ เพราะเป็นการใช้ผลการทดลองขั้นพื้นฐาน และกรรมวิธีพื้นฐานที่ไม่มีความซับซ้อนอะไรมาใช้ในการผสมพันธุ์พืช ข้อโต้แย้งจึงมักจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่เคยค้นพบมาแล้วได้มีการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ มาก่อน และมีการคาดการณ์ว่าสิ่งนั้นจะประกอบด้วยสิ่งที่เคยค้นพบมาแล้ว (Prior Art) หรือไม่ ดังนั้นปัญหาระหว่าง Inventive Step หรือ non-obviousness กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จึงมักจะเป็นการยากที่จะอธิบาย⁸

ในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพืชดังกล่าวมาในบทที่ 1 นั้น สิ่งประดิษฐ์พืชก็มักจะเป็นผลผลิตที่ได้มามีลักษณะเฉพาะ กรรมวิธีที่เราใช้ในการสร้างพืชก็สามารถพิสูจน์ และเห็นได้ แต่มันก็ยังเป็นลักษณะขั้นตอนที่สามารถพบได้ในสิ่งประดิษฐ์พืชอื่น) inventive step พืชมักจะถูกพบในขั้นตอนเพื่อผลิตผลผลิตมากกว่าที่ตัวผลผลิตเอง ดังนั้น จะพบ inventive step ในพืชจึงเป็นเรื่องยาก นอกจากจะ

7 Heitz, Andre. Intellectual Property in New Plant Varieties and Biotechnological Inventions. EIPR, Vol.10 Issue 1 (January 1988). PP.297-301.

8 Christie, Andrew. Patents for Plant Innovation, EIPR. P.401.

แสดงให้เห็นชัดเจนโดยผู้มีความชำนาญ มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นการขาดขั้นตอนดังกล่าวในพืชที่จะขอรับสิทธิบัตร

3. Industrial Application or Utility

(ประโยชน์ที่ใส่ลงในทางอุตสาหกรรม)

เป็นที่ยอมรับกันว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นจะเข้าเงื่อนไขนี้ได้จะต้องเป็นสิ่งที่สามารถใส่ประโยชน์ได้ในภาคอุตสาหกรรม และรวมไปถึงภาคเกษตรกรรมด้วย หลายๆ ประเทศใช้หลักการใส่ประโยชน์ต่อการใส่ประโยชน์นี้เป็นจุดแบ่งแยกระหว่างการค้นพบที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ (non-patentable discoveries) และสิ่งประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ (patentable invention) แม้ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้คำว่า useful หรือ utility ก็ตาม แต่โดยหลักการแล้ว มีลักษณะความหมายเช่นเดียวกัน คือ ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อการใส่ประโยชน์⁹

ถ้าดูจากความหมายแล้วมีแนวความคิดว่า สิ่งประดิษฐ์พืชที่ประกอบเป็นพืชใหม่ อาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์นี้ได้เพราะ มีวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม แต่ถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์พืชที่ไม่ได้ประกอบด้วยพืชใหม่จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ เช่น การใช้ประโยชน์ในห้องทดลองโดยการแยก plasmid จากพืชชนิดหนึ่งไปใส่พืชอีกชนิดหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นพบ plasmid และสามารถนำเข้าไปใส่ plasmid ใหม่ได้ ได้มีแนวความคิดของ The International Bureau of WIPO กล่าวไว้ว่า "plasmid ใหม่เป็นประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าเช่น การโยกย้ายเซลล์ของพืช ดังนั้น จึงน่าจะอยู่ในความหมายของ Industrial Applicability ที่มีความหมายกว้าง¹⁰

ถ้าความหมายของเงื่อนไขดังกล่าวสามารถตีความได้กว้างขวาง ปัญหา

9 Straus, Joseph, Intellectual Property Protection of Biotechnological Inventions, (WIPO), P.83.

10 Christie, Andrew, Patenting Biotechnology: A Practical Approach. Rutgers Computer Technology Law Journal, Vol.11 (1985) P.407-429.

ในการพิจารณาสหสิทธิบัตรแก่พืช ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการที่ผู้ยื่นคำขอจะชี้ให้เห็นถึง ประโยชน์การใช้สอยของสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ

4. Sufficient Disclosure of Specification

(การเปิดเผยรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์)

การบรรยายรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์โดยผู้ประดิษฐ์นั้น เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งแก่ คำขอสิทธิบัตร เพื่อให้สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ มีสิทธิที่จะรับสิทธิบัตรได้ การบรรยาย นั้นจะเป็นการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์ เพื่อให้บุคคลผู้มีความชำนาญ สามารถผลิตงานประดิษฐ์นี้ออกมาได้ โดยการบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร และภาพวาด ในทางปฏิบัตินั้นจะเป็นการเขียนบรรยายลักษณะและกระบวนการในการผลิตและการใช้ ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์และระเบียบวิธีการประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำมาประดิษฐ์ได้

การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต เช่น พืช ดูเหมือนว่าในทางปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากเพราะบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ที่จะ บรรยายพืชโดยใช้การบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร และภาพวาดเท่านั้น เพราะเหตุว่าระบบ ชีวิตของพืชมีความสลับซับซ้อน จนอาจจะบรรยายรายละเอียดได้ไม่ครบถ้วน¹¹

ในประเด็นนี้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประเภทจุลชีพ (microorganism) ได้เป็นที่ยอมรับ กันโดยทั่วไปไม่ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป โดยยอมรับหลักเกณฑ์การฝาก ตัวอย่างของจุลชีพไว้ที่สถาบันเก็บตัวอย่าง ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขของการเปิดเผยรายละเอียด เช่นกันแต่ในส่วนของพืชนั้น ยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะดำเนินการ เช่นเดียวกับจุลชีพได้ หรือไม่ ในการฝากตัวอย่างของพืช ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับหลักการของการเปิดเผย รายละเอียดเกี่ยวกับพืชโดยการฝากตัวอย่างได้ โดย Patent and Trademark Office ของ U.S.A. ยอมรับเป็นวิธีหนึ่งทางปฏิบัติที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 112 ลักษณะ 35 USC ดังเช่นในคดี Ex parte Hibberd 227 USPQ 443 (1985 POBAI) ที่

11 Ihnen, Jeffrey L., Patenting Biotechnology: A Practical Approach. Rutgers Computer Technology Law Journal. Vol.11 (1985) PP.407-429.

ศาลยอมรับว่าการฝากตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชไว้ก็เท่ากับปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเปิดเผยข้อมูลของสิ่งประดิษฐ์¹² แต่ในหลายๆ ประเทศก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าจะเหมาะสมหรือไม่ และดูเหมือนว่าเงื่อนไขข้อนี้จะเป็นประเด็นหลักในการที่พิจารณาว่าพืชไม่ควรได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร

3.2 ปัญหาที่ 2 อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช (The International Convention for the Protection of New Varieties of Plant (หรืออนุสัญญา UPOV) และอนุสัญญาสตราสบูร์ก (อนุสัญญา Strasbourg) แก่ปัญหาในการคุ้มครองพืชหรือไม่ จากจุดบัพพร่องของกฎหมายสิทธิบัตรที่ว่าเงื่อนไขขอรับสิทธิบัตรแก่พืชนั้นมีความยากในทางปฏิบัติ และมีแนวความคิดของฝ่ายต่างๆ ได้ทำการวิเคราะห์และโต้แย้งไว้ จึงมีความพยายามที่จะสร้างมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม และให้มีความสอดคล้องกับการคุ้มครองพืชมากกว่า ดังนั้นอนุสัญญาและสนธิสัญญามากมายได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวางมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะแก่การคุ้มครองพืชดังที่ได้อธิบายมาแล้วในบทที่ 2¹³

1) สาระสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช

ในปี 1961 อนุสัญญา UPOV ได้ถูกสร้างขึ้นโดยความตกลงของประเทศต่างๆ รวม 17 ประเทศ หลักการสำคัญของ UPOV นี้มีสาระสำคัญคล้ายๆ กับอนุสัญญากรุงปารีสที่เกี่ยวข้องกับระบบกฎหมายสิทธิบัตร แต่ได้มีการบัญญัติหลักการบางประการเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะสมแก่การคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืช พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 1972 และ 1978)¹⁴

1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) (Article 3 ของอนุสัญญา UPOV) เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส

12 Ibid.,

13 ดูคำอธิบายในบทที่ 2 หัวข้อ 2.4

14 Bent, Stephen A., et al. Intellectual Property Rights In Biotechnology Worldwide, PP.55-61.

2. ได้สร้างหลักเกี่ยวกับการพิจารณาพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญานี้คือ Distinctiveness, Homogeneity และ Stability ขึ้นเพื่อเป็นเงื่อนไขทางเทคนิคที่จะคุ้มครองสิทธิแก่พันธุ์พืชโดยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะสำคัญประการหนึ่งหรือมากกว่าเพื่อให้เห็นความแตกต่างจากพันธุ์อื่นที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วในเวลาที่ได้ยื่นคำขอ (Article 6)
3. จะคุ้มครองสิทธิของนักผสมพันธุ์พืชในการขาย หรือมีเพื่อขายสำหรับพืชหรือส่วนของพืชที่มีใช้ส่วนที่ขายขยายพันธุ์ (Article 5)
4. มีกำหนดเวลาคุ้มครองไว้ 18 ปี
5. ใน มาตรา 2 (1) ได้วางข้อผูกพันไว้ว่า ประเทศภาคีจะต้องจัดการคุ้มครองแก่ตระกูลและชนิดของพืชเดียวกัน (same botanical genus หรือ species) ภายใต้รูปแบบกฎหมายลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ กฎหมายสิทธิบัตร หรือการคุ้มครองในรูปกฎหมายพิเศษ (sui generis) ถ้าประเทศภาคีจัดให้มีการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร เงื่อนไขต่างๆ และผลทางกฎหมายจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา UPOV นี้
6. ในการแก้ไขเมื่อปี 1978 ได้ยกเว้นการคุ้มครองตามมาตรา 2 (1) ไว้ว่าประเทศภาคีที่จัดให้มีการคุ้มครอง โดยกฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืช ก็ยังคงให้สิทธินั้นดำเนินต่อไปได้ โดยจะต้องแจ้งให้ The Secretary-General of UPOV ทราบด้วย ตาม Article 37 (1)(2) วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาเป็นประเทศภาคีได้ และนี่เองจึงเป็นการให้สิทธิสหรัฐอเมริกาในการใช้ข้อยกเว้นนี้ที่จะคุ้มครองพืชโดยการใช้อย่างเฉพาะเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายสิทธิบัตรโดยไม่ขัดต่อหลักวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา UPOV มาตรา 2 (1) เลย
7. พันธุ์ใหม่นั้นจะต้องไม่เคยถูกเปิดเผยแก่สาธารณชนมาก่อนซึ่งก็มี เช่น พันธุ์พืชนั้นจะต้องไม่เคยมีการถูกเสนอขายพันธุ์พืชหรือการพาณิชย์ตามที่ตกลงกันกับผู้ผสมพันธุ์พืชในขณะที่ยื่นคำขอ หรือ 4 ปีก่อนการยื่นคำขอ คุ้มครองสิทธิในประเทศภาคีใดๆ (มาตรา 6 (1) (b))
8. สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญา UPOV นี้คือการผลิตพันธุ์พืชเพื่อ

วัตถุประสงค์การพาณิชย์และการเสนอเพื่อการขายและการตลาดของ
 สิ่งเหล่านั้น และยังมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นผลิตหรือแพร่พันธุ์และการใช้หรือ
 การนำเข้าของพันธุ์นั้นๆ เพื่อการขายและการตลาด แต่ก็มีข้อยกเว้น
 เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างพันธุ์อื่นๆ (มาตรา 57)

โดยสรุปความสำคัญของ UPOV นี้ก็เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาคู่ครอง
 สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับพืชด้วยกฎหมายสิทธิบัตร จุดแตกต่างของอนุสัญญา UPOV และอนุสัญญา
 กรุงปารีสนั้นจะเห็นได้ว่า อนุสัญญากรุงปารีสนั้นเป็นการให้ประเทศภาคีใช้ดุลพินิจและความคิด
 ในการที่จะกำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการอนุญาตสิทธิบัตรเยี่ยงคนในชาติของตนเอง
 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทก่อน แต่อนุสัญญา UPOV นั้นไม่ได้เป็นการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติ
 เยี่ยงคนในชาติ เช่นในอนุสัญญากรุงปารีสเท่านั้น แต่ได้หลุดเลยไปถึงรายละเอียดของบทบัญญัติ
 ซึ่งแต่ละประเทศภาคีจะต้องนำไปปฏิบัติตามในรายละเอียดโดยกำหนดหลักการที่เป็นรูปแบบและ
 ความแน่ชัดเกี่ยวกับการคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืชไม่ เพียงแต่เพื่อพัฒนาการเกษตรกรรมในประเทศ
 สมาชิกเท่านั้นแต่เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้สมพันธุ์พืชด้วย¹⁵

จุดสำคัญอีกประการหนึ่งของอนุสัญญา UPOV ก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหเกี่ยวกับเรื่อง
 การเปิดเผยข้อมูลของสิทธิบัตรเกี่ยวกับประโยชน์ต่อการใช้สอยของสิ่งประดิษฐ์ที่ขอสิทธิบัตรด้วย
 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ว่าให้มีการยื่นตัวอย่างพืช เพื่อให้มีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ควร
 จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ การตรวจสอบนั้น คือ ลักษณะของ distinctiveness,
 uniformity และ stability ของพืชหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า DUS อันเป็นเงื่อนไขประการ
 สำคัญที่จะเป็นการขอรับการคุ้มครองภายใต้ระบบของอนุสัญญา UPOV แทนเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 สำหรับการขอรับสิทธิบัตรตามระบบกฎหมายสิทธิบัตร

ในหลักการของอนุสัญญา UPOV ยังมีจุดที่น่าจะรู้คือ ได้พยายามสร้างหลักแนว
 ความคิดของสิทธิในการคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืช (Plant Variety Right (PVR)) หรือ
 ที่เรียกอีกอย่างว่าสิทธิของผู้สมพันธุ์พืช (plant Breeder right (PBR)) ซึ่งมีเป็นหลัก

15 Greengrass, Barry, UPOV and the Protection of Plant
 Breeders - Past Developments, Future Perspectives. IIC Vol.20
 No. 5/1989, P.622-635.

การของการให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของสิทธิ เช่นเดียวกับของกฎหมายสิทธิบัตร แต่จุดที่แตกต่างจากกฎหมายสิทธิบัตรก็คือ เป็นสิทธิที่ให้แก่ผลผลิตสุดท้ายมากกว่าที่จะเป็นกรรมวิธี (process) ดังที่กฎหมายสิทธิบัตรคุ้มครองไปถึงด้วย PVR หรือ PBR จัดขึ้นมาเพื่อให้สิทธิความเป็นเจ้าของแก่พืชหรือพันธุ์พืชซึ่งได้ถูกสร้างมาโดยการผสมพันธุ์เพื่อที่จะสามารถคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืชเหล่านั้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ

2) หลักเกณฑ์ Distinctiveness, Uniformity และ Stability (DUS)

จากหลักเกณฑ์ของมาตรา 6 ของ UPOV นั้นได้สร้างหลัก DUS ไว้ คือ¹⁶

Distinctiveness นั้นหมายความว่า อนุสัญญาพันธุ์พืชจะต้องมีลักษณะที่มี

ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในลักษณะสำคัญใดลักษณะหนึ่งหรือมากกว่าในทาง morphological หรือลักษณะทางกายภาพ หรือลักษณะอื่นๆ

จากพันธุ์ที่ได้เป็นที่รู้จักหรือมีอยู่แล้วในเวลาที่เป็นคำขอ

Uniformity นั้นเป็นความเกี่ยวพันระหว่าง homogeneity ของ

ลักษณะการของการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศ (its sexual reproduction หรือ vegetative propagation) กับลักษณะการแพร่พันธุ์ที่มีลักษณะแน่นอนในลักษณะที่สำคัญ

Stability หมายความว่า พันธุ์พืชนั้นยังคงมีลักษณะเหมือนอย่างที่ได้มี

การขยายเอาไว้ หลังจากที่ได้มีการผสมพันธุ์หรือเผยแพร่พันธุ์

อีกครั้งหนึ่งในลักษณะพันธุ์พืชทางการค้า

หลักเกณฑ์ทั้งหมดนำมาใช้ในการพิจารณาความใหม่และความแตกต่างของพันธุ์พืช

ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา UPOV

3) วิเคราะห์มาตรา 2 ของ อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช

(อนุสัญญา UPOV)

จุดประสงค์หลักของอนุสัญญา UPOV ก็คือเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

16 Senate Standing Committee on National Resources, Plant Variety Rights (Victoria: Canberra Publishing and Printing Co, 1984)

โดยใช้หลักการเบื้องต้นเดียวกัน และยังได้กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองพืชบางแนวเดียวกันกับประเทศภาคีต่างๆ คือ หลักเกณฑ์ national treatment นั้นเอง ซึ่งคล้ายกับหลักของอนุสัญญากรุงปารีสที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2

จากบทบัญญัติมาตรา 2 ของอนุสัญญา UPOV นี้รูปแบบของการคุ้มครองสิทธิของผู้ผสมพันธุ์พืชนั้น เริ่มมีชัดเจนขึ้น เพราะตามมาตรานี้ได้ให้ประเทศภาคีเลือกการคุ้มครองสิทธิโดยระบบกฎหมายสิทธิบัตร หรือระบบกฎหมายพิเศษเพื่อคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืช ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าก็คือ ระบบการคุ้มครองพืช หรือผู้ผสมพันธุ์พืช แต่ถึงแม้กระนั้นก็ตาม ยังกำหนดต่อไปว่าจะต้องจัดให้มีเพียงระบบกฎหมายลักษณะเดียวสำหรับการคุ้มครองชนิดของพืชเดียวกัน (same botanical species) เท่านั้น

จากบทบัญญัติของมาตรา 2 ของอนุสัญญา UPOV เป็นการยอมรับหลักการการห้ามการคุ้มครองสิ่งเดียวกันภายใต้ระบบกฎหมายสองระบบที่แตกต่างกันนั่นคือทั้งระบบกฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืชแต่ถ้าพิจารณาอนุสัญญา UPOV ที่ได้แก้ไขเมื่อปี 1978 และปี 1982 ตามมาตรา 37 แล้วนั้น มีการอนุญาตให้มีการสละสิทธิการห้ามการคุ้มครองพืชภายใต้ทั้งระบบกฎหมายสิทธิบัตร และระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืชและยังเป็นการอนุญาตให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรและกำหนดเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้คุ้มครองพืชได้ด้วย จากมาตรานี้เท่ากับว่าเป็นการอนุญาตให้สิ่งของเดียวกันสามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทั้ง 2 ระบบ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้อาศัยข้อยกเว้นนี้ทำการสละสิทธิ ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถมีบทบัญญัติกฎหมาย 2 ลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อคุ้มครองพืช นั่นคือ กฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายคุ้มครองพืชโดยเฉพาะ (PPA และ PVPA) ได้มีการพยายามแสดงความเห็นว่าทั้ง 2 มาตรานี้ จริงๆ แล้วเป็นการห้ามการคุ้มครองโดยระบบกฎหมาย 2 ระบบหรือไม่ มีความเห็นแยกเป็น 2 ฝ่าย^{17,18} คือ

17 Bent, Stephen A., et al., Intellectual Property Rights in Biotechnology Worldwide, PP.70-75.

18 Adler, Reid G., Can Patents Coexist With Breeder Right? Developments in U.S. and International Biotechnological Law. IIC Vol.17 No.2/1986 PP.195-227.

ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ไม่ได้เป็นการห้ามการคุ้มครองโดยระบบกฎหมายสิทธิบัตรสำหรับพันธุ์พืชเลย ถ้าพันธุ์พืชใดไม่ได้อยู่ในข่ายของระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชแล้ว ก็น่าที่จะใช้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรคุ้มครองได้ และจากการที่ระบบกฎหมายสิทธิบัตรเป็นระบบกฎหมายที่แตกต่างจากระบบกฎหมายเฉพาะที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา UPOV เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรนั้นเป็นการคุ้มครองสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรที่มีการอ้างสิทธิเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีพืชที่เป็นผลผลิตหรือส่วนต่างๆของพืชที่สามารถแยกความแตกต่างได้ในคำขอสิทธิบัตร และเข้าเงื่อนไขของการขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตร แต่ในอนุสัญญา UPOV นั้นเป็นการคุ้มครองพืช และส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์(ตามที่กำหนดในมาตรา 5(1) ของอนุสัญญา UPOV) และการขอรับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญา UPOV นี้ไม่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ inventive step หรือ Non-obviousness อีกทั้งการบรรยายลักษณะขั้นตอนการประดิษฐ์ก็ไม่จำเป็นต้องกระทำเช่นกัน เพียงแต่เห็นว่าถ้าจะขอรับการคุ้มครองภายใต้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระบบกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อเป็นการสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นรูปแบบในอนุสัญญากรุงปารีส ฝ่ายนี้จึงมีความเห็นว่าไม่มีการห้ามการคุ้มครองโดยกฎหมาย 2 ระบบในอนุสัญญา UPOV

แต่ฝ่ายที่มีความเห็นตรงกันข้ามนั้นได้ทำให้เหตุผลว่าอนุสัญญา UPOV นั้น โดย

หลักการเป็นการห้ามการคุ้มครองสิ่งเดียวกันภายใต้ระบบกฎหมาย 2 ระบบนั้นคือระบบกฎหมายสิทธิบัตร และระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืช เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร และสร้างระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืชโดยเฉพาะ แต่จากการที่มีการแก้ไขในปี 1978 ทำให้มีแนวความคิดว่า พืชชนิดเดียวกันอาจจะได้รับการคุ้มครองโดยระบบกฎหมาย 2 ระบบ ซึ่งฝ่ายนี้เห็นว่า ความเป็นจริงอนุสัญญา UPOV ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสิทธิของผู้ผสมพันธุ์พืชและผู้ประดิษฐ์ตามระบบกฎหมายสิทธิบัตร จึงควรที่จะแยกความแตกต่างระหว่าง 2 ระบบกฎหมายนี้ และมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างกฎหมายสิทธิบัตร หรือระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองพืชหรือสิทธิผู้ผสมพันธุ์พืชอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยสรุปนี้เองจึงเป็นแนวความคิดของการคุ้มครองสิทธิในพืชหรือพันธุ์พืช (PVR หรือ PBR) ซึ่งได้รับแนวความคิดมาจากอนุสัญญา UPOV วัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์พืช และจัดให้มีการเป็นเจ้าของสิทธิในพืชหรือพันธุ์พืชซึ่งได้มาจากการสร้างโดยการผสมพันธุ์ไม่ว่าจะโดยวิธีการธรรมชาติหรืออาศัยเทคนิค เช่น เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามา

ช่วยก็ตาม ให้มีการคุ้มครองสิทธิได้ เช่นเดียวกับระบบกฎหมายสิทธิบัตร แต่ PVR หรือ PBR นี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นแนวความคิดของรูปแบบการคุ้มครองพืชซึ่งมุ่งที่จะคุ้มครองแก่พืชหรือพันธุ์พืชและส่วนของพืชที่ใช้ในการแพร่พันธุ์หรือเมล็ดพืชเพื่อการค้าขายและการพาณิชย์โดยมีการกำหนดเงื่อนไขของการคุ้มครองสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ DUS ดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งมีความเคร่งครัดน้อยกว่าเงื่อนไขของระบบกฎหมายสิทธิบัตร

จึงเป็นข้อถกเถียงที่ต่อมาได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการประชุมตกลงกันในอนุสัญญา Strasbourg เมื่อปี 1963 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นเรื่องอะไรควรเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ โดยมาตรา 2 ระบุว่าประเทศภาคีไม่ผูกพันที่จะให้การคุ้มครองสิทธิบัตรแก่พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ หรือกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา สำหรับการผลิตพืช และสัตว์ แต่ยกเว้นไม่นำไปใช้กับการผลิตที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ และผลผลิตของสิ่งนั้น ตามมาตรา 2 ของอนุสัญญา strasbourg ซึ่งมาตราดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากอนุสัญญา UPOV ไม่ต้องจัดให้มีการคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืชโดยกฎหมายสิทธิบัตร จากอนุสัญญา Strasbourg นี้กลับทำให้เกิดปัญหาการตีความอีกว่าถึงแม้จะไม่ได้ผูกมัดว่าจะต้องจัดให้มีการคุ้มครองสิ่งที่กล่าวมาโดยกฎหมายสิทธิบัตรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ UPOV ในการไม่ต้องการให้พืชได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบกฎหมายทั้ง 2 ระบบในสิ่งเดียวกัน แต่ก็ยังอาจตีความโดยปริยายว่า ประเทศภาคีมีสิทธิใช้ดุลพินิจที่จะแยกสิ่งประดิษฐ์ได้ออกจากการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตรก็ได้ แต่ประเด็นที่เป็นที่ยอมรับจากอนุสัญญานี้ทำให้เราเห็นว่าระบบกฎหมายสิทธิบัตรนั้นไม่เหมาะสมที่จะคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืช แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คลี่คลายปัญหาเกี่ยวกับการนำระบบกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้คุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืชได้เลย แนวโน้มของการต้องการที่จะแยกพืชจากสิทธิบัตรนั้นเป็นที่ยอมรับโดยเสียงส่วนมากของประเทศต่างๆ โดยคิดว่าพืชควรได้รับการคุ้มครองโดยระบบเดียวโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ธรรมดาและไม่ซับซ้อนนั่นคือ ระบบ PVR หรือระบบ PBR ที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา UPOV เป็นการพยายามที่จะลดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการคุ้มครองพืชมากที่สุดเพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่แพร่พันธุ์ด้วยตนเองได้

3.3 ปัญหาที่ 3 การคุ้มครองพืชในกลุ่มประเทศยุโรป และปัญหาบางประการ

อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปหรือ THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (อนุสัญญา EPC) ได้มีการลงนามกันเมื่อปี 1973 โดยมาตรา 53(b) ได้อาศัยหลักเกณฑ์ที่สำคัญจาก

อนุสัญญา UPOV และอนุสัญญา STRASBOURG มาเป็นเงื่อนไขในการบัญญัติเกี่ยวกับข้อห้ามในการให้สิทธิบัตรแก่สิ่งมีชีวิต THE EUROPEAN PATENT CONVENTION ได้จัดรวบรวมขึ้นโดยกลุ่มประเทศยุโรปเพื่อทำความตกลงกันในระดับระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศยุโรปเพื่อที่จะปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติใน อนุสัญญานี้ และให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรด้วย

"EUROPEAN PATENTS SHALL NOT BE GRANTED IN RESPECT OF PLANT OR ANIMAL VARIETIES OR ESSENTIALLY BIOLOGICAL PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF PLANTS OR ANIMALS, THIS PROVISION DOSE NOT APPLY TO MICROBIOLOGICAL PROCESSES OR THE PRODUCT THEREOF"¹⁹

จากหลักสำคัญที่ต้องการแยกการคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืชออกจากระบบกฎหมายสิทธิบัตรอย่างเคร่งครัด ประเทศสมาชิกของกลุ่ม EEC ได้พยายามสร้างหลักเกณฑ์ระหว่างระบบกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพืชให้ชัดเจน ในบทมาตรา 52 ของอนุสัญญา EPC นี้ ได้แยกให้เห็นถึงสิ่งที่ควรจะขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ หลักการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับสิทธิบัตรก็เป็นไปในลักษณะทั่วไป²⁰

1. เป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ (PATENTABLE SUBJECT MATTER)
2. มีความใหม่ (NOVELITY)
3. มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น (INVENTIVE STEP)
4. มีประโยชน์ต่อการนำใช้สอยในทางอุตสาหกรรม (INDUSTIAL APPLICATION)
5. เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์
(DISCLOSURE OF THE PATENT SPECIFICATION)

19 มาตรา 53 (b) ของ The European Patent Convention (EPC).

20 Christie, Andrew, Patents for Plant Innovation. (EIPR)

1) ปัญหาอะไรคือสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้

1.1 ผลผลิต (PRODUCTS)

พิจารณาตามมาตรา 53(b) ของอนุสัญญา EPC แล้วจะเห็นว่า ได้ปฏิเสธการให้การคุ้มครองสิทธิบัตรแก่พันธุ์พืช และสัตว์ และกรรมวิธีการทางชีววิทยาเกี่ยวกับการผลิตสิ่งเหล่านั้น EPO ได้ยอมรับว่าการแปลความบทบัญญัติ มาตรา 53(b) ที่เกี่ยวกับการยกเว้นนั้นจะต้องตีความอย่างแคบและมาตรา 53(b) นี้ห้ามการให้สิทธิบัตร แก่พันธุ์พืชหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของพันธุ์พืช²¹

จากความเห็นของ EPO นั้นได้มีการวางแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณาว่าอะไรไม่จัดเป็นพันธุ์พืช (Plant variety) สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งแยกจากระบบ PVR ในทางปฏิบัติเป็นที่ยอมรับกันทางปฏิเสธการให้สิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตร²² ดังเช่นต่อไปนี้

1. พืชที่ได้มีการปรับปรุงนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (Genetic) เช่นพืชที่ปรับปรุงโดยการใส่สารเคมี
2. พืชซึ่งมี higher taxonomic unit มากกว่าพันธุ์ (Varieties) คือจำนวนของพันธุ์ในตระกูลหรือชนิดของพืชต่าง ๆ
3. พันธุ์พืชที่ไม่สามารถเป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการขอคุ้มครองภายใต้ PVR เช่น การเปลี่ยนแปลงพืชโดยการสอดใส่ จินเข้าไปในพืช ผลที่ออกมาไม่สามารถถือได้ว่าเป็น species ใหม่ เพราะเหตุว่า พืชเหล่านั้นก็ยังสามารถจัดอยู่ภายใต้กลุ่มพืชเดิมนั้นเอง ไม่มี ความ ใหม่ และ homogeneity
4. material จากพืชทั้งหมดซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เพียงโดยวิธีการทางเทคนิค เช่น plant genes และเซลล์โดยถือว่าไม่ใช่พืช
5. species ของพันธุ์พืชซึ่งระบบ PVR ไม่บัญญัติคุ้มครองไปถึง
6. พืชซึ่งผลิตโดยกรรมวิธีการทางจุลชีพ (microbiological process) ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่า พันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม คือพันธุ์พืชที่อยู่ในข่ายของการคุ้มครองภายใต้ระบบ PVR ซึ่งไม่เพียงแต่อยู่ในรูปลักษณะของพันธุ์พืช

21 Ibid.

22 Ibid., 395.

โดยทางกายภาพเท่านั้น ยังอยู่ในรูปของสิ่งที่ใช้ในการขยายพันธุ์ได้ด้วย (propagating material) จึงไม่อยู่ในขอบข่ายการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรและ EPO ยังได้อธิบายต่อว่าความหมายของ plant varieties นั้นตามที่บุคคลผู้มีความชำนาญทั่วไปเข้าใจหมายถึง "A multiplicity of Plants which are largely the same in their characteristics and remain the same within specific to lerances after every propagation or every propagation cycle" สรุปได้คือว่า พันธุ์พืชคือกลุ่มของพืชที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยมี homogeneity, stability และ distinctiveness ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา UPOV

2.2 กรรมวิธี (PROCESSES)

ในมาตรา 53(b) ของอนุสัญญา EPC นี้ก็ได้แยกกรรมวิธีออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. กรรมวิธีทางชีววิทยาสำหรับการผลิตพืช (essentially biological processes for the production of plants) ซึ่งไม่ถือเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้
2. กรรมวิธีทางจุลชีพ (micorbiological processes) ซึ่งเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้

ปัญหาที่น่าวิเคราะห์

(1) กรรมวิธีทางจุลชีพ พืชซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีทางจุลชีพเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ มีความเห็นแยกออกเป็น 2 ฝ่าย

ฝ่ายแรก ก็คือฝ่ายที่สนับสนุนว่า พืชที่ได้มาจากกรรมวิธีทางจุลชีพนั้นเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้เพราะเหตุว่า จากบทบัญญัติของ มาตรา 53(b) นั้นจำกัดความหมายไว้เพียงเท่าที่แปลความจริงต้องตีความโดยเคร่งครัด และบทบัญญัตินี้ดังกล่าวต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่าง PVR และระบบกฎหมายสิทธิบัตร Teschemacher ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง "Grant of Patents for Biotechnological Invention in The EPO" 1988, 19 International Review of Industrial Property and

Copyright Law 18, ว่า²³

"อนุสัญญา UPOV นั้นคุ้มครองวิธีการผลิตทางการเกษตรกรรมเท่านั้น... แต่พืชซึ่งผลิตโดยพันธุวิศวกรรม อาจจะเป็นผลผลิตซึ่งสามารถแพร่พันธุ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังนั้นพืชชนิดนี้จึงแตกต่างจากแนวความคิดของ พันธุ์พืชซึ่งกำหนดไว้ในอนุสัญญา UPOV"

จากแนวความคิดของฝ่ายแรกนี้ ทำให้เห็นได้ว่า พันธุ์พืชซึ่งเกิดจากพันธุวิศวกรรมไม่อยู่ในความหมายของ PVR และสามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้และ Roth²⁴ ยังได้กล่าวสนับสนุนว่า "กรรมวิธีพันธุวิศวกรรมสำหรับการผลิตพืช ซึ่งเกี่ยวกับกรรมวิธีทางจุลชีพ ใช้ในการผลิตพืชใหม่ เป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้"

แต่ความเห็นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ตามมาตรา 53(b) นี้ ชี้ให้เห็นว่า พันธุ์พืชนั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่ง (Subset) ของพืชเพราะพืชรวมถึงพันธุ์พืชด้วย และยังมีความหมายรวมไม่เพียงแต่พันธุ์พืชเท่านั้น แต่ยังรวมถึง พืชเดี่ยวและพืชที่มี Higher Taxonomic unit และตามความหมายของพันธุ์พืชนั้นยังรวมถึง Material ของพืชที่ใช้แพร่พันธุ์ เช่น เมล็ด ซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในความหมายของพืช (plant) นั้นเอง²⁵ ดังนั้นเมื่อพืชหรือพันธุ์พืชได้มีการผลิตโดยอาศัยกรรมวิธีพันธุวิศวกรรมก็จะได้พันธุ์พืชใหม่ จึงน่าจะสามารเป็นสิ่งที่ขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรได้

ฝ่ายที่สอง ฝ่ายนี้กลับมีความเห็นตรงกันข้ามในประเด็นของการใช้วิธีการพันธุวิศวกรรมในการผลิตพืช การที่ Teschemacher นั้นคิดว่า PVR นั้นคุ้มครองพืชซึ่งได้มาจากกรรมวิธีอื่นที่ไม่ใช่กรรมวิธีพันธุวิศวกรรม และเห็นว่า บทบัญญัติใน PVR นั้นไม่มีบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองพืชซึ่งได้มาจากวิธีการพันธุวิศวกรรม เป็นความเห็นที่ไม่เหมาะสมเพราะมาตรา 53(b) ในส่วนของบทยกเว้นควรจะตีความอย่างเคร่งครัด และไม่มีเหตุผลที่จะสรุปว่า PVR นั้นไม่มีวัตถุประสงค์จะเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุวิศวกรรม

23 Ibid., P.397.

24 Ibid., P.398.

25 Ibid.

จากแนวคำแนะนําเพื่อการตรวจสอบของ EPO ได้อธิบายความหมายของ microbiology process ว่า ไม่เพียงแต่จะครอบคลุมไปถึงกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมที่ใช้ จุลชีพเท่านั้น แต่ยังรวมความไปถึงกรรมวิธีเพื่อการผลิตจุลินทรีย์ใหม่ เช่น พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) และผลผลิตจากกรรมวิธีดังกล่าวสามารถเป็นสิ่งที่ขอรับ สิทธิบัตรได้²⁶ และยังรวมไปถึงจุลินทรีย์ (microorganism) อีกด้วย จากบทบัญญัตินี้ เป็น ความหมายที่แยกความแตกต่างจุลินทรีย์ออกจากความหมายของพืช และ สัตว์ โดย นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายว่า จุลชีพ นั้นไม่สามารถจัดอยู่ในจำพวกเดียวกันกับพืชและสัตว์ และ เมื่อพันธุ์ใหม่ของจุลินทรีย์มีความหมายเช่นนี้ จึงน่าที่จะเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ เท่ากับว่า จุลชีพสามารถเป็นผลผลิตซึ่งได้รับมาจากกรรมวิธีทางจุลินทรีย์ และจากการสำรวจโดยแบบสอบถาม ของ WIPO นั้น EPO ได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ทุกชนิดที่ได้รับจากกรรมวิธีทางจุลินทรีย์ (microbiological process) สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้²⁷

แต่จากคำถามที่ว่า พืชหรือพันธุ์พืช ซึ่งได้มาจากกรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรมจะ อยู่ในขอบข่ายของการยกเว้นตามมาตรา 53 (b) หรือไม่ เช่น การโยกย้าย plant cell และ เซลล์ โดยใช้วิธีการ somatic cell hybridization หรือ Tissue Culture จากแนวทางของ EPO นี้ชี้ให้เห็นว่าผลผลิต คือ พืชหรือพันธุ์พืชซึ่งได้มาจากกรรมวิธีดังกล่าวก็ สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ด้วย เช่นเดียวกับกับกรรมวิธีทางจุลินทรีย์ แต่ต้องพิจารณา พืช หรือ พันธุ์พืช นั้นว่ามีลักษณะในการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใน ลักษณะดังกล่าว พืชนั้นก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เพราะมาตรา 53(b) ห้ามการนำสิทธิบัตรแก่พืชหรือพันธุ์พืช หรือ their propagating material in the genetically fixed form of a plant variety นั้นเอง²⁸

26 Straus, Joseph, Intellectual Property Protection of Biotechnological Inventions (WIPO), P.72.

27 Christie, Andrew, Patents for Plant Innovation, (EIPR) P.398.

28 Straus, Joseph, Intellectual Property Protection of Biotechnological Inventions, (WIPO), P.73.

(2) กรรมวิธีทางชีววิทยาสำหรับการผลิตพืช

ในมาตรา 53(b) นี้ได้บัญญัติไว้ว่า กฎหมายสิทธิบัตรจะไม่คุ้มครองไปถึง essentially biological processes นั่นคือ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับทางชีววิทยาสำหรับการผลิตพืช หรือ สัตว์ ประเด็นปัญหาจึงอยู่ที่ว่า อะไรคือความหมายของกรรมวิธีดังกล่าว

Llewelyn ได้วางหลักไว้ว่า [a]n essentially biological processes หมายถึงวิธีการทางธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกรรมวิธีนั้น²⁹

The EPO Board ได้อธิบายไว้ในคดี Lubrizol Genetics ว่า ความหมายของกรรมวิธีทางชีววิทยาดังกล่าวจะต้องตีความอย่างเคร่งครัด การจะพิจารณาจะต้องพิจารณาประเด็นของสิ่งประดิษฐ์ ว่ามีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของสิ่งประดิษฐ์นั้นหรือไม่ เพราะถ้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวก็จะทำให้กรรมวิธีนั้นไม่เป็น purely biological process แต่จะเป็น technical process เพราะมนุษย์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องและก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้น³⁰

ซึ่งในคดีนี้ ข้ออ้างสิทธิเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชผสมใหม่ และเมล็ดพันธุ์ซึ่งคณะกรรมการ EPO ยอมรับว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีลักษณะทางชีววิทยา แต่เมื่อพิจารณาทั้งหมดและผลของการดำเนินการแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นจึงไม่เข้ากับลักษณะของ essentially biological process ตามมาตรา 53(b) จึงเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้³¹ ดังนั้นถ้าดูจากแนวความคิดและความหมายแล้วอาจเป็นไปได้ว่ากรรมวิธีดังกล่าว น่าจะหมายความถึงกรรมวิธีที่ไม่สามารถควบคุมผลของความสำเร็ใจได้ และปราศจากการเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมนุษย์อันเป็นลักษณะของธรรมชาติมากกว่าอาศัยเทคโนโลยี

สรุปว่าความแตกต่างระหว่างวิธีการทางธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและความเกี่ยวข้องทางเทคนิคของมนุษย์ (human technical intervention) เข้ามามีส่วนควบคุมนี้เองเป็นตัวแบ่งแยก ให้เราเห็นว่าอะไรคือกรรมวิธีทางชีววิทยา ตัวอย่างเช่น เทคนิคที่

29 Christie, Andrew, Patents for Plant Innovation, (EIPR) P.398.

30 Ibid.,

31 Ibid., P.399.

เกี่ยวกับการโยกย้ายพันธุกรรมโดยการ manipulation plant cell เป็นต้น ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของ micrology ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสร้างพืชใหม่ในห้องทดลอง ซึ่งแตกต่างจากวิธีการผสมพันธุ์พืชทั่วไป จากการที่กรรมวิธีดังกล่าวต้องอาศัยเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อน จึงควรที่จะสามารถจัดอยู่ภายใต้กรรมวิธีทางจุลชีพมากกว่าเป็นกรรมวิธีทางชีววิทยา และเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ เหตุผลอาจจะมาจากเพราะเหตุว่า การยอมรับกันว่า จุลชีพนั้นแยกออกจากความหมายของพืชตามความเข้าใจของคนทั่วไป ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่าง plant biology และ plant microbiology³²

2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Convention หรืออนุสัญญา EPC)

จากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองพืชซึ่งไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ต้องห้ามตามมาตรา 53(b) ก็จะได้รับ การคุ้มครองสิทธิบัตร ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั่วไป นั่นคือ

1. ความใหม่
2. มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น
3. มีประโยชน์ใช้สอยในทางอุตสาหกรรม
4. เปิดเผยรายละเอียด

ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั่วไปตามระบบกฎหมายสิทธิบัตร ปัญหาในการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้แก่พืชนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่ได้อธิบายมาแล้ว ถึงแม้ว่าพืชบางชนิดจะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ก็ตาม แต่ความยากลำบากในการที่จะเป็นไปตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์นั้นก็มีไม่เรื่องง่ายเลย

3.4 ปัญหาที่ 4 ระบบการคุ้มครองพืชในประเทศสหรัฐอเมริกา กับปัญหาบางประการจากการที่อนุสัญญา UPOV, Strasbourg และ EPC ได้ชี้ให้เห็นแนวทางการ

32 Straus, Joseph, Intellectual Property Protection of Biotechnological Inventions, (WIPO), P.73.

พยายามที่จะหามาตรการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองพืชและพยายามแยกความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายสิทธิบัตร และระบบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สมพันธ์พืช ประเทศภาคีได้นำหลักเกณฑ์ภายใต้อนุสัญญาเหล่านี้ไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวความคิด เพื่อการคุ้มครองพืชภายใต้ระบบกฎหมายของตนเองให้มากที่สุด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศจะมีรูปแบบกฎหมายเพื่อคุ้มครองพืชในรูปแบบเดียวกันหมด ความจำเป็น แนวความคิด และวิวัฒนาการทางกฎหมายของแต่ละประเทศได้เป็นส่วนในการกำหนดรูปแบบของมาตรการทางกฎหมายที่แต่ละประเทศเห็นว่าสอดคล้องกับประเทศของตนมากที่สุด แนวโน้มของการยอมรับรูปแบบของระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุ้มครองพืชดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันอย่างมากเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายสิทธิบัตรแล้ว ดูเหมือนว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อโต้แย้งของการนำหลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรแก่พืชได้ ถึงแม้จะไม่ทั้งหมด แต่ก็สามารถลดข้อโต้แย้งได้

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกในอนุสัญญา UPOV นี้หลังจากที่อนุสัญญา UPOV ได้แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเมื่อปี 1978 นั้น โดยยินยอมให้ประเทศภาคีที่ใช้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรและระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองพืชคุ้มครองแก่พันธุ์พืชได้ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงยอมเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา UPOV

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีการให้การคุ้มครองพืชที่น่าสนใจมากเพราะเหตุว่ามีทั้งแนวความคิดของการนำระบบกฎหมายสิทธิบัตร และสร้างรูปแบบกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองพืช เช่น Plant Patent Act และ Plant Variety Protection Act เพื่อคุ้มครองแก่พืชโดยตรง ผู้เขียนจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่ควรจะศึกษาวิวัฒนาการรูปแบบการคุ้มครองพืชในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากว่ามีแนวความคิดและแนวคำพิพากษาของศาลสูงที่น่าสนใจ ที่ควรจะทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศยุโรปว่ามีวิวัฒนาการที่แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

1. ระบบกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกา นั้น แนวความคิดของกฎหมายสิทธิบัตรมีพื้นฐานมาจากการที่ธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้ให้อำนาจสภาองเกรสที่ออกกฎหมายใดๆ ก็ได้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และศิลปะที่มีประโยชน์โดยการคุ้มครองงานเขียน และสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ และสภาองเกรส ได้ออกกฎหมายสิทธิบัตร โดยมีข้อกำหนดไว้ 2 ประการ

- 1) ต้องระบุสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้
- 2) การค้นคิด หรือการค้นพบนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่เห็นประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญ และงานที่ขอนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบถึงประโยชน์ ความมีคุณภาพในทางศิลปะวิทยาการ และความเพียงพอที่จะเปิดเผยข้อมูล

สิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นก็จะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร

1.1 เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา

ในมาตรา 101 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ลักษณะ 35 U.S.C.) นั้น ระบุว่า บุคคลใดประดิษฐ์หรือคิดค้นพบสิ่งใหม่ซึ่งขบวนการ(กรรมวิธี) เครื่องมือ งานอุตสาหกรรมหรือส่วนประกอบของสิ่งของที่เป็นประโยชน์หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านั้น อาจจะได้รับสิทธิบัตรทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของกฎหมายลักษณะนี้ ดังนั้น มาตรา 101 จะให้สิทธิบัตรแก่³³

1. สิ่งประดิษฐ์ หรือการค้นพบขึ้นใหม่ของ ขบวนการหรือกรรมวิธี (process)
2. สิ่งประดิษฐ์ หรือการค้นพบขึ้นใหม่ของ เครื่องมือ (machine)
3. สิ่งประดิษฐ์ หรือการค้นพบขึ้นใหม่ของ งานอุตสาหกรรม (manufacture)
4. สิ่งประดิษฐ์ หรือการค้นพบขึ้นใหม่ของ ส่วนประกอบของสิ่งที่เป็นประโยชน์ หรือทำให้ดีขึ้นของสิ่งเหล่านั้น (Composition of Matter)

1.1.1 สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสิทธิบัตรลักษณะ 35 USC มาตรา 101

เราควรจะมาทำความเข้าใจความหมายของสิ่งที่สามารถขอรับ

33 A. Deller, Deller's Walker on Patents,
(2nd Ed., 1964), PP.1-82.

สิทธิบัตรได้

1) ความหมายของขบวนการหรือกรรมวิธี (Process)

คำว่า "ขบวนการ" (process) นั้นตามความหมายของกฎหมายสิทธิบัตร ได้มีการให้คำจำกัดความไว้โดยศาลสูงในคดี *Cochrane V. Deener*³⁴ ว่า ขบวนการเป็นวิธีการกระทำต่อวัตถุสิ่งของที่เจาะจงเพื่อก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการกระทำอย่างเดี่ยว หรือหลายอย่างต่อเนื่องกันต่อวัตถุเพื่อแปรรูปไปสู่สถานะหรือสิ่งที่แตกต่างจากเดิมและขบวนการนั้นใหม่ และเป็นประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตร เช่นเดียวกับกับเครื่องจักรขึ้นหนึ่ง ในความหมายของกฎหมายสิทธิบัตรนั้นขบวนการก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เครื่องจักรขึ้นหนึ่งซึ่งใช้สำหรับก่อให้เกิดขบวนการอาจจะใหม่และอาจจะได้รับสิทธิบัตรหรือไม่ก็ได้ แต่ขบวนการที่ก่อกำเนิดโดยเครื่องจักรขึ้นนั้น อาจเป็นขบวนการที่ใหม่และให้ผลลัพธ์ใหม่ทั้งหมด³⁵

ดังนั้น ขบวนการจึงมีลักษณะของศิลปะ หรือวิธีการที่ใช้เพื่อก่อให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผลอาจจะมาจากการใช้กำลังวิธีอันก่อให้เกิดผลทางด้านกายภาพรวมไปถึงผลทางเคมีก็ได้

2) ความหมายของเครื่องมือ (Machine)

คำว่า "เครื่องมือ" (machine) หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ซึ่งก่อกำเนิดผลโดยหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโยงใหม่ระหว่างส่วนประกอบเก่าหรืออุปกรณ์ใหม่และในคดี *Corning V. Burden*, 56 U.S. (15 How) 252, 267 (1853) ศาลสูงได้ให้คำจำกัดความของ machine ว่า รวมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ หรือการรวมกันของ mechanical power และเครื่องมือ เพื่อดำเนินหน้าที่

34 *Cochrane V. Deener*. 94 US 780 at pp787/8 24L Ed. 139 (Supreme Court 1877)

35 Fitzgerald, John P., *The Patentability of Living Organism Under 35 U.S.C. 101: Parker V. Bergy. (Parker V. Chakrabarty)*. *New England Law Review*, Vol.15, No.2 1979-1980, PP.379-405.

บางอย่าง และผลิตผลบางอย่าง ดังนั้น เครื่องมือ คือ ระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง โยคย้าย หรือนำมาใช้โดยตรงแก่การก่อให้เกิดสิ่งใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ³⁶

3) ความหมายของอุตสาหกรรม (Manufacture)

คำว่า "อุตสาหกรรม" (manufacture) เป็นผลิตผลของการใช้แรงงานทางกายภาพ หรือเครื่องจักร ในคดี *Anheuser-Busch Brewing Association V. United States*, 207, U.S. 556, 562 (1908). ได้ให้คำจำกัดความว่า หมายถึงสิ่งซึ่งถูกเปลี่ยนแปลง หรือถูกโยกย้ายให้เกิดลักษณะใหม่และแตกต่างจากเดิม และยังรวมความไปถึง อะไรก็ตามที่เป็นผลผลิตใหม่ซึ่งทำมาจากอุตสาหกรรมโดยมนุษย์ ดังนั้น manufacture จึงหมายถึง ผลิตผลที่มีประโยชน์ซึ่งทำจากแรงงานของมนุษย์โดยตรง หรือโดยใช้เครื่องมือและความคุมโดยของมนุษย์นั่นเอง³⁷

4) ความหมายของส่วนประกอบ (Composition of Matter)

คำว่า "ส่วนประกอบ" (composition of matter) หมายถึง การรวมกันของสิ่งของตั้งแต่ 2 ชนิดหรือมากกว่า และผลิตผลที่ได้มีการรวมกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็ผลารรวมกันทางเคมี หรือการรวมกันโดยเครื่องจักรก็ตาม และในคดี *P. E. Sharpless Co. V. Crawford Farms, Inc*, 287 F 655, 658 (2d cir 1923) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า เป็นการรวมกันขององค์ประกอบ 2 สิ่ง หรือมากกว่า อันเป็นผลให้เกิดผลิตของทรัพย์สินที่เป็นการรวมกันโดยองค์ประกอบต่างๆ³⁸

ดังนั้น สิ่งที่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ตามมาตรา 101 นี้จะต้องไม่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ (natural phenomena) หรือ (product of nature) วิธีการทำธุรกิจ (method of doing business) , ขบวนการทางจิตใจ (mental processes) หรือ สูตรทางคณิตศาสตร์ (mathematical formulaes) ไม่สามารถที่จะ

36 Ibid.,

37 Ibid.,

38 Ibid.,

ขอรับสิทธิบัตรได้³⁹

1.1.2 ความใหม่ (Novelty)

นอกจากจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ใน 4 จำพวก ตามมาตรา 101 แล้ว จะต้องพิจารณาเงื่อนไขตามมาตรา 102 103 และ 112 อีกด้วย ใน มาตรา 101 นี้ ได้ระบุไว้ว่าจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใหม่ เกี่ยวกับความใหม่ (novelty) นี้ ได้ระบุความหมายไว้ในมาตรา 102 โดยสิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องเป็นการคิดค้นจากผู้ประดิษฐ์ คนแรก และสิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องไม่เป็นที่รู้จัก หรือมีการถูกค้นพบและนำมาใช้ก่อน วัตถุประสงค์ของมาตรา 102 นี้ก็เพื่อจะทดสอบว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรนั้นมีการใช้มาก่อน หรือไม่ โดยจะทำการเปรียบเทียบกับ หลัก Prior Art⁴⁰ เพื่อที่จะปฏิเสธคำขอที่ ขาดคุณสมบัติของความใหม่ ก็โดยการจะต้องมีการเปิดเผยลักษณะของสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น สิ่ง ประดิษฐ์นั้นเข้าหลัก prior art หรือไม่โดยจะทำการพิจารณาในประเด็นของสิ่งประดิษฐ์ นั้นเป็นที่เห็นประจักษ์ด้วยตนเอง โดยทั่วไป ความใหม่นั้นจะพิจารณาในเวลาที่มีการยื่นคำขอ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ไม่สามารถขอสิทธิบัตรได้ ถ้าสิ่งนั้นได้มีการขอรับสิทธิบัตรมาแล้ว และมิ การนิยามโฆษณาที่ได้นำโลกก่อนเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือได้เป็นที่รู้จักและใช้มาก่อนเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือสาธารณชนได้มีการใช้มาก่อนวันที่มีการยื่นคำขอสิทธิบัตร แต่ถ้ามีการยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของสิ่งประดิษฐ์นั้น ก็ยังสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ นี้เป็น ข้อยกเว้นของหลักทั่วไป ซึ่งเรียกว่า "a grace period" จริงๆ แล้ว สิทธิบัตรนั้นต้องการ ที่จะอนุญาตให้แก่ผู้ประดิษฐ์คนแรกนั่นเอง หลักการนี้ในระบบสิทธิบัตรของอเมริกาจะมีความ แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ตรงที่ว่า ระบบสิทธิบัตรของอเมริกาถือระบบการให้สิทธิบัตรแก่ ผู้ประดิษฐ์คนแรก (35 USC 102 (g)) แต่ในกลุ่มทวีปยุโรปโดยเฉพาะในสมาชิกภาคี

39 Wolfe, Carol H., "Patent Law - Life forms found to be within Ambit of Section 101 of the Patent Code. *Diamond V. Chakrabarty*, 447. US 303 1980" Recent Decisions, The Cumberland Law Review, Vol. 11 No.1 (1980-1981), P.775-798.

40 Ibid., P.787.



อนุสัญญา EPC จะถือระบบการให้สิทธิบัตรแก่ผู้ที่ได้มีการยื่นคำขอสิทธิบัตรแก่สิ่งประดิษฐ์นั้นก่อน⁴¹

คำว่า "prior art" นั้นได้มีการให้ความหมายไว้ว่า "[a]nything in tangible form that may probably be relied on by the Patent office under The Patent Statutes and The Patent office Rules of Practice in Patent cases in support of rejection on matter of substance, not form of claim in pending application for patent"⁴² นั่นก็คือหมายถึงงานที่เคยมีปรากฏมาก่อนแล้วนั่นเองซึ่งไม่ว่าจะขอรับสิทธิบัตรได้

1.1.3 ประโยชน์ต่อการนำใช้สอยในทางอุตสาหกรรม (Utility หรือ Industrial Applicability)

นอกจากความใหม่แล้ว ในมาตรา 101 นั้นจะยังบอกว่สิ่งนั้นจะต้องมีประโยชน์ต่อการนำใช้สอยในทางอุตสาหกรรม (Utility) ซึ่งถ้าพิจารณาจากความหมายแล้วจะเห็นว่า เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะขอรับสิทธิบัตร ในคดี Brenner V. Manson 383 US 519 (1966) นั้น ศาลสูงได้ตัดสินว่า ถ้าผลผลิตสุดท้ายมีการใช้ประโยชน์ได้ ก็ถือว่สิ่งประดิษฐ์สุดท้ายนั้นมีลักษณะของการมีประโยชน์ต่อการนำใช้สอย (utility) ตามมาตรา 101 ด้วย โดยปกติจะต้องขึ้นอยู่กับบุคคลที่มีความชำนาญในสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ ถึงจะพิจารณาได้ว่สิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

1.1.4 ความไม่เป็นที่เห็นประจักษ์ชัดแก่บุคคลผู้มีความชำนาญในระดับสามัญ (Non-obviousness)

เมื่อสิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ มีความใหม่ และมีประโยชน์ต่อการนำใช้สอยตามมาตรา 101 และ 102 แล้ว ก็จำเป็นต้องมีการมาพิจารณาต่อไปว่ สิ่งประดิษฐ์นั้นไม่สามารถเห็นประจักษ์โดยสายตาของบุคคลผู้มีความชำนาญในระดับสามัญ (non-obviousness) ตามมาตรา 103

41 Ihnen, Jeffrey L., Patenting Biotechnology: A Practical Approach; Rutgers Computer & Technology Law Journal. P.411.

42 A. Deller, Deller's Walker on Patent 453, at 361 c.

ในคดี Graham V. John Deere Co 383 U.S 1 (1966) ศาลสูงได้วางการทดสอบในการพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์หรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่เห็นประจักษ์ไว้ว่า จะต้องพิจารณาจากขอบเขต หลัก prior art ว่ามีความหมายอย่างไร และจะนำไปพิจารณาต่อไปในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่าง prior art และ สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ประดิษฐ์ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของตนเองไม่เคยมีการใช้ หรือค้นพบมาก่อน

ต่อจากนั้นก็จะมาพิจารณาประเด็นของบุคคลในระดับสามัญ (level of ordinary skill in art) ซึ่งมักจะทดสอบโดยผู้มีความชำนาญ และจะพิจารณาดูจากสิ่งประดิษฐ์ และขั้นตอนต่างๆ โดยพิจารณาว่าบุคคลในระดับสามัญสามารถผลิตโครงสร้างที่ได้มีการบรรยายไว้ในคำขอได้หรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป⁴³

และจากคดี PerKin-Elmer corp. V. Computervision Corp, 732 F. 2d 888, 894 (Fed. Cir. 1984) ศาลสูงได้บอกว่าจะต้องพิจารณาหลักฐานอื่นๆ อีกเช่น ความต้องการของสิ่งประดิษฐ์นั้น ความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ ผลที่ไม่อาจคาดคิด ความล้มเหลวของสิ่งประดิษฐ์ การลอกเลียนแบบ เป็นต้น

จากแนวคำพิพากษาศาลสูง พอจะสรุปได้ว่า สิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องไม่เป็นที่เห็นประจักษ์ต่อบุคคลผู้อยู่ในระดับสามัญ โดยจะต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เคยมีมาก่อน (inventiveness) โดยบุคคลทั่วไปไม่สามารถทราบได้ นั่นคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตร และสิ่งที่มีมาก่อน (prior art) และผู้ประดิษฐ์จะต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรนั้นต้องไม่เป็นที่เห็นประจักษ์ในเวลาที่สิ่งประดิษฐ์นั้นถูกประดิษฐ์ขึ้นมา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ว่ามีควาแตกต่างกัน

1.1.5 การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ (Disclosure of patent specification)

เมื่อผ่านการพิจารณาเงื่อนไขข้างต้นมาครบแล้ว ก็จะต้องมา

43 Ihnen, Jeffrey L., Patenting Biotechnology: A Practical Approach, Rutgers Computer & Technology Law Journal. PP.412-413.

พิจารณา มาตรา 112 ตัวหนาในมาตรานี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ (specification) ซึ่งโดยทั่วไปศาลจะพิจารณาจากการบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร (written description) ของข้อมูลของสิ่งประดิษฐ์นั้น รวมทั้งการประดิษฐ์อย่างไร และการใช้ประโยชน์ ใดๆ ของสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ แก่สาธารณชน เพื่อที่จะสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เหมือนสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ⁴⁴ นี่คือนี่ที่ค่อนข้างยากสำหรับการอธิบายรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ และขั้นตอนต่างๆ ว่าจะประดิษฐ์อย่างไร และใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งบางครั้งทำให้สิ่งประดิษฐ์นั้นถูกพิจารณาว่า ขาดคุณสมบัติในข้อนี้ว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ เพราะเหตุว่าบางขั้นตอนและบางรายละเอียดนั้นยุ่งยากสลับซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายเป็นตัวหนังสือเกี่ยวกับจุลชีพ และพืช ในทางปฏิบัติ ศาลได้ตัดสินว่าการฝากตัวอย่าง (a deposit) ไว้แก่ศูนย์ที่รับฝาก (repositories หรือ storehouse) ก็ถือว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 112 นี้ ดังในคดี In re Argoudelis, 434 F.2d 1390, 1392-93 (C.C.P.A. 1970) โดยการฝากตัวอย่างของสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่ค้นพบก็เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนในการตรวจสอบและใช้ประโยชน์

ยิ่งไปกว่านั้น การบรรยายรายละเอียดจะต้องเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยผู้ประดิษฐ์จะต้องเปิดเผยทุกวิธี หรือองค์ประกอบทุกอย่างเพื่อประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นั้น⁴⁵ และการบรรยายรายละเอียดจะต้องบรรยายอย่างชัดเจนและเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประดิษฐ์ได้เป็นผู้ประดิษฐ์และเป็นเจ้าของในสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรนั้นในเวลาที่ได้มีการยื่นคำขอ⁴⁶

สุดท้ายของมาตรา 112 นั้นจะต้องแสดงให้เห็นว่า สิ่งประดิษฐ์นั้นมีลักษณะพิเศษและเฉพาะซึ่งผู้ยื่นคำขอเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถขอรับ

44 Ibid., P.414-416.

45 Reynolds Metl Co. V. Iuminum Co. of AM., 457 F. Supp. 482, 511 (N.D. Ind. 1977)

46 In Re Herschler, 591. F2d. 693, 700-01 (CCPA 1979 and Re Armbruster, 512 F.2d.676, 677 (CCPA 1975)

สิทธิบัตรได้ เพื่อให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นไม่สามารถที่จะประดิษฐ์ได้โดยบุคคลระดับสามัญ

สรุป ดังนั้น เมื่อสิ่งประดิษฐ์นั้นถูกจัดอยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 จำพวกตามมาตรา 101 มีความใหม่ และมีประโยชน์ต่อการใช้สอยตามมาตรา 102 และไม่เป็นที่เห็นประจักษ์ในบุคคลระดับสามัญ (non-obviousness)ตามมาตรา 103 มีการบรรยายขั้นตอนการประดิษฐ์ อย่างพอเพียงและชัดเจน หรือการฝากตัวอย่างตามมาตรา 112 Patent office examiner ก็จะทำให้การคุ้มครองสิทธิบัตรแก่สิ่งประดิษฐ์นั้น

ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นเป็นหลักของกฎหมายสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และหลักการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ และเพื่อเป็นการทำความเข้าใจแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายสิทธิบัตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ในส่วนต่อไป

1.2 การนำหลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรมาใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิบัตรแก่พืช

มีปัญหอยู่ว่า สิ่งมีชีวิตจะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ และจะถือว่าเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 หรือไม่ และพืชจะสามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ คำถามเกี่ยวกับว่าสิ่งมีชีวิตจะเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรภายใต้มาตรา 101 ยังไม่เคยมีการกล่าวไว้โดยตรงจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (The United State Patent and Trademark Office หรือ PTO) และ The Court of Custom and Patent Appeal (C.C.P.A.)

1.2.1 การให้ความคุ้มครองสิ่งมีชีวิตโดยกฎหมายสิทธิบัตร

ประเด็นเกี่ยวกับการให้สิทธิบัตรแก่สิ่งมีชีวิตนั้น เริ่มมีครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1889 คดีคดี re Latimer 46 O.G. 1638 (1889) ได้มีการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรผลผลิตอันเกิดจากการสกัดใยจากส่วนหนึ่งของใบสนเพื่อนำมาใช้ในการทอ แต่คำขอดังกล่าวได้ถูกปฏิเสธการขอรับสิทธิบัตรโดยให้เหตุผลว่า ข้ออ้างสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ fiber of pine needle นั้นเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ (product of nature) และคณะกรรมการสิทธิบัตร (The comissioner of Patent) ได้กล่าวแก่คดีนี้ว่า ถ้าอนุญาตการให้สิทธิบัตรแก่คำขอนี้ ผลอาจจะทำให้มีการขอรับสิทธิบัตรแก่ต้นไม้ในป่า และพืชในโลกนี้ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้⁴⁷

ต่อมาในปี 1931 มีคดี American Fruit Growers, Inc V. Brogdex Co., 283 US.1(1931) เป็นคดีเกี่ยวกับการขอสิทธิบัตรแก่ส้มซึ่งผลิตสารโบแรกซ์ (borax impregnted rinds) ศาลตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตาม มาตรา 101 แต่จากคำตัดสินของศาลสูงพอจะเข้าใจได้ว่าศาลในคดีนี้มีได้ปฏิเสธการให้ สิทธิบัตรแก่สิ่งมีชีวิต แม้ว่าส้มจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็ตาม

ต่อมาเมื่อปี 1933 คดี Guaranty Trust Co, of New York V. Union Solvents Corp, 54. F2d 400 D. Del 1931, cert. denied., 288 U.S.614 (1933). เป็นการขอสิทธิบัตรแก่การผลิต isopropyl alcohol ผ่านกระบวนการหมักโดยใช้ประโยชน์จากแบคทีเรีย (a strain of bacteria) ศาลตัดสินว่า แบคทีเรียสามารถขอสิทธิบัตรได้หรือไม่ใช้ประเด็นในคดีนี้ แต่สำหรับกระบวนการ การหมักซึ่งใช้แบคทีเรียนั้นสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ จากคดีนี้ ศาลไม่ได้ตัดสินว่า สิ่งมีชีวิตจะ สามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่

ในปี 1948 คดี Funk Bros. Sud Co. V. Kalo Inoculant Co. 333 U.S. 127, 128 (1948) เป็นคดีเกี่ยวกับการขอสิทธิบัตรแก่ การรวมตัวของแบคทีเรียในธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติให้พืชตรึงไนโตรเจน (fix nitrogen) ซึ่งมีประโยชน์ช่วยปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น ถั่วเหลือง และข้าวสาลี ศาลสูงได้ตัดสินปฏิเสธคำขอ โดยให้เหตุผลว่าขาดความใหม่เพราะเป็นการรวมตัวของแบคทีเรียซึ่งเป็นผลงานของธรรมชาติ "work of nature" ไม่มีแบคทีเรียชนิดใหม่มีการผลิตขึ้นมาและยังอ้างอีกว่า ผลผลิต ตามธรรมชาติ (product of nature) เป็น prior art ซึ่งมนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นมาจึงขอรับ สิทธิบัตรไม่ได้ แต่จากคดีนี้ ศาลไม่ได้บอกว่าแบคทีเรียโดยตัวของมันเองไม่สามารถเป็นสิ่ง ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้มีข้อโต้แย้งสิ่งมีชีวิตสามารถเป็นสิ่งที่ยอมรับสิทธิบัตรได้ เพราะเหตุผลที่ว่า ไม่มีการกล่าวไว้ในคดีนี้อย่างชัดเจนว่า แบคทีเรียโดยตัวของมันเองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับ

47 Byrne, Noel., Fifty Years of Botanical Plant Patents
In The US. (EIPR) P.116.

สิทธิบัตรได้ และไม่มีกรกล่าวไว้ในคำตัดสินว่าสิ่งที่มีชีวิตถูกห้ามเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้⁴⁸

ในปี ค.ศ. 1974 คดี Re Mancy, 499 F 2d. 1289 (C. C.P.A. 1974) เป็นคำขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับการค้นพบกระบวนการแยกพันธุ์ใหม่ของจุลชีพชื่อ *Streptomyces bifurcus* เพื่อใช้ผลิตแอนติบอดี C.C.P.A. ได้ปฏิเสธข้ออ้างสิทธิ เพราะเหตุว่า *Streptomyces* ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่เป็นสิ่งใหม่ตามมาตรา 102 ของกฎหมายสิทธิบัตร และเป็น product of nature แต่สังเกตจากคดีนี้ได้ว่า C.C.P.A. มิได้ปฏิเสธข้ออ้างสิทธิเพราะว่าไม่เป็นไปตามสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรา 101 เพียงแต่บอกว่า ปฏิเสธเพราะขาดความใหม่⁴⁹

ต่อมา ค.ศ. 1975 คดี Re merat, 519 F 2d. 1390 (C.C.P.A. 1975) เป็นคำขอสิทธิบัตรแก่กรรมวิธีเพื่อการผสมพันธุ์ไก่ที่ได้มีการปรับปรุง แล้ว The examiner และ คณะกรรมการอุทธรณ์ได้ปฏิเสธคำขอว่ากระบวนการดังกล่าวไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เพราะว่าเป็นไก่ที่เกิดจากพันธุ์ผสม (Hybrid Chicken) นั้นเป็นสิ่งซึ่งเกิดในธรรมชาติจึงไม่เป็นสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรได้⁵⁰ และยังปฏิเสธเพราะมีการเห็น ประจักษ์ชัดโดยบุคคลผู้มีความชำนาญในระดับสามัญ C.C.P.A. ก็ยืนตามปฏิเสธคำขอสิทธิบัตร ดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลของการเห็นประจักษ์ชัด (obviousness) และต้องมีการเปิดเผย รายละเอียดของสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 112 แต่ไม่ได้พิจารณาปฏิเสธในประเด็น ของมาตรา 101 ว่าเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติหรือไม่ จากคดีนี้ไม่อาจสรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตไม่สามารถเป็นสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101⁵¹

48 Fitzgerald, John P., The Patentability of Living Organism Under 35 USC 101, New England Law Review. P.395.

49 Parker V. Bergy, 596 F2d. 952, 976 (C.C.P.A.1977)

50 McDonald, Diane Kay, The Patentability of Living organisms Under 35 U.S.C. 101: in Re Bergy, Nebraska Review, Vol.58, 1978,P.312.

51 Fitzgerald, John P., The Patentability of Living Organisms Under 35 U.S.C. 101: Parker V Bergy (Parker V Chakrabarty) New England Law Review. P.394.

1.2.2 การขยายความคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตรแก่พืช

ต่อมา มีคดีที่สำคัญ 2 คดี ที่ศาลสูงได้มีการพิจารณาว่า สิ่งมีชีวิตจะเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 หรือไม่ ผลของคำพิพากษานี้นำมาสู่ข้อถกเถียงทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็นแม่แบบของคำพิพากษาแก่อีกหลายประเทศที่พยายามแก้ปัญหาในการที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรคุ้มครองสิ่งมีชีวิตอันมีผลนำไปสู่การวิเคราะห์การคุ้มครองพืชและพิจารณาว่าข้ออ้างสิทธินั้นจะสามารถจัดเข้าเป็นลักษณะหนึ่งลักษณะใดของสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ เมื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต หลังจากที่มีการค้นพบเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว การจะให้การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์อันเกิดจากเทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ จุลชีพ โดยระบบกฎหมายสิทธิบัตรจึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่

1) คดี Re Bergy (563 F. 2d 1031, 195 U.S. P 344 (C.C. P.A. 1377), Vacated sub nom. Parker V Bergy 438 US. 902, 198 U.S. P.a 257 1978.)

ในปี 1974 บริษัท Upjohn ได้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร 4 คำขอสำหรับกระบวนการผลิต และ 1 คำขอสำหรับ จุลชีพ "a biologically pure culture of microorganism" เพื่อเตรียมสารแอนติบอดี lincomycin โดยการเพาะเลี้ยงจุลชีพที่ค้นพบชื่อ *Streptomyces vellosus* ซึ่งมีประโยชน์ในการรักษาโรค คำขอเกี่ยวกับ culture นั้นอ้างสิทธิว่าเป็น a manufacture เพราะจุลชีพนั้นไม่อาจพบได้โดยธรรมชาติใน pure culture จะต้องอาศัยนักชีววิทยาในการแยกออกมาจากธรรมชาติ

เจ้าพนักงานตรวจสอบสิทธิบัตรอนุญาตให้กระบวนการผลิตทั้งสองคำขอรับสิทธิบัตรได้ แต่สำหรับคำขอเกี่ยวกับจุลชีพ คือ คำขอที่ 5 นั้นถูกปฏิเสธว่าไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เพราะเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ โดยอ้างเหตุผลจากคดี Funk Bros. ว่า ผลผลิตทางธรรมชาติไม่เป็นที่ขอรับสิทธิบัตรได้ เนื่องจากไม่มีความใหม่ และเป็นที่ยอมรับประจักษ์โดยบุคคลระดับสามัญ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่พบได้โดยธรรมชาติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอนี้ด้วย และ PTO ยังอ้างคำตัดสินของคดี Re Mancy ซึ่งข้ออ้างสิทธิถูกปฏิเสธแก่จุลชีพ

ซึ่งเป็นกรรมวิธีคล้ายกับที่ใช้ในคดีนี้ด้วย⁵²

ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นคำขอให้มีการพิจารณาใหม่ โดยได้ยื่นคำยืนยันสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ microbiology ซึ่งมีสาระสำคัญว่า จุลชีพของ Bergy นี้ไม่ได้เป็นผลผลิตทางธรรมชาติ เพราะไม่สามารถค้นพบได้ในธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัย microbiologist ทำการผลิต แต่พนักงานตรวจสอบสิทธิบัตร (PTO) ก็ยืนยันการปฏิเสธว่า จุลชีพนั่นเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตาม 35 USC มาตรา 101 โดยอ้างเหตุผลจากคดี *Re Mancy, Re Guaranty Trust. Co.* และ *Funk* ซึ่งปฏิเสธคำขอสิทธิบัตรว่าเป็นผลผลิตทางธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติก่อนที่ผู้ยื่นคำขอจะนำมาใช้อ้างสิทธิ อีกทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผลผลิตดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่เป็นสิ่งใหม่ และเป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลในระดับสามัญที่จะจัดเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ ตามมาตรา 101⁵³

แต่ฝ่ายผู้ยื่นคำขอก็ได้โต้แย้ง⁵⁴ แก่ PTO ว่าเคยมี คดีที่เคยตัดสินมาแล้วเกี่ยวกับคดีที่มีการอนุญาตให้จุลินทรีย์ได้รับสิทธิบัตรได้ นั่นคือ คดี *Merch & Co. v. Olin Mathieson Chemical Corp.* 253 F 2d. 156 (4 thcir 1958) ซึ่งศาลได้ตัดสินว่า วิตามินบี 12 เป็นผลผลิตซึ่งเป็นผลจากกระบวนการการแยกสารบริสุทธิ์ (purification) เป็น composition of matter ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ มีประโยชน์ใช้สอยได้ และไม่เป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์แก่บุคคลผู้มีความชำนาญในระดับสามัญ และศาลยังให้เหตุผลว่า ไม่มีอะไรในบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรได้แยกประเด็นการคุ้มครองสิทธิบัตรออกจาก product of nature เมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่ มีประโยชน์ใช้สอยได้ และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่วางไว้สำหรับเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ และได้อ้าง คดี *Kaehmsted v. Farbenfabriken of Elberfeld Co.,* 220 U.S. 622 (1911) ศาลได้ตัดสินว่า

52 Drazek, Joseph, Ownership of Living Inventions in *Re Bergy*. *Depaul Law Review*, Vol.29 1980, P.223.

53 McDonld, Diane Kay, The Patentability of Living Organisms Under 35 U.S.C. 101: In *Re Bergy*, *Nebraska Law Review*. PP.316-323.

54 Ibid.

แอสไพรีน ซึ่งถูกแยกสารประกอบโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ถึงแม้ว่าแอสไพรีนจะประกอบด้วยผลผลิตทางธรรมชาติ และในคดี Re Bergstrom (427 F 2d. 1394 C.C.P.A. 1970) ผู้ยื่นคำขอจะขอรับสิทธิบัตรแก่องค์ประกอบทางเคมีซึ่งได้แยกสารประกอบออกมาจาก animal Fluid ศาลตัดสินว่า องค์ประกอบทางเคมี (pure chemical compound) นั้นไม่เป็นผลผลิตทางธรรมชาติ นักเคมีวิทยาได้เป็นผู้เข้ามามีส่วนทำ ให้เกิดสิ่งใหม่นี้ขึ้น จึงเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้⁵⁵

หลังจากนั้น บริษัท Upjohn ได้ยื่นอุทธรณ์แก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาข้ออ้างสิทธิเกี่ยวกับจุลชีพ ว่า จุลชีพ เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในขอบเขตของสิ่งที่จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ยืนยันการปฏิเสธตาม คำตัดสินของ PTO แต่ไม่ได้ทำให้เหตุผลปฏิเสธว่าเป็นผลผลิตทางธรรมชาติอย่างเช่นที่ PTO ได้ตัดสินไว้ แต่กลับทำให้เหตุผลว่า การตีความมาตรา 101 ควรตีความอย่างเคร่งครัด ดังนั้น สิ่งมีชีวิตจึงไม่จัดอยู่ในองค์ประกอบของสิ่งที่จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 เพราะจากมาตรา 101 ถ้ายอมให้มีการขอรับสิทธิบัตรได้ มิฉะนั้นแมลงใหม่ๆ เช่น ผึ้ง หรือ สัตว์น้ำใหม่ๆ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ก็จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้⁵⁶

อีกทั้งยังมีการอ้างถึงบทบัญญัติ The Plant Patent Act 1930 ด้วยว่า ถ้ามาตรา 101 ตีความรวมสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรที่สภาองเกรสจะออกเป็นกฎหมายมาใช้ ดังนั้นถ้าดูจาก ประวัติการออกกฎหมาย The Plant Patent Act 1930 แล้วสภาองเกรสมีความตั้งใจที่จะให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น พืช หรือจุลชีพ ไม่อยู่ในสิ่งที่จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 35 U.S.C. 101⁵⁷

บริษัท Upjohn ได้ยื่นอุทธรณ์แก่ The Court of customs and Patent Appeals (C.C.P.A.) ในประเด็นที่ว่า จุลชีพเป็นสิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถ

55 Ibid.

56 Comment. The Patentability of Living Organism Under 35 U.S.C. 101: In Re Bergy, Harvard Law Review, Vol.91 1978, P.1358.

57 Ibid., P.1359.

ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 หรือไม่ C.C.P.A. ได้ตัดสินดังมีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) กระบวนการที่จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้นั้น ไม่คำนึงถึงว่าจะใช้จุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบหรือไม่ ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรที่เขียนไว้ว่าไม่คุ้มครองสิ่งมีชีวิตอย่างชัดเจน และศาลให้เหตุผลว่ามาตรา 101 ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่าง manufacture และ composition of matter และ processes ศาลจึงสรุปว่า มันไม่มีเหตุผลที่ว่าความมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตใน manufacture และ composition of matter จะไม่สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ในขณะที่เมื่อมีการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตในกรรมวิธีแล้ว เป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ที่มีการอ้างคดี Guaranty Trust Co. ว่าแบคทีเรียโดยตัวของมันเองขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ และคำขอเกี่ยวกับกระบวนการใช้สิ่งมีชีวิตในการผลิตสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ศาลได้สรุปว่าในคดี Guaranty นี้จริง ๆ แล้วเป็นตัวอย่างการแสดงให้เห็นว่ากรรมวิธีนั้นเป็นหนึ่งในลักษณะของสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 โดยไม่คำนึงถึงการใช้สิ่งมีชีวิตและกระบวนการของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ และคดี Re Mancy เกี่ยวกับข้ออ้างสิทธิในกรรมวิธีเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตแอนติบอดี ซึ่งศาลตัดสินว่าเป็น product of nature ไม่มีความใหม่ตามมาตรา 102 ศาลในคดีนี้ได้แย้งและสรุปว่า คดี Mancy เป็นการปฏิเสธคำขอเพราะขาดความใหม่ ซึ่งในคดี Bergy นี้ไม่มีประเด็นเรื่องความใหม่ มีเพียงประเด็นว่า สิ่งมีชีวิตจะเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 manufacture หรือ composition of matter หรือไม่ ดังนั้นทั้ง 2 คดีจึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างปฏิเสธคำขอสิทธิบัตรในคดี Re Bergy นี้ได้⁵⁸

2) ศาลปฏิเสธประเด็นของ product of nature ที่ว่า The biologically pure culture of microorganism เป็นสิ่งที่พบในธรรมชาติ ศาลให้เหตุผลว่า มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ มันเป็นสิ่งที่มีมนุษย์ทำขึ้น และสามารถผลิตได้โดยการควบคุมภายใต้ห้องทดลอง C.C.P.A. สรุปว่า ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะแยกการสร้างจุลินทรีย์ออกจากการให้สิทธิบัตร โดยศาลให้เหตุผลว่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต เมื่อสิ่งมีชีวิต และสารประกอบทางเคมีเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เมื่อทั้งสองชนิดมีการแสดงหน้าที่เป็น

58 Ibid.

เครื่องมือทางอุตสาหกรรมเช่นกัน⁵⁹ จึงขอรับสิทธิบัตรได้

3) ในประเด็นของการอ้างว่า The Plant Patent Act 1930 และ The Plant Variety Protection Act เป็นบทบัญญัติที่สภาออกเกราสออก เป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิ่งมีชีวิต ดังนั้นกฎหมายสิทธิบัตรจึงใช้เพื่อให้สิทธิบัตรแก่สิ่งที่ไม่มีชีวิต อย่างเดียว อันเป็นคำกล่าวของผู้พิพากษา Miller ผู้ที่มีความเห็นว่า จุลชีพ เป็นสิ่งมีชีวิต จึงไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เช่นเดียวกับ chemical composition ซึ่งได้อ้าง คดี RE Arzberger (112 F 2d. 834 C.C.C.P. 1940) ว่าในคดีนี้ศาลตัดสินว่า การจะพิจารณาว่าสิ่งประดิษฐ์ใดจะขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ ศาลจะต้องพิจารณาว่าสภาออกเกราส มีความประสงค์ที่จะรวมสิ่งประดิษฐ์นั้นอยู่ในความหมายของสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 101 หรือไม่ ซึ่งการแปลความกฎหมายสิทธิบัตรจะต้องไม่ขยายความวัตถุประสงค์ของสภาออกเกราสที่ได้บัญญัติกฎหมายนี้ ในคดีนี้ศาลปฏิเสธว่าไม่มีหลักฐานใดๆ ที่จะแสดงว่าสภาออกเกราสมีความประสงค์จะให้ความหมายของพืช ครอบคลุมไปถึงแบคทีเรีย ถึงแม้ศาลจะยอมรับว่า แบคทีเรีย ในความหมายทางวิทยาศาสตร์จะอยู่ในจำพวกของพืช แต่ในการบัญญัติกฎหมายของสภาออกเกราสนั้น คำว่า "พืช" ต้องเข้าใจในความหมายธรรมดา ซึ่งสามัญชนเข้าใจกันโดยไม่ใช่ความหมายของทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น แบคทีเรียจึงไม่เป็นที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตาม The Plant Patent Act⁶⁰ ซึ่งเสียงข้างมากในคดี Bergy นี้ได้พิจารณาว่า ประเด็นของคดี Arzberger ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นของสิ่งที่จะถูกจัดอยู่ในสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 เลย โดยสรุปว่า จุลชีพนั้นมีลักษณะคล้ายกับ chemical composition และเมื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ดังนั้น จุลชีพก็ควรเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ด้วย โดยสรุปแล้ว C.C.P.A. ได้ตัดสินว่า สิ่งมีชีวิตในคดี Bergy นี้สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ตามมาตรา 101 เพราะตามมาตรา 101 นี้ไม่ได้มีบทบัญญัติที่จะแยกการให้สิทธิบัตรแก่สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งมีชีวิต

59 Drazek, Joseph, Ownership of Living Inventions in Re Bergy, Depaul Law Review. PP.229-330.

60 Ibid.

คดีนี้ได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูง (The United States Supreme Court) เกี่ยวกับคำตัดสินของ C.C.P.A. ศาลสูงได้หยุดการพิจารณาชั่วคราวเพื่อให้ C.C.P.A. ได้มีการพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยนำคดีที่ได้มีการอ้างมาเป็นประเด็นในการพิจารณา คือคดี Parker V. Flook (98 S. ct 2522 (1978))

ก่อนจะพิจารณาประเด็นของคดี Bergy หลังจากที่ศาลสูงได้ยอมรับคำร้องขอของ PTO และให้ C.C.P.A. หยุดการพิจารณาชั่วคราว เพื่อพิจารณาในประเด็นของคำตัดสินของคดี Parker V. Flook เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินคดี Bergy นี้ ในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้มีคดีที่มีลักษณะเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรแก่สิ่งมีชีวิต ซึ่งสมควรที่จะกล่าวในช่วงนี้ เพราะเหตุว่า การพิจารณาคดี Parker V. Flook นี้จะนำไปใช้ในการพิจารณาคดีดังกล่าวด้วย และศาลสูงได้ตัดสินให้สองคดีนี้เข้ามาพิจารณาร่วมกัน นั่นคือ คดี Diamond V. Chakrabarty 447 U.S. 363 (1980) หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาประเด็นที่ใช้เป็นข้ออ้างในการวิเคราะห์ทั้ง 2 คดีนี้ร่วมกัน

2) Diamond V. Chakrabarty 447 US 363 (1988)

เริ่มในปี 1972 คดี Re Chakrabarty เริ่มเมื่อ Dr. Ananda Chakrabarty ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท General Electric จำกัด ผู้ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอสิทธิบัตรในคดีนี้ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรแก่ แบคทีเรียพันธุ์ใหม่ที่ได้จากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) โดยการโยกย้าย Plasmid ซึ่งบรรจุอยู่ใน DNA ของโวมิลเลกุล ซึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในสกุลของแบคทีเรีย Pseudomonas มีคุณสมบัติและให้พลังงานในการช่วยไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นองค์ประกอบของน้ำมันดิบ เพราะสามารถผลิตเอนไซม์ที่มีส่วนช่วยในการย่อยสลายไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำขอประกอบด้วย 36 ข้ออ้างสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย

3 จำพวก⁶¹ คือ

1. กระบวนการการผลิตแบคทีเรีย
2. an inoculum เป็นสิ่งทีประกอบด้วยจุลินทรีย์และทีประกอบด้วยวัตถุที่ลอยน้ำได้ เช่น straw แบคทีเรีย

61 Ibid., PP.221-222.

3. แบคทีเรีย

คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิบัตร อนุญาตการให้สิทธิแก่ข้ออ้างสิทธิที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (process) หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้าย Plasmid จากแบคทีเรียหนึ่งไปแก่แบคทีเรียชนิดหนึ่ง รวมไปถึงข้ออ้างสิทธิเกี่ยวกับ an inoculated medium ด้วย (คือ an inoculated medium สำหรับการย่อยสลายไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นวัตถุลอยอยู่บนน้ำ ประกอบด้วยวัตถุซึ่งลอยอยู่ในน้ำได้และแบคทีเรียจากสกุล Pseudomonas) แต่สำหรับข้ออ้างสิทธิสำหรับแบคทีเรียจากสกุล Pseudomonas หรือ an inoculum (an inoculum เพื่อการย่อยสลายประกอบด้วย แบคทีเรียที่สำคัญคือ จากสกุล Pseudomonas) นั้นถูกปฏิเสธข้ออ้างสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรโดยให้เหตุผลว่า แบคทีเรียเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ และเป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งไม่รวมอยู่ในสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (PTO Board of Appeals) ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า แบคทีเรียเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ แต่ก็ยังยืนยันการปฏิเสธข้ออ้างสิทธิโดยให้เหตุผลว่าสิ่งมีชีวิตไม่สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 โดยอ้างว่า มาตรา 101 นั้นไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองสิ่งมีชีวิต เพราะสภาองเกรสไม่มีความตั้งใจที่จะบัญญัติมาตรา 101 ให้ครอบคลุมไปถึงสิ่งมีชีวิต มิฉะนั้นสภาองเกรสคงจะไม่ออกกฎหมาย The Plant Patent Act 1930⁶²

ได้มีการอุทธรณ์คำตัดสินกลับไปที่ C.C.P.A. (The US Court of Customs and Patent Appeals) และได้ตัดสินกลับคำตัดสินของ The examiner และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่า จุลชีพเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ โดยอ้างเหตุผลเช่นเดียวกับคดี Re Bergy ว่าไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตร และคดีก่อนๆ แยกการคุ้มครองสิ่งมีชีวิตจากกฎหมายสิทธิบัตรภายใต้มาตรา 101

ขณะที่คำตัดสินของ C.C.P.A. กำลังถูกอุทธรณ์ขึ้นมายังศาลสูงของสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลานั้น ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ศาลสูงได้พิจารณาคดีในส่วนในประเด็นของคำตัดสินในคดี Parker V. Flook ซึ่งถูกอ้างเป็นเหตุผลการหยุดการพิจารณารั่วคราวเพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าว ดังนั้น จากการที่ทั้งคดี Re Bergy และ Re

62 Ibid., P.223.

Chakrabarty นี้มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องที่จะขอรับสิทธิบัตรเหมือนกัน ประเด็นการพิจารณา จึงสอดคล้องกัน และมีการนำมาพิจารณาร่วมกันโดย C.C.P.A. และ C.C.P.A. ได้ตัดสินยืนยันตามคำตัดสินเดิมในทั้งสองคดีว่า สิ่งที่เป็นข้ออ้างสิทธิเพื่อขอรับสิทธิบัตรทั้งคดี Bergy และ Chakrabarty นั้นเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 101 ไม่เป็นผลผลิตทางธรรมชาติ โดยให้เหตุผลว่า ในคดี Flook นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะนำมาพิจารณาในคดีทั้ง 2 คดีนี้⁶³ และยังคงกล่าวไว้ว่า ไม่มีความจำเป็นที่สภาองเกรส จะคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จะถูกจัดอยู่ในมาตรา 101 หรือไม่ และมาตรา 101 ควรจะมีความหมายกว้างที่จะรวมเอาเทคโนโลยีการพิจารณาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ด้วยเนื่องจากจุลชีพ มีความสำคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับองค์ประกอบทางเคมี ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธการคุ้มครองสิทธิบัตรแก่จุลชีพในลักษณะของ manufacture และ composition of matter ภายใต้มาตรา 101 และจุลชีพเป็นสิ่งมีชีวิตลักษณะเฉพาะพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งควรที่จะให้การคุ้มครอง⁶⁴

ประเด็นที่ทำให้ศาลสูงต้องนำมาพิจารณาคือคำตัดสินของศาลสูงในคดี Parker V. Flook นั้นเองที่จะต้องนำมาเปรียบเทียบกับคดี Bergy และ Chakrabarty ในคดี Flook นั้นเป็นคดีที่โจทก์ขอจดสิทธิบัตรในวิธีการเกี่ยวกับการคำนวณ ซึ่งเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ ศาลได้ปฏิเสธให้สิทธิบัตรแก่คำขอดังกล่าว โดยอ้างคดีที่ตัดสินโดยศาลสูงของสหรัฐเมื่อปี 1972 ในคดี Gottshalk V. Berson (175 US PQ 673 Supreme Court 1972) ว่า สูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใหม่และมีประโยชน์แก่การใช้สอยแก่ซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เพราะเป็นขบวนการทางจิตใจซึ่งไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ และศาลยังให้ข้อคิดว่า เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องตีความหลักกฎหมายสิทธิบัตรอย่างี่ปรากฏและใช้ในปัจจุบันโดยอาศัยแนวการตีความของคนรุ่นก่อนๆ

63 Wolfe, Carol H., "Patent Law", The Cumberland Law Review. P.777.

64 Luckern, Paul J., and Hesseltine, Clifford W., PhD., Living Organism Are Not Compositions or Manufactures Under 35 USC 101, APLA Vol.7 (1979), P.241

ดังนั้น ศาลจะต้องระมัดระวังในการที่จะขยายขอบเขตการคุ้มครองของกฎหมายสิทธิบัตรไปสู่สิ่งต่าง ๆ ที่ทางสภาคองเกรสไม่ได้คาดการณ์มาก่อน⁶⁵ ดังนั้น จึงมีการนำคำตัดสินของคดี Parker V. Flook นี้มาเป็นข้ออ้างแก่ศาลสูงในคดี Bergy นี้ว่า⁶⁶

1. C.C.P.A. ไม่ควรจะขยายขอบเขตของกฎหมายสิทธิบัตรให้ไปถึงสิ่งมีชีวิต ดังที่ คดี Flook ได้ตัดสินไว้เพราะ จากคดี Flook และ Benson จะเห็นว่าศาลสูงได้ปฏิเสธการให้สิทธิบัตรแก่ กรรมวิธี หรือวิธีการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งในคดี Bergy นี้ก็เกี่ยวข้องกับการใช้กรรมวิธีทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นจึงควรนำเอาคำตัดสินของทั้ง 2 คดีมาใช้ในคดี Bergy และคดี Chakrabarty

2. PTO ยังอ้างคดีที่มีการตัดสินโดยศาลสูง คดี Deep-South Packing V. Laitram Corp. (406 U.S. 518 (1972) ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรในการขายชิ้นส่วนของเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยอมรับสิทธิบัตรได้ประเด็นที่นำมาคือ ศาลสูงในคดีนี้ชี้ว่า สิทธิในสิทธิบัตรไม่ควรจะถูกขยายขอบเขตโดยการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง การตีความของคนรุ่นก่อนๆ โดยปราศจากคาดการณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะคดีเก่าๆ เป็นแนวบรรทัดฐานว่าสิ่งมีชีวิตไม่อาจเป็นสิ่งที่ยอมรับสิทธิบัตรได้ แต่ปรากฏว่า Bergy ได้ถอนคำขอออกไปเสียก่อน จึงเหลือแต่คดี Chakrabarty ที่จะต้องมีการพิจารณาในชั้นศาลสูงสุดของอเมริกา ในที่สุดศาลสูงสุดก็ได้ตัดสินว่า สิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่สามารถยอมรับสิทธิบัตรได้ ตามความหมาย a manufacture หรือ Composition of matter ตามมาตรา 101 โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่า สภาคองเกรสมีความตั้งใจจะให้มาตรา 101 มีความหมายกว้างเพื่อที่สิ่งที่ยอมรับสิทธิบัตรได้นั้นรวมถึงทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ดังนั้น สิ่งมีชีวิตในคดีนี้จึงไม่ใช่ผลผลิตทางธรรมชาติ เท่ากับเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่ทางฝ่ายรัฐบาล และ PTO ได้กล่าวอ้างมาใน 2 ข้อข้างต้น

65 Fitzgerald, John P., The Patentability of Living Organism Under 35 U.S.C. 10: Parker V Bergy (Parker V. Chakrabarty), New England Law Review. PP. 389-391.

66 Ibid.,

3) Ex Parte Hibberd (222 USPQ 433, (1985) POBAI)

และต่อมาในปี 1985 มีคดี Ex Parte Hibberd (222 U.S.P. Q. 443, 1985 (POBAI)) ได้มีการตัดสินเกี่ยวกับการคุ้มครองพืช คดีนี้เป็นข้ออ้างสิทธิเกี่ยวกับการขอสิทธิบัตรแก่ วิธีการ พันธุ์พืช พืช และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture) ของพืช ที่ใช้ผลิตข้าวโพดที่มีปริมาณของ tryptophan เพิ่มขึ้นกว่าปกติทำให้ข้าวโพดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

The Examiner ปฏิเสธคำขออ้างสิทธิโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 และชี้แจงว่าการให้ความคุ้มครองพืชภายใต้ PPA และ PVPA นั้นมีความแตกต่างจากกฎหมายสิทธิบัตร เช่น PPA มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นแก่การค้นคว้า และแก่ชาวนา มีหลักเกณฑ์การคุ้มครองจำกัดเฉพาะแก่ single variety เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้นพืชและพันธุ์พืชจึงสามารถขอรับการคุ้มครองภายใต้ PVPA ได้เท่านั้น ส่วน tissue culture นั้นได้มีการปฏิเสธการคุ้มครองภายใต้ PPA เพราะสิ่งดังกล่าวไม่ใช่พืชที่จะอยู่ในความหมายของ PPA⁶⁷

ส่วนเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (hybrid seed) และพันธุ์ลูกผสม (hybrid plant) รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิตสามารถขอรับการคุ้มครองสิทธิภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรได้เพราะทั้งหมดนั้นอยู่นอกขอบข่ายการคุ้มครองของ PPA และ PVPA และยังอ้างเหตุผลว่า ถ้าให้การคุ้มครองพืชภายใต้มาตรา 101 ของกฎหมายสิทธิบัตรก็จะเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 2 ของ UPOV ด้วย⁶⁸

67 Czarnetzky, John M, Note: Altering Nature's Blueprinting for Profit: Patenting Multicellular Animals. Virginia Law Review, Vol. 74 (October 1988) No.7, P.1342.

68 Adler, Reid G., Can Patents Coexist with Breeders's Rights? Developments in US and International Biotechnology Law. Rutgers Computer & Technology Law Journal. PP.201-203.

The Patent office Board of Appeals and Interferences (POBAI) ได้ตัดสินว่าข้ออ้างสิทธิในคดีนี้สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสิทธิบัตรลักษณะ 35 U.S.C. มาตรา 101 โดยอ้าง⁶⁹

- 1) คำตัดสินคดี Chakrabarty ที่ตัดสินว่าสิ่งที่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101
- 2) บทบัญญัติ PPA และ PVPA นั้นไม่ได้มีบทบัญญัติที่แสดงไว้ว่าจะมีความขัดแย้งกันกับกฎหมายสิทธิบัตรในเรื่องการคุ้มครองพืชและอีกทั้งไม่มีการจำกัดการใช้มาตรา 101 แยกการคุ้มครองพืช
- 3) สภาของเกรสไม่ได้มีความประสงค์ที่จะกำหนดมาตรา 101 ให้มีความหมายแคบเกี่ยวกับการคุ้มครอง วัตถุประสงค์เพียงแต่ต้องการแยกอุปสรรคในการให้สิทธิบัตรแก่พืช ในประเด็นของหลักผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature) และความไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพืชได้เพียงพอ จึงสรุปว่า บทบัญญัติทั้งหมดสามารถนำมาใช้ด้วยกันได้ นอกจากนี้จะมีการขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับในบทบัญญัติ
- 4) ในประเด็นของการฝ่าฝืน มาตรา 2 ของ UPOV นั้น POBAI กล่าวว่า Senate ยังไม่ได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา UPOV จึงไม่มีการขัดแย้งกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมาย PPA, PVPA และอนุสัญญา UPOV

จากคำตัดสินในคดีนี้ พอสรุปได้ว่า พืชสามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสิทธิบัตร แต่คดี Hibberd นี้ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาว่า ควรจะคุ้มครองพืช โดยรูปแบบของการคุ้มครองพืชเพียงกฎหมายลักษณะเดียวหรือคุ้มครองควบคู่กันไป แต่กล่าวในประเด็นว่า กฎหมายทั้งหมดไม่มีความขัดแย้งกัน

จากคดีทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นว่า ผู้เขียนเห็นว่า เป็นเรื่องการนำระบบกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้ในการคุ้มครองสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมไปถึงประเด็นการคุ้มครองพืช เพราะจุดเริ่มของเรื่อง คือ การพยายามตีความบทบัญญัติในมาตรา 101 ว่า สิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรนั้นขยายความรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตหรือไม่นั่นเอง เมื่อพืชจัดเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง ผลของการตีความระบบกฎหมายสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบในทางปฏิบัติ

69 Ibid.,

แน่นอน แม้คำตัดสินของคดีสำคัญทั้ง 3 คดี อันได้แก่ คดี Re Bergy Re Chakrabarty และ Ex Parte Hibberd จะได้มีการตัดสินออกมาว่า สิ่งมีชีวิตสามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 ก็ตาม ข้อปัญหาและความสงสัยก็ยังคงมีอยู่ในหมู่นักวิชาการ ดังนั้น ในส่วนต่อไปจะวิเคราะห์ระบบกฎหมายสิทธิบัตรและแนวคำพิพากษาของศาลสูงในคดีทั้ง 2 รวมไปถึงข้อโต้แย้งต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองพืชด้วยระบบกฎหมายสิทธิบัตร

ประเด็นที่สำคัญคือ สิ่งมีชีวิตจะสามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่

ดังที่กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า สิ่งที่สามารถจะขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 นั้นจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 101 นั่นคือ process, machine, manufacture หรือ composition of matter ซึ่งเป็นมาตราที่กำหนดลักษณะที่จะเป็นสิ่งที่สำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาขอรับให้มีการจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรได้ อีกทั้งจะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 102, 103 และ 112 ด้วย มี Utility novelty และ non-obviousness และจะต้องสามารถบรรยายลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างเพียงพอ และชัดเจนได้ด้วย

จากคดีสำคัญ 3 คดีซึ่งมีอิทธิพลต่อการตีความและขยายความกฎหมายสิทธิบัตรให้มีผลคุ้มครองถึงสิ่งมีชีวิตรวมทั้งพืชการที่จะต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้จึงเป็นปัญหาในการตีความตัวบทกฎหมายให้ได้ว่ามีขอบเขตการคุ้มครองอย่างไร

ถ้าวิเคราะห์จากคดี Bergy แล้วจะเห็นว่า ไม่มีประเด็นของมาตรา 102 และ 103 มาเกี่ยวข้องกับเลขในการพิจารณาของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา แต่ประเด็นที่สำคัญนั้นก็คือน่าจะเห็นว่า สิ่งมีชีวิตจะเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 ในลักษณะของ manufacture หรือ composition of matter หรือไม่ เพราะถ้าดูตามคำจำกัดความและแนวคำพิพากษาต่างๆ ที่ตัดสินได้นั้น สิ่งมีชีวิตไม่น่าจะเป็น process หรือ machine ตามความหมายของกฎหมายสิทธิบัตรได้เลย แต่อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ใน 2 ลักษณะคือ manufacture หรือ composition of matter ซึ่งความหมายได้มีการอธิบายไว้แล้วในข้างต้น แต่ประเด็นของกรรมวิธีซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเมื่อมีการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรแก่กรรมวิธีดังกล่าว และคำพิพากษาของคดีต่างๆ มากมาย โดยทั่วไปจะอนุญาตให้มีการจดสิทธิบัตรได้สำหรับ process เช่น คดี

Guaranty Trust, Re Mancy และแม้แต่คดี Re Bergy และ Re Chakrabarty ของ ศาลสูงสุดก็อนุญาตให้จดสิทธิบัตร แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาที่จะวิเคราะห์ และเป็นข้อถกเถียงกัน คือ การขอสิทธิบัตรแก่สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะเมื่อความก้าวหน้าทาง genetic engineering เข้ามามีบทบาทไม่ว่าในพืช สัตว์ จึงจำเป็นต้องมีการตีความกฎหมายสิทธิบัตรกันว่า สิ่งมีชีวิตจะสามารถเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ในลักษณะใดตามมาตรา 101 หรือไม่

ในคดีทั้ง 3 คดีนี้มีการอ้างคดีที่ตัดสินไว้ก่อนมาเป็นบรรทัดฐาน และ ข้ออ้างสนับสนุนความเห็นของตนเอง ซึ่งข้ออ้างนั้นมีอยู่มากมาย เพื่อชี้ให้ศาลเห็นเหตุผลของตนเองที่จะสนับสนุนว่า สิ่งมีชีวิตควรหรือไม่ที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งก่อนคำตัดสินของคดีทั้ง 2 นี้ไม่เคยมีคดีใดเลยตัดสินไว้ตรงๆ เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า สิ่งมีชีวิตจะเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ตามมาตรา 101

2. วิเคราะห์ปัญหา กฎหมายสิทธิบัตร และพืช

ปัญหาที่นำมาถกเถียงกันในคดีทั้ง 3 คดีนั้น สามารถแยกเป็นปัญหา ได้ดังต่อไปนี้

ปัญหาที่ 1 พืชจะเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ในลักษณะของอุตสาหกรรม (manufacture) หรือส่วนประกอบ (composition of matter) ตามกฎหมายสิทธิบัตร ลักษณะ 35 USC มาตรา 101 หรือไม่

ตามความหมายในกฎหมายสิทธิบัตรนั้น ได้มีการให้ความหมายสิ่งที่ขอรับ สิทธิบัตรไว้ และมีการตีความอย่างกว้างขวางมาก โดยมีการอ้างว่าสภาองเกรสมีความตั้งใจ ที่จะบัญญัติกฎหมายให้กฎหมายสิทธิบัตรนั้นครอบคลุมหรือคุ้มครองไปถึงสิ่งมีชีวิต คือพืชด้วย อัน เป็นผลมาจาก การพัฒนาหรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และ มีประโยชน์ เมื่อสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งใหม่ และมีการใช้วิธีการใหม่ ใดๆ ก็น่าจะอยู่ ภายใต้ลักษณะของสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ แต่ศาลก็ยอมรับในประเด็นที่ว่า กฎหมายสิทธิบัตร โดยทั่วไปจะไม่คุ้มครองไปถึง สิ่งที่เป็นผลผลิตตามธรรมชาติ เพราะเหตุผลว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในผลผลิตทางธรรมชาติเหล่านั้น จากในคดี Diamond v. Chakrabarty, Bergy และ Ex parte Hibberd นั้น ทำให้เห็นชัดว่า พันธุ์พืชใหม่สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ถ้าเข้าเงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตร ข้อโต้แย้งที่ว่าผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature) ตามหลัก product of

nature ไม่สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้นั้น ไม่น่าที่จะถูกต้องหากพืชนั้นสามารถอ้างสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรได้ครบหลักเกณฑ์ ความใหม่ มีประโยชน์ต่อการใช้สอย ไม่เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในระดัชานาญ และสามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์พืช⁷⁰

ข้อโต้แย้งที่กล่าวว่า การออกบทบัญญัติ PPA และ PVPA นั้นชี้ให้เห็นว่า พืชไม่สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้นั้น ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่คดี Chakrabarty เป็นต้นมา ได้อ้างว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับนั้นเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของการขอรับสิทธิบัตรแก่ ผู้ผสมพันธุ์พืช และให้เหตุผลว่าสภาองเกรสนั้นได้ยอมรับว่า ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้น มีไ้ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต แต่เป็นเรื่องระหว่างผลผลิตทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่ก็ตามกับสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมา⁷¹

และจากข้อโต้แย้งที่กล่าวว่า สิ่งที่สามารถขอรับการคุ้มครองในกฎหมายสิทธิบัตรได้นั้น สภาองเกรสจะต้องบัญญัติไว้อย่างแจ่มชัดว่าจะให้คุ้มครองถึงสิ่งใด และอ้างคดี Flook⁷² มาเป็นเหตุผลว่า ฝ่ายตุลาการจะต้องระมัดระวังในการจะขยายสิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตรให้ครอบคลุมไปถึงสิ่งที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ศาลได้ปฏิเสธในประเด็นนี้ โดยให้เหตุผลว่าความจริง สภาองเกรสนั้นมีหน้าที่ที่จะกำหนดขอบเขต และโครงสร้างของการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร แต่ฝ่ายตุลาการ มีหน้าที่ในการแปลความหมายของกฎหมาย โดยพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของการออกกฎหมาย และวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย จากบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตร congress ได้ใช้ภาษาที่กว้างมาก ซึ่งต้องตีความกว้างให้ขยายความคุ้มครองไปถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

70 Czarnetzky, John M., Note: Altering Nature's Blueprints for Profit: Patenting Multicellular Animals, Virginia Law Review. PP.1338-1342.

71 Drazek, Joseph, Ownership of Living Inventions - In Re Bergy, Depaul Law Review. P.223.

72 Parker V. Flook (98 S. Ct 2522 (1978))

ล่างหน้า⁷³ การที่ไม่มีการตัดสินไว้ตรง ๆ เกี่ยวกับเรื่องว่า พืชจะสามารถเป็นสิ่ง
 ที่ขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่นั้น ได้มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า เพราะเป็น
 การยอมรับกันทั่ว ๆ ไปอยู่แล้วว่าพืชสามารถขอรับสิทธิบัตรภายใต้มาตรา 101 เท่ากับเป็น
 การสรุปว่า มาตรา 101 นั้น จะต้องตีความให้สอดคล้องกับความหมายทั่ว ๆ ไปในมาตรานั้น
 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ว่าความพยายามของบทบัญญัตินั้น มีความหมายกว้าง ดังนั้นพืชจึง
 สามารถเป็นสิ่งที่ยอมรับสิทธิบัตรได้

ประเด็นที่ฝ่ายโต้แย้งความเห็นว่าย พืชไม่สามารถเป็นสิ่งที่ยอมรับสิทธิบัตรได้นั้น
 ได้อ้างหลักที่ว่าสภาองเกรสมีความเห็นว่ากฎหมายสิทธิบัตรไม่เหมาะสมในการใช้คุ้มครองพืช
 จึงได้พยายามวางรูปแบบกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองพืช ภายใต้ Plant Patent Act และ
 Plant Variety Protection Act เพราะถ้าดูจากการออกบทบัญญัติทั้ง 2 นั้นสภาองเกรส
 พยายามแยกสิ่งมีชีวิตจากการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร อันรวมไปถึงพืชด้วย
 ดังนั้นสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 จึงไม่รวมความไปถึงสิ่งมีชีวิต เช่นพืช
 และถ้าดูตามความหมาย manufacture และ composition of matter ของมาตรา 101
 แล้ว ไม่น่าจะมีความหมายธรรมดาทั่วไปที่รวมความไปถึงสิ่งมีชีวิต ต้องอาศัยการตีความหมาย
 ในทางวิทยาศาสตร์ และจากการวิเคราะห์ จากคำตัดสินของศาลสูงในหลายๆ คดี ก็ไม่มีอะไร
 ที่จะสนับสนุนว่าสภาองเกรสนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะให้กฎหมายสิทธิบัตรคุ้มครองไปถึงสิ่งมีชีวิต
 เช่น ในคดี Yoder Bros Inc v. California-Florida Plant Corp. 537 f2d 134
 (5th Cir 1976) ศาลได้ตัดสินว่าบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรครอบคลุมทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่
 เกี่ยวกับเครื่องจักรเท่านั้น ความหมายของกฎหมายสิทธิบัตร จึงพอจะสนับสนุนได้ว่าสิ่งมีชีวิต
 ไม่อยู่ในความหมายของกฎหมายสิทธิบัตร

73 Case Comments: Man-made Organisms Receive patent

Protection Diamond V. Chakrabarty, 100 S Ct. 2204(1980).

Washington University Law Quarterly, Vol.59, 1981 PP.263-264.

และจากความหมายของ manufacture นั้น ถึงแม้ศาลสูงในบางคดีจะ ตัดสินว่า การผลิตสิ่งของที่ใช้วัตถุดิบหรือวัตถุดิบที่เตรียมขึ้น โดยสร้างวัตถุดิบรูปแบบใหม่ คุณสมบัติ ใหม่ ไม่ว่าจะโดยอาศัยแรงงานหรือโดยเครื่องจักรก็ตาม ก็ไม่ได้แสดงว่า การสร้างสิ่งมีชีวิต จะจัดเข้าอยู่ในความหมายของ manufacture ทุก ๆ สิ่งในโลกนี้มักจะเกิดจาก แรงงานของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น การที่จะอ้างว่าพันธุ์พืชก็ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาจึง สามารถขอสิทธิบัตรได้ จึงยังไม่ถูกต้องนัก และการจะเป็น manufacture ยังต้องดูที่คุณสมบัติ ใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงที่เพียงพอก่อให้เกิดเป็น manufacture ซึ่งพืชนั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้าง ยากที่จะชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้

ส่วนในความหมายของ composition of matter นั้น ตามความหมาย ทั่วไป ก็หมายถึงการรวมกันของสองสิ่งหรือมากกว่า ไม่ว่าจะก่อให้เกิดจากผลทางเคมี, การรวมกันโดยเครื่องจักร หรือแก๊ส และอื่น ๆ และยังรวมความไปถึง สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ซึ่งเกิดจากการรวมกันของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่หรือไม่แต่ถึงกระนั้นก็ตาม จาก ความหมายของคำนี้ ไม่มีอะไรที่จะแสดงว่า พืชอยู่ในความหมายของ composition of matter

จากความเห็นของฝ่ายนี้พอจะสรุปได้ว่า พืชไม่สามารถจัดเข้าได้ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งของสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 ของกฎหมายสิทธิบัตร

ปัญหาที่ 2 ผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature) ขอรับสิทธิบัตร
ได้หรือไม่ และพืชเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ หรือไม่

จากการศึกษา จากคำพิพากษาของศาลสูงในสหรัฐอเมริกา สิ่งประดิษฐ์ที่จะ ขอรับสิทธิบัตรได้นั้นจะต้องไม่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (natural phenomena) กฎธรรมชาติ (law of nature) ความคิดนามธรรม (abstract idea) กฎเกณฑ์ ทางธรรมชาติ (principle of nature) กระบวนการทางจิตใจ (mental process) หรือสูตรคณิตศาสตร์ (mathematical formula) แต่สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 101, 102, 103 และ 112 ดังที่อธิบายไปแล้ว⁷⁴

74 Ibid.

ในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรที่จะกล่าวถึงว่า ผลผลิตทางธรรมชาติจะไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เลย แต่กล่าวไว้เพียงว่าสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้นั้นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในความหมายของมาตรา 101 เป็นที่น่าสังเกตว่า ในหลาย ๆ คดีของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงคดี Bergy และ Chakrabarty นั้นจะมีการอ้างถึง ผลผลิตทางธรรมชาติ มาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธการให้สิทธิบัตรแก่ข้ออ้างสิทธิ

ในปี 1989 ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature doctrine) เข้ามามีส่วนในการพิจารณาให้สิทธิบัตร แก่ข้ออ้างสิทธิ ในคดี EX Parte Latimer ศาลสูงได้ตัดสินปฏิเสธข้ออ้างสิทธิโดยให้เหตุผลว่าเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ

ต่อมาในปี 1931 คดี American Fruit Growers, Inc v Brohdex Co, 283 US 1 8VSPQ 131(1931) เป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลสูงได้ตัดสินว่า a borax impregnated orange ไม่สามารถเป็นสิ่งที่ยอมรับสิทธิบัตรได้ โดยให้เหตุผลว่า เป็นผลผลิตทางธรรมชาติ ไม่มีการสร้างผลผลิตใหม่ให้มีความแตกต่าง จากลักษณะเดิม ไม่มีการเปลี่ยนชื่อผลผลิต ลักษณะภายนอก และคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของผลส้ม⁷⁵

ในปี 1952 คดี Funk Bros ศาลสูงก็ได้ตัดสินในปฏิเสธข้ออ้างสิทธิโดยอ้างเหตุผลว่า การค้นพบการรวมตัวของพันธุของแบคทีเรีย ไม่สามารถเป็นสิ่งที่ยอมรับสิทธิบัตรได้ เพราะเหตุผลว่าเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วในธรรมชาติ การรวมกันของแบคทีเรียไม่ได้ก่อให้เกิด แบคทีเรียพันธุ์ใหม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลของแบคทีเรีย ไม่มีประโยชน์และการปรับปรุงหน้าที่ของผลผลิตใด ๆ เลย⁷⁶

จากคดีที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่า ผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature) ถูกใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินว่า สิ่งประดิษฐ์จะสามารถจัดเข้าอยู่ในลักษณะของสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ โดยใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่แยกความแตกต่างระหว่าง

75 Dunner, Donald R. and Lipsey, Charles E., The Patentability of Life Forms, New Technologies and Other Flocks of Nature. APLA Q.J. Vol.7, 1979 PP.203-206.

76 Ibid.

การค้นพบ (discovery) ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ กับสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ โดยการกล่าวอ้างว่าเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature) ก็จะไม่เป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้

ผลผลิตทางธรรมชาติ โดยทั่ว ๆ ไป มักจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (a naturally occurring element) ซึ่งได้มีการค้นพบ ไม่ว่าจะจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต⁷⁷ (เช่น นิช ไฟฟ้า ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ) โดยปราศจากการเข้าไปเกี่ยวข้องโดยมนุษย์

แต่ก็มีอีกหลาย ๆ คดีที่ตัดสินโดยไม่ใช้หลักของผลผลิตทางธรรมชาติ เช่น คดี Merch & Co v Olin Mathieson Chemical Corp. 253 f2d 156 (4th cir 1958) ศาลได้ตัดสินให้ vitamin b 12 เป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ โดยอ้างว่าทั้งหมดเป็นผลมาจากกระบวนการแยกสารบริสุทธิ์ ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ไม่เข้าหลัก ผลผลิตทางธรรมชาติ และศาลยังให้เหตุผลว่า ไม่มีการกล่าวในกฎหมายสิทธิบัตรที่จะแยกการขอรับสิทธิบัตร โดยปฏิเสธว่าเป็นผลผลิตทางธรรมชาติหรือไม่ ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งใหม่และมีประโยชน์ต่อการใช้สอย และเข้าเงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตร คดีต่อมาคือ RE BERGSTOM (427 f2d 1394 (CCPP) 1970) ศาลได้ตัดสินว่า องค์ประกอบทางเคมีที่แยกออกมาจากของเหลวของสัตว์นั้น เป็นสิ่งใหม่ไม่ใช่ สิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในสัตว์ จากคดีนี้ ศาลได้พิจารณาแยกหลักผลผลิตทางธรรมชาติออกจากสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเกิดจากการค้นพบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มาพิจารณาในเรื่องของเงื่อนไขในการให้สิทธิบัตร ตามมาตรา 102 และ 103 ในเรื่องของความใหม่แทน⁷⁸

ดังนั้น ข้ออ้างดังกล่าวได้ถูกนำมาเป็นข้ออ้างสนับสนุนแนวความคิดของแต่ละฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กับการนำกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้คุ้มครองนิช ในคดี Bergy, Chakraborty ศาลสูงก็ได้ตัดสินว่า สิ่งประดิษฐ์ในคดีดังกล่าว เป็นสิ่งที่

77 Ibid.

78 Czarnetzky, John M., Note: Altering Nature's Blueprints for Profit: Patenting Multicellular Animals, Virginia Law Review. PP.1338-1342.

สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ โดยไม่คำนึงถึงว่า สิ่งประดิษฐ์นั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิต หรือเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ ถ้าสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งใหม่ มีประโยชน์ที่ชัดเจน และไม่เป็นที่เห็นประจักษ์โดยบุคคลระดับผู้ชำนาญทั่วไป และโดยเฉพาะในคดี Chakrabarty ที่ว่าผลผลิตทางธรรมชาติน่าจะขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ในศาลสูงได้ให้เหตุผลโต้แย้งว่า ข้ออ้างสิทธินั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เคยรู้จักมาก่อน และที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นสิ่งใหม่ จึงไม่เป็นผลผลิตทางธรรมชาติ

แม้คดีทั้ง 2 คดี จะไม่เกี่ยวข้องกับพืชโดยตรง แต่สิ่งประดิษฐ์ในเรื่องผลผลิตทางธรรมชาตีก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพืช เพราะแต่เดิมนั้น พืชได้มีแนวความคิดว่า เป็นผลผลิตทางธรรมชาติที่ไม่สามารถเป็นสิ่งขอรับสิทธิบัตรได้ ตามกฎหมายสิทธิบัตร และใช้เป็นข้ออ้างมาตลอด⁷⁹ แต่ในระยะหลัง ๆ เริ่มมีแนวความคิดหันไปพิจารณาประเด็น prior art ตามมาตรา 102 และ 103 มาแทนหลักเกณฑ์ผลผลิตทางธรรมชาติ ในการขอรับสิทธิบัตร แม้ว่ามาตรา 102 และ 103 จะไม่มีการกล่าวถึง ผลผลิตทางธรรมชาติว่า จะเป็น prior art หรือไม่ แต่ก็มักจะนำมาใช้เป็นข้ออ้างปฏิเสธการให้สิทธิบัตร แต่ถึงกระนั้นก็ตาม นักกฎหมาย ก็มีแนวความคิดว่า ไม่อาจจะสรุปได้ว่า ผลผลิตทางธรรมชาติ จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ และแม้พืชจะเป็นผลผลิตทางธรรมชาติ ก็ไม่สามารถสรุปดังกล่าวได้เช่นกัน

ใน Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวไว้ว่า ผลผลิตทางธรรมชาติ คือ "a thing occurring in nature, which is substantially unaltered, is not a manufacture" ดังนั้นผลผลิตทางธรรมชาติจึงไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ โดยทั่ว ๆ ไปมักจะเอาลักษณะของผลผลิตทางธรรมชาติ ไปเปรียบเทียบกับความใหม่กว่า ผลผลิตทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่มืออยู่แล้ว ในธรรมชาติ และเปรียบเทียบกับมาตรา 103 ว่า เป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์โดยบุคคล ที่มีความชำนาญในระดับทั่วไป จึงทำให้มีลักษณะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้⁸⁰

79 Straus, Joseph, Industrial Property Protection of Biotechnological Inventions, (WIPO) P.49.

80 Cooper, Iver P, Biotechnology and the Law, P.3-7.

ในคดีที่ตัดสินหลัง ๆ ศาลสูงสุด มักจะพยายามแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น เพื่อสนับสนุนข้ออ้างสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร เพื่อการแก้ปัญหา ในการปฏิเสธการให้สิทธิบัตร แก่ผลผลิตทางธรรมชาติ แต่ ก็ไม่อาจสรุปได้อยู่ดี ว่าสิ่งมีชีวิต เช่นพืช จะสามารถจัดเข้ากับสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ เพราะหลังจากคำตัดสินของคดี Bergy, Chakrabanty, Hibberd นั้นดูเหมือนว่า แนวความคิดของ ผลผลิตทางธรรมชาติ จะไม่เป็นอุปสรรคในการขอรับสิทธิบัตร แก่พืช เสียแล้ว แม้ว่าจะเป็นผลผลิตทางธรรมชาติถ้ามีความใหม่ และเข้าหลักเกณฑ์นั้นของกฎหมายสิทธิบัตร ก็สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตร ตามมาตรา 101 ได้

ปัญหาที่ 3 พืชจะเป็นสิ่งที่ศาลการณี่ว่าจะเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้

ตามแนวความคิดของสภาคองเกรสหรือไม่ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ คดี

Parker v Flook⁸¹

จากการที่สภาคองเกรสอ้างความเกี่ยวพันในการพิจารณา คดี Bergy และ Chakrabarty กับคดี Flook เพื่อให้ศาลสูงสุดได้นำคดี Flook มาเป็นแนวบรรทัดฐานในการพิจารณา เพราะ congress มีความคิดว่า คำตัดสินในคดี Flook นั้นศาลได้ตัดสินโดยให้เหตุผลไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ไม่ควรที่จะขยายขอบเขตของกฎหมายสิทธิบัตรไปถึงสิ่งมีชีวิต โดยให้เหตุผลว่า เป็นหน้าที่ของศาลที่จะตีความกฎหมายสิทธิบัตรอย่างที่มีนัยความหมายอยู่ในขณะนั้น ตามอย่างที่เคยได้มีการตัดสินกันมาแต่ก่อนเป็นแนวบรรทัดฐาน และจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เมื่อจะตีความโดยขยายความสิทธิบัตรไปสู่สิ่งซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้โดยฝ่ายนิติบัญญัติ จากคดี Flook นี้เอง ศาลสูงสุดได้ปฏิเสธข้ออ้างสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรแก่ คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ซึ่งอาศัยหลักสูตรทางคณิตศาสตร์ และ คดี Flook ได้อ้างเหตุผลของ คดี Gottschalk v Benson (409 us 63 (1972)) ที่ศาลสูงสุดปฏิเสธการให้สิทธิบัตรแก่ข้ออ้างสิทธิที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ (เกี่ยวข้องกับสูตรคณิตศาสตร์เช่นกัน) โดยให้เหตุผลว่า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

81 Parker V Flook 437 US. 584 (1978)

ขอรับสิทธิบัตรได้⁸²

จากเหตุผลดังกล่าวสภาของเกรสได้นำมาอ้างเพื่อใช้ปฏิเสธข้ออ้างสิทธิในคดี Bergy และ Chakrabarty ว่า จากแนวคิดของ Flook และ Gottschalk ศาลได้ปฏิเสธการให้การคุ้มครองสิทธิแก่เทคโนโลยีใหม่ ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ congress ที่มีความประสงค์จะคุ้มครองสิทธิ เมื่อคดี Bergy และ Chakrabarty เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ เช่นเดียวกับเหตุผล และคำตัดสิน จึงควรจะออกมาในรูปแบบเดียวกัน คือปฏิเสธข้ออ้างสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร และสภาของเกรสยังอ้างคำตัดสินของคดี Reepsouth Packing Co v Laitran Cong (406 US 518 173 U.S.PQ 769(1972) ซึ่งศาลได้เคยตัดสินไว้ว่า กฎหมายสิทธิบัตรจะต้องถูกต้องความอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจากการคาดการณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ ว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีความประสงค์ที่จะให้การคุ้มครองสิทธิครอบคลุมไปถึงสิ่งใด และไม่อาจจะขยายขอบเขตของกฎหมายสิทธิบัตรโดยการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงคำตัดสินคดีก่อน ๆ⁸³

เมื่อเปรียบเทียบคดีทั้งหมด จะเห็นว่า ประเด็นของความเกี่ยวข้องก็คือ มาตรา 101 ว่ามีสิ่งจะสามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ มีศาลสูงสุดในคดี Bergy และ Chakrabarty เห็นว่า⁸⁴ คดีไม่ว่าจะเป็นคดี Benson, Flook นั้นเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับกรรมวิธี (process) ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง คอมพิวเตอร์โปรแกรม และเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ แต่ในคดี Bergy และ Chakrabarty นั้น ไม่มีประเด็นในเรื่องการคำนวณเลย ประเด็นไปเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ว่าจะสามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 101 ในลักษณะของ manufacture หรือ composition of matter ได้หรือไม่ จึงมีแนวความคิดว่า สิ่งที่จะประสงค์จะขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการใหม่ทางเทคโนโลยีก็ตาม แต่ก็ไม่ควรนำแนวคำตัดสินมาใช้ได้ และ ศาลยังเห็นต่อไปว่าการตีความ มาตรา

82 Fitzgerald, John P., The Patentability of Living Organisms Under 35 U.S.C. 101:, New England Law Review. P.380.

83 Ibid.

84 Ibid., PP.391-392.

101 นั้น ศาลย่อมมีอิสระที่จะตีความได้เองโดยปราศจากการชี้แนะของสภาองเกรส⁸⁵ และศาลในคดี Chakrabarty ได้ให้เหตุผลต่อไปว่า มาตรา 101 นั้นใช้ภาษาทั่ว ๆ ไป การที่จะกล่าวว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่อาจคัดการณได้อยู่นอกขอบเขตของมาตรา 101 จึงไม่เหมาะสม และศาลมีหน้าที่ในการแปลความบทบัญญัติในความหมายที่ควรจะเป็น และสิ่งประดิษฐ์มากมาย มักจะเป็นสิ่งที่คัดการณไม่ได้อยู่เสมอ⁸⁶

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น เสียงส่วนใหญ่ของผู้ที่เห็นว่า สิ่งมีชีวิตควรได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรได้อ้างเหตุผลต่อไปอีกว่าในคดี Benson, Flook และ Funk และคดีอื่น ๆ ไม่มีการกล่าวใด ๆ เกี่ยวกับการห้ามการขอรับสิทธิบัตรแก่สิ่งมีชีวิตว่าไม่อยู่ภายใต้มาตรา 101 จึงน่าจะเป็นการเปิดโอกาส ให้มีการขอรับสิทธิบัตรแก่สิ่งมีชีวิตได้

จากประวัติศาสตร์กฎหมายของสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ในการออกกฎหมายใด ๆ เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และศิลปวิทยาการต่าง ๆ และฝ่ายนิติบัญญัติจึงได้ออกกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ และจากการวิเคราะห์คำขอสิทธิบัตรต่าง ๆ มากมาย ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่กฎหมายสิทธิบัตรปี 1790 เรื่อย ๆ มา แม้ว่าแต่เดิมนั้น แนวความคิดของฝ่ายนิติบัญญัติ จะไม่มีความชัดเจนนักว่าจะให้กฎหมายสิทธิบัตรครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ โดยมักจะอาศัยการตีความ จากบทบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตร แก่ข้ออ้างสิทธิที่ขอรับสิทธิบัตรเข้ามา แต่ก็เป็นที่ยอมรับมากมายว่า เทคโนโลยีใหม่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิของกฎหมายสิทธิบัตร

แต่ก็มีความเห็นของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการให้สิ่งมีชีวิตควรได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร โดยอ้างว่า กฎหมายสิทธิบัตรควรจะจำกัดเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ หรือ

85 Drazek, Joseph, Ownership of Living Invention In Re Bergy, Depaul Law Review. PP.225-232.

86 Dunner, Donald R., and Lipsey, Charles E. The Patentability of Life Forms, New Technologies and Other Flocks of Nature, APLA. PP.195-203.

สิ่งที่จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เท่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น ศาลควรจะพิจารณาประเด็นนี้ แต่ศาลกลับตีความขยายสิทธิในสิทธิบัตรไปถึงสิ่งที่ไม่อาจคาดการณ์ได้โดยฝ่ายนิติบัญญัติในขณะออกกฎหมาย แม้เทคโนโลยีใหม่ ๆ บางชนิดสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สิ่งมีชีวิตรวมไปถึงพืช จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ด้วย นั่นคงไม่ใช่ศาลจะตีความขยายความคุ้มครองถึงสิ่งทุกอย่าง ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้โดยฝ่ายนิติบัญญัติ และจะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ทั้งหมด

จริง ๆ แล้ว ศาลควรจะพิจารณาในประเด็นว่า มาตรา 101 นั้นเป็นการให้สิทธิบัตรแก่การปรับปรุงสิ่งมีชีวิตมากกว่า เพราะเป็นการชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่ได้ปรับปรุงใหม่สามารถแยกออกจากสิ่งที่เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ (product of nature) เนื่องจากมีการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมา

ทั้งหมดที่กล่าวมาน่าจะเป็นปัญหาการขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการของสหรัฐอเมริกาในการตีความการใช้กฎหมายสิทธิบัตร ประกอบกับแนวบรรทัดฐานคำพิพากษาในแต่ละคดีมากกว่า จึงทำให้เกิดปัญหาการใช้กฎหมายสิทธิบัตร แต่สิ่งประดิษฐ์ซึ่งเริ่มจะมีความสลับซับซ้อน เมื่อนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

ปัญหาที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายสิทธิบัตร และการคุ้มครองพืช

ผู้ที่ขอยื่นขอสิทธิบัตรโดยปกติจะต้องยื่นคำขอแก่ United States Patent Office และ มาตรา 111 และมาตรา 112 ของกฎหมายสิทธิบัตร ได้บัญญัติให้คำขอสิทธิบัตร จะต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ โดยต้องเขียนพรรณาส่งประดิษฐ์อย่างละเอียดเพื่อให้บุคคลผู้มีความชำนาญสามารถจะผลิตสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ ได้ และใช้สิ่งประดิษฐ์นั้นได้ ถ้าไม่สามารถบรรยายรายละเอียดได้ สิ่งประดิษฐ์นั้นก็ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เจื่อนไซดังกล่าวนี้ดูเหมือนจะเป็นเงื่อนไขประการสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ขอสิทธิบัตรแก่พืช หรือสิ่งมีชีวิต ประสบปัญหา เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนี้ได้เพราะเหตุผลที่ว่า การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการทำอย่างไร จะผลิตสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ และจะใช้ประโยชน์กับสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ อย่างไร โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะบางครั้งไม่สามารถบรรยายถึงบางสิ่งที่เป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์สิ่งมีชีวิตได้ นั่นคือ starting material และเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรยายรายละเอียดว่าทำอย่างไรถึงจะแยก

องค์ประกอบสิ่งนั้นออกมาได้ เพราะสิ่งมีชีวิตมีองค์ประกอบที่สลับซับซ้อน⁸⁷ ในประเด็นของสิ่งมีชีวิต ประเภทจุลินทรีย์ก็ได้มีการแก้ไขปัญหานี้โดย ขอมรับการันในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการฟากตัวอย่างของจุลินทรีย์ไว้ในสถานที่รับฟาก ซึ่งจะทำให้การรักษาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ไว้ และมีการอธิบาย ทำอย่างไรที่จะรักษาสายพันธุ์นั้น ๆ ในการฟากพันธุ์นั้น จะต้องระบุลักษณะ และชื่อของจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน ที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้^{88,89}

ในคดี Re Argoudelis (434 F2d 1390 (CCPA 1970)) เป็นคดีที่ผู้ขอได้ยื่นฟากตัวอย่างของจุลินทรีย์ แก่ The Permanent Culture Collection of the United States Department of Agriculture ก่อนวันยื่นคำขอสิทธิบัตร ศาลได้ตัดสิน ขอมรับการันกระบวนการฟากตัวอย่างจุลินทรีย์ มีลักษณะเท่าที่เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของคำขอ ตามมาตรา 112 แม้จะมีการฟากจุลินทรีย์ก่อนวันยื่นคำขอสิทธิบัตร ดังนั้น เมื่อรายละเอียด (Specification) รวมทั้งตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่ฟากไว้ แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ประดิษฐ์นั้นเข้าตามหลักเกณฑ์มาตรา 112 ในวันยื่นคำขอสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ ก็เป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ตามมาตรา 101⁹⁰

ในการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโดยใช้กรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการรวมกันของสิ่งมีชีวิต ยิ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากมากกับการจะอธิบาย การใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องแสดงให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีชีวภาพนั้นจะถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร รายละเอียดของสิ่งมีชีวิตที่จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เคยมีมาก่อนและเป็นที่ยอมรับขององค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่ยากได้ยากมากเพราะสิ่งมีชีวิตบางอย่างอาจจะมีส่วนประกอบบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายหน้าที่ของมันได้ จนอาจจะทำให้สิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ ถูกตัดสิน ว่าขาดองค์ประกอบ

87 Ihnen, Jefferey L., Patenting Biotechnology, A Practical Approach, Rutgers Computer & Technology Law Journal. PP.414-416.

88 Ibid.

89 Drazer, Joseph, Ownership of living Inventions - In Re Bergy, Depaul Law Review. PP.234-236.

90 Ibid.



ของการมีประโยชน์ต่อการค้าใช้สอย เพราะไม่สามารถบรรยายรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้นประเด็นของพีช เมื่อนำหลักเกณฑ์ของ มาตรา 112 มาใช้ในการเปิดเผยรายละเอียดของพีช เมื่อเทียบกับจุลชีพแล้ว ปัญหาจึงยังคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะสามารถบรรยายรายละเอียดแก่ผู้มีความชำนาญในวิธีการประดิษฐ์ และการใช้ประโยชน์ในสิ่งประดิษฐ์นั้นได้อย่างไร ถึงขนาดที่จะสันนิษฐานว่าพีชได้มีการบรรยายรายละเอียดอย่างเพียงพอจนถึงขนาดที่ผู้มีความชำนาญสามารถนำรายละเอียดที่บรรยายนั้นไม่ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ได้ ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์ประกอบบางชนิดไม่อาจจะถูกเปิดเผยรายละเอียดได้ บางครั้งทำให้เกิดการคาดการณ์สิ่งประดิษฐ์อื่นเกิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้รายละเอียดของการเปิดเผยของสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน และไม่เพียงพอ โดยมากคำขออ้างสิทธิมักจะต้องพยายามอธิบายรายละเอียดให้มากที่สุด และพยายามยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ ซึ่งบางครั้ง รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์สามารถอธิบายได้ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ปัญหาที่ 5 ความแตกต่างระหว่างการค้นพบ (discovery) และสิ่งประดิษฐ์ (invention) กับการคุ้มครองพีช

ประเด็นปัญหาการแยกความแตกต่างระหว่าง (discovery) และสิ่งประดิษฐ์ (an invention) นั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยากมาก หลักเกณฑ์ของระบบกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นเกี่ยวกับความหมายของ 2 คำนี้ นั้น มาตรา 100 ของระบบกฎหมายสิทธิบัตรลักษณะ 35 USC ได้กำหนดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้น คือ การค้นพบและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งใครก็ตามที่ได้ทำการประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งที่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 101 ว่า เป็นสิ่งใหม่และมีประโยชน์ต่อการค้าใช้สอยต่อวงการอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ, เครื่องมือ, manufacture และ composition of matter ก็จะอยู่ในความหมายของการค้นพบและสิ่งประดิษฐ์ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ศาลสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะตัดสินแยกความแตกต่างระหว่างการค้นพบ (discoveries) ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ และที่ไม่ขอรับสิทธิบัตรได้โดยนำหลักเกณฑ์ของกฎหมายชาติ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสิ่งที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ เช่น ผลผลิตทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่ค้นพบได้ (discover) ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความหมายของสิ่งประดิษฐ์ มาตรา 101 ที่จะ

ขอรับสิทธิบัตรได้ นั่นคือศาลได้อาศัยการตีความบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรว่า discovery ที่อาจจะขอรับสิทธิบัตรได้นั้นศาลสูงมักจะพิจารณา และตีความหมายว่าจะต้องมีลักษณะของความใหม่ มีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงมากกว่า discovery ที่มีลักษณะธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ ก่อนที่จะให้การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ discovery ในความหมายธรรมดาที่มักจะตีความรวมไปถึง กฎทางธรรมชาติ ผลผลิตทางธรรมชาติ และอื่น ๆ จะไม่อยู่ในความหมายของสิ่งประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ในสหรัฐอเมริกา แต่ถ้า discovery นั้นได้มีองค์ประกอบสำคัญ ในแนวความคิดของ "useful art " ในทางอุตสาหกรรมแล้ว ก็อาจจะทำให้ discovery นั้นเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้⁹¹

จากความหมายใน the Oxford English Dictionary

ได้ให้ความหมายว่า

discovery: หมายถึง the finding out or bring to light of that which was previously unknown

Invention: หมายถึง the original contrivance or production of a new method or means of doing something previously unknown

อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ได้อีกประการหนึ่งว่า ความหมายของทั้ง 2 คำนี้ ยากแก่การที่จะชี้ชัดถึงความแตกต่างว่าอะไรจะอยู่ในความหมายบ้าง เพราะความหมายของ discovery และ invention ก็หมายความถึง สิ่งที่ยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลย

ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่า ในการคุ้มครองนิพนธ์นั้น เมื่อพืชเป็นผลผลิตตามธรรมชาติ สิ่งที่เป็นการเข้าใจกันทั่วไปว่า ผลผลิตทางธรรมชาติ ไม่สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ในความหมายธรรมดาของ discovery แต่เมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีส่วนในการปรับปรุง เช่น genetic engineering เป็นต้น แก่ผลผลิต

91 Straus, Joseph, Industrial Property Protection of Biotechnological Inventions, P.46.

ทางธรรมชาติ ผลผลิตจากเทคโนโลยีเหล่านี้จะยังคงเป็นสิ่งที่คุณพบได้ตามธรรมชาติและมืออยู่ แล้วตามธรรมชาติหรือไม่ และองค์ประกอบของผลผลิตทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ที่ซึ่งไม่เคยมีการถูกค้นพบและได้มีการประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์นั้น โดยอาศัยองค์ประกอบทาง ธรรมชาติเหล่านี้ เพื่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการใช้สอย จะยังคงถือว่าเป็นผลผลิตทาง ธรรมชาติตามความหมายทั่ว ๆ ไป หรือไม่ ยังเป็นคำถามที่ยากแก่การตอบ

สรุป จากการวิเคราะห์ คำตัดสินของศาลและข้อโต้แย้งต่างๆ พอจะชี้ให้เห็น ได้ว่า โดยปกติแล้ว นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เป็นผลผลิตตามธรรมชาติ มนุษย์ได้ใช้วิธีการผสมพันธุ์พืช โดยทั่วๆ ไปผลิตพืช ดังนั้นผลผลิตของพืชนั้นจึงมักจะถูกพิจารณาอยู่ในความหมายทั่วๆ ไปของ discovery เพราะเหตุว่า ลักษณะทางธรรมชาติของพืชยังคงลักษณะทางธรรมชาติไว้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นการใช้หลักผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature) เข้ามามีส่วนร่วมในการตีความตามความหมายของ discovery นั้นเอง ศาลสูงใน สหรัฐอเมริกาเคยปฏิเสธคำขอสิทธิบัตรในหลาย ๆ คดีเกี่ยวกับอาศัยแนวความคิดของ product of nature มาแล้วมากมาย แยกจากสิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้

แต่เมื่อมนุษย์เริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยอาศัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อาศัย แรงงาน ความรู้ความสามารถต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการ ผลิตพืช และการผสมพันธุ์พืช แนวความคิดในการพิจารณาจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สิ่ง ประดิษฐ์ตามความหมายในกฎหมายสิทธิบัตร คือจะพิจารณาพืชที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยนำ แนวความคิดของสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการพิจารณาสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคดี Bergy Chakrabarty และ Hibberd แล้วจะเห็นว่า ศาลสูงพยายามแยกความแตกต่างใน สิ่งที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ให้อยู่นอกเหนือลักษณะของผลผลิตทาง ธรรมชาติซึ่งอยู่ในความหมายทั่วไปของ discoveries โดยศาลได้วางแนวทางว่าสิ่งประดิษฐ์ ที่มนุษย์ใช้ความสามารถปรับปรุงผลผลิตทางธรรมชาติโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจขอรับ สิทธิบัตรได้โดยศาลชี้ว่าสภาองเกรสยอมรับความแตกต่างที่เกี่ยวข้องไม่ใช้ระหว่างสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิต และเป็นเรื่องความแตกต่างระหว่าง ผลผลิตทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะมีชีวิต หรือไม่นั้นกับการเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมนุษย์ (Human Made Invention)⁹²

92 Diamond V. Chakrabarty, 206 USPQ 193 (1980).

และ ดูเหมือนว่า ศาลสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา จะอาศัยการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่าง "การสร้างโดยอาศัยกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ และการสร้างโดยอาศัย มนุษย์เข้าเกี่ยวข้อง โดยศาลแยกความแตกต่างสิ่งมีชีวิตที่จะขอรับสิทธิบัตร โดยอาศัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างสิ่งมีชีวิต มาเป็นปัจจัยในการแบ่งแยกความแตกต่างๆ นั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในการพิจารณาของศาลสูงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น พืช ศาลก็คงจะไม่พิจารณา แตกต่างไปจากที่ศาลเคยพิจารณามา โดยอาศัยหลักเกณฑ์ความใหม่ การไม่เป็นที่เห็นประจักษ์ โดยบุคคลในระดับสามัญ และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการพิจารณาสิ่งประดิษฐ์ พืชเช่นกัน

เป็นสิ่งที่น่าสังเกตได้ว่า หลังจากคดีดังกล่าวที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว แนวคิดใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนว่าจะยอมรับการเปิดโอกาสให้มีการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทาง เทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้น (Biotechnological Invention) อันมีผลไปถึงการน่าจะ คุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืชด้วย โดยแนวความคิดของสิ่งประดิษฐ์ และการค้นพบ คงจะไม่ใช่อุปสรรค ใหญ่อีกต่อไปถ้าสามารถแยกความแตกต่างของ สิ่งประดิษฐ์ และผลผลิตทางธรรมชาติได้

ข้อโต้เถียงในคดี Bergy และ Chakrabarty นั้นได้มีการอ้างถึง Plant Patent Act 1930 และ Plant Variety Act 1970 ที่ congress ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ออกมาเป็นกฎหมาย เพื่อใช้คุ้มครองพืช ผู้เขียนเห็นว่ามีควมจำเป็น ที่จะต้องวิเคราะห์ควบคู่ไปกับ กฎหมายสิทธิบัตรลักษณะ 35 USC ของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วย เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงเจตจำนงในการมีแนวความคิดในการคุ้มครองพืช โดยระบบกฎหมาย 2 ระบบ นั่นคือ ระบบกฎหมายสิทธิบัตร และระบบกฎหมายเฉพาะสำหรับ คุ้มครองพืชตามที่ได้กำหนดไว้ในสนธิสัญญา UPOV ความพยายามที่จะแก้ไขอุปสรรคในการคุ้มครอง พืชในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นที่จับตามองของนานาประเทศว่าจะอาศัยหลักเกณฑ์อะไรใน การพิจารณา เพราะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ชีวภาพเมื่อได้นำเทคโนโลยีชีวภาพนี้มาใช้ในการสร้างพืช ความพยายามที่จะคุ้มครองทั้ง เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีแนวโน้มว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาน่าจะหามาตราการทางกฎหมายที่จะ คุ้มครองพืช เช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป ฯลฯ

3. กฎหมายสิทธิบัตรพืช THE PLANT PATENT ACT (PPA) 1930

3.1 ลักษณะทั่วไป

สภาองเกรสของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกบทบัญญัติ PPA นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนผู้ผสมพันธุ์พืช ในการที่จะกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองพืช เช่นเดียวกับที่ระบบกฎหมายสิทธิบัตร ได้ให้การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์ในทางอุตสาหกรรมอีกทั้งต้องการที่จะเป็นการกระตุ้นภาคเอกชนเพื่อต้องการให้มาลงทุนเพื่อพัฒนาการผสมพันธุ์พืช และพืชในภาคเกษตรกรรม ประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตีความ กฎหมายสิทธิบัตรในการที่จะคุ้มครองพืช และผลผลิตทางธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้⁹³ ดังที่เคยตัดสินไว้ในคดี EX PARTE LATIMER (1889) ซึ่งขณะนั้นมีความเชื่อว่า พืชเป็นผลผลิตทางธรรมชาติจะไม่อยู่ในข่ายของลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ของมาตรา 101 ลักษณะ 35 USC ของกฎหมายสิทธิบัตร อีกทั้งการที่จะนำกฎหมายสิทธิบัตรมาคุ้มครองพืชนั้น หลักเกณฑ์ของการเปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนการประดิษฐ์ตามมาตรา 112 ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก และไม่เป็นที่ยอมรับว่า พันธุ์พืชใหม่จะมีความแตกต่างจากพันธุ์พืชเก่า การบรรยายรายละเอียดจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ต่อมาหลังจากนั้น 30 ปี สภาองเกรสได้มีความเชื่อว่า งานของผู้ผสมพันธุ์พืช เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้

ดังนั้น PPA 1930 จึงได้เกิดขึ้น และถูกรวบรวมไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร ลักษณะ 35 USC และต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุง ในปี 1952 1954 , 1986 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ซึ่งอยู่ในมาตรา 161-164

บทบัญญัติที่มีความสำคัญ คือมาตรา 161 และ 162 ในมาตรา 161 นั้นได้ระบุไว้ว่าการจะนำสิทธิบัตรพืชนั้น จะให้แก่ใครก็ตามที่ประดิษฐ์หรือค้นพบ และผลิตพันธุ์พืชใหม่โดยวิธีการอื่นที่มีชีวิตจากเมล็ดพันธุ์ (asexually reproduced plant) ซึ่งมีลักษณะพิเศษและใหม่ รวมไปถึง cultivated sport, mutants, hybrid และ newly found seedling และในมาตรา 162 ได้กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขของ description หรือการบรรยาย

93 In Re Bergy (1979) 596 F.2d 953 at 982

รายละเอียดของพืชนั้นๆ⁹⁴

3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตรพืช

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ขอแยกพิจารณาเป็นรายละเอียด และวิเคราะห์ปัญหา ดังนี้

3.2.1. เงื่อนไขในการขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรแก่พืช

1) ต้องเป็น "พืช" plants ที่ผลิตโดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่จาก เมล็ดพันธุ์ (asexually reproduced Plants) ความหมายของคำว่า "พืช" นั้นดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 มีความหมายโดยทั่ว ๆ ไป ไม่อาศัยความหมายในทางวิทยาศาสตร์⁹⁵ และพืชยังมีความหมายรวมไปถึงราก (roots), ก้าน (stems), ใบ (leaves), ดอก (flower) หรือผล (fruit)⁹⁶ แต่ไม่รวมไปถึงแบคทีเรีย⁹⁷ ซึ่งศาลสูงสุดได้ตัดสินว่าเป็นสิ่ง ไม่อยู่ภายใต้สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรภายใต้ PPA นี้ แม้ในทางวิทยาศาสตร์จะจัดว่าเป็นพืชก็ตาม และ PPA ยังให้ความคุ้มครองไปถึงการเพาะปลูก โดย sport, mutant, hybrid และ seedling แต่จะไม่คุ้มครองไปถึง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture, tuber-propagated plants ซึ่งได้แก่ Irish และ Jerusalem Artichokes เพราะว่าพืชกลุ่มนี้เป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนเดียวกับส่วนที่ใช้เพื่อการบริโภค และ plants found in uncultivated state⁹⁸

94 Czarnetzky, John M, Altering Nature's Blueprints For Profit: Patenting Multicellular Animals, Virginia Law Review. PP.1345-1346.

95 In Re Arzberger, 46 (USPQ 32 1940) and Manual of Patent Examining Procedure 1601 (5 th ed. 1983).

96 Ibid.

97 Bergy 596 F.2d at 980 N.15 and Exparte Hibberd, 227 USPQ (BNA) 443 1985.

98 The Plant Patent Act, Section 161

พืชที่จะขอรับการคุ้มครองภายใต้ PPA นั้น มีลักษณะที่มักจะถามกันว่า คือ พืช (plant) หรือพันธุ์พืชและรวมไปถึงส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก ผล หรือไม้ เคยมีแนวความคิดว่าสภาองเกรสมีความประสงค์ที่จะคุ้มครองผลผลิตที่เป็นพืชใหม่ (product of the plant) ไม้ช่อดอก หรือผลที่เติบโตมากับพืชใหม่ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากผลผลิตของพืชเหล่านั้น⁹⁹ ไม้ช่อดอก ผล หรืออื่นๆ แต่ JOHN DIENNER ได้มีความเห็นตรงกันข้ามว่า ควรจะให้ความคุ้มครองไปถึง ผล ดอก ใบ ราก ด้วย¹⁰⁰ แต่ดูเหมือนว่าความเห็นนี้จะไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับ และ PTO ได้ยืนยันว่า PPA คุ้มครองโดยตรงแก่พืช โดยกล่าวว่า A PLANT PATENT IS GRANTED ON THE ENTIRE PLANT และรวมไปถึงพันธุ์ใหม่ด้วย ต่อมาก็ได้ข้อสรุปว่า PPA นั้นคุ้มครองไปถึง all parts of patented plants¹⁰¹

ดังนั้นในการขอรับสิทธิบัตรตาม PPA นั้นคือการขอรับการคุ้มครองแก่พืชหรือพันธุ์พืชโดยตรง ในคำขอแต่ละครั้งของพืชใหม่ ในทางปฏิบัติสิทธิเรียกร้องนั้นจะมีต่อพืชตามที่บรรยายมาเท่านั้น

พิจารณามาตรา 161 และมาตรา 163 แล้วจะเห็นว่าในมาตรา 161 นั้น จะให้การคุ้มครองสิทธิบัตรแก่พืชที่ผลิตโดยวิธีการอื่นที่มีใช้จากเมล็ดพันธุ์ จากรายงานของ Senate และ House Report¹⁰² ได้กล่าวไว้ว่า หลักเกณฑ์นี้เป็นเงื่อนไขของการให้สิทธิบัตรแก่พืชประการหนึ่ง มันไม่สำคัญว่าพันธุ์พืชจะใหม่และแตกต่างจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมา หรือถูกค้นพบแต่ส่วนสำคัญ พืชนั้นจะต้องผลิตโดยวิธีการอื่นที่มีใช้จากเมล็ดพันธุ์ด้วยหรือไม่ก่อนการขอรับสิทธิบัตร และยังให้ความหมายของ asexually reproduction ว่าเป็นการผลิตโดยวิธีการ เช่น การติดตา (budding และ grafting) การตัดหน่อ

⁹⁹ R.S. Allyn, Plant Patent Queries, 15 IPOS 180 (March 1933), dt 185.

¹⁰⁰ J. A. Diener, Patents for Biological Specimens and Products, 35 JPOS 286, 290 (April) 1953.

¹⁰¹ Cooper, Iver P., Biotechnology and the Law. PP.8-36.

¹⁰² Czarnetzky, John M, Altering Nature's Blueprints For Profit: Patenting Multicellular Animals, Virginia Law Review. P.1348.

(rooting and cutting) หรือวิธีการอื่นที่ไม่ใช่โดยเมล็ดพันธุ์¹⁰³

เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะบทบัญญัติ PPA นี้ต้องการที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ผสมพันธุ์พืชโดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่โดยเมล็ดพันธุ์ เพราะเหตุว่า พืชที่ผลิตโดยเมล็ดพันธุ์นั้น มีความไม่แน่นอนในการแพร่พันธุ์ อาจจะไม่ได้นธุ์ที่ถูกต้องตามพันธุ์เดิม อีกทั้งยังมีเหตุผลว่า ถ้าคุ้มครองพืชที่ผลิตโดยเมล็ดพันธุ์จะเป็นการขัดขวางเสรีภาพ ในการแลกเปลี่ยนพันธุ์ของผู้ผสมพันธุ์พืช¹⁰⁴ และเชื่อวิธีการ asexual reproduction สามารถรักษาไว้ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ได้ ซึ่งผู้ผสมพันธุ์พืชได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการผลิตพืช โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนั้นถ้าเป็นพืชที่ผลิตโดยเมล็ดพันธุ์ ก็จะอยู่นอกขอบข่ายของการคุ้มครองโดย PPA นี้ เพราะถ้าคุ้มครองไปถึงสิ่งเหล่านี้ เก่งกว่า การนำกฎหมาย PPA มาใช้จะเป็นเรื่องยาก และสิ่งที่กล่าวประการสำคัญ พืชที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์จะเป็นพืชเพื่อการบริโภคและตามมาตรา 163 นั้น ยังเป็นการบัญญัติเพื่อเน้นว่า สิทธิของผู้ขอรับสิทธิจะ ขอรับสิทธิบัตรนั้นจะให้แก่ พืชที่ผลิตโดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์เท่านั้น

2) พืชนั้นจะต้องมีลักษณะของพันธุ์ที่แตกต่างและใหม่

(distinct and new variety)

ความหมายของ "variety หรือ พันธุ์" นั้นไม่ได้มีการให้คำจำกัดความไว้ แต่ the Senate และ House Report¹⁰⁵ ได้ชี้ให้เห็นว่า พันธุ์ใหม่ (new variety) ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนกับ a new species และศาลสูงได้พยายามที่จะให้ความหมายของพันธุ์ ในคดี Yoder Bros v California-Folrida Plant Coop ,537 F2d 1347,1377-78(5th cir 1976 และคดี Pan American Plant Co v Nature 198 USPQ 462, 463 CN.d Cal 1977) ว่า "a variety" เป็นกลุ่มของพืชซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน และมีความแตกต่างจากพืชอื่นๆ โดยแสดงลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับ สี ลักษณะ ขนาดของดอก เป็นต้น นั่นคือ หมายความว่า พันธุ์ของพืชจะต้องมีลักษณะบางประการที่แยกตัวของมันเองออกจากกลุ่มของพืชอื่นๆ และมีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์

103 Kim Bros V. Hagler 120 USPQ 210 (S.D CAL 1958)

104 Ibid.

105 H R Rep. 1129, 71 St Cong. 2d. SESS (1930).

ของพืชที่มีอยู่แล้ว¹⁰⁶

ในมาตรา 161 วรรคท้ายนั้น ยังได้บัญญัติไว้ว่า ในหน้าหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการพิจารณาการให้สิทธิบัตรแก่สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปในการพิจารณาว่าเป็นสิ่งขอรับ สิทธิบัตรได้หรือไม่ มาใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิบัตรแก่พืชด้วย แต่มีข้อยกเว้นว่าจะใช้เท่าที่ มาตรานี้มีได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น หลักเกณฑ์ของการที่พืชสามารถได้รับ สิทธิบัตรตาม PPA นี้ จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีลักษณะแตกต่างพิเศษ (distinctiveness)

พันธุ์ของพืชนั้นจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนจากพันธุ์พืชที่มีอยู่แล้ว เจื่อนไขข้อนี้ ถูกสร้างขึ้นมาจากไหนที่ เจื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เพื่อขอรับสิทธิบัตรข้อหนึ่ง คือ ประโยชน์ ต่อการใช้สอย (utility) พันธุ์ของพืชที่จะต่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็น a new species ถ้าพันธุ์พืชมีลักษณะต่างจากพันธุ์พืชที่มีอยู่แล้ว หรือ ของ new species ไม่ว่า จะมีลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยก็ตาม ลักษณะเหล่านี้รวมไปถึง ความต้านทานโรค ความร้อน ความหนาว ลม ลักษณะของสิ่งของ ดอก ใบ ผล ก้าน ผลผลิต และคุณภาพด้วย ซึ่งเป็น ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางวิชาการรูปร่าง¹⁰⁷

ปัญหาการจะพิจารณาว่าพันธุ์พืชใหม่มีลักษณะต่างกันอย่างไรร นั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรในทางปฏิบัติที่จะอาศัยหลักเกณฑ์ หรือแนวทางอย่างไรมาเป็น กฎเกณฑ์ โดยปกติแล้วจะต้องพิจารณาโดยอาศัยบุคคลที่มีความชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับพืชในการ ที่จะแยกความแตกต่างของลักษณะพืช หรือพันธุ์พืช ลักษณะความต่างนี้เป็นเรื่องที่มีความ สำคัญในการใช้ในการพิจารณาความใหม่ของพืช หรือพันธุ์พืชเช่นกัน เพราะลักษณะความ ต่างต่างนั้นจะต้องอาศัยความใหม่ของพืชมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาว่าลักษณะของพืชนั้น

106 Cooper, Iver P., Biotechnology and the Law, PP.8,15-19.

107 Ernest Bainbridge Lipscomb III of the New Walker on Patents (3ed.), New York: The Lawyer Co-operative Publishing Co., (1986) PP.190-194.

เป็นพันธุที่ เคยค้นพบมาก่อนแล้วหรือไม่

(2) มีลักษณะของความใหม่ (new or novelty)

เงื่อนไขนี้จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับลักษณะความแตกต่างดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะเมื่อมีลักษณะที่มีความแตกต่างจากพืช หรือพันธุ์พืชที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือเคยถูกค้นพบมาก่อน ก็จะทำให้พันธุ์พืชนั้นเป็นพันธุ์พืชใหม่ไปโดยปริยาย นั่นคือ พันธุ์พืชใหม่นั้นมักจะต้องมีลักษณะความแตกต่างจากพืช หรือพันธุ์พืชที่เคยค้นพบมาก่อนนั่นเองจึงจะเข้าหลักเกณฑ์ ตามความหมายนี้

การพิจารณาความใหม่ตามมาตรา 161 ของ PPA นี้ จะต้องนำหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิทธิบัตร ลักษณะ 35 USC มาตรา 102 มาใช้ในการพิจารณาด้วย แต่การพิจารณาให้สิทธิบัตรแก่พืชมาตรา 102 ถือหลักว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องเป็นผู้ประดิษฐ์คนแรกแก่สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกต้องอย่างสิทธิเพื่อขอรับสิทธิบัตร และสิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องไม่เคยเป็นที่รู้จักหรือถูกค้นพบ หรือถูกใช้โดยบุคคลอื่นมาก่อนการประดิษฐ์ หรือการค้นพบของเขา หรือต้องไม่เคยมีการโฆษณาแก่สาธารณชนมากกว่า 1 ปีก่อนคำขอเพื่อขอรับสิทธิบัตร โดยอาศัยหลัก Prior Art มาเป็นข้อพิจารณาความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์ด้วยว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นมีลักษณะอย่างไร โดยอาศัยการเปิดเผยลักษณะของสิ่งประดิษฐ์มาเพื่อรับการตรวจสอบความใหม่จะพิจารณาในขณะที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร หลักการพิจารณาก็จะอาศัยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 102 (a)-(g) ข้อจำกัดทั่วไป มักจะไม่พิจารณาให้สิทธิบัตรแก่สิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือผลผลิตทางธรรมชาติ ซึ่งโดยเฉพาะประเด็นเรื่องผลผลิตทางธรรมชาตินี้บ่อยครั้งที่มีการยกมาเป็นข้ออ้างและข้อโต้แย้งในการปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตร ในส่วนของ PPA ก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาความใหม่แก่พืช หรือพันธุ์พืช ว่ามีลักษณะของสิ่งที่เคยผลิต หรือเคยค้นพบมาแล้ว โดยอาศัยหลัก Prior Art มาเป็นข้อพิจารณาว่า พืช หรือพันธุ์พืชนั้นจะต้องมีความใหม่ไม่เคยมีปรากฏในธรรมชาติมาก่อน¹⁰⁸ เคยมีคำตัดสินในคดี Ex Parte Foster (1951) 90 USPQ 16 ตัดสินไว้โดยสรุปว่า พืช

108 Czarnetzky, John M., Note: Altering Nature's Blueprints for Profit: Patenting Multicellular Animals, Virginia Law Review. PP.1346-1347.

ใหม่นั้นจะต้องไม่เคยมีการผลิต หรือการค้นพบมาก่อน ถ้าพืชนั้นเมื่ออยู่ในธรรมชาติแล้ว พืชนั้นก็ขาดองค์ประกอบของความใหม่ตามมาตรา 161 แต่ในคดีอีกคดีหนึ่ง คือ คดี Ex parte Moore (1957) 115 USPQ 145 ได้กลับแนวคำตัดสินดังกล่าวโดยตัดสินพอสรุปได้ว่า พืชที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ แต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพันธุ์พืชใหม่ ก็สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ในคดีนี้ Miller ได้ค้นพบพืชในส่วนของเขาเอง และ Moore ได้ขออนุญาตนำพันธุ์พืชนั้นไปผลิตโดยอาศัยวิธี grafting และ Moore ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรตาม PPA ศาลสูงอนุญาตให้คำขอรับสิทธิบัตรได้ โดยศาลให้เหตุผลว่า การใช้พันธุ์พืชของเขานั้นยังไม่เคยมีการยอมรับว่าเป็นพันธุ์พืชใหม่ก่อนการผลิตของเขา และอ้างหลักที่ว่าถ้าพืชนั้นไม่เคยมีการโฆษณา หรือใช้ หรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา มากกว่า 1 ปีก่อนการยื่นคำขอรับสิทธิ หรือพันธุ์พืชนั้นไม่เคยมีการโฆษณานานที่อื่นๆ ทั่วโลกมากกว่า 1 ปีก่อนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรใน USA พืช หรือพันธุ์พืชนั้นก็ เป็นพันธุ์ใหม่ที่สามารถขอรับการคุ้มครองภายใต้ PPA ได้¹⁰⁹ ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการยอมรับในการนำหลักเกณฑ์ของมาตรา 102 ของกฎหมายสิทธิบัตรมาปรับใช้ร่วมกับมาตรา 161 ของ PPA ดังนั้นถ้าเป็นพืชที่ถูกค้นพบโดยการผลิตที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนทั้งในประเทศอื่น และในประเทศสหรัฐอเมริกา อันเป็นการผลิตที่ไม่ใช่อาศัยเมล็ดพันธุ์ ก็สามารถขอรับสิทธิบัตรแก่พืชภายใต้ PPA ได้ ประเด็นในเรื่องความใหม่ที่ควรพิจารณาตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คือ การโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์พืช อันเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการพิจารณาการขอรับสิทธิบัตรภายใต้ PPA

ในคดี Re Le Grice (1962) 133 USPQ 365, 368 (CCPA 1962) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรแก่พันธุ์ดอกกุหลาบ คำขอได้ถูกปฏิเสธ โดยอ้างว่าพันธุ์นั้นได้มีการโฆษณาในประเทศอังกฤษมากกว่า 1 ปีก่อนที่จะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคำขอได้โต้แย้งว่า ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืชนั้นไม่เพียงพอแก่การที่บุคคลอื่นจะนำไปผลิตพันธุ์ดอกกุหลาบได้ จึงเท่ากับว่ายังไม่ได้มีการโฆษณา รายละเอียดเพียงพอสำหรับผู้มีความชำนาญที่จะผลิตดอกกุหลาบนี้ได้ CCPA ยอมรับว่า การเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นประเด็นตามมาตรา 102 (b) ของกฎหมายสิทธิบัตร เพราะข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณามาก่อนนั้นยังไม่

109 Byrne, Noel, "Fifty Years of Botanical Plant Patents in the US", EIPR, P.118.

เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการผลิตได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้มีความชำนาญในการทำส่วนจะสามารถผลิตพันธบัตรขึ้นได้จึงจะเข้าหลักเกณฑ์ที่จะปฏิเสธคำขอ ดังนั้นพันธบัตรออกก่หลายดังกล่าวสามารถขอรับการคุ้มครองภายใต้ PPA ได้¹¹⁰

และในคดี Nicholson V Bailey (1960) 125 USPQ 157, 158 (S.D Fla 1960) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบพันธบัตรใหม่ของต้นส้ม และมีลักษณะแตกต่าง ต้นส้มนี้ได้มีอายุมากกว่า 25 ปีแล้ว ก่อนผู้ยื่นคำขอได้ค้นพบ ประเด็นอยู่ที่ว่า ความมืออยู่ของต้นส้มก่อนการค้นพบ และใช้พันธบัตรนั้น จะอยู่ในความหมายของมาตรา 102 ที่เป็นการเปิดเผยรายละเอียดแก่สาธารณชนหรือไม่ ศาลสูงในคดีนี้ได้ตัดสินว่าไม่มีหลักฐานใดที่แสดงว่า ความมืออยู่ของต้นส้มที่มีมาได้มีคนอื่นเคยรู้จัก หรือค้นพบมาก่อนที่ผู้ยื่นคำขอจะยื่นขอรับการคุ้มครอง ดังนั้นเท่ากับเป็นการยอมรับว่าพันธบัตรของส้มสามารถขอรับการคุ้มครองได้ เมื่อพันธบัตรส้มไม่เคยเป็นที่รู้จัก หรือค้นพบมาก่อน ถือว่าเป็นพันธบัตรใหม่ตามความหมายของมาตรา 161 ของ PPA

3) มีลักษณะของการไม่เป็นที่เห็นประจักษ์แก่บุคคล

ที่มีความชำนาญ (nonobviousness) หลักเกณฑ์นี้ได้นำมาจากกฎหมายสิทธิบัตร มาตรา 103 ซึ่งในบทบัญญัติ PPA ไม่ได้มีการกล่าวไว้แน่ชัดว่าจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการให้สิทธิบัตรแก่พืชใน PPA ในความหมายเดียวกันกับความหมายของกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไป ในกฎหมายสิทธิบัตรจะพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งประดิษฐ์นั้นในลักษณะของความแตกต่างระหว่าง PRIOR ART และ สิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นขอรับสิทธิบัตร ว่ามีลักษณะที่บุคคลผู้มี ความชำนาญสามารถเห็นประจักษ์ได้หรือไม่ นั่นคือ สิ่งประดิษฐ์นั้นได้มีการปรับปรุง หรือพัฒนา โดยอาศัยขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นทำให้สิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรมีคุณสมบัติแตกต่าง จากสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ

¹¹⁰ Ibid., PP.118-119.

ในคดี Yoder Bros V California-Florida Plant Corp.¹¹¹ เป็นคดีที่ได้ใช้หลักการพิจารณา Nonobviousness แก่การให้สิทธิบัตร แก่พืช แต่ศาลก็ยอมรับว่า การใช้หลักการ nonobviousness แก่พืชนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมากในทางปฏิบัติ เพราะจะต้องพิจารณาลักษณะของพืชที่มีอยู่ก่อนแล้วในลักษณะเดียวกัน กับพืชใหม่ที่ยื่นขอมา โดยอาศัยการพิจารณาโดยบุคคลผู้มีความชำนาญ จึงมักจะใช้เกณฑ์ของการพิจารณาว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ (invention) ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ มาใช้พิจารณา พันธุ์พืชใหม่นั้นลักษณะความแตกต่างจากพันธุ์พืชที่เคยค้นพบมาแล้ว โดยมีการปรับปรุงพันธุ์พืชนั้น และใช้เกณฑ์ของการพิจารณาว่าพืชนั้นผลิตโดยวิธีอื่นโดยมิใช่จากเมล็ดพันธุ์ (Asexual Reproduction) หรือไม่ จึงดูเหมือนว่า หลักเกณฑ์ nonobviousness นี้ จะถูกนำเข้าไปรวมพิจารณาไปพร้อมกับหลักเกณฑ์ distinctiveness เมื่อพิจารณาว่า พันธุ์พืชมีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ที่มีอยู่แล้ว มีลักษณะที่ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่นั้น ก็ทำให้มีลักษณะของการไม่เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลผู้มีความชำนาญโดยปริยาย

4) เงื่อนไขการเปิดเผยรายละเอียดตามมาตรา 162

(specification and claims) เงื่อนไขที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ PPA มาตรา 162 เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการพรรณนาพืชเพื่อขอรับสิทธิบัตร ซึ่งในขณะที่สภาองค์การสงเคราะห์เกษตรกรแห่งประเทศไทย PPA นั้นได้คำนึงถึงปัญหาของความเป็นไปได้และความยากของการพรรณนารายละเอียดของพืชเพื่อขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายสิทธิบัตรมาตรา 112 ที่ต้องอธิบายเป็นหลายลักษณะอักษรของรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ให้เพียงพอ จนกระทั่งบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญสามารถจะผลิตสิ่งประดิษฐ์ให้ถูกต้องตรงกับสิ่งประดิษฐ์ที่อ้างสิทธิเข้ามา ดังที่ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตรสภาองค์การสงเคราะห์เกษตรกรได้บัญญัติบทบัญญัติพจนานุกรมหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 162 นี้ว่า การพรรณนาพืชเพื่อขอรับสิทธิบัตรนั้น ไม่จำเป็นต้องถึงระดับที่ระบุไว้ในมาตรา 112 ของกฎหมายสิทธิบัตรลักษณะ 35 USC เพียงแค่เขียนพรรณนาให้รายละเอียดเท่าที่จะทำได้ (as complete a description of the plant as

¹¹¹ Yoder Bros V. California-Florida Plant Corp., 537

F.2d 1347, 1378 (5th Cir 1976), Cert. Denied, 429 U.S. 1094 (1977).

reasonable possible) เพื่อให้เหมาะสมกับพืชและความเป็นไปได้ที่จะบรรยายรายละเอียดของพืช จากคดี Kim Bros v Hagler ,167 F Supp 665, 120 USPQ 210 (1958 .DC. Cal) และคดี Re Greer, 484 F.2d 488, 179 USPQ 301 (1973, CCPA) ศาลได้ชี้ให้เห็นคำตัดสินว่าเพราะความยากของการบรรยายรายละเอียดของพืช Congress จึงได้สละสิทธิและพออนุญาตหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติ 112 และบัญญัติกฎหมายที่เหมาะสมแก่การบรรยาย รายละเอียดของพืชเท่าที่จะทำได้ตามมาตรา 162 เพื่อให้ The Patent Office และศาลได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของพืชใหม่ได้ง่ายขึ้น

ใน PPA นั้นได้ระบุไว้ว่าการพรรณารายละเอียดให้มียารายละเอียดของพืชเท่าที่จะทำได้นั้น The Patent Office สามารถเรียกร้องให้มีการบรรยายข้อมูลของความใหม่ nonobviousness และ distinctiveness โดยไม่ต้องพลาการะที่ไม่สามารถเป็นไปได้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ไม่สามารถอธิบายได้ คือว่าการเปิดเผยรายละเอียดก็จะต้องบรรยายลักษณะของความแตกต่างระหว่างพืชใหม่และพืชที่มีอยู่แล้ว และชี้ให้เห็นความเป็นมาของพืช แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งและลักษณะที่ผลิตโดยวิธีการที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์เพื่อให้เห็นความใหม่ และไม่เป็นที่เห็นประจักษ์ชัดแก่บุคคลผู้มี ความเชี่ยวชาญ และต้องระบุสถานที่และลักษณะของพันธุ์พืชที่ค้นพบด้วย เป็นหน้าที่ของผู้ขอรับการคุ้มครองสิทธิต้องพยายามอธิบายและหารายละเอียดเพื่อมาเปรียบเทียบกับพันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว^{112,113} ถ้าไม่สามารถเปิดเผยลักษณะสำคัญของความแตกต่างของพืชตามมาตรา 162 ก็ถือว่าพืชนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเท่าที่จะทำได้

พอจะสรุปได้ว่าการบรรยายรายละเอียดจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ ซึ่งพอจะเป็นแนวทางให้ศาลและ Patent Office พิจารณาให้เห็นว่าเป็นการบรร

112 In Re Green, 484 F.2d 488, 491 (CCPA 1973., และ Kim Bros ()20 USPQ at 211

113 Pan American Plant Co. V. Matsui, 433 F. Supp. 693, 696 N7 (N.D. Cal 1977)

ขยายรายละเอียดเพียงพอเท่าที่จะทำได้¹¹⁴

- 1) ระบุลักษณะที่แตกต่างของพืชโดยเปรียบเทียบกับพันธุ์พืชที่มีอยู่แล้ว
- 2) ต้องจัดทำกาเปิดเผยรายละเอียดโดยภาพวาด ซึ่งแสดงถึงลักษณะแตกต่างของพืชที่สามารถเห็นได้
- 3) ถ้าความแตกต่างเป็นเรื่องสี ก็จะต้องระบุโดยใช้การพรรณนาตามพจนานุกรมสี
- 4) ระบุแหล่งกำเนิดหรือแหล่งพืช
- 5) แสดงสถานที่และสภาพของถิ่นที่ค้นพบ
- 6) แสดงลักษณะของการผลิตโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่โดยเมล็ดพืช
- 7) จัดตัวอย่างของพันธุ์พืชเท่าที่จำเป็น
- 8) จัดให้มี affidavit ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อแสดงให้เห็นเกี่ยวกับความใหม่และลักษณะแตกต่างของพันธุ์พืช
- 9) คำขอจะเป็นการให้สิทธิแก่พืชเท่านั้น มิใช่แก่ผลและดอก

จะเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีความเคร่งครัดน้อยกว่าหลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 112 เพื่อความเป็นไปได้ที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่พืชได้อย่างเหมาะสม แม้จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 112 ตามกฎหมายสิทธิบัตรก็ตาม ศาลได้ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 162 ว่าถ้าบรรยายรายละเอียดเท่าที่ทำได้ก็ถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะขอรับสิทธิบัตรแก่พืช¹¹⁵

114 Manual of Patent Framing Procedure (MPEP) of US. Patent & Trademark Office, PP.1601-1610.

115 Jessel V. Newland; 195 USPQ 678, 683-684 (1977. Comr Pats)

ผู้เขียนเห็นว่าจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาแล้วของ PPA นั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ผสมพันธุ์พืชจะได้รับการคุ้มครองแก่ผลผลิตถ้าผลผลิตของตนเข้าตามเงื่อนไขของ PPA และยังแสดงให้เห็นว่าเป็นการผ่อนคลายหลักเกณฑ์หลายๆประการตามที่ระบุไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร เช่น หลักเกณฑ์ของประโยชน์ต่อการใช้สอย (Utility) และหลักเกณฑ์ของการเปิดเผยรายละเอียด (specification disclosure) แต่ต้องเข้าใจประการหนึ่งว่า PPA นั้นคุ้มครองเฉพาะพืชที่ผลิตโดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ (asexually reproduced plants) อีกทั้งยังไม่คุ้มครองส่วนของพืชด้วย เช่น ดอก หรือผล

3.2.2 การคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรพืช

กฎหมายสิทธิบัตรพืชนี้จะให้สิทธิความเป็นเจ้าของแก่พืชหรือพันธุ์พืชที่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 และมาตรา 163 ของ PPA นี้ แต่มาตรา 163 นี้ไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ เช่น สิทธิของเจ้าของที่จะใช้สิทธิแต่ผู้เดียวในการผลิต การใช้ หรือขายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร แต่ระบุไว้ว่าจะคุ้มครองสิทธิไม่ให้บุคคลอื่นทำการละเมิดสิทธิในการที่บุคคลอื่นจะขายหรือใช้พืชที่ผลิตขึ้นมาโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์เท่านั้น ดังนั้นถ้าเป็นการผลิตพืชโดยเมล็ดพันธุ์ก็จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิในความหมายของ PPA

นี่จึงเป็นประเด็นที่ยากประเด็นหนึ่งถ้าเกิดมีการผลิตพืชและมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกันแต่ไม่ใช่โดยวิธีการอื่น แต่เป็นโดยการใช้เมล็ดพันธุ์ จึงเห็นได้ว่า การละเมิดคงจะมีได้เพียงแต่โดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่โดยวิธีการใช้เมล็ด (asexual reproduction) เท่านั้น ดังนั้น ถ้าเป็นการผสมพันธุ์พืชซึ่งก่อให้เกิดลักษณะของพันธุ์ที่คล้ายกันกับพันธุ์ที่ได้มาจากวิธีการ asexual reproduction ก็คงจะถือไม่ได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิตามความหมายของ PPA¹¹⁶ ความลำบากจึงจะตกอยู่กับเจ้าของสิทธิที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่ผู้ละเมิดได้พยายามลอกเลียนแบบพันธุ์พืชของตนเอง และเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างมากถ้าโจทก์ไม่สามารถอธิบายหรือพิสูจน์ให้ศาลเห็นในการกระทำละเมิด และอธิบายไม่ชัดเจนว่า พืชที่ได้ผลิตโดยจำเลยนั้นมีลักษณะเหมือนพืชของตน และหาเหตุผลมา

116 Yoder Bros. V. California, Kim Bros. V. Hagler.

สนับสนุน ศาลสูงมักจะปฏิเสธว่าเหตุผลในการกล่าวหาว่ากระทำละเมิดไม่ชัดเจน¹¹⁷ ใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่อธิบายลงในรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ PPA

4. กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช THE PLANT VARIETY PROTECTION ACT
(PVPA) 1970

4.1 ลักษณะทั่วไป

กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชได้ถูกบัญญัติขึ้นโดยสภาองเกรสเมื่อปี 1970
เป็นการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ผสมพันธุ์พืชเพิ่มเติมจาก PPA 1930 โดยลักษณะการ
คุ้มครองก็มีความคล้ายกับการให้สิทธิบัตรพืชของ PPA แต่แตกต่างกันในประเด็นสำคัญคือเป็นการ
คุ้มครองพันธุ์ใหม่ซึ่งผลิตโดยเมล็ดพันธุ์ (SEXUALLY REPRODUCED PLANT) โดยสภาองเกรส
ได้เห็นว่าผู้ผสมพันธุ์พืชสามารถผลิตพืชโดยอาศัยวิธีการผลิตโดยเมล็ดพันธุ์ และทำให้พืชนั้นมี
ลักษณะทางพันธุกรรมที่แน่นอนได้ และอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการผลิตพืชโดยเมล็ด
พันธุ์อันเป็นความพยายามของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผสมพันธุ์พืชโดยเมล็ดพันธุ์พยายามผลักดันให้
รัฐสภาออกกฎหมายลักษณะดังกล่าว เพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชโดยอาศัยเมล็ดพันธุ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม¹¹⁸
PVPA ไม่ได้เป็นบทบัญญัติส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายสิทธิบัตร แต่เป็น
รูปแบบการคุ้มครองพันธุ์พืชที่สอดคล้องกับระบบกฎหมายสิทธิบัตรเท่านั้นเอง PVPA ได้ถูกสร้าง
ขึ้นโดย THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AN AGENCY เพื่อคุ้มครองพืชที่ผลิตโดย
เมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นการเพิ่มการคัดเลือกพันธุ์ที่มีประโยชน์แก่สาธารณชน¹¹⁹ เมื่อมีการให้
การคุ้มครองแก่พืชที่ผลิตโดยวิธีที่ไม่ใช่โดยเมล็ดพันธุ์ (asexually reproduced plant)
จึงเป็นการไม่ยุติธรรมที่จะไม่มีบทบัญญัติขยายการคุ้มครองไปถึงพืชที่ผลิตโดยเมล็ดพันธุ์¹²⁰
ดังนั้นเมื่อพืชส่วนใหญ่ผลิตโดยเมล็ดพันธุ์สภาองเกรสจึงได้ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาการผลิตพันธุ์พืชใหม่ นั่นคือ PVPA

117 Kim Bros. V. Hagler 167 F Supp. 665, 126 USPQ 210(1958).

118 Cooper, Iver P., Biotechnology and Law, P. 9-1.

119 Hr. Rep 105, 9 St Cong., 201 Sess 1970.

120 Re Bergy, 596 F2d 952, 201 USPQ 352 (1970 CC PA).

4.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ขอบรรยายหลักเกณฑ์ใน PVPA เพื่อให้เข้าใจ
ในรายละเอียด ดังนี้

4.2.1. เงื่อนไขของการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช

1) สิ่งที่ขอรับการคุ้มครอง คือพืชที่ผลิตโดยเมล็ดพันธุ์

(SEXUALLY REPRODUCED PLANT)

พันธุ์พืชที่ผลิตโดยเมล็ดพันธุ์ เป็นสิ่งที่จะได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้ PVPA นี้ ในส่วนความหมายของพืชนั้น ก็มีความหมายเช่นเดียวกับที่บรรยายมาแล้วใน
PPA แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าจะต้องเป็นพืชที่ผลิตโดยเมล็ดพันธุ์ (seed) เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่การ
ผลิตโดย cell fusion หรือ gene splicing แต่การคุ้มครองจะไม่รวมไปถึง fungi
และแบคทีเรีย ซึ่งในความหมายในทางวิทยาศาสตร์จะรวมอยู่ในความหมายของพืช แต่ไว้ใน
PVPA ได้ระบุชัดเจนไม่ให้คุ้มครองไปถึงสิ่งดังกล่าวโดยระบุไว้ในมาตรา 2402¹²¹ และ
ไม่คุ้มครองไปถึง first generation hybrids เพราะเหตุว่ามีลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่
แน่นอนตามธรรมชาติ และไม่สามารถแพร่พันธุ์ให้มีลักษณะเหมือนเดิม¹²²

2) จะต้องมีลักษณะของพันธุ์ใหม่ (NEW VARIETY)

ยังกำหนดต่อไปว่า จะต้องเป็นพันธุ์ใหม่ (new variety) ซึ่ง
ใน PVPA นี้ได้กำหนดความหมายของพันธุ์ใหม่ไว้ ในมาตรา 2401(a) ว่า พันธุ์ใหม่นั้นเกิด
จากการผลิตโดย เมล็ดพันธุ์ transpat และพืช และจะต้องมีลักษณะครบดังต่อไปนี้¹²³

(ก) พันธุ์นั้นจะต้องมีลักษณะแตกต่าง (DISTINCTIVENESS)

หรือลักษณะความแตกต่างนั้นก็คือ มีลักษณะแตกต่างประการหนึ่งหรือมากกว่าจากพันธุ์พืชที่เคย
เป็นที่รู้จักแล้วซึ่งความแตกต่างนั้นอาจจะเป็นโดยลักษณะทางกายภาพ หรือเกี่ยวข้องกับกรรมวิธี

121 The Plant Varieties Protection Act 7 U.S.C. Section,
P.2402.

122 Ibid.

123 Czarnetzky, John M., Note: Altering Nature's Blueprints for
Protection Patenting Multicellular Animals, Virginia Law Review. P.1352.

หรือลักษณะของผลผลิตของพืช เช่นการมีแป้ง เป็นต้น

(ข) พันธุ์นั้นจะต้องมีลักษณะ Uniformity หรือลักษณะเดียวกัน นั่นคือว่า พันธุ์พืชจะต้องสามารถบรรยายลักษณะได้ คาดเดาลักษณะได้ และเป็นที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์

(ค) พันธุ์พืชนั้นจะต้องมีลักษณะ Stability หรือลักษณะเสถียรภาพนั่นคือลักษณะอันแตกต่างของพันธุ์พืชนั้นต้องสามารถผลิตได้อีกจากเมล็ดพันธุ์โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงในลักษณะสำคัญโดยใช้พันธุ์เดียวกัน โดยจะทำการเปรียบเทียบกับพันธุ์พืชในลักษณะเดียวกันเมื่อใช้กรรมวิธีผสมพันธุ์ เช่นเดียวกัน

การที่มีการกำหนดความหมายของพันธุ์ (Variety) ใน PVPAct นี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในการตีความหมายของพันธุ์ใน PPA ซึ่งใน PVPAct กำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า อะไรคือความหมายของพันธุ์พืชใหม่ที่จะสามารถขอรับความคุ้มครองได้ แต่สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันระหว่างกฎหมายทั้งสองลักษณะนี้คือ จะคุ้มครองพันธุ์ของพืช ไม่ใช่คุ้มครองทั้งสกุล (whole genus or species)¹²⁴

PVPAct นี้ยอมรับหลักเกณฑ์ความใหม่ (novelty) แต่เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดขอบเขตเฉพาะเพื่อคุ้มครองพืชตามกฎหมายลักษณะนี้โดยตรงมิได้อาศัยหลักเกณฑ์ความใหม่ เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ใน PPA และระบบกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้นความใหม่ของพันธุ์พืชจะต้องเข้าตามหลักเกณฑ์ตามที่กล่าวมาแล้วในสามองค์ประกอบข้างต้น

ในส่วนของ Distinctiveness นั้น แม้จะมีการบรรยายคำจำกัดความไว้ว่าหมายความว่าอย่างไร คือมีลักษณะมีลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างพันธุ์พืชที่ผลิต และพันธุ์พืชที่มีอยู่แล้ว การพิจารณาคงจะต้องอาศัยการพิจารณาจากคำขอรับการคุ้มครอง และพิจารณาจากลักษณะของพันธุ์พืชเป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PPA ซึ่งได้นำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบางประการของระบบกฎหมายสิทธิบัตรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการพิจารณาคุ้มครองพืช หลักเกณฑ์ที่กล่าวมานั้นคือ ความใหม่ และ nonobviousness แต่การจะพิจารณาทั้งสองหลักเกณฑ์นั้นก็ต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับหลักเกณฑ์ความแตกต่าง

124 Ibid., P.1354.

(distinctiveness) ในการพิจารณาว่าอะไรคือ พันธุ์พืชใหม่ตามความหมายของ PPA แต่ในส่วนของ PVPA นั้นได้พยายามแก้ไขปัญหามาจากการนำกฎหมาย PPA และกฎหมายสิทธิบัตร มาใช้ในการพิจารณาคำคุ้มครองพืช แต่อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ PVPA แล้วหลักเกณฑ์ ความแตกต่างก็ อาจจะอาศัยแนวการตีความของศาลในคดีที่เกี่ยวข้องกับ PPA มาอาศัยเป็นแนวทางในการพิจารณาได้ เช่น แนวคำตัดสินจากคดี *Yoder, Pan-American Plant Co. V Matsui, Le Grice* เป็นต้น โดยนำแนวทางการพิจารณาในส่วนที่ไม่ขัดแย้งกับความหมาย หรือบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความแตกต่างใน PVPA

3) จะต้องมีการฝากตัวอย่างพันธุ์พืช (depository)

หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีความเท่าเทียมกับการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับ PPA ซึ่งกำหนดไว้ให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของพืชเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อเป็นการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ของระบบกฎหมายสิทธิบัตรเกี่ยวกับการเปิดเผยรายละเอียดในสิ่งประดิษฐ์พืช แต่ใน PVPA นี้กำหนดให้มีการฝากตัวอย่างพันธุ์พืช หรือ เมล็ดพันธุ์แก่สถานที่รับฝากพันธุ์พืช และมีการเปิดเผยประวัติการผสมพันธุ์พืชนั้นๆ และ แหล่งกำเนิด (genealogy)¹²⁵ ถ้าสามารถหามาได้ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว PVPA ไม่มีหลักเกณฑ์การเปิดเผยรายละเอียดที่เข้มงวด หรือเคร่งครัดเช่นเดียวกับระบบกฎหมายสิทธิบัตร การที่กำหนดให้มีการฝากตัวอย่างพันธุ์พืชก็เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของพันธุ์พืชนั้น และเพื่อให้สาธารณชนได้สามารถทำการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชนั้นได้อย่างสะดวกว่ามีลักษณะความเหมือนจริง ไม่ใช่เป็นหลักเกณฑ์ว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว คำขอเพื่อขอรับการคุ้มครองจะถูกปฏิเสธ เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 112 ดูเหมือนว่าหลักเกณฑ์การฝากตัวอย่างพันธุ์พืชนั้นจะมีลักษณะเดียวกันกับการฝากพันธุ์จุลินทรีย์

4) ข้อห้ามแห่งบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิ (Statutory Bars)

สิทธิที่จะได้รับใบประกาศการคุ้มครอง (Certificate) นี้ จะไม่สามารถออกให้แก่พันธุ์พืชได้ ถ้าพิจารณาแล้วเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้¹²⁶

125 Ibid., P.1358.

126 William, Sidney, *Securing Protection for Plant Varieties in the USA*, ELPR Vol.5 Issue 1 (January 1983), P.225.

(ก) พันธุ์พืชนั้นกลายเป็นพันธุ์พืชสาธารณะในประเทศ ก่อนวันที่ได้มีการยื่นคำขอให้พิจารณาคุ้มครอง

(ข) พันธุ์พืชนั้นได้กลายเป็นพันธุ์พืชสาธารณะมากกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่พิจารณาคำขอ

(ค) คำขอเพื่อขอรับการคุ้มครองแก่พันธุ์พืชได้มีการยื่นขอรับการคุ้มครองในต่างประเทศในพันธุ์เดียวกันมามากกว่าหนึ่งปีก่อนที่จะยื่นคำขอรับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา

(ง) นักผสมพันธุ์พืชอื่น ๆ ได้มีการได้รับในประกาศการคุ้มครองแก่พันธุ์พืชนั้นแล้ว และได้มีการปรับปรุงพันธุ์พืชนั้นเพื่อการพาณิชย์เรื่อยมา อีกทั้งยังได้มีการนิมพ์โฆษณาพันธุ์พืชนี้ในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากการพิจารณาแล้ว

4.3 คำขอรับใบประกาศ และการตรวจสอบคำขอ

ปกติแล้วคำขอสำหรับรับใบประกาศ (application for a Plant Variety protection certificate) นี้ จะต้องยื่นแก่ The Plant Variety Protection Office ใน Beltsville รัฐแมริแลนด์ ซึ่งสถานที่นี้เป็นหน่วยงานของ The Livestock, Poultry, Grain and Seed ของ Agricultural Marketing Service of the United States Department of Agriculture ของประเทศสหรัฐอเมริกา¹²⁷

โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่เรียกว่า OMB No 40-R3822 และแบบฟอร์มอื่นๆ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้¹²⁸

- 1) ชื่อพันธุ์พืช หรือชื่อพันธุ์ที่ใช้ชั่วคราว
(a temporary designation of variety)
- 2) ชื่อสกุลของพืช และชื่อชนิดของพืช
(genus, species and botanical name)

127 Ibid.

128 Ibid., P.226

- 3) วันที่ผู้ผสมพันธุ์พืชได้พิจารณาว่าพันธุ์พืชมีลักษณะแตกต่าง
(Date of Determination)
- 4) การยื่นขอรับการคุ้มครองในต่างประเทศแก่พันธุ์เดียวกัน ถ้ามี
- 5) แบบแนบท้ายคำขอ 4 ประการ
 - คำพรรณาประวัติ และการผสมพันธุ์ของพืช
 - ข้อความแสดงความเป็นใหม่
 - แสดงวัตถุประสงค์ในลักษณะต่าง ๆ ของพันธุ์พืช (objective description) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความสูง ใบ สี ขนาด จำนวน และอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับลักษณะกับพันธุ์พืชอื่นได้

และในการยื่นคำขอจะต้องยื่นพร้อมตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาถ้าผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามอาจจะเป็นผลทำให้คำขอไม่ถูกยกเลิกได้¹²⁹ และ PVP office จะทำการตรวจสอบคำขอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน the Rule of Practice¹³⁰ หลังจากนั้น ก็จะออกใบประกาศขอรับการคุ้มครองให้ ในกรณีที่มีการยื่นคำขอสำหรับพันธุ์พืชเดียวกัน ก็เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอแต่ละรายที่จะต้องแสดงให้เห็นว่า ตนเองเป็นผู้ยื่นคำขอที่แท้จริงก่อนอีกฝ่ายหนึ่ง และพันธุ์พืชของตนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการขอรับการคุ้มครอง เจ้าหน้าที่จึงจะออกใบประกาศให้ ถ้าคำขอถูกปฏิเสธผู้ยื่นคำขอมีสิทธิที่จะยื่นคำขอให้มีการพิจารณาใหม่ตามลำดับแก่ Commissioner Appeal, the Secretary of Agriculture และ the Court of Custtom and Patent Appeal (CCPA)¹³¹

การคุ้มครองสิทธิภายใต้กฎหมายนี้ มีกำหนดระยะเวลา 18 ปี นับจากวันที่ได้รับใบประกาศ

129 Ibid., P.229.

130 Ibid., P.228.

131 Ibid.

4.4 การคุ้มครองสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช

สิทธิภายใต้ PVPA นี้ได้แก่ เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่น ในการกระทำการดังต่อไปนี้¹³²

- 1) จากการขาย หรือการเสนอพันธุ์พืชเพื่อการขาย
- 2) การนำเข้าพันธุ์พืชที่คุ้มครอง
- 3) การส่งออกพันธุ์พืชที่คุ้มครอง
- 4) การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้า
- 5) การใช้พันธุ์เพื่อผลิตพันธุ์อื่น เช่น พันธุ์ลูกผสม (Hybrid)
- 6) การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ระบุไว้ว่าห้ามขยายพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- 7) การให้พันธุ์พืชใหม่แก่บุคคลอื่น ในลักษณะที่สามารถขยายพันธุ์ได้
- 8) ประพฤติตามพฤติกรรมข้างต้น ถึงแม้ว่า พันธุ์พืชใหม่นั้นจะเป็น การผลิตโดยวิธีอื่นที่มีใช้โดยเมล็ดพันธุ์ เว้นแต่จะเป็นการผลิต ที่อยู่ภายใต้ PPA
- 9) สนับสนุน หรือชักจูงให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น

แต่ในมาตรา 2542-2545 แห่ง PVPA นี้ได้กำหนดข้อยกเว้นหลักเกณฑ์ การละเมิดสิทธิข้างต้นไว้เนื่องจากเหตุผลที่ว่า PVPA มีวัตถุประสงค์ที่ยอมรับหลักการเพื่อการ เพิ่มจำนวนพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ และมีความสำคัญต่อสาธารณสุข และเศรษฐกิจ¹³³ ข้อยกเว้นดังกล่าวมีดังนี้

- 1) ยกเว้นสำหรับเกษตรกร ซึ่งอนุญาตให้มีการขายเมล็ดพันธุ์แก่ เกษตรกรอื่น ๆ ได้
- 2) Grandfather Clause คือกำหนดหลักเกณฑ์ว่า ถ้าผู้ผสมพันธุ์พืช

¹³² The Plant Varieties Protection ct 7 U.S.C. Section 2541.

¹³³ I.D. Chisum, Patents A Treatise on the Law of Patentability, Validities and Infringement (1.05[2][d]) (1988)

อื่นได้ทำการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครองมามากกว่าหนึ่งปีก่อนที่จะยื่นคำขอใบประกาศการคุ้มครอง ผู้ยื่นคำขอนั้นไม่สามารถห้ามผู้ผสมพันธุ์พืชอื่นนั้นในการผลิต หรือการขายพันธุ์พืชดังกล่าว ซึ่งหลักข้อยกเว้นนี้คล้ายกับที่กลุ่มประเทศยุโรปได้กำหนดไว้ในข้อยกเว้นในระบบกฎหมายสิทธิบัตร

3) ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการนำพันธุ์พืชมาใช้เพื่อการค้นคว้า และวิจัย
จุดสำคัญของPVPA คือ สิทธิของเจ้าของสิทธิในการห้ามบุคคลอื่นทำการละเมิดสิทธิของตนในการใช้หรือขายพืชที่ผลิตโดยเมล็ดพันธุ์

ในบทบัญญัติ PVPA ยังมีบทบัญญัติในลักษณะของ compulsory license ด้วย คล้ายกับที่กำหนดไว้ในระบบกฎหมายสิทธิบัตร แก่กรรมสิทธิ์นั้นเป็นพืชที่มีความสำคัญแก่การบริโภค และถ้าผู้ถือสิทธิในใบประกาศการคุ้มครองไม่สามารถที่จะผลิตพืชที่มีคุณภาพเพียงพอแก่ความต้องการของสาธารณชนได้ the Secretary of Agriculture ก็สามารถที่จะให้พันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครองนั้นอนุญาตให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่พอสมควรแก่ผู้รับใบประกาศการคุ้มครอง¹³⁴ อีกทั้งใน PVPA นี้ การเรียกร้องสิทธิในการละเมิดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสิทธินั้น ถ้าผู้ขอรับการคุ้มครองได้มีการเผยแพร่พันธุ์แก่สาธารณชนก่อนการออกใบประกาศการคุ้มครอง ผู้ขอรับการคุ้มครองนั้นสามารถที่จะเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดก่อนการออกใบประกาศการคุ้มครองได้¹³⁵

โดยหลักการแล้ว ใบประกาศการคุ้มครองนี้เป็นหลักฐานเบื้องต้นว่า ผู้ขอรับสิทธิมีสิทธิในพืชหรือพันธุ์พืชนั้นก่อนผู้อื่น เท่ากับเป็นการรับรองสิทธิโดยเด็ดขาดแต่ผู้เดียวของเจ้าของสิทธิ ดังนั้นผู้ละเมิดสิทธิจะต้องมีการระงับการพิสูจน์หลักฐานสิทธิที่กฎหมายสันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่า เจ้าของสิทธิมีสิทธิดีกว่าผู้อื่น และเป็นหน้าที่ของศาลในการที่จะพิจารณาว่าจะให้การคุ้มครองโดยการกำหนดค่าเสียหายตามสมควร

เมื่อเราได้ทำความเข้าใจกับรายละเอียดของ PPA และ PVPA แล้ว ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ จะได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายทั้ง 2 ลักษณะที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพืช

134 The Plant Variety Protection Act 7 U.S.C. Section 2404.

135 Ibid., Section 2541, and 2567.



5. วิเคราะห์ปัญหากฎหมายสิทธิบัตรพืชและกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช (PPA และ PVPA) กับการคุ้มครองพืช

ประเด็น 1 PPA และ PVPA นั้นเป็นกฎหมายที่บัญญัติออกมาเพื่อคุ้มครองพืช
นอกเหนือจากบทบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตร ลักษณะ 35 USC มาตรา 101 หรือไม่

มีความเห็นแยกเป็น 2 ฝ่าย

ฝ่ายที่เห็นด้วย

ดังที่ได้อธิบายมาแล้วในส่วนของระบบกฎหมายสิทธิบัตรว่าไม่มีอะไรใน
บทบัญญัติมาตรา 101 นั้นที่แสดงว่าสภาองเกรสนั้นมีความประสงค์ที่จะคุ้มครองสิ่งมีชีวิต เช่น
พืช ในความหมายของสิ่งที่จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 101 และวัตถุประสงค์ของ
PPA นั้น เพื่อต้องการคุ้มครองพืชที่ผลิตโดยวิธีอื่นนอกจากเมล็ดพันธุ์ (asexual reproduced
plant) สภาองเกรสจึงได้ออกบทบัญญัติ PPA นี้ขึ้นมา ถ้าให้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรคุ้มครองไป
ถึงสิ่งมีชีวิตแล้ว บทบัญญัตินี้ก็จะไม่มีประโยชน์เลยที่สภาองเกรสจะออกบทบัญญัตินี้มาให้
คุ้มครองถึงสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกัน¹³⁶ โดยเฉพาะผู้พิพากษา Miller และ Baldwin
มีความเห็นว่าบทบัญญัติ PPA 1930 นั้นเป็นหลักฐานที่สรุปว่า สิ่งมีชีวิตเช่น พืช และจุลินทรีย์ จะ
ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 101 ของระบบกฎหมายสิทธิบัตร¹³⁷ แต่จะอยู่ภายใต้
การคุ้มครองของ PPA และได้อ้างรายงานของ The Senate and House ว่า PPA นั้นเป็น
บทบัญญัติที่แยกความแตกต่างให้เห็นชัดในความแตกต่างระหว่างพันธุ์พืชใหม่ และสิ่งมีชีวิต และ
เป็นที่เข้าใจว่าระบบกฎหมายสิทธิบัตรนั้นครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์หรือการค้นพบที่เป็นสิ่งไม่มี
ชีวิต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหามาตราการคุ้มครองพืช¹³⁸ มาใช้แทน

136 Parker V. Bergy, 596 F 2d. 952, 978 (CCPA 1979).

137 Parker V. Bergy, 596 F 2d. 999.

138 Hearing Before the Committee on Patents, House of
Representatives, 71st Congress, 2d Session on H.R, 11372,
A Bill to Provide for Plant Patents, April 9, 1930, P.4

ในส่วนของ PVPa นั้น ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองพืช และพันธุ์พืชที่ผลิตโดยเมล็ดพันธุ์ (sexually reproduced plant) เป็นการแสดงหลักฐานที่เห็นได้ชัดว่า สภาครองเกรสไม่มีความประสงค์ที่จะให้สิ่งมีชีวิต คือพืช อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายสิทธิบัตร และเป็นที่ยอมรับได้ชัดว่า PVPa นั้นคุ้มครองพืชที่อยู่ในความหมายทั่วไป เช่นเดียวกับ PPA นอกจากนี้ยังมีความเห็นต่อไปว่า พืช เป็นผลผลิตทางธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่มีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งไม่อยู่ในความหมายของมาตรา 101 ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้

ฝ่ายที่มีความเห็นตรงกันข้าม

ถ้าพิจารณาจากคดี Bergy, Chakrabarty และ Hibberd แล้ว ก็มีข้อโต้แย้งว่าในบทบัญญัติ ของกฎหมายสิทธิบัตรไม่มีบทบัญญัติใดที่จะกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตเช่น พืช ไม่สามารถขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้ และการที่กล่าวว่า ก่อนปี 1930 ที่จะออกบทบัญญัติ PPA ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรได้ อันรวมไปถึงพืชด้วยนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะสรุปความเห็นลงไปเช่นนั้น ซึ่งศาลสูงสุดของทั้ง 3 คดีก็ได้มีความเห็นในทางเดียวกันว่า พืชที่ได้มีการปรับปรุงโดยเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีอยู่ในธรรมชาติมาก่อน และเมื่อมนุษย์เข้าไปมีส่วนในการเกี่ยวข้อยังนั้น จึงไม่ทำให้พืชตามคำขอ เข้าลักษณะของผลผลิตทางธรรมชาติ ที่จะไม่สามารถขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรได้¹³⁹

จากความเห็นของทั้งสองฝ่ายพอสรุปได้ว่าแม้แต่เดิมนั้น ศาลสูงจะมองว่า PPA เป็นบทบัญญัติที่ขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรแก่พืชก็ตาม แต่ก็ไม่มีหลักฐานใดแสดงไว้อย่างแจ่มชัด เพียงแต่กล่าวไว้ในรายงานของ The Senate and House¹⁴⁰ ว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อคุ้มครองเกษตรกรมาให้เท่าเทียมกับระบบสิทธิบัตรที่ให้แก่อุตสาหกรรมเท่านั้นเอง เป็นการจำกัดความเหลื่อมล้ำระหว่างการคุ้มครองผู้ผสมพันธุ์พืช และผู้ประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม แต่

139 Parker V. Bergy, 596 F 2d 952, 978 (CCPA 1979).

140 Hearing Before the Committee on Patents, House of Representatives, 71st Congress, 2d Session on H.R. 11372, A Bill to Provide for Plant Patents, April 9, 1930, P.4

แต่หลังจากคดีดังกล่าวแล้ว เป็นการแสดงให้เห็นโดยปริยายว่า ศาลสูงยอมรับว่าพืชอาจจะสามารถขอรับการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตรโดยศาลได้อ้างคำตัดสินคดี *United States V. Dubilier Condenser Corp.* ไว้ว่า "เราไม่ควรจะตีความกฎหมายสิทธิบัตรอย่างจำกัดเกินไป เมื่อบทบัญญัติไม่ได้กล่าวห้ามไว้ชัดเจน"¹⁴¹ เมื่อบทบัญญัติกล่าวไว้ชัดเจนก็น่าจะเป็นไปได้ว่าพืชอาจจะสามารถขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรได้ เมื่อพืชนั้นสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอรับการคุ้มครองภายใต้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรแม้ศาลสูงจะไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าพืช สามารถเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรก็ตาม แต่เราก็สามารถพิจารณาได้ว่า PPA และ PVPA นั้นก็เป็นบทบัญญัติที่สภาองเกรสได้พิจารณาออกบทบัญญัติทั้งสองมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนำระบบกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้แก่การคุ้มครองพืช เป็นการต้องการหาทางสายกลางในการคุ้มครองพืชให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไข้ปัญหา

1. ประเด็นของข้อถกเถียงเรื่องผลผลิตทางธรรมชาติยังไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ และ Prior Art
2. เพื่อผ่อนคลายหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการขอรับสิทธิบัตรแก่ พืช เช่น ประเด็นของการเปิดเผยรายละเอียดตามมาตรา 112 ของกฎหมายสิทธิบัตร ลักษณะ 35 USC ซึ่งใน PPA ได้กำหนดการลดขั้นตอนและความเข้มงวดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ตามมาตรา 162 และใน PVPA ก็ลดขั้นตอนลงเหลือเพียงการฝากเมล็ดพันธุ์เท่านั้น
3. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนแก่การคุ้มครองพืชให้สอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV แก่การคุ้มครองพันธุ์พืช

ส่วนในประเด็นที่ว่า PPA และ PVPA จะเป็นบทบัญญัติที่สภาองเกรสออกมาเพื่อขยายการคุ้มครองสิ่งมีชีวิต คือ พืชหรือพันธุ์พืชนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่นั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า คงจะเป็นเรื่องยากและลำบากแก่การที่จะสรุปประเด็นลงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพราะจากการศึกษาเหตุผลของแต่ละฝ่าย ต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนความคิดของ

141 *United States V. Dubilier Condenser Corp.*,
289 US 178, (1933).

ตนเอง ดังนั้นผู้เขียนเพียงต้องการเสนอประเด็นปัญหา และแนวทางทางความคิดเท่านั้น

ประเด็นที่ 2 เปรียบเทียบการคุ้มครองระหว่างระบบกฎหมายสิทธิบัตร
กฎหมายสิทธิบัตรพืช (PPA) และกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช (PVPA)
และปัญหาบางประการ

ในแต่ละบทบัญญัติกฎหมายที่ในหัวข้อนี้ เป็นแนวทางในการหามาตรการทางกฎหมายที่จะคุ้มครองพืช หรือพันธุ์พืชใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งมีทั้งที่เหมาะสมแก่การคุ้มครองพืชและในทางตรงกันข้ามก็มีปัญหาบางประการในแต่ละบทบัญญัตินั้นๆ เองที่ก่อให้เกิดปัญหาในการตีความบทบัญญัติกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น จะเห็นว่าบทบัญญัติแต่ละลักษณะจะมีแนวการคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงกันจนทำให้พันธุ์พืชใหม่อาจจะสามารถได้รับประโยชน์โดยได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายมากกว่า 1 ลักษณะ ความพยายามที่นักผสมพันธุ์พืชต้องการจะคุ้มครองพืชโดยหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมที่สุดแก่สิ่งประดิษฐ์ของตนนั้น ทำให้เกิดแนวการเปรียบเทียบการคุ้มครองพืชโดยกฎหมายลักษณะต่างๆ ซึ่งพอจะเปรียบเทียบได้ดังต่อไปนี้¹⁴²

142 Cooper, Iver P., Biotechnology and the Law,
Chapter 9.05 PP. 9-(11-12).

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎหมายสิทธิบัตร PPA และ PVPA

เกี่ยวกับการคุ้มครองพืชในสหรัฐอเมริกา

	<u>กฎหมายสิทธิบัตร</u>	<u>PPA 1930</u>	<u>PVPA 1960</u>
<u>สิ่งที่ขอรับ</u> <u>สิทธิบัตรได้</u> (Subject Matter)	สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพบ ได้ในธรรมชาติ เช่น pure culture of naturally occurring organisms และยังขยาย ความคุ้มครองไปถึงส่วนของ พืช หน่วยพันธุกรรม กระบวนการผลิตพืช	พันธุ์พืชที่ผลิตโดยวิธีอื่น นอกจากเมล็ดพันธุ์ (asexually reproduced plant) ไม่รวมถึง uncultivated หรือ tuber-propagated plants และแบคทีเรีย	พันธุ์พืชที่ผลิตโดย เมล็ดพันธุ์ (sexually reproduced plant) ไม่รวมถึงแบคทีเรีย Fungi first generation hybrids
<u>เงื่อนไขการขอ</u> <u>รับการคุ้มครอง</u>	ความใหม่ (novelty) มีประโยชน์ต่อการใช้สอย ในทางอุตสาหกรรม (Utility) ไม่เป็นที่เห็นประจักษ์ชัดแก่ บุคคลในระดับผู้เชี่ยวชาญ (nonobviousness)	ความใหม่ (novelty) และมีลักษณะแตกต่าง (distinctness) ไม่เป็นที่เห็นประจักษ์ชัด แก่บุคคลในระดับผู้เชียว ชาญ (nonobviousness) เป็นพันธุ์พืชที่ผลิตโดยวิธี อื่นนอกจากเมล็ดพันธุ์ (Asexual Reproduction)	มีลักษณะแตกต่าง (distinctness) Uniformity Stability ความใหม่ (Novelty) เป็นพันธุ์พืชที่ผลิตโดย เมล็ดพันธุ์ (Sexual Reproduction)

ตาราง (ต่อ)

	<u>กฎหมายสิทธิบัตร</u>	<u>PPA 1930</u>	<u>PVPA 1970</u>
<u>ข้ออ้างสิทธิ</u> (claims)	ตระกูลทั้งจำพวกของพืช (generic) ที่ได้รับอนุญาตและส่วนต่างๆ ของพืชที่เข้าขยายพันธุ์	พันธุ์พืชเดี่ยวเท่านั้น (Single Varietal claim to whole plant)	พันธุ์พืชเดี่ยวเท่านั้น (Single Varietal claim only)
<u>การเปิดเผยรายละเอียด</u>	ต้องอธิบายรายละเอียดให้เพียงพอในการใช้ประโยชน์และการประดิษฐ์ (How to use and to make) รวมไปถึงการฝากพันธุ์ใหม่เพื่อประโยชน์ในการผลิต	เปิดเผยข้อมูลเท่าที่จะทำได้ และไม่มีเงื่อนไขของการฝากพันธุ์พืชเป็นทางการ	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของความใหม่ แหล่งกำเนิดและกระบวนการผสมพันธุ์ รวมไปถึงการฝากตัวอย่างเมล็ดพันธุ์
<u>ระยะเวลาคุ้มครองสิทธิ</u>	17 ปี	17 ปี	18 ปี

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ การเปรียบเทียบพืชที่สามารถขอรับการคุ้มครองโดยกฎหมายลักษณะต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญๆ มีหลายประเด็นที่มีความแตกต่างกัน แต่ก็มีอีกหลายประเด็นที่มีการคาบเกี่ยวกันอยู่เช่นกัน แต่หลังจากที่ PVPA ได้บัญญัติออกมานั้น จากรายงานของ The House committee on Agriculture ได้เปรียบเทียบค่าขอคุ้มครองสิทธิแก่พันธุ์พืชนั้น จะเห็นว่าจำนวนการขอรับการคุ้มครองสิทธิโดย PVPA นั้นมีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมาย

สิทธิบัตรและ PPA¹⁴³ นั้นอาจจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า PVPA มีส่วนกระตุ้นในการคุ้มครองพืชมากขึ้นอาจเป็นเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการขอรับการคุ้มครองสิทธิมีความเข้มงวดน้อยและชัดเจนกว่า PPA และระบบกฎหมายสิทธิบัตร

คำถามที่ว่าระบบกฎหมายลักษณะใดจึงจะเหมาะสมแก่การคุ้มครองพืช คงจะเป็นเป็นคำถามที่ไม่ง่ายแก่การที่จะหาคำตอบที่แน่นอนได้ ถ้าเราพิจารณาจากระบบการจูงใจในการคุ้มครองนั้น ในระบบกฎหมายสิทธิบัตรนั้นเพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์ในลักษณะของการให้รางวัลหรือผลประโยชน์ Incentive แก่การลงทุน การลงเวลา และความสามารภในการผลิตสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งผู้ประดิษฐ์นั้นยอมเปิดเผยรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์แก่สาธารณชนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการขอรับการคุ้มครองในเวลา 17 ปี ในส่วนของการคุ้มครองมีแนวความคิดที่ว่า ถ้ากฎหมายสิทธิบัตรเป็นกฎหมายที่เน้นถึงการให้รางวัลหรือแรงจูงใจแก่ผู้ประดิษฐ์ ก็เท่ากับว่าเป็นการรองรับกระบวนการทางเศรษฐกิจเท่านั้น ดังนั้นถ้าการให้รางวัลโดยวิธีการอื่นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนั้นเพียงพอในการสนับสนุนความพยายามในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ โดยปราศจากการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตร แนนอนที่สุดกฎหมายสิทธิบัตรจะไม่มีประโยชน์เลย เพราะผลผลิตสามารถออกสู่ผู้บริโภคเช่นกัน แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากกว่า¹⁴⁴ แต่ถ้าต้นทุนของความพยายามในการผลิตนั้นสูงกว่าราคาตลาดซึ่งอาจจะเป็นการยากที่ผู้ประดิษฐ์จะเรียกร้องต้นทุนนั้นคืนมาได้ การคุ้มครองสิทธิโดยสิทธิบัตรก็จะมีประโยชน์เพราะเป็นการให้ผู้ประดิษฐ์ได้รับผลประโยชน์ในส่วนเพิ่มเติมที่ตนจะได้รับ นอกเหนือจากราคาท้องตลาดที่ตนมีสิทธิจะได้รับ จึงต้องมีการจำกัดการคุ้มครองแก่สิ่งประดิษฐ์ที่ควรจะนำออกสู่ท้องตลาดแก่ผู้บริโภค เพราะผู้ประดิษฐ์สามารถเรียกร้องให้ผู้บริโภคจ่ายเพิ่มขึ้นแก่ผลผลิตที่ได้ขอรับการคุ้มครอง และผลผลิตนั้นมีจำนวนจำกัดในท้องตลาด ยิ่งไปกว่านั้นระบบกฎหมายสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาเป็นการจัดให้มากกว่าแรงจูงใจ และ

143 Adler, Reid G., Can Patents Coexist with Breeder's Rights' Developments in US. and International Biotechnology Law, Rutgers Computer & Technology Law Journal. P.220.

144 Darr Frank P., Case Comment, Ohio State Law Journal, PP.1078-1081.

รางวัลแก่ผู้ประดิษฐ์แล้ว คือมีลักษณะของการให้การคุ้มครองโอกาส(prospect)¹⁴⁵ ในการเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี ซึ่งดูเหมือนว่าระบบกฎหมายสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาจะยอมรับหลักเกณฑ์นี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสิทธิบัตรด้วย นอกเหนือจากการให้รางวัลและผลประโยชน์ เพราะจากหลายๆ คดีนั้น เทคโนโลยีใหม่มักจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ในทางพาณิชย์และสาธารณสุข จากแนวความคิดนี้ก็จะเห็นว่าระบบกฎหมายสิทธิบัตรก็อาจจะเป็นระบบกฎหมายที่เหมาะสมและจำเป็นที่จะต้องคุ้มครองพืชด้วย เพราะแนวโน้มของการผลิตพืชเริ่มมีความสำคัญต่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม อีกทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เริ่มมีบทบาทสำคัญแก่พืชด้วย

ในส่วนของระบบ Plant Variety Right (PVR) นั้นจะเห็นว่า มีลักษณะค่อนข้างคล้ายกับระบบกฎหมายสิทธิบัตรในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ผสมพันธุ์พืช แต่ในลักษณะของการคุ้มครองสิทธินั้นค่อนข้างจะจำกัดลงที่พืชและพันธุ์พืช และสิทธิในการคุ้มครองดูเหมือนจะค่อนข้างแคบกว่าระบบกฎหมายสิทธิบัตร เพราะจะคุ้มครองที่พืชโดยตรง ไม่ใช่กระบวนการการผลิตพืชแต่อย่างใด และห้ามการขายหรือใช้พันธุ์พืชในการตลาด เป็นลักษณะของแนวนโยบายเพื่อต้องการคุ้มครองพืชหรือพันธุ์พืช การผลิตพืชเพื่อการพาณิชย์มากกว่าที่จะเป็นการให้รางวัล หรือผลประโยชน์แก่นักผสมพันธุ์พืช และดูเหมือนว่า PVR นี้จะเป็นการสนับสนุนการผลิตพันธุ์พืชใหม่ และการกระตุ้นให้ภาคเอกชนหันมาให้ความสนใจในการผลิตพืชมากขึ้น

ดังนั้น คำตอบว่า ระบบกฎหมายลักษณะใดจะดีกว่ากันนั้นคงจะเป็นการยากที่จะพิจารณาแต่พอจะเห็นได้ว่ากฎหมายทั้ง 3 ลักษณะนั้น เป็นแนวความคิดของการคุ้มครองสิทธิแต่ผู้เดียว (monopoly) แก่สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถขอรับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแต่ละลักษณะ แต่ถ้ามองในแง่ของการคุ้มครองแล้วนั้นระบบกฎหมายสิทธิบัตรจะดูเหมือนว่าเป็นที่ต้องการของนักผสมพันธุ์พืชมากกว่าในแง่ทางเศรษฐกิจเพราะเหตุผลของมาตรการการคุ้มครองสิทธิ แต่ถ้ามองในแง่ของนโยบายและความเป็นไปได้ในการขอรับการคุ้มครองสิทธิระบบ PVR น่าที่จะเป็นการสนับสนุนการคุ้มครองพืชที่เหมาะสมกว่าไม่ว่าในแง่ของบทบัญญัติกฎหมาย เงื่อนไขการคุ้มครองสิทธิและรูปแบบของกฎหมาย จึงมีแนวความคิดว่า ควรจะปล่อยให้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรและระบบ PVR มีลักษณะของการคาบเกี่ยวการคุ้มครองสิทธิให้เป็นเช่นนี้ โดยปล่อยให้ผู้ผสมพันธุ์พืชเลือกว่าต้องการได้รับการคุ้มครองสิทธิภายใต้กฎหมายลักษณะใด

145 Ibid.

บทสรุป เกี่ยวกับการคุ้มครองพืชระหว่างประเทศ

บทสรุปที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพืชผู้เขียนขอแบ่งออกเป็นดังนี้ คือ

1. เห็นด้วยกับการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตรโดยอ้างบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตร

โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศ เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นต้น ได้คำนึงถึงความจำเป็นในการต้องการการคุ้มครองพืช อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี และการอบของกฎหมายสิทธิบัตร โดยได้พยายามพัฒนาวิธีการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับพืชว่า เข้าหลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบลักษณะของความใหม่ มีขั้นตอน การประดิษฐ์สูงขึ้น ไม่เป็นที่เห็นประจักษ์แก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญ และมีประโยชน์ ใช้สอยในทางอุตสาหกรรมด้วย เป็นต้น โดยพิจารณาลักษณะทางกายภาพโดยแนวโน้มของหลัก ผลผลิตทางธรรมชาติ เริ่มมีความสำคัญน้อยลง ถ้าสิ่งประดิษฐ์หรือ พืช สามารถจัดเข้าได้ตาม หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตร ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้มีแนวความคิดไป ได้ว่า พืชสามารถ เป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งเหตุผลสำคัญในคำตัดสิน คือ

- 1) ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตร ปฏิเสธการคุ้มครองแก่พืช และผลผลิตทาง ธรรมชาติ
- 2) ถ้ามนุษย์เข้ามามีส่วนในการปรับปรุงพัฒนาพืชให้มีลักษณะเข้าในหลักเกณฑ์ การขอรับสิทธิบัตรได้ก็สามารถขอรับการคุ้มครองได้
- 3) กฎหมายสิทธิบัตรต้องการที่จะคุ้มครองเทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อเทคโนโลยี ชีวภาพสามารถพัฒนาพืชได้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้การคุ้มครองแก่พืช แต่ถ้าพิจารณาแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรก็จะไม่สามารถขอรับ การคุ้มครองได้โดยเฉพาะ การไม่สามารถบรรยายรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ได้ แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ากรรมวิธีการผลิตพืชนั้นสามารถขอรับการคุ้มครอง ภายใต้อำนาจกฎหมายสิทธิบัตรได้

2. ไม่เห็นด้วยกับการคุ้มครองพืช โดยอ้างเหตุผลในทางปฏิบัติของกฎหมายสิทธิบัตร และอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช (อนุสัญญา UPOV) โดยอ้างหลักเกณฑ์ ของผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature) มาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธการให้ การคุ้มครอง โดยอ้างลักษณะของพืชว่า ไม่มีความใหม่ และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หลักเกณฑ์นี้เป็นที่ยอมรับทั่วไปในกลุ่มประเทศยุโรปที่เป็นสมาชิกในอนุสัญญา UPOV และอนุสัญญา

EPC ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่า พืชและพันธุ์พืชเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ดังที่ระบุไว้ในบทบัญญัติของอนุสัญญา UPOV และอนุสัญญา EPC

พืช ควรที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบ PVR มากกว่าระบบกฎหมายสิทธิบัตร เหตุผลคือ หลักเกณฑ์ในการขอรับการคุ้มครองสิทธินั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยากโดยเฉพาะความใหม่ และการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับพืช อีกทั้งกฎหมายสิทธิบัตรนั้น โดยรากฐานแล้วมีแนวความคิดเพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรม และที่มีประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม (industrial characters)

3. เห็นด้วยกับการคุ้มครองพืชโดยระบบกฎหมายคุ้มครองสิทธิของพันธุ์พืช (Plant Breeder Right (PBR)) หรือกฎหมายคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืช (Plant Variety Rights (PVR)) เป็นระบบกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองพืชโดยตรงเป็นที่ยอมรับทั้งในกลุ่มประเทศยุโรป ที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญา UPOV และอนุสัญญา EPC รวมไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย เอาพืชเข้าหลักเกณฑ์ของความใหม่มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์พืชที่มีอยู่แล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย PVR ของแต่ละประเทศแล้ว ก็สามารถขอรับการคุ้มครองสิทธิได้

หลายๆ ประเทศได้นำหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา UPOV มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการบัญญัติกฎหมายและพิจารณาเพื่อคุ้มครองพืช แต่โดยหลักการแล้วจะคุ้มครองพันธุ์พืชที่คิดค้น และประดิษฐ์พืชใหม่ขึ้นมา เช่น ในประเทศอังกฤษก็มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชโดยเฉพาะ คือ The Plant Varieties and Seed Act ซึ่งออกเป็นกฎหมายเมื่อปี 1964 และได้มีการแก้ไขอีกปี 1983, ประเทศนิวซีแลนด์มี Plant Variety Act 1965 และมีการแก้ไขเมื่อปี 1971 โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองพืชโดยตรง คือ PPA และ PVPA

ระบบกฎหมาย PVR นี้เป็นแนวความคิดของการคุ้มครองพืชเป็นเหตุผลมาจากความไม่เหมาะสมหลายประการของกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วจึงได้สร้างระบบกฎหมาย PVR ขึ้นมา

ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การนำมาตราการทางกฎหมายมาใช้ในการพิจารณาคุ้มครองพืช
อาจพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ คือ

1. พืชที่ไม่ควรได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตร

ก) พืชที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นผลผลิตทางธรรมชาติอย่างแท้จริง

โดยทั้งนี้คำนึงถึงหลักผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature) เพราะตามความเป็นจริงแล้ว พืชเป็นผลผลิตทางธรรมชาติโดยลักษณะทางกายภาพ และโดยเหตุผล เมื่อพืชมีลักษณะดังกล่าวจึงไม่สมควรที่จะเข้าหลักเกณฑ์ของความใหม่ (novelty) ตามกฎหมายสิทธิบัตร และมีลักษณะที่สาธารณชนทั่วไปรู้จักพืชนั้นๆ อยู่แล้ว

ข) พืชที่ไม่สามารถจำแนกเข้าตามเงื่อนไขของการพิจารณาเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรและเงื่อนไขของการพิจารณาสิ่งประดิษฐ์

เมื่อต้องการจะคุ้มครองพืชตามกฎหมายสิทธิบัตรแม้พืชบางชนิดจะถูกผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพก็ตาม ทำให้มีลักษณะแตกต่างจากผลผลิตทางธรรมชาติ (product of nature) ที่ถือกันว่าเป็นสิ่งที่มืออยู่แล้วตามธรรมชาติ ไม่ควรจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตร แต่ถ้าต้องการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ผู้ขอรับการคุ้มครองจะต้องพยายามแสดงให้เห็นว่า พืชนั้นมีความใหม่ มีการใช้ขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น และการปรับปรุงใช้ในทางอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ได้ด้วย ดังนั้น ถ้าพืชใดมีแต่ความใหม่และถือกันว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์เนื่องจากความใหม่และการคิดค้นโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แต่ไม่สามารถปรับใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ และไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดได้ก็ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ เช่นเดียวกัน

2. พืชที่ควรจะได้รับ การคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตร

ก) พืชที่มีลักษณะที่มีความใหม่ และไม่เป็นที่รู้จักโดยการค้นพบหรือประดิษฐ์มาก่อนโดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

แม้จะเป็นพืชที่ผลิตจากวิธีการผสมพันธุ์แบบใดก็ตามโดยการใช้เมล็ดพืชหรือวิธีการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ถ้าลักษณะของพืชนั้นใหม่และไม่เป็นที่ประจักษ์ และก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ซึ่งใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ก็สามารถเป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ โดยมากมักจะเป็นการอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยี เช่น somatic cell hybridization และ พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เป็นที่รู้จักในการมาผลิตพืช

จนทำให้ไม่สามารถแยกวิธีการหรือกระบวนการ (process) ออกจากพีชได้

ข) พีชที่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตร

นั่นคือสามารถเข้าหลักเกณฑ์ของความใหม่ไม่เป็นที่เห็นประจักษ์ชัดแก่บุคคลผู้เชี่ยวชาญในระดับสามัญ มีประโยชน์ต่อการใช้สอยในวงการอุตสาหกรรม และสามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างเพียงพอ

3. พีชที่ควรจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้สมพันธ์

พีช (PBR) หรือกฎหมายคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืช (PVR)

พีชนั้นจะต้องสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของเงื่อนไขในการขอรับการคุ้มครองภายใต้ PVR นั่นคือ

- 1) มีความใหม่ และมีความแตกต่าง (new และ distinctiveness) จากพันธุ์พืชอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- 2) มีลักษณะของ Stability คือเมื่อมีการขยายพันธุ์พืชไม่ว่าโดยวิธีการใด ลักษณะทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชนั้นจะคงลักษณะที่สำคัญโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- 3) มีลักษณะของ Homogeneity

การจะตัดสินว่าจะคุ้มครองได้หรือไม่ได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ตามข้อกำหนดข้างต้น และข้อกำหนดในรายละเอียดอื่นๆ ด้วย