

ข้อจำกัดของกระบวนการคัดค้านภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไทย



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2565
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LIMITATIONS OF OPPOSITION PROCEEDINGS UNDER THE THAI PATENT LAW



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws in Laws
FACULTY OF LAW
Chulalongkorn University
Academic Year 2022
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ข้อจำกัดของกระบวนการคัดค้านภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร
	ไทย
โดย	น.ส.ปริณภา ศิริพานิช
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	อาจารย์ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

.....	คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์)	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	
.....	ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิพิมพ์ วิวัฒน์วัฒนา)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(อาจารย์ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ)	
.....	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(อาจารย์ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์)	

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ปริณามาศิรีพานิช : ข้อจำกัดของกระบวนการคัดค้านภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไทย . (LIMITATIONS OF OPPOSITION PROCEEDINGS UNDER THE THAI PATENT LAW) อ.ที่ปรึกษาหลัก : อ. ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ

กระบวนการคัดค้านตามมาตรา 31 ถึงมาตรา 32 ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา 32/2 ตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา มีเจตนารมณ์ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร และในทางกลับกัน เพื่อสร้างความแน่นอนให้กับคุณภาพของกระบวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร แต่ในประเทศไทยจำนวนการยื่นคำคัดค้านมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจนทำให้การดำเนินการไม่แน่นอน บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านในกฎหมายสิทธิบัตรไทยจึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาทบทวนถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน

เมื่อศึกษากระบวนการคัดค้านตามบทบัญญัติของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ ในต่างประเทศ โดยเลือกกฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย และสิงคโปร์ มาเป็นกรณีศึกษา ประกอบกับคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการสิทธิบัตร รวมถึงข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร พบว่าบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรไทยในปัจจุบันทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ทั้งร่างกฎหมายสิทธิบัตรยังอาจก่อให้เกิดประเด็นปัญหาที่ทำให้การดำเนินการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระบวนการ นอกจากนี้ บทบัญญัติของกฎหมายยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการของคู่กรณีและการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่อีกด้วย

วิทยานิพนธ์นี้จึงเสนอให้ประเทศไทยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน เพื่อลดทอนข้อจำกัดอันสร้างความไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณีและเป็นอุปสรรคในการให้กระบวนการคัดค้านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้กฎหมายสิทธิบัตรสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นพัฒนา และเปิดเผยการประดิษฐ์สู่สาธารณชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สาขาวิชา นิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2565

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

6380089034 : MAJOR LAWS

KEYWORD: Opposition Proceedings, Patent Opposition, Patent Law

Preenapha Siripanit : LIMITATIONS OF OPPOSITION PROCEEDINGS UNDER THE THAI PATENT LAW . Advisor: Lecturer Dr. POOMSIRI DUMRONGVUTE

The purposes of an opposition proceeding according to Section 31 and 32 of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979) (with further amendments) and Section 32/2 of the Draft Amendment to the Patent Act which is during the legislative process is to allow third parties to participate in the examination procedure of patent applications, and on the other hand, to assure the quality of patent registration procedure. However, in Thailand, the number of oppositions is rather a small proportion of the number of patent applications. Further, the relevant provisions are ambiguous resulting in inconsistencies in the proceeding. Thus, the Thai patent law relating to the opposition proceeding should be reviewed whether it is still appropriate in the context of present-day Thailand.

With the comparison of the Thai opposition proceeding with the opposition proceeding according to the patent law of Australia, Japan, the United States, India, and Singapore, which are countries selected to represent each model of the opposition together with the analysis of decisions of the Director General of the Department of Intellectual Property and the Board of Patents, statistic data, and interview data, it is found that the current provisions hinder both parties' processes and the draft provisions also cause issues that deviate the proceeding from its major purposes. In addition, the law lacks clarity for parties' and officials' actions in the proceeding.

Therefore, this study proposes that Thailand amends its patent law, i.e., provisions relating to the opposition proceeding, to alleviate limitations that put either party at a disadvantage and cause difficulties in the proceeding, such that they serve the purposes of the proceeding. As a consequence, the provisions can truly help promote innovation and disclosure of such to the public for sustainable development.

Field of Study: Laws

Student's Signature

Academic Year: 2022

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากบุคคลทั้งหลายที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เขียนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ดร.ภูมิศิริ ตำรงวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้การชี้แนะแก่ผู้เขียนมาตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิพิมพ์ วิวัฒน์วัฒนา ที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ ที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งขอขอบพระคุณที่ท่านทั้งสองให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำวิทยานิพนธ์และทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่สาว และครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง รวมทั้งพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ของผู้เขียน ซึ่งช่วยเหลือ สนับสนุน รวมถึงเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนเสมอมา และขอขอบพระคุณหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่เข้าใจ ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้เขียนตลอดการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แม้ผู้เขียนประสบปัญหาสุขภาพในช่วงระยะเวลาที่ทำวิทยานิพนธ์ แต่ด้วยกำลังใจและความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านี้ ทำให้ผู้เขียนผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้เขียน รวมทั้งผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้เขียนในการให้ข้อมูลที่ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสิ้นลงได้

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากนักแก่บุคคลที่สนใจ คุณความดีอันเกิดแต่ประโยชน์ดังกล่าว ผู้เขียนขอยกให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น แต่หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ปริณายา ศิริพานิช

สารบัญ

	หน้า
.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ฐ
สารบัญรูปภาพ.....	ท
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
1.3 สมมติฐานของการวิจัย.....	5
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	6
1.5 วิธีการศึกษาวิจัย.....	6
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
บทที่ 2 แนวทางการคุ้มครองการประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไทย	12
2.1 ทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรและการคัดค้าน	12
2.1.1 ทฤษฎีสสิทธิธรรมชาติ	13
2.1.2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์	15
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ.....	16

2.2	หลักการควบคุมครองการประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไทย	20
2.3	ประวัติความเป็นมาของกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทย.....	21
2.4	บทนิยามของสิทธิบัตร	25
2.5	หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตร.....	26
2.5.1	ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร.....	27
2.5.1.1	ผู้ประดิษฐ์27	
2.5.1.2	นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง	28
2.5.1.3	ผู้รับโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร.....	29
2.5.2	การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้.....	29
2.5.3	การประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครอง	32
2.5.3.1	การประดิษฐ์ขึ้นใหม่.....	32
2.5.3.2	การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น	35
2.5.3.3	การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม	36
2.5.4	หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.....	36
2.5.4.1	ลักษณะของคำขอรับสิทธิบัตร.....	37
2.5.4.2	การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร	39
2.5.4.3	การขอถือสิทธิย้อนหลัง.....	40
2.6	การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและรับจดทะเบียนสิทธิบัตร	41
2.6.1	การตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศโฆษณา	42
2.6.2	การตรวจสอบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร	46
2.6.3	การตรวจสอบการประดิษฐ์และรับจดทะเบียนสิทธิบัตร.....	46
2.7	การละเมิดสิทธิบัตร	48
2.7.1	สิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร	49
2.7.2	สิทธิความคุ้มครองย้อนหลัง.....	51

2.7.3	ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร	52
บทที่ 3	กระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทย	55
3.1	หลักการและเหตุผลของกระบวนการคัดค้าน	56
3.2	กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ	57
3.3	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน.....	59
3.3.1	ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา	59
3.3.2	ผู้คัดค้าน.....	62
3.3.3	เหตุแห่งการคัดค้าน.....	63
3.4	ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา.....	64
3.4.1	อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำคัดค้าน	64
3.4.2	สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี	66
3.4.3	ผลของกระบวนการคัดค้าน	67
3.5	ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ	70
3.5.1	การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation)	70
3.5.2	การเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล	71
3.5.2.1	การฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร.....	73
3.5.2.2	การยกความไม่สมบูรณ์ขึ้นกล่าวอ้าง.....	74
บทที่ 4	กระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรต่างประเทศ	77
4.1	ระบบสิทธิบัตรที่มีการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร	79
4.1.1	ระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย.....	81
4.1.1.1	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน	82
	ก. ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา.....	82
	ข. ผู้คัดค้าน.....	85
	ค. เหตุแห่งการคัดค้าน.....	86

4.1.1.2	ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา	88
	ก. อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำคัดค้าน	89
	ข. สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี.....	92
	ค. ผลของกระบวนการคัดค้าน.....	95
4.1.1.3	ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ.....	97
	ก. การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม	97
	ข. ระบบการตรวจสอบข้อ.....	101
	ค. การเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล	106
4.2	ระบบสิทธิบัตรที่มีการคัดค้านสิทธิบัตร.....	107
4.2.1	ระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่น.....	109
	4.2.1.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน	111
	ก. ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา	111
	ข. ผู้คัดค้าน.....	112
	ค. เหตุแห่งการคัดค้าน.....	113
	4.2.1.2 ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา	115
	ก. อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำคัดค้าน	116
	ข. สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี.....	120
	ค. ผลของกระบวนการคัดค้าน.....	125
	4.2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ.....	128
	ก. การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม	129
	ข. กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร	131
	ค. การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิด	137
4.3	ระบบสิทธิบัตรที่มีการคัดค้านรูปแบบอื่น ๆ.....	139
	4.3.1 ระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา.....	139

4.3.1.1	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการ PGR	142
	ก. ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา	143
	ข. ผู้ร้อง 143	
	ค. เหตุแห่งการร้องขอให้มีการทบทวน.....	144
4.3.1.2	ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา.....	145
	ก. อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณา PGR.....	146
	ข. สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี.....	149
	ค. ผลของกระบวนการ PGR.....	153
4.3.1.3	ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ PGR กับกลไกอื่น ๆ	154
	ก. การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation)	155
	ข. การทบทวนหลังรับจดทะเบียนแบบหลายฝ่าย (Inter partes review).....	160
	ค. การตรวจสอบซ้ำหลังรับจดทะเบียนแบบฝ่ายเดียว (Ex parte reexamination).....	162
	ง. การพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดยศาล.....	165
4.3.2	ระบบสิทธิบัตรอินเดีย.....	168
4.3.2.1	ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา.....	170
	ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน	170
	ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน	172
4.3.2.2	ผู้คัดค้าน 172	
	ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน	172
	ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน	173
4.3.2.3	เหตุแห่งการคัดค้าน	174
	ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน	174
	ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน	176

4.3.2.4	อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคัดค้าน	177
	ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน	177
	ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน	178
4.3.2.5	สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี	179
	ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน	180
	ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน	180
4.3.2.6	ผลของกระบวนการคัดค้าน	181
	ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน	182
	ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน	183
4.3.2.7	ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ	184
	ก. การเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล	184
4.4	ระบบสิทธิบัตรที่ไม่มีกระบวนการคัดค้าน	188
4.4.1	ระบบสิทธิบัตรสิงคโปร์	188
4.4.1.1	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร	191
	ก. ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา	191
	ข. ผู้ร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร	192
	ค. เหตุแห่งการเพิกถอน	192
4.4.1.2	ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา	194
	ก. อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำร้อง	194
	ข. สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี	198
	ค. ผลของกระบวนการเพิกถอน	203
4.4.1.3	ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเพิกถอนกับกลไกอื่น ๆ	205
	ก. การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม	205
	ข. ระบบการตรวจสอบซ้ำ	207

ค. การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิด	211
บทที่ 5 บทวิเคราะห์ข้อจำกัดในการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทย.....	218
5.1 ข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาและการขยายระยะเวลา	221
5.2 ข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้คัดค้าน.....	229
5.3 ข้อจำกัดเกี่ยวกับเหตุแห่งการคัดค้าน	233
5.4 ข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคัดค้าน	241
5.5 ข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่กรณี.....	253
5.6 ข้อจำกัดเกี่ยวกับผลของกระบวนการคัดค้าน	267
5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ	272
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	291
6.1 บทสรุป	291
6.2 ข้อเสนอแนะ	296
บรรณานุกรม.....	300
ภาคผนวก.....	311
ประวัติผู้เขียน	432

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระบบคัดค้านสิทธิบัตร	213
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ระยะเวลาคัดค้าน	224
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิคัดค้าน.....	231
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเหตุแห่งการคัดค้าน	236
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณา.....	246
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสิทธิหน้าที่ของคู่กรณี.....	258
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบระยะเวลาในการโต้แย้งคำคัดค้าน.....	258
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลของกระบวนการคัดค้าน	269
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบกลไกอื่น ๆ ในระบบสิทธิบัตร	276
ตารางที่ 10 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์.....	281
ตารางที่ 11 สรุปข้อมูลการคัดค้านในช่วงปี พ.ศ. 2554-2564.....	283
ตารางที่ 12 สรุปกรณีตัวอย่างการคัดค้านในช่วงปี พ.ศ. 2554-2564.....	288

สารบัญรูปร่าง

	หน้า
รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการขอรับสิทธิบัตร	42



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก นับตั้งแต่เริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจะมีต่อไปในอนาคตอีกด้วย เนื่องจากการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ มีแนวโน้มจะทวีความสำคัญมากขึ้นในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การประดิษฐ์จำนวนมากไม่น้อยเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญต่อศักยภาพของธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ความสำคัญของสิทธิบัตรในเชิงเศรษฐกิจดังกล่าว การคิดค้นและพัฒนาการประดิษฐ์ยังมีบทบาทสำคัญในสังคมในฐานะกลไกที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการส่งเสริมเพิ่มพูนนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ร่วมกันลงนามรับรองกรอบการพัฒนาของโลก หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals: SDGs) ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจำแนกเป้าหมายออกเป็นหลายด้านตามปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม สิทธิบัตรจึงอาจใช้ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน (Industry, innovation and infrastructure) งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent work and economic growth) หรือกระทั่งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being) ได้

การดำเนินการขอรับความคุ้มครองตั้งแต่ยื่นคำขอรับความคุ้มครองจนถึงรับจดทะเบียนมีความสำคัญต่อความสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายของสิทธิบัตร อันส่งผลต่อเนื่องมาถึงการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร แม้คำขอรับสิทธิบัตรที่รวมถึงข้อถือสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์จะได้รับการตรวจสอบโดยสำนักงานสิทธิบัตรแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรโดยเฉพาะการตรวจสอบทางเทคนิคเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ทรัพยากรมาก ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นได้ เช่น รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ชัดเจน มีข้อบกพร่อง หรือการประดิษฐ์ขาดคุณสมบัติ ในกรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรที่มีข้อบกพร่องนั้นยังไม่ได้รับการจดทะเบียน คำขอรับสิทธิบัตรควรได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องหรือถูกปฏิเสธไม่ให้จดทะเบียนเป็นสิทธิบัตร

แต่ถ้าหากคำขอรับสิทธิบัตรนั้นกลับได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรนั้นแท้จริงแล้วไม่ควรก่อให้เกิดความคุ้มครองใดมาตั้งแต่ต้น หรืออาจมีขอบเขตความคุ้มครองที่แท้จริงแตกต่างไปจากขอบเขตที่ได้รับจดทะเบียน

การให้บุคคลใดสามารถอ้างสิทธิจากคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่มีข้อบกพร่องได้ไม่เป็นธรรมต่อสังคม และเมื่อสิทธิบัตรมีผลกระทบต่อสิทธิของสาธารณชน กฎหมายสิทธิบัตรจึงกำหนดให้มิกลไกที่บุคคลภายนอกสามารถโต้แย้งความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้ โดยอาจดำเนินการยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 31 หรือฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรตามมาตรา 54 ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน ทั้งยังใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ทำให้ผู้มีทุนทรัพย์น้อยเสียเปรียบในการดำเนินการ หรืออาจทำให้ผู้มีส่วนได้เสียตัดสินใจเลือกที่จะไม่ดำเนินการเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่คุ้มค่าใช้จ่ายและเวลา และแม้ว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางของไทยจะเป็นศาลชำนาญพิเศษ แต่สำนักงานสิทธิบัตรยังคงอาจเป็นผู้ที่มีความสามารถในการดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้ดีกว่าศาล เนื่องจากมีความพร้อมหรือสะดวกมากกว่า¹ กระบวนการคัดค้านอันเป็นการดำเนินการต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงจึงเป็นทางเลือกในการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรหรือระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่น่าจะสะดวกในการดำเนินการแก่บุคคลภายนอกมากกว่า

นอกจากนี้ กระบวนการคัดค้านเป็นกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบสิทธิบัตรที่เป็นช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเอกชนในบางกรณีอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ผู้ตรวจสอบไม่มีในฐานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีหรือใช้การประดิษฐ์นั้นในประเทศไทย² อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร การมีกลไกที่ทบทวนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรซึ่งการดำเนินการไม่ยุ่งยากแก่คู่กรณีช่วยสร้างความแน่นอนให้กับคุณภาพของกระบวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร รวมถึงสังคมได้รับประโยชน์จากการที่กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรที่สมควรได้รับความคุ้มครองเท่านั้น

¹ วิชัย อธิยะนันท์ทกะ, "บทสะท้อนสองทศวรรษศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565. แหล่งที่มา: <https://ipitc.coj.go.th/file/get/file/202005149adbf310b492b0e1707bf167bdb713cf141432.pdf>

² คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2703/2546 โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชื่อว่า "วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็ม" ของจำเลย ผู้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรให้การในฐานะพยานว่าทำการตรวจสอบการประดิษฐ์จากข้อมูลในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่ได้ตรวจสอบการมีหรือใช้การประดิษฐ์นั้นในประเทศไทยด้วย ศาลจึงพิพากษาว่าสิทธิบัตรของจำเลยได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จึงเป็นสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ และให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลย

ดังนั้น การโต้แย้งความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรโดยการคัดค้านเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ระบบสิทธิบัตรมีความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์และสาธารณชนสอดคล้องกับหลักการแลกเปลี่ยนของกฎหมายสิทธิบัตร

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการและเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์นั้น องค์ประกอบของกระบวนการคัดค้านควรมีความเหมาะสมและเป็นธรรมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้โดยไม่ยุ่งยาก และในขณะเดียวกัน เจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์ยังดำเนินการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตนได้อย่างเพียงพอ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินกระบวนการให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยกระบวนการคัดค้านควรเป็นกระบวนการที่ถูกนำมาใช้จริง และเมื่อถูกนำมาใช้แล้วมีผลเปลี่ยนแปลงการดำเนินการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร³ เช่น คำขอรับสิทธิบัตรถูกแก้ไขให้ชอบด้วยกฎหมาย หรือคำขอรับสิทธิบัตรถูกปฏิเสธ

ในปัจจุบัน กระบวนการคัดค้านได้รับการบัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา 31 ถึงมาตรา 32 ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังมีร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านเป็นมาตรา 32/2 โดยประเทศไทยใช้ระบบกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร หรือกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน (Pre-grant opposition) ทั้งนี้ จากข้อมูลการคัดค้านในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2554-2564 มีคำคัดค้านทั้งหมดประมาณ 75 เรื่อง ซึ่งมีผลการพิจารณาแล้ว 31 เรื่อง เป็นการยกคำขอรับสิทธิบัตร 8 เรื่อง และเป็นการยกคำคัดค้าน 23 เรื่อง ในจำนวนนี้ มีประมาณ 4 เรื่องที่คำขอรับสิทธิบัตรถูกแก้ไขในระหว่างกระบวนการคัดค้าน⁴ โดยในปี พ.ศ. 2564 มีการคัดค้านทั้งหมดประมาณ 10 เรื่อง ในขณะที่มีคำขอรับสิทธิบัตรจำนวน 8,242 คำขอ การคัดค้านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1⁵ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการคัดค้านในญี่ปุ่นในปีเดียวกัน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.5⁶ จำนวนการยื่นคำคัดค้านในประเทศไทยมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย

³ Kimberlee Weatherall; Fiona Rotstein; Chris Dent; Andrew Christie, "Patent Oppositions in Australia: The Facts," *University of New South Wales Law Journal* 34, 1 (2011): 123.

⁴ ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดค้านนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับคำแนะนำจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำให้ประกอบกับข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

⁵ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, *รายงานประจำปี 2564* (กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2564), หน้า 66.

⁶ ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนคำขอรับสิทธิบัตร 289,200 คำขอ และมีคำคัดค้าน 1,398 เรื่อง อ้างอิงจาก Japan Patent Office, "Japan Patent Office Annual Report 2022 (in Japanese)," [Online] Accessed: 2 March 2023. Available from: <https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/document/index/all.pdf>

เมื่อเทียบกับปริมาณการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร⁷ ส่วนผลของกระบวนการคัดค้านที่เปลี่ยนแปลงการรับจดทะเบียนนั้น กรณีคำขอรับสิทธิบัตรถูกแก้ไขเพื่อปรับลดขอบเขตความคุ้มครองหรือแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายยังขาดความแน่นอนในการดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนในกฎหมายสิทธิบัตรไทย

ดังนั้น บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านในกฎหมายสิทธิบัตรไทยจึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาทบทวนถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการคัดค้านควรมีองค์ประกอบที่เหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินการของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ โดยวัตถุประสงค์หลักของกระบวนการคัดค้านนั้นมีผลต่อการกำหนดช่วงเวลาที่ให้สามารถคัดค้านได้ และช่วงเวลามีผลต่อการกำหนดองค์ประกอบอื่น ๆ ในกระบวนการคัดค้าน นอกจากนี้ การกำหนดองค์ประกอบในกระบวนการคัดค้านยังต้องพิจารณาประกอบกับกลไกอื่น ๆ เช่น การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม ระบบการตรวจสอบซ้ำ การเพิกถอนสิทธิบัตรโดยหน่วยงานทางปกครอง ในระบบสิทธิบัตรอีกด้วย การกำหนดองค์ประกอบในกระบวนการคัดค้านนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์เหตุปัจจัยหลายด้าน เช่น บริบททางสังคมเศรษฐกิจของประเทศ แนวทางความคุ้มครองสิทธิบัตร กระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร รวมถึงปัจจัยด้านการดำเนินงานของสำนักงานสิทธิบัตร ในการหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของกระบวนการคัดค้านในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องระยะเวลาในการคัดค้านและโต้แย้งคำคัดค้านเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่หลายฝ่ายมีความเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการคัดค้าน การเปลี่ยนช่วงเวลาในการคัดค้านเป็นหลังรับจดทะเบียน การกำหนดให้มีการขยายระยะเวลาในการคัดค้านหรือโต้แย้งคำคัดค้าน เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป กฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทยมีข้อจำกัดของกระบวนการคัดค้านทำให้คู่กรณีไม่ว่าจะฝ่ายใดไม่อาจใช้สิทธิที่จะดำเนินการได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทั้งของผู้ทรงสิทธิบัตรและสาธารณะที่จะได้รับจากสิทธิบัตร ดังนั้น ประเทศไทยควรลดทอนข้อจำกัดของบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านในกฎหมายสิทธิบัตรไทยในปัจจุบัน และกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่อำนวยความสะดวกให้แก่คู่กรณี โดยมุ่งหมายให้กระบวนการคัดค้านมีประโยชน์ต่อการรักษาสมดุลของผลประโยชน์ในระบบสิทธิบัตร ให้กฎหมายสิทธิบัตรเป็น

⁷ ผู้เขียนตระหนักว่าจำนวนการยื่นคำคัดค้านมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศ แนวทางการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ วัฒนธรรมทางกฎหมายของประชาชน ข้อมูลนี้จึงอาจไม่ได้เป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของกระบวนการคัดค้านโดยตรง แต่น่าจะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลที่ชี้ถึงประเด็นที่ทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความเหมาะสมของบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านตามกฎหมายไทยในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานาน

เครื่องมือที่ช่วยให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสร้างเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อย และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษา ทฤษฎี หลักการ และแนวทางการคุ้มครองประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร

1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการและเหตุผลของกระบวนการคัดค้าน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณาคัดค้าน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบสิทธิบัตรไทย

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดระยะเวลาและการขยายระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการคัดค้าน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้าน เหตุแห่งการคัดค้าน ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณาคัดค้าน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงในระบบสิทธิบัตร

1.2.4 เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทยและกระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ ในระบบสิทธิบัตรต่างประเทศ

1.2.5 เพื่อค้นหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อให้กระบวนการคัดค้านมีความเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์และบุคคลภายนอก

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

กระบวนการคัดค้านภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไทยมีข้อจำกัดที่ทำให้กระบวนการคัดค้านไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านในกฎหมายสิทธิบัตรให้เหมาะสมเพื่อความเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์และบุคคลภายนอก

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ และร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในปี พ.ศ. 2564 และข้อจำกัดของกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในระบบสิทธิบัตรไทย เปรียบเทียบกับกระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ ในระบบสิทธิบัตรต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดทอนข้อจำกัดของกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

1.5 วิธีการศึกษาวิจัย

การวิจัยนี้กระทำด้วยวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยการค้นคว้าและรวบรวมเอกสารตำรา หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ จากห้องสมุดและฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงใช้ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรในการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ทำให้เข้าใจทฤษฎี หลักการ และแนวทางการคุ้มครองประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร

1.6.2 ทำให้เข้าใจหลักการและเหตุผลของกระบวนการคัดค้าน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณาคัดค้าน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบสิทธิบัตรไทย

1.6.3 ทำให้ทราบแนวทางการกำหนดระยะเวลาและการขยายระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการคัดค้าน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้าน เหตุแห่งการคัดค้าน ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณาคัดค้าน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงในระบบสิทธิบัตร

1.6.4 ทำให้สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทยและกระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ ในระบบสิทธิบัตรต่างประเทศ

1.6.5 ทำให้ทราบแนวทางในการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อให้กระบวนการคัดค้านมีความเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์และบุคคลภายนอก

1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการค้นคว้าวิจัยนี้มีการอ้างอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ

1.7.1 บทความเรื่องวิเคราะห์ระบบระบบการคัดค้านสิทธิบัตรของต่างประเทศ จากวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เขียนโดย ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ (พ.ศ. 2554)

บทความนี้ศึกษากระบวนการคัดค้านสิทธิบัตร โดยการศึกษาความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร กระบวนการคัดค้านรวมถึงกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิกถอนสิทธิบัตร หรือการยื่นเอกสารโดยบุคคลที่สามในระบบสิทธิบัตรของเขตอำนาจต่าง ๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศบราซิล สหราชอาณาจักร ประกอบกับข้อมูลสถิติการคัดค้านสิทธิบัตรในต่างประเทศ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบ เพื่อหาแนวทางสำหรับกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทย และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของกระบวนการคัดค้านที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นกระบวนการคัดค้านที่สามารถดำเนินการได้ง่าย ไม่สร้างภาระงานเกินควรแก่สำนักงานสิทธิบัตร ไม่ซ้ำซ้อนกับกลไกอื่น ๆ ในระบบสิทธิบัตรเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีลักษณะเป็นการศึกษาต่อยอดจากบทความนี้ โดยมีการจัดรูปแบบของกระบวนการคัดค้านที่ละเอียดมากขึ้น มุ่งเน้นถึงวัตถุประสงค์ในการกำหนดให้มีกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรและแนวทางการกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการคัดค้าน รวมถึงใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้มุมมองจากกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีส่วนได้เสียในกระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตร

1.7.2 บทความเรื่อง Improving Patent Quality through Pre-Grant Opposition in Thailand จากวารสาร Journal of International Commercial Law and Technology ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เขียนโดย Wanwipar Puasiri (ค.ศ. 2013)

บทความนี้กล่าวถึงปัญหาคุณภาพสิทธิบัตรที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน การเกิดนวัตกรรม และเศรษฐกิจ โดยปัญหาสิทธิบัตรขาดคุณภาพส่วนใหญ่เกิดจากระบวนการตรวจสอบที่สำนักงานสิทธิบัตรขาดทรัพยากรและข้อมูล ทั้งสำนักงานสิทธิบัตรยังมีภาระงานที่มากเกินไป ผู้เขียนเห็นว่ากระบวนการคัดค้านไม่ว่าจะก่อนหรือหลังรับจดทะเบียนล้วนช่วยแก้ปัญหาคุณภาพสิทธิบัตรได้ โดยการให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบคุณสมบัติในการขอรับสิทธิบัตรของการประดิษฐ์ เนื่องจากเทคโนโลยีหรือการประดิษฐ์ที่มีคุณค่าเท่านั้นที่สมควรได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กระบวนการคัดค้านแต่ละรูปแบบมีผลดีและผลเสีย การตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบใดในระบบสิทธิบัตรแต่ละเขตอำนาจ รัฐจึงต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประกอบกับกฎหมายสิทธิบัตรภายในประเทศ ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลือกใช้รูปแบบก่อนรับจดทะเบียน บทความนี้จึงมุ่งหมายวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้เขียนพบว่าประเทศไทยนั้นเหมาะกับรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนเพื่อป้องกันการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ไม่มีคุณภาพอันกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งยังพบว่ากระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนโดยมีกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนหรือไม่ก็ตามนั้นเหมาะสมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาต่อยอดด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงเพิ่มเติมการวิเคราะห์เชิงลึกถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการคัดค้าน ได้แก่ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้าน เหตุที่อาจยกขึ้นกล่าวอ้างในการคัดค้าน และลักษณะการพิจารณาคำคัดค้าน เป็นต้น และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเพื่อหาแนวทางในการกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดค้านในบริบทของประเทศไทย

1.7.3 ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตร Doctor of Philosophy คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีลังกา เรื่อง Community-Based Patent Opposition Model in India: Access to Medicines, Right to Health and Sustainable Development เขียนโดย Muhammad Zaheer Abbas (ค.ศ. 2020)

ดุษฎีนิพนธ์นี้เสนอให้มีการปฏิรูประบบการคัดค้านสิทธิบัตรในประเทศอินเดียเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลกรณีการคัดค้านในประเทศอินเดีย ผู้เขียนพบว่าระบบการคัดค้านไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพ และอาจทำให้ไม่สามารถทำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ด้านสุขภาพได้ นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าผู้คัดค้านส่วนใหญ่เป็นบริษัท แต่องค์กรภาคประชาสังคมยื่นคัดค้านเพียงเล็กน้อย การที่ตัวแทนของชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมนี้เป็นข้อกังวลของผู้เขียน เนื่องจากบริษัทมักจะไม่ได้กระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะดังเช่นองค์กรภาคประชาสังคม ผู้เขียนจึงเสนอแนวคิดที่ทำกระบวนการคัดค้านมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยองค์กรภาคประชาสังคมควรจะสามารถยื่นคัดค้านโดยอ้างประเด็นนโยบายสาธารณะในเรื่องการเข้าถึงยา สุขภาพสาธารณะ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้องค์กรภาคประชาคมเป็นตัวแทนของคุณค่าด้านสุขภาพสาธารณะ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรณีพิพาทด้านสิทธิบัตร โดยกฎหมายควรกำหนดให้มีกลไกที่ปฏิบัติได้จริงและไม่เป็นภาระเกินควร ทั้งนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่ากลไกการคัดค้านสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเข้าถึงยา จึงเสนอแนวทางแก้ไขกระบวนการคัดค้าน โดยเพิ่มเหตุแห่งการคัดค้านโดยเฉพาะสำหรับนโยบายสาธารณะ กำหนดหลักเกณฑ์ของสิทธิบัตรที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการดำเนินกระบวนการ กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการคัดค้าน เพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร เพื่อให้กระบวนการคัดค้านสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษากระบวนการคัดค้านของประเทศไทยเป็นหลัก โดยนำเอากระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรอินเดียมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา และข้อมูลจากดุษฎีนิพนธ์นี้มาใช้อ้างอิง นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นการศึกษาระบบการคัดค้านจากมุมมองโดยทั่วไปในการกำหนดองค์ประกอบของกระบวนการคัดค้าน โดยไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องสิทธิในการเข้าถึงยาดังเช่นในการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์นี้

1.7.4 บทความเรื่อง Third-Party Patent Challenges in Europe, the United States and Australia: A Comparative Analysis จากวารสาร Journal of World Intellectual Property ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 เขียนโดย Fiona Rotstein และ Chris Dent (ค.ศ. 2009)

บทความนี้นำเสนอการศึกษาเปรียบเทียบระบบการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีวิธีการดำเนินการโต้แย้งสิทธิบัตรโดยบุคคลที่สามต่อหน่วยงานที่ไม่ใช่ศาลแตกต่างกัน ได้แก่ กระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียน กระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรก่อนรับจดทะเบียน และกระบวนการตรวจสอบซ้ำ

ตามลำดับ โดยบทความนี้มีจุดประสงค์หลักในการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของทั้งสามวิธี ผู้เขียนเห็นว่าการจัดให้มีการดำเนินการโต้แย้งด้วยวิธีต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนมีเหตุผลหลักสามประการ ได้แก่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสิทธิบัตร เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินการกรณีมีข้อพิพาทสิทธิบัตร และเพื่อให้คู่แข่งทางการค้ามีอิสระที่จะดำเนินการ (Freedom to operate) ในตลาด ผู้เขียนสรุปว่ากระบวนการคัดค้านและกระบวนการตรวจสอบซ้ำใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการดำเนินคดีและการที่กระบวนการตรวจสอบซ้ำในระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาไม่ถูกนำไปใช้เท่าที่ควรน่าจะเป็นเพราะลักษณะของการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเสนอว่า ในทุกระบบสิทธิบัตรทั่วโลก ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการ บทความนี้จึงทำให้เห็นภาพรวมความแตกต่างของระบบการโต้แย้งสิทธิบัตรในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงข้อดีข้อเสียและประสิทธิภาพของแต่ละระบบ ทำให้สามารถนำมาศึกษาวิเคราะห์รูปแบบวิธีดำเนินการที่จะเหมาะสมที่สุดกับระบบสิทธิบัตรของประเทศไทยต่อได้ ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีการศึกษากระบวนการคัดค้านในต่างประเทศโดยใช้แนวทางที่ใกล้เคียงกับการศึกษาในบทความนี้ แต่มีการจัดรูปแบบและวิเคราะห์เหตุผลในการกำหนดองค์ประกอบของกระบวนการคัดค้านในแต่ละประเทศเพิ่มเติมขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริบททางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการคัดค้าน และกลไกอื่น ๆ

1.7.5 บทความเรื่อง Balancing the Competing Functions of Patent Post-Grant Proceedings จากวารสาร Journal of Intellectual Property Law ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เขียนโดย Liu, M. X. (ค.ศ. 2018)

บทความนี้เสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการหลังรับจดทะเบียนของระบบสิทธิบัตร โดยเฉพาะการทบทวนหลังรับจดทะเบียน (Post-grant review: PGR) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อันเป็นฐานที่มาของกระบวนการหลังรับจดทะเบียนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ โดยการกำจัดสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ไม่ให้งัดมาใช้กีดกันบุคคลอื่นได้ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบคัดค้านหลังรับจดทะเบียน (Post-grant opposition) ของยุโรป ผลการศึกษาจากบทความซึ่งวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากลักษณะกระบวนการหลังรับจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงแนวทางที่ผู้เขียนเสนอเป็นกรณีศึกษาที่อาจมีประโยชน์ต่อการออกแบบกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทย โดยสรุปแล้ว ผู้เขียนเสนอให้ลดบทบาทกฎหมายปิดปากในการดำเนินการ PGR เพื่อส่งเสริมให้มีการยื่น PGR มากขึ้น ซึ่งเป็นการยื่นคัดค้านในช่วงเวลาที่ไม่ถึงช่วงเป็นระยะเวลาอันนับจาก

สิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียน โดยที่การยื่นคัดค้านเร็วขึ้นส่งผลดีในเชิงเศรษฐกิจและทางสังคม และเสนอให้ความเป็นอิสระกับคณะกรรมการในการตรวจสอบมากขึ้นโดยเฉพาะกระบวนการ PGR เพื่อให้ระบบนี้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักในการให้โอกาสสำนักงานสิทธิบัตรแก้ไขข้อผิดพลาด อันเกิดจากการออกสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงปรับการดำเนินการทบทวนหลังรับจดทะเบียน แบบหลายฝ่าย (Inter partes review: IPR) ให้มีข้อจำกัดมากขึ้นโดยให้มีการดำเนินการพิจารณา คล้ายกับการดำเนินการทางศาล ดังนี้ การดำเนินการ PGR จะมีลักษณะให้โอกาสสำนักงานสิทธิบัตร แก้ไขข้อผิดพลาดและมุ่งรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ส่วนกระบวนการ IPR มีลักษณะเป็นทางเลือก แทนการดำเนินการทางศาล โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเน้นวิเคราะห์ข้อจำกัดทางกฎหมายของ กระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรไทย และศึกษากระบวนการคัดค้านในต่างประเทศเพื่อ หาแนวทางในการกำหนดองค์ประกอบการคัดค้านของประเทศไทยด้วยการจัดรูปแบบของ กระบวนการคัดค้านในต่างประเทศเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ และความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ ในการได้ถึงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร

บทที่ 2

แนวทางการคุ้มครองการประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไทย

สิทธิบัตรเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์ โดยการประดิษฐ์นั้นนำเสนอทางออกของปัญหาทางเทคนิคที่มีอยู่ในปัจจุบัน การได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อให้เกิดความคุ้มครองนั้นเป็นไปตามหลักเขตแดน ซึ่งผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์ต้องขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในแต่ละเขตอำนาจ (Jurisdiction) ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจออกสิทธิบัตร หากไม่ได้รับความคุ้มครองในเขตอำนาจใด ผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์จะไม่มีสิทธิผูกขาดการประดิษฐ์และบุคคลใดในเขตอำนาจนั้นอาจใช้การประดิษฐ์ได้โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของการประดิษฐ์ โดยการขอรับสิทธิบัตรในแต่ละเขตอำนาจนั้น ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายในแต่ละเขตอำนาจกำหนด อย่างไรก็ตาม ผลจากการความตกลงร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลให้สมาชิกของความตกลงนั้น ๆ ต้องบัญญัติกฎหมายหรือกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่สอดคล้องกับความตกลงตามพันธกรณี ทำให้ระบบสิทธิบัตรส่วนใหญ่ทั่วโลกมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใกล้เคียงกัน ทว่า รายละเอียดในข้อกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละเขตอำนาจยังคงมีความแตกต่างกันไปตามระบบกฎหมายและเศรษฐกิจสังคมของแต่ละเขตอำนาจ

ในบทนี้ ผู้เขียนจะอธิบายถึงทฤษฎีทางกฎหมายของกฎหมายสิทธิบัตรและการคัดค้านอันนำไปสู่ที่มาและหลักการของกฎหมายสิทธิบัตรประเทศไทย รวมถึงแนวทางการคุ้มครองการประดิษฐ์ด้วยสิทธิบัตรตามกฎหมายไทย

2.1 ทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรและการคัดค้าน

ทฤษฎีทางกฎหมายที่นิยมนำมาใช้วิเคราะห์หรือกำหนดกฎหมายสิทธิบัตรและการคัดค้าน ได้แก่ ทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ และทฤษฎีอรรถประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ซึ่งมีการวิเคราะห์กฎหมายโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม นักทฤษฎีสมัยใหม่ต่างพยายามหาทฤษฎีทางเลือกอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้วิเคราะห์กฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งอาจทำให้ได้มุมมองที่ไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้จากการใช้ทฤษฎีดั้งเดิม (Classic)¹ ในส่วนนี้จึงเป็นการอธิบายทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรดั้งเดิม และทฤษฎีแนวคิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นยุคหลัง

2.1.1 ทฤษฎีสติธรรมชาติ

แนวคิดที่ว่ามนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติในทรัพย์สินที่เกิดขึ้นมาจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเป็นแนวคิดที่ถูกนำมาใช้โดยสภาาร่างรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (French Constitutional Assembly) แนวคิดทฤษฎีสติธรรมชาตินี้มองว่าสิทธิบัตรซึ่งเป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์นั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายธรรมชาติและแนวคิดในเรื่องทรัพย์สินของปัจเจกบุคคล โดยบุคคลมีสิทธิในการประดิษฐ์และสังคมมีหน้าที่ทางศีลธรรมที่ต้องเคารพสิทธินั้น² กล่าวคือ สิทธิโดยธรรมชาติของผู้ประดิษฐ์ที่เป็นเจ้าของความคิดในการประดิษฐ์อาจได้รับการรับรองโดยการให้เปิดเผยแนวคิดนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียว³ ซึ่งแนวความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนและเน้นย้ำในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกำหนดให้คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นการรับรองสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน⁴

กฎหมายสิทธิบัตรมีขึ้นเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิตามธรรมชาติของบุคคลที่เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นการประดิษฐ์นั้นหรือได้รับโอนมาซึ่งการประดิษฐ์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยรัฐรับรองสิทธิในการผูกขาดสิทธิในการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรให้กับเจ้าของสิทธิบัตรตามแนวคิดสัญญาประชาคม (Social contract) ของจอห์น ล็อก มนุษย์สามารถมีสิทธิในสิ่งของหรือทรัพย์สินได้ตามธรรมชาติ เมื่อผู้ใดใช้แรงงานของตนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ผู้นั้นย่อมมีสิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นและไม่มีผู้ใดพรากสิทธินั้นไปจากเจ้าของได้ ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์ที่ใช้ความพยายามความสามารถ และทรัพยากรในการคิดค้นสร้างสรรค์การประดิษฐ์ แล้วเมื่อสิ่งประดิษฐ์อยู่ในสถานะที่เปิดเผยสาธารณะ ผู้ประดิษฐ์จึงควรมีสิทธิเหนือการประดิษฐ์ดังกล่าว และสิทธิของเจ้าของการประดิษฐ์นั้นควรได้รับการรับรองและคุ้มครองมิให้บุคคลอื่นใดนำไปใช้โดยไม่ชอบธรรม ในมุมมองของทฤษฎีสติธรรมชาตินี้ กฎหมายสิทธิบัตรจึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรับรองสิทธิให้ผู้มีสิทธิ

¹ Ofer Tur-Sinai, "Beyond Incentives: Expanding the Theoretical Framework for Patent Law Analysis," *Akron Law Review* 45, 1 (2015): 244-247.

² Fritz Machlup and Edith Penrose, "The Patent Controversy in the Nineteenth Century," *The Journal of Economic History* 10, 1 (1950): 9.

³ Mark D. Janis, "Patent Abolitionism," *Berkeley Technology Law Journal* 17, 2 (2002): 932.

⁴ The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Article 27

ในการประดิษฐ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์การประดิษฐ์นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสวงหากำไรเชิงพาณิชย์

สัญญาประชาคมเกิดขึ้นเมื่อมีการละสิทธิบางส่วนของคุณและให้ผู้อื่นอำนาจเหนือกว่าคุ้มครองดูแลเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยมุ่งให้สังคมโดยรวมพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม เมื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์ด้วยสิทธิบัตรส่งผลกระทบต่อสังคม โดยสิทธิบัตรเป็นการให้อำนาจเจ้าของในการหวงกั้นการใช้การประดิษฐ์ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตรไม่มีสิทธิใช้การประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่ได้ การผูกขาดให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีสิทธิจึงต้องพิจารณาถึงผลกระทบจากการผูกขาดนั้นต่อความเป็นอยู่ของสังคม ดังนั้น ผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์จึงต้องละสิทธิบางส่วนหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองและความคุ้มครองจากรัฐ เช่น การยอมรับเงื่อนไขลักษณะการประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครอง หรือระยะเวลาความคุ้มครอง การปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดในการยื่นขอรับสิทธิบัตร ซึ่งหลักเกณฑ์โดยมากกำหนดขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสาธารณะ เช่น การเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ต้องชัดเจนและเพียงพอที่ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญสามารถทำตามได้ กระบวนการคัดค้านจึงมีบทบาทในการให้สาธารณะเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยหลักการนี้ กล่าวคือ เพื่อยืนยันว่าเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์ดำเนินการตามเงื่อนไขอันจะได้มาซึ่งการคุ้มครองแล้ว

นอกจากนี้ ระบบสิทธิบัตรยังอาจอธิบายได้ว่าเป็นการให้รางวัลตามแนวคิดธรรมสิทธิ์แก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ที่เป็นเจ้าของการประดิษฐ์ด้วยการให้สิทธิผูกขาดการประดิษฐ์แก่บุคคลเหล่านั้น กล่าวคือ เป็นการตอบแทนที่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยกฎหมายอาจกำหนดให้ผู้ประดิษฐ์ต้องได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการจากการประดิษฐ์ จึงมีนักวิชาการที่ดีความว่า หากอธิบายสิทธิบัตรเป็นการให้รางวัลแก่ผู้ประดิษฐ์ดังกล่าว ขอบเขตสิทธิความคุ้มครองจึงต้องจำกัดเฉพาะแต่ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากสิ่งประดิษฐ์⁵ การคัดค้านจึงเป็นการตรวจสอบขอบเขตความคุ้มครองที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการนี้ นอกจากรางวัลในรูปของการให้สิทธิดังกล่าวแล้ว เจ้าของสิทธิยังอาจได้รับรางวัลในรูปแบบอื่น เช่น เงินค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยตลาดเป็นผู้กำหนดจำนวนรางวัลนี้ให้กับเจ้าของสิทธิบัตร⁶

⁵ Ofer Tur-Sinai, "Beyond Incentives: Expanding the Theoretical Framework for Patent Law Analysis," *Akron Law Review*: 258.

⁶ Mark D. Janis, "Patent Abolitionism," *Berkeley Technology Law Journal*: 940.

2.1.2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์

ก่อนปี ค.ศ. 1850 นักวิชาการให้ความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผูกขาดทางการค้า ค.ศ. 1623 (Statute of Monopolies 1623) ซึ่งเป็นกฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกของโลกว่าสิทธิบัตรที่ให้สิทธิผูกขาดในช่วงระยะเวลาหนึ่งควรเป็นข้อยกเว้นที่ให้มีการผูกขาดได้เนื่องจากสิทธิบัตรมีบทบาทหน้าที่เฉพาะต่อการพัฒนาสังคมในการให้รางวัลกับผู้ประดิษฐ์จากการที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและใช้ค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์⁷ ในขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนการค้าเสรีไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสิทธิบัตรเนื่องจากการให้มีสิทธิบัตรคุ้มครองการประดิษฐ์เป็นการผูกขาดทางการค้ารูปแบบหนึ่ง โดยในช่วงปี ค.ศ. 1960 นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจกับการออกแบบสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สนับสนุนนวัตกรรม เช่น การกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1970 นอกเหนือจากมุมมองเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ งานวิจัยเชิงทฤษฎียังศึกษาไปถึงผลกระทบต่อภายนอกของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น รวมถึงบทบาทของตลาดและสถาบันทางสังคมต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา⁸

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ได้รับความนิยมในทางวิชาการและถูกนำมาใช้ในการออกแบบกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิดค้นอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสิทธิบัตรด้วย โดยยึดหลักประโยชน์เพื่อคนส่วนใหญ่ (Greatest good of the greatest number) นั่นคือ กฎหมายควรชักจูงให้บุคคลกระทำการในทางที่จะเป็นการเพิ่มพูนสินค้าและบริการที่มีคุณค่าทางสังคมและกระจายสินค้าและบริการในลักษณะที่จะสร้างความสุขของคนส่วนใหญ่⁹ กล่าวคือ ทฤษฎีอรรถประโยชน์มองว่ากฎเกณฑ์มีวัตถุประสงค์เฉพาะที่มุ่งสร้างความผาสุกสูงสุด ซึ่งทฤษฎีอรรถประโยชน์สมัยใหม่ส่วนใหญ่อ้างอิงถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการสนับสนุนให้มีการคุ้มครองสิทธิบัตร¹⁰ โดยกฎหมายสิทธิบัตรในมุมมองของแนวคิดทฤษฎีอรรถประโยชน์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างแรงจูงใจในการคิดค้น (Incentive to invent) และสร้างแรงจูงใจในการเปิดเผย (Incentive to disclose) แนวคิดนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเป็นสิ่งพึงประสงค์ในสังคม และการประดิษฐ์เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนา

⁷ Fritz Machlup and Edith Penrose, "The Patent Controversy in the Nineteenth Century," *The Journal of Economic History*: 8.

⁸ Peter S. Menell, "Intellectual Property: General Theories," *Encyclopedia of law and economics* 2(1999): 133-134.

⁹ "Philosophic Perspectives on Intellectual Property," [Online] Accessed: 9 August 2022. Available from: <https://cyber.harvard.edu/bridge/Philosophy/ipphil.htm>

¹⁰ J. Janewa Osei Tutu, "Humanizing Intellectual Property: Moving Beyond the Natural Rights Property Focus," *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law* 20(2017): 236.

อุตสาหกรรม โดยสิทธิบัตรเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจให้มีการคิดค้น การประดิษฐ์และใช้การประดิษฐ์¹¹ ซึ่งสังคมจะได้รับประโยชน์จากการที่องค์ความรู้นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ถูกเปิดเผยให้กลายเป็นสาธารณสมบัติภายหลังที่สิ้นสุดความคุ้มครองสิทธิบัตร โครงสร้างระบบ สิทธิบัตรที่ดีจะสร้างแรงจูงใจล่วงหน้า (*ex ante* incentive) กล่าวคือ กฎหมายสิทธิบัตรมีเป้าหมาย ในการกระตุ้นให้ผู้ประดิษฐ์ทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการประดิษฐ์นั้นแล้วนำมา การประดิษฐ์นั้นมาเปิดเผยเพื่อขอรับความคุ้มครอง¹² แม้ว่าสิทธิบัตรอาจมีผลเป็นการจำกัดการเข้าถึง องค์ความรู้หรือการแข่งขัน แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนความมีประสิทธิภาพ ของระบบสิทธิบัตรในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม และเป็นต้นทุนทางธุรกิจ¹³ ทั้งนี้ เพื่อเป็น การยืนยันว่าสาธารณะจะได้รับประโยชน์จากสิทธิบัตรอย่างแท้จริง กระบวนการคัดค้านเป็นกลไก หนึ่งที่บุคคลภายนอกได้รับโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ สิทธิบัตร

นอกจากนี้ นักวิชาการส่วนใหญ่ใช้แนวคิดทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ กฎหมายสิทธิบัตรและออกแบบกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดของระบบสิทธิบัตร ในขณะที่ใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด¹⁴ ในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญาเป็นการลดต้นทุนในการผูกขาดสิทธิ ในขณะเดียวกัน เพิ่มต้นทุนของการกระทำในลักษณะ Free-riding¹⁵ รวมถึงสนับสนุนให้มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การเพิ่ม การผลิตและการกระจายทรัพยากรทางปัญญาอย่างเหมาะสม¹⁶

2.1.3 แนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ

ทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายและออกแบบกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยาวนาน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีดั้งเดิม (Classic) และยังคงได้รับความ นิยมในการนำไปใช้วิเคราะห์หรือกำหนดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาภายหลัง

¹¹ Fritz Machlup and Edith Penrose, "The Patent Controversy in the Nineteenth Century," *The Journal of Economic History*: 21.

¹² Mark D. Janis, "Patent Abolitionism," *Berkeley Technology Law Journal*: 935.

¹³ Organisation for Economic Co-Operation and Development, *Patents and Innovation: Trends and Policy Challenges* (Paris, France 2004), p. 9.

¹⁴ Ofer Tur-Sinai, "Beyond Incentives: Expanding the Theoretical Framework for Patent Law Analysis," *Akron Law Review*: 245.

¹⁵ Free-riding คือ การฉวยโอกาสที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ โดยที่ผู้ฉวยโอกาสนั้นแทบไม่ต้องลงทุนลงแรงใดหรือไม่ได้ลงทุนลงแรงใดเลย

¹⁶ Brett M. Frischmann, "Capabilities, Spillovers, and Intellectual Progress: Toward a Human Flourishing Theory for Intellectual Property," *Review of Economic Research on Copyright Issues* 14 (1/2)(2017): 5.

นักวิชาการได้เสนอทฤษฎีอื่น ๆ ขึ้นเป็นทางเลือกจากสองทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น โดยทฤษฎีในช่วงหลังนี้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดในเชิงสังคม ทำให้ทฤษฎีแนวคิดส่วนใหญ่มุ่งเน้นพิจารณาถึงมุมมองด้านสังคมและสิทธิเสรีภาพของมนุษย์มากขึ้น เช่น ทฤษฎีการวางแผนสังคม (Social planning theory) แนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human rights approach) แนวคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (Capability approach)

ทฤษฎีการวางแผนสังคม (Social planning theory) มองว่าทรัพย์สินทางปัญญาสามารถและควรที่จะช่วยให้สังคมมีวัฒนธรรมที่เป็นธรรมและเจริญ โดยนักทฤษฎีที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญากฎหมายและการเมือง แบบสังคมนิยม รวมถึงแนวคิดแบบเจฟเฟอร์สันหรือแนวคิดแบบมาร์กซ์ในช่วงแรกเริ่ม เป็นต้น^{17 18} ส่วนแนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human rights approach) มีมุมมองว่าสิทธิของปัจเจกบุคคลกับสิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคมควรถูกพิจารณาไปพร้อมกัน ดังนั้น การวิเคราะห์สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต้องกระทำโดยวิเคราะห์สิทธิอื่น ๆ ควบคู่กัน¹⁹ โดยให้ความสนใจกับความจำเป็นของบุคคลหรือชุมชนที่อยู่ในสถานะเสียเปรียบหรือชายขอบ (Marginalized)²⁰ และมุ่งสนับสนุนการพัฒนามนุษย์ (Human flourishing) ของสมาชิกทุกคนในสังคม เนื่องจากในมุมมองของสิทธิมนุษยชน สิทธิอื่น ๆ ของสมาชิกในสังคม เช่น สิทธิเรื่องสุขภาพ สิทธิเรื่องการศึกษา สิทธิเรื่องอาหาร ต่างก็มีความสำคัญเท่าเทียมกับสิทธิในทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางศีลธรรมหรือรูปธรรมของผู้ประดิษฐ์คิดค้น²¹ แม้ว่าวาทกรรมสิทธิมนุษยชนมักจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์กฎหมายระหว่างประเทศ แต่วาทกรรมนี้อาจทำให้การวิเคราะห์กฎหมายภายในประเทศได้เช่นเดียวกัน²² แนวคิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเชิงสิทธิมนุษยชนแตกต่างจากทฤษฎีสหประชาชาติในมุมมองที่ว่า แนวคิดเชิงมนุษยชนคำนึงถึงชุมชนเป็นสำคัญ ในขณะที่เดียวกันก็

¹⁷ William Fisher, "Theories of Intellectual Property," in *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, ed. Stephen Munzer (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), p. 172.

¹⁸ ปรัชญาแบบสังคมนิยมเป็นการศึกษากฎหมายและการเมืองที่เน้นความเป็นจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ส่วนแนวคิดแบบเจฟเฟอร์สันเป็นแนวคิดที่เน้นความเท่าเทียม และสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมของมนุษย์ทุกคน ในขณะที่แนวคิดแบบมาร์กซ์ในช่วงแรกเริ่มเป็นแนวคิดแบบสังคมนิยมเชิงวิพากษ์ที่ศึกษาปัญหาในเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ แนวคิดส่วนใหญ่เหล่านี้เป็นแนวคิดที่คำนึงถึงความเป็นจริงและสังคมมากขึ้น

¹⁹ J. Janewa Osei Tutu, "Humanizing Intellectual Property: Moving Beyond the Natural Rights Property Focus," *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*: 211-212.

²⁰ *Ibid.*, p. 232.

²¹ *Ibid.*, p. 253.

²² *Ibid.*, p. 234.

เสนอกลไกที่ปกป้องผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลโดยที่ผลประโยชน์ที่ปัจเจกจะได้รับนั้นจะต้องถูกกำหนดโดยพิจารณาประโยชน์อื่น ๆ ของปัจเจกหลายคนที่รวมตัวกันเป็นชุมชน²³

เช่นเดียวกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เริ่มให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและสังคมมากขึ้น แนวคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (Capability approach) ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการประเมินกฎหมายและการจัดสรรทางสังคมอื่น ๆ²⁴ ริเริ่มพัฒนาขึ้นโดยอมรรตยา เสน (Amartya Sen) เพื่อให้เป็นทฤษฎีทางเลือกที่นอกเหนือจากการใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ซึ่งเดิมเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ แต่ก็ได้ขยายขอบเขตมาใช้ในการวิเคราะห์ศาสตร์อื่น ๆ รวมถึงนิติศาสตร์ด้วย²⁵ ทฤษฎีนี้มีมุมมองต่อเสรีภาพในการได้มาซึ่งความเป็นอยู่ดีว่าเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถทำได้และสมควรได้มา อันจะทำให้บุคคลนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ²⁶ ศักยภาพคือเสรีภาพที่แท้จริงในลักษณะที่ข้อจำกัดหรืออุปสรรคถูกลดทอน แนวคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์เห็นว่าควรมุ่งเน้นที่เป้าหมาย (End) ยิ่งเสียกว่าวิธีการ (Means) เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันในการแปลงโอกาสซึ่งเป็นศักยภาพ (Capabilities) ให้เป็นผลลัพธ์ซึ่งเป็นการปฏิบัติการ (Functionings)²⁷ นอกจากนี้ ทฤษฎีแนวทางพัฒนาศักยภาพมนุษย์สนับสนุนแนวคิดเรื่องศีลธรรมพื้นฐาน (Moral floors) ซึ่งเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของรัฐที่ต้องจัดสรรให้มีตามสิทธิมนุษยชนรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ²⁸ โดยสมาชิกในสังคมก็มีหน้าที่ทางศีลธรรมในการสนับสนุนผลักดันการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคม ส่วนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินก็มีหน้าที่ทางสังคมด้วยเช่นกัน เช่น การแบ่งปันทรัพยากร หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่จำเป็นต่อการพัฒนามนุษย์ (Human flourishing)²⁹ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นการจัดการสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับทรัพยากร ซึ่งในที่นี้ ทรัพยากร คือ ทรัพย์สินทางปัญญา

งานวิจัยส่วนใหญ่มักจะวิเคราะห์กฎหมายสิทธิบัตรด้วยทฤษฎีอรรถประโยชน์หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยมุ่งเป้าหมายทำให้กฎหมายสิทธิบัตรสร้างจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม

²³ Ibid., p. 242.

²⁴ Brett M. Frischmann, "Capabilities, Spillovers, and Intellectual Progress: Toward a Human Flourishing Theory for Intellectual Property," *Review of Economic Research on Copyright Issues*: 19.

²⁵ Ibid., p. 14.

²⁶ Ingrid Robeyns and Morten Fibieger Byskov, "The Capability Approach," [Online] Accessed: 22 August 2022. Updated: 3 December 2021. Available from: <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/capability-approach/>

²⁷ Ibid.

²⁸ Brett M. Frischmann, "Capabilities, Spillovers, and Intellectual Progress: Toward a Human Flourishing Theory for Intellectual Property," *Review of Economic Research on Copyright Issues*: 19.

²⁹ Ibid., pp. 24-25.

หากพิจารณาบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ผลของความคุ้มครองสิทธิบัตรอาจแตกต่างกันออกไปตามระดับการพัฒนาของประเทศ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากรูปแบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มข้น³⁰ หรือการคุ้มครองที่เข้มข้นนั้นมีผลดีต่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทว่า ในประเทศที่กำลังพัฒนา การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาจมีผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ³¹ ดร.จักรกฤษณ์ ครอบพจน์ ได้เสนอในงานวิจัยที่ศึกษากฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศกำลังพัฒนาว่ากระบวนการคัดค้านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากรสำหรับกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร โดยมีความเห็นเพิ่มเติมอีกว่ากระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนน่าจะไม่เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของประชาชน ทั้งการคัดค้านภายหลังจากที่สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้แล้วดำเนินการได้ยากกว่าทำให้เป็นอุปสรรคแก่ผู้คัดค้าน ทั้งนี้ ดร.จักรกฤษณ์ มองว่ากระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนควรต้องโปร่งใส เป็นอิสระ และเป็นธรรมต่อคู่กรณีทุกฝ่าย³²

เมื่อในบริบทของประเทศกำลังพัฒนาที่ประเด็นความไม่เท่าเทียมและการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาเป็นข้อกังวลในสังคม การวิเคราะห์กฎหมายสิทธิบัตรด้วยทฤษฎีอรรถประโยชน์และแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศโดยใช้กฎหมายสิทธิบัตรเป็นเครื่องมือ นอกจากนี้ หากปรับใช้ทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ การจัดให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเพื่อพัฒนา ดังนั้น หากมองว่าสิทธิบัตรเป็นสิทธิที่รัฐมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ (State-granted rights) สิทธิบัตรควรมีขอบเขตและระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งน่าจะมีความเหมาะสมกว่าการให้สิทธิบัตรเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เสมือนกับสิทธิในอาหารหรือการศึกษา อันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและพัฒนามนุษย์ (Human flourishing)³³ แนวคิดทฤษฎีในยุคหลังที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการวิเคราะห์กฎหมายที่นอกเหนือจากทฤษฎีอรรถประโยชน์ ได้แก่ แนวคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์และมุมมองด้านสังคม จึงน่าจะมีความเหมาะสมใน

³⁰ Yee Kyoung Kim; Keun Lee; Walter G. Park; Kineung Choo, "Appropriate Intellectual Property Protection and Economic Growth in Countries at Different Levels of Development," *Research Policy* 41, 2 (2012): 374.

³¹ Cassandra Mehlig Sweet; Dalibor Sacha Eterovic Maggio, "Do Stronger Intellectual Property Rights Increase Innovation?," *World Development* 66(2015): 674.

³² Jakkrit Kuanpoth, "Appropriate Patent Rules in Developing Countries - Some Deliberations Based on Thai Legislation," *Journal of Intellectual Property Rights* 13(2008): 453-454.

³³ J. Janewa Osei Tutu, "Humanizing Intellectual Property: Moving Beyond the Natural Rights Property Focus," *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*: 230-231.

การนำมาใช้วิเคราะห์และออกแบบกฎหมายสิทธิบัตรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการคัดค้าน ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้ผู้คัดค้านหรือสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร การกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านโดยคำนึงถึงการมุ่งส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และส่งเสริมศักยภาพของบุคคล รวมถึงผู้ที่มีข้อเสียเปรียบหรือมีโอกาสน้อยกว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ น่าจะทำให้กระบวนการคัดค้านของไทยมีความเป็นธรรมและสร้างสมดุลให้กับระบบสิทธิบัตรได้ ทั้งการประยุกต์แนวคิดใหม่ ๆ นี้ ยังอาจทำให้ได้มุมมองที่แตกต่างจากมุมมองกระแสหลักที่มีอยู่เดิม และอาจนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ทฤษฎีดั้งเดิมยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจน

2.2 หลักการความคุ้มครองการประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไทย

แนวคิดทางกฎหมายในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมสนับสนุนให้มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์โดยการกำหนดให้ผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประดิษฐ์ หรือผู้รับโอนสิทธิจาก ผู้ประดิษฐ์ เป็นต้น สามารถใช้สิทธิผูกขาดการประดิษฐ์แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับการลงทุนในการประดิษฐ์คิดค้น³⁴ ตามทฤษฎีการให้รางวัลและทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าในตลาดอุตสาหกรรมและนวัตกรรม³⁵ ด้วยอิทธิพลแนวคิดดังกล่าว พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นฉบับปี พ.ศ. 2522 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการค้นคว้า วิจัย และประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดชิ้นใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศในด้านเทคโนโลยี รวมถึงเพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์³⁶ อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวคิดสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการคุ้มครองการประดิษฐ์เนื่องจากสิทธิดังกล่าวนี้อาจนำไปสู่การผูกขาดและการใช้สิทธิโดยไม่ชอบธรรม ทำให้เกิดหลักการที่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและสาธารณประโยชน์ รศ. ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ให้ความเห็นว่า “ระบบสิทธิบัตรสมัยใหม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประนีประนอมผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรและสังคม”³⁷ กฎหมายสิทธิบัตรจึงมุ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมโดยที่รัฐรับรองสิทธิในการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรให้กับเจ้าของการประดิษฐ์ ในขณะที่เจ้าของ

³⁴ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2559), หน้า 158-159.

³⁵ จิรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร: หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 29-33.

³⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 19.

³⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 37.

การประดิษฐ์ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์หรือดำเนินการต่าง ๆ ในกระบวนการขอรับสิทธิบัตรภายในระยะเวลาและด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในระหว่างการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรหรือแม้กระทั่งภายหลังรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว ระบบสิทธิบัตรควรมีกลไกที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบและโต้แย้งคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้ สิทธิบัตรจึงอาจจะเป็นเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจให้ประดิษฐ์และเปิดเผยการประดิษฐ์ รวมถึงผลักดันให้มีการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีข้ามชาติ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นการพัฒนาประเทศ³⁸

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังได้กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยังระบุเฉพาะถึงการปฏิรูปด้านกฎหมายและเศรษฐกิจเอาไว้³⁹ โดยมุ่งหมายให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้สามารถเป็นเครื่องมือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ก็ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้น รัฐธรรมนูญกำหนดให้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และจัดให้มีกลไกที่สนับสนุนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายสิทธิบัตรที่บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์เพื่อเป็นแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศจึงสอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญ และยังส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล ที่ผลักดันให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)⁴⁰ ทั้งยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศชาติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะยังประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมโดยรวมได้ต้องคำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์เพื่อให้ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์สามารถใช้สิทธิในการประดิษฐ์ได้อย่างเต็มที่ตามสมควร กับการคุ้มครองสาธารณะประโยชน์อันจะเกิดแก่สังคมโดยรวมอีกด้วย

2.3 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทย

สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากธรรมชาติของมนุษย์ในการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มนุษย์อยากเอาชนะธรรมชาติและต้องการ

³⁸ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 160-162.

³⁹ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, มาตรา 257

⁴⁰ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สรุปผลการวิเคราะห์ความจำเป็นและผลกระทบในการตรากฎหมายร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (2561), หน้า 1.

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนอยู่เสมอ โดยเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว มนุษย์จึงทำการค้นคว้า และวิจัยพัฒนาความรู้ รวมถึงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น ในแรกเริ่มนั้น การคิดค้นองค์ความรู้พัฒนา มาเป็นภูมิปัญญาที่ใช้อยู่ในชุมชน จนเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นการประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของมนุษย์หรือเป็นการประดิษฐ์ที่มีความสำคัญในทางการค้า แนวคิดเรื่องสิทธิบัตรจึงเริ่มขึ้น เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นการประดิษฐ์อันเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาด้วยการใช้ต้นทุน ทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน แรงงาน ความคิด ของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ที่ลงทุนใน การประดิษฐ์นั้น รัฐจึงต้องจัดให้มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial property right) ซึ่งรวมถึงสิทธิในสิทธิบัตรด้วย

ส่วนกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทยนั้นได้รับการร่างขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติออกมา บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งนับว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีกฎหมายออกมาวางหลักการและ หลักเกณฑ์ให้ความคุ้มครองอย่างชัดเจนภายหลังทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ เช่น เครื่องหมาย การค้า ลิขสิทธิ์ แต่เดิมนั้นสิทธิบัตรได้รับการกล่าวถึงน้อยในประวัติศาสตร์กฎหมายของประเทศไทย สาเหตุเนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่โบราณ การประดิษฐ์คิดค้น ในทางอุตสาหกรรมเพื่อการพาณิชย์ เช่น เครื่องจักรกล หรือเครื่องยนต์ จึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก ดังนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งประดิษฐ์ที่คนไทยคิดค้นขึ้นมักเกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น กี๋ทอผ้า ระหัดวิดน้ำ ครกกระเดื่อง ซึ่งมีลักษณะเป็นภูมิปัญญาที่แพร่หลายอยู่ในชุมชน วิธีการทำสิ่งประดิษฐ์ เหล่านั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนไม่ใช่เพื่อเป็นสินค้า แลกเปลี่ยนซื้อขาย

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทวีปยุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้มีการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ชาวต่างชาติได้เข้ามาติดต่อเพื่อทำการค้าขายกับประเทศไทย พร้อมกับ นำสิ่งประดิษฐ์เข้ามาด้วย เช่น กิจการอู่ต่อเรือ กิจการโรงสีไฟ ซึ่งได้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร การประดิษฐ์ไว้ในประเทศของตนไว้ก่อนแล้ว แต่เนื่องจากความคุ้มครองสิทธิบัตรใช้หลักดินแดนทำให้ การประดิษฐ์เหล่านั้นไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นในประเทศไทย รัชกาลที่ 5 จึง มีพระราชดำริให้มีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้ประดิษฐ์หรือออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายของประเทศอื่น ๆ ในโลก "กฎหมายเปเตนธ์ (Patent Law)" ฉบับแรกถูกยกร่างขึ้นใน ปี พ.ศ. 2468 เพื่อคุ้มครองการนิมิตหรือการประดิษฐ์ ในช่วงเวลาที่พระโกมารกุลมนตรีดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมทะเบียนการค้า แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการต่อหลังจากนั้น

ความพยายามในการตรากฎหมายคุ้มครองการประดิษฐ์ปรากฏต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ในช่วงปี พ.ศ. 2472 คณะกรรมการยกทรงได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยมี ม.จ.ทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม อธิบดีกรมทะเบียนการค้า ซึ่งเคยเสด็จไปดูงานด้านสิทธิบัตร ณ สหราชอาณาจักรและสมาพันธรัฐสวิส และ มร.มาร์ติน ผู้อำนวยการสำนักงานสิทธิบัตรอังกฤษ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวที่มีชื่อว่า “Law on Patents and designs” ได้ถูกนำขึ้นถวายพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ณ ขณะนั้น พิจารณา โดยร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอ้างอิง จากกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย แต่ก็ได้ไม่มีการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ให้เสร็จสิ้น จนต่อมาในปี พ.ศ. 2478 พระวุฒิสภาตราญัตติญัตติเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทะเบียนการค้า จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการยกทรงกฎหมาย “ปทานสาส์น” หรือกฎหมายสิทธิบัตรอีกครั้ง ซึ่งมี มร.ชาลส์ เลเวกซ์ ร่วมอยู่ด้วย ร่างกฎหมายฉบับนี้มีกฎหมายสิทธิบัตรของอังกฤษเป็นต้นแบบ ประกอบกับบทบัญญัติจากกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอื่น ๆ เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากสงครามมหาเอเซียบูรพา ทำให้การพิจารณาร่างระงับไป⁴¹ ในปี พ.ศ. 2494 รัฐบาลได้มอบหมายให้ มร.ริชาร์ด สเปนเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา เข้ามาให้คำปรึกษาเพื่อจัดระเบียบสำนักงานสิทธิบัตร และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร สำหรับการนิมิตและแบบอย่าง พุทธศักราช 2495” ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับหลักการและส่งให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในปีเดียวกันนั่นเอง⁴²

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เห็นถึงปัญหาในการคุ้มครอง การประดิษฐ์ของคนไทย⁴³ จึงขอให้กระทรวงเศรษฐกิจและคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัด การพิจารณาร่างกฎหมายสิทธิบัตร⁴⁴ ในปี พ.ศ. 2506 และในปี พ.ศ. 2508 กรมทะเบียนการค้า หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบัน⁴⁵ ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้ริเริ่มจัดตั้งกองบริหารงานสิทธิบัตรและกองตรวจสอบและพิจารณาสหสิทธิบัตรขึ้น และมีการส่ง

⁴¹ กระทรวงเศรษฐกิจ สภาคณาธิการสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาคณาธิการสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาคณาธิการสถานในพระบรมราชูปถัมภ์, การอภิปรายปัญหาการคุ้มครองนักประดิษฐ์และนักออกแบบในประเทศไทย ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2513 (โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2513), หน้า 167-168.

⁴² ประกาศ ถินานนท์, สิทธิบัตรกับความมั่นคงของประเทศ (กรมทะเบียนการค้า, 2531), หน้า 6-7.

⁴³ กระทรวงเศรษฐกิจ สภาคณาธิการสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาคณาธิการสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาคณาธิการสถานในพระบรมราชูปถัมภ์, การอภิปรายปัญหาการคุ้มครองนักประดิษฐ์และนักออกแบบในประเทศไทย ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2513, หน้า 170.

⁴⁴ ประกาศ ถินานนท์, สิทธิบัตรกับความมั่นคงของประเทศ, หน้า 8.

⁴⁵ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “ประวัติกรม” [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2563. แหล่งที่มา: https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=1

เจ้าหน้าที่ไปฝึกรอบรมและดูงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษ และญี่ปุ่น ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลออสเตรเลียในการส่ง มร. ไอ. บี. แอสแมน มาร่วมวางแผน การดำเนินงานของกรมทะเบียนการค้าด้วย ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เศรษฐกิจการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรต่อรัฐสภา⁴⁶ แต่ได้รับการวิจารณ์ว่าร่างกฎหมายที่ คุ่มครองการประดิษฐ์นี้มีลักษณะความมุ่งหมายที่คุ้มครองสิทธิของชาวต่างประเทศอันจะเป็นปัญหา ต่อการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทย ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงตกไป

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งรัฐบาลของประเทศไทย ณ ขณะนั้น นำโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เสนอร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรขึ้นอีกครั้งและรัฐสภาก็อนุมัติร่าง⁴⁷ จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2521 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2521 โดยมีเหตุผล เพื่อส่งเสริมการค้า การวิจัย การประดิษฐ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรมของประเทศ และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้น⁴⁸ หรือ ที่นายประกาศ ถีนานนท์ รองอธิบดีกรมทะเบียนการค้า ในปี พ.ศ. 2531 อธิบายไว้ในงานวิจัย ส่วนบุคคลของท่านว่า วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทยอาจกล่าวได้โดยสรุปเป็น สี่ประการ ประการแรก เพื่อสนับสนุนให้มีการประดิษฐ์คิดค้น โดยการให้สิทธิแก่ผู้ประดิษฐ์ใน การผูกขาดการใช้การประดิษฐ์ ประการที่สอง เพื่อให้มีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า หรือบริการ ประการที่สาม เพื่อเป็นการจูงใจการลงทุนในประเทศ และประการสุดท้าย เพื่อส่งเสริม ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการเปิดเผยการประดิษฐ์และประกาศโฆษณา⁴⁹

ต่อมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครอง สิทธิบัตร ได้แก่ อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ในปี พ.ศ. 2551 และสนธิสัญญา ความร่วมมือด้านสิทธิบัตรใน ปี พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมอีก สองครั้งในปี พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และ เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยตกลงเข้าร่วมเป็นภาคี ในปัจจุบัน

⁴⁶ กระทรวงเศรษฐกิจ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, การอภิปรายปัญหาการคุ้มครองนักประดิษฐ์และนักออกแบบในประเทศไทย ณ หอประชุม เล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2513, หน้า 172-173.

⁴⁷ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "ประวัติกรมทรัพย์สินทางปัญญา" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2563. แหล่งที่มา: <http://www.ipthailand.go.th/th/dip-news/item/ประวัติกรมทรัพย์สินทางปัญญา>

⁴⁸ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31 วันที่ 23 มิถุนายน 2521, หน้า 341.

⁴⁹ ประกาศ ถีนานนท์, สิทธิบัตรกับความมั่นคงของประเทศ, หน้า 11-12.

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เพื่อปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและหลักการสากล โดยมุ่งหมายให้กระบวนการเกี่ยวกับสิทธิบัตรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น⁵⁰

2.4 บทนิยามของสิทธิบัตร

ขอบเขตของสิทธิบัตรถูกกำหนดไว้ในบทบัญญัติข้อ 1 (4) ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมว่าให้รวมถึงสิทธิบัตรทางอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายของรัฐภาคียอมรับ ในขณะที่สนธิสัญญาความร่วมมือสิทธิบัตร (The Patent Cooperation Treaty: PCT) ให้คำจำกัดความสิทธิบัตรไว้ในบทบัญญัติข้อ 2 ว่าด้วยบทนิยามดังที่บัญญัติว่า

“สิทธิบัตร” อาจตีความว่าเป็นการอ้างอิงสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์, หนังสือรับรองความเป็นผู้ประดิษฐ์, หนังสือรับรองอรรถประโยชน์, หนังสือรับรองสิทธิบัตรหรืออรรถประโยชน์เพิ่มเติม, หนังสือรับรองความเป็นผู้ประดิษฐ์เพิ่มเติม, และหนังสือรับรองอรรถประโยชน์เพิ่มเติม”

ดังนั้น สิทธิบัตรตามบทนิยามของความตกลงระหว่างประเทศจึงหมายความว่าถึงเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อรับรองสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรก็ได้ให้นิยามของสิทธิบัตรในมาตรา 3 ในทำนองเดียวกัน กล่าวคือ สิทธิบัตรเป็น “หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติ [สิทธิบัตร]” อย่างไรก็ตาม ความตกลงระหว่างประเทศไม่ได้มีบทนิยามความหมายของ “การประดิษฐ์ (Invention)” แต่อย่างใด จึงเป็นอำนาจตามกฎหมายภายในของแต่ละรัฐภาคีที่จะกำหนดนิยามและขอบเขตของการประดิษฐ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการตีความสิ่งที่สามารถขอรับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรได้

ส่วนความหมายของคำว่า “สิทธิบัตร”⁵¹ ใน New Encyclopedia Dictionary of Business Law-with Forms (2nd Edition 1981) มีความโดยสรุป คือ สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวภายใน

⁵⁰ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (2563), หน้า 1.

⁵¹ ในปัจจุบัน คำว่า “สิทธิบัตร” มักจะใช้สลับปะปนแทนการใช้คำว่า “การประดิษฐ์” อย่างไรก็ตาม โดยหลักการแล้ว สิทธิบัตรเป็นเอกสารสำคัญที่รัฐออกเพื่อยืนยันสิทธิในการประดิษฐ์ หรือสิทธิในการประดิษฐ์ที่รัฐรับรองให้กับเจ้าของสิทธิบัตรนั้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ภายใต้กฎหมาย

ช่วงเวลาของอายุสิทธิบัตรในการทำ ใช้ หรือขายการประดิษฐ์ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเช่นว่านั้น ซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐมอบให้เมื่อผู้ที่ขอรับความคุ้มครองได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว⁵²

เมื่อพิจารณาคำว่า “การประดิษฐ์” ในบริบทของกฎหมายสิทธิบัตร การประดิษฐ์จึงเป็นสิ่งที่อาจได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรซึ่งเป็นเอกสารที่รัฐออกเพื่อรับรองสิทธิในการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้น ภายหลังจากที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมาย โดยที่คำว่า “การประดิษฐ์” มีความหมายตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรว่าเป็น “การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดชิ้นใหม่ หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี” ดังนั้นการประดิษฐ์จึงครอบคลุมผลิตภัณฑ์ และกรรมวิธีอันได้แก่ “วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้น ๆ ด้วย” นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรด้วย บทนิยามตามมาตรา 3 นี้ สอดคล้องกับหลักสากลของการตีความ “การประดิษฐ์” ที่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งมีหลักการว่าต้องเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการคิดค้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี⁵³

2.5 หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตร

ระบบสิทธิบัตรมีลักษณะเป็นวงจรชีวิตที่เริ่มขึ้นจากการที่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์การประดิษฐ์ใหม่ขึ้น ต่อมาผู้ประดิษฐ์หรือผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์นั้นได้นำการประดิษฐ์คิดค้นดังกล่าวมาเปิดเผยเพื่อขอรับความคุ้มครองจากรัฐโดยการออกสิทธิบัตรรับรองการประดิษฐ์นั้น ผู้ขอรับความคุ้มครองได้รับสิทธิในเบื้องต้นจากการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามหลักการผู้ใดยื่นก่อนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า (First to file) โดยอาจนำการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองมาใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ได้ และเมื่อคำขอรับสิทธิบัตรผ่านกระบวนการในการตรวจค้นเอกสารและตรวจสอบความสมบูรณ์จนได้รับจดทะเบียนและออกเป็นสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดเหนือการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้น และสามารถใช้สิทธิตามสิทธิบัตรในการดำเนินคดีทางกฎหมายเมื่อมีการละเมิดสิทธิบัตรของตนได้⁵⁴

⁵² จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร: หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 25.

⁵³ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 168-170.

⁵⁴ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, "รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 8 กันยายน 2563. แหล่งที่มา:

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/6-8.pdf

ภายหลังสิทธิบัตรครบอายุความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิบัตรจะสิ้นสุดอายุลงและการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรก็จะกลายเป็นสมบัติสาธารณะ (Public domain)

โดยการพิจารณาขอบเขตความคุ้มครองสิทธิตามสิทธิบัตร สิทธิของผู้ทรงสิทธิในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุในข้อถือสิทธิ ซึ่งการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิพิจารณาประกอบกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียน⁵⁵ ดังนั้น รายละเอียดการประดิษฐ์ รูปเขียน และข้อถือสิทธิที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการตีความขอบเขตความคุ้มครองของสิทธิตามสิทธิบัตร อันเป็นการพิจารณาการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิตามสิทธิบัตรดังกล่าว นอกจากนี้ ในการขอรับสิทธิบัตรต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร คุณสมบัติการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร คุณสมบัติการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในกระบวนการขอรับสิทธิบัตร

2.5.1 ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีบทบัญญัติที่กำหนดเรื่องผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรในหมวด 2 ส่วนที่ 1 ทั้งยังกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบัตรไว้อีกด้วย เช่น สัญชาติ ภูมิลำเนา⁵⁶ โดยอาจแบ่งผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

2.5.1.1 ผู้ประดิษฐ์

ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรในลำดับแรกนั้น คือ ผู้ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้ลงแรงและใช้สติปัญญาความสามารถคิดค้นให้ได้มาซึ่งการประดิษฐ์ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 10 จึงกำหนดให้ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตร เนื่องจากผู้ประดิษฐ์เป็นเจ้าของความคิดและองค์ความรู้ที่อยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์แนวคิดในการกำหนดให้ผู้ประดิษฐ์เป็นบุคคลแรกที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ (Natural right theory) ซึ่งมีความคิดสำคัญที่ว่าบุคคลใดสร้างสรรค์หรือทำการประดิษฐ์สิ่งใดขึ้น บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิเหนือสิ่งดังกล่าวานั้น โดยสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นควรได้รับการรับรองและคุ้มครองมิให้บุคคลอื่นใดนำไปใช้โดยไม่ชอบธรรม⁵⁷

⁵⁵ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มาตรา 36 ทวิ

⁵⁶ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มาตรา 14

⁵⁷ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2556), หน้า 27..

หากเป็นการประดิษฐ์ที่มีผู้ประดิษฐ์หลายคนร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา ผู้ที่ทำการประดิษฐ์เหล่านี้เรียกว่าเป็น “ผู้ประดิษฐ์ร่วม” ซึ่งตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์ทุกคนมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าผู้ประดิษฐ์ของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรจะมีบุคคลเดียวหรือเป็นกลุ่มบุคคล ผู้ประดิษฐ์ทุกคนต่างมีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรโดยเท่าเทียมกัน โดยในกรณีที่ผู้ประดิษฐ์ร่วมคนหนึ่งคนใดไม่ยอมรับขอรับสิทธิบัตร หรือติดต่อไม่ได้ หรือไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์คนอื่นที่เหลือจะขอรับสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์ที่ได้ทำร่วมกันนั้นในนามของตนเองก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ประดิษฐ์ร่วมซึ่งไม่ได้เข้าร่วมขอรับสิทธิบัตร ณ วันที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ยังคงมีสิทธิในการขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตร เมื่อใดก็ได้ก่อนมีการออกสิทธิบัตร

2.5.1.2 นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง

นอกจากความคุ้มครองที่รับรองโดยกฎหมายซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยใช้ทฤษฎีสิทธิธรรมชาติที่มีแนวคิดที่ควรให้มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดแล้ว ยังมีทฤษฎีการให้รางวัล (Reward Theory) ซึ่งเป็นความคิดที่เปรียบสิทธิบัตรเป็นเสมือนรางวัลตอบแทนที่รัฐมอบให้กับผู้ที่ลงทุนไปกับการประดิษฐ์นั้นด้วย ดังนั้น นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้ลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือทรัพยากร เช่น ผู้ออกเงินทุนหลักที่ใช้ในการค้นคว้าและวิจัยอันนำไปสู่ผลิตผลที่เป็น การประดิษฐ์ที่สามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จึงได้รับการกำหนดโดยกฎหมายให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรด้วยเช่นกันตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 11 ซึ่งบัญญัติว่าสิทธิขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทำงานตามสัญญาจ้างหรือโดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทำการประดิษฐ์ ย่อมตกได้แก่นายจ้าง ทั้งนี้ อาจมีข้อยกเว้นได้ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาจ้าง สัญญาจ้างหรือสัญญาว่าจ้างจึงเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรของการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นตามสัญญานั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัญญาจ้างจะมีได้ระบุแจ้งชัดถึงสิทธิในการประดิษฐ์ นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างอาจมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรในกรณีที่ลูกจ้างทำการประดิษฐ์ด้วยการใช้วิธีการ สติหรือรายงานซึ่งลูกจ้างสามารถใช้หรือล่วงรู้ได้เนื่องจากเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างนั้น

นอกจากนี้ ในกรณีการประดิษฐ์ของข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้ถือว่าข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทำการประดิษฐ์ขึ้นเนื่องจากการทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจในลักษณะเดียวกันกับการจ้างงานของเอกชน หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจึงเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร โดยที่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษ เหมือนกับลูกจ้างของเอกชนตามมาตรา 12 เช่นเดียวกัน เว้นแต่ระเบียบของหน่วยงานที่สังกัดอยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2.5.1.3 ผู้รับโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร

นอกเหนือจากสิทธิขอรับสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์โดยตรง ดังเช่น ผู้ประดิษฐ์หรือนายจ้างของผู้ประดิษฐ์ กฎหมายยังบัญญัติให้สิทธิขอรับสิทธิบัตรของบุคคลดังกล่าวสามารถโอนให้แก่กันโดยสัญญาหรือโดยการสืบทอดมรดก โดยที่สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน หากไม่กระทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด การโอนย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา 152 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2.5.2 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

การประดิษฐ์โดยทั่วไปแล้วหากเข้าหลักเกณฑ์การประดิษฐ์สามประการ ได้แก่ ใหม่มาก มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมได้ ก็จะสามารถได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้กำหนดยกเว้นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองไว้ในมาตรา 9 ดังนี้

(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช

เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการกระทำด้วยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทำให้ไม่อาจให้มีการรับรองสิทธิในลักษณะผูกขาดได้

ก) จุลชีพและส่วนหนึ่งส่วนใดของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

จุลชีพไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่พืช แต่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น แบคทีเรีย รา จุลินทรีย์ และรวมถึงเซลล์หรือหน่วยย่อยของสิ่งมีชีวิตในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ (Cellular) และโมเลกุล (Molecular) กฎหมายสิทธิบัตรไม่ให้ความคุ้มครองแก่จุลชีพหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของจุลชีพเฉพาะที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ดังนั้น จุลชีพที่

เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ด้วยกรรมวิธีหรือวิธีการทางชีววิทยา (Biological process) จึงขอรับสิทธิบัตรได้⁵⁸

ข) สัตว์และสารสกัดจากสัตว์

สัตว์และสารสกัดจากสัตว์ไม่ว่าจะแบบที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ แม้ว่าสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์จะผ่านการตัดแปลงพันธุกรรมหรือการใช้กรรมวิธีทางเทคนิคอื่นใด คำว่า “สัตว์” ตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยนี้หมายรวมถึงสัตว์โดยทั่วไป และพันธุ์สัตว์ด้วย กล่าวคือ สัตว์ตามบทบัญญัตินี้มีความหมายอย่างกว้างที่ครอบคลุมถึงสัตว์ไม่ว่าชนิดใด และพันธุ์สัตว์ซึ่งมีความหมายในทำนองเดียวกัน นอกจากนี้ข้อกำหนดการประดิษฐ์เกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่อาจได้รับความคุ้มครองยังขยายขอบเขตไปถึงสารสกัดที่ได้มาจากสัตว์ด้วย⁵⁹

ค) พืชและสารสกัดจากพืช

ในทำนองเดียวกับกับสัตว์และสารสกัดจากสัตว์ พืชและสารสกัดจากพืชก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีข้อโต้แย้งว่าการผูกขาดพันธุ์พืชอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมของประเทศได้ พืชหรือพันธุ์พืชจึงได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายอีกฉบับหนึ่งต่างหาก กล่าวคือ สิทธิที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชมีพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชออกมาควบคุมและรับรองเป็นการเฉพาะ⁶⁰

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลักการที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือที่รู้จักกันว่าเป็น “กฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ (Law of nature)” จึงเป็นเพียงการค้นพบของมนุษย์ไม่ใช่การคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งการค้นพบดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของมนุษยชาติจึงไม่อาจให้ผู้ใดมีสิทธิผูกขาดได้⁶¹ ยิ่งไปกว่านั้น กฎเกณฑ์และทฤษฎี

⁵⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 102-103.

⁵⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 103-104.

⁶⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 104-106.

⁶¹ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 176.

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนามธรรมที่ไม่อาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสร้างประโยชน์ในทางพาณิชย์ได้โดยตรง ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้⁶²

(3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากจะเป็นคุ้มครองซ้ำซ้อนกับกฎหมายลิขสิทธิ์⁶³ โดยระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามบทนิยามในคู่มือการตรวจสอบการประดิษฐ์ ได้แก่ ระบบขั้นตอนสำหรับการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีคำสั่งที่เป็นลำดับชัดเจนสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เพื่อดำเนินการโดยเฉพาะหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวมันเองที่ถูกกล่าวไว้ ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คำสั่ง หรือชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน⁶⁴ ซึ่งระบบข้อมูลหรือโปรแกรมดังกล่าวประกอบขึ้นจากอัลกอริธึม (algorithm) และสูตรทางคณิตศาสตร์ (Mathematical formula) ที่เป็นเพียงกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีเท่านั้น

อย่างไรก็ดี หากระบบข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกนำไปใช้ในขั้นตอนหนึ่งในกรรมวิธีสำหรับการทำงานของเครื่องโดยเฉพาะ อาจถูกจัดรวมเข้าเป็น “การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer-related invention)” และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ในกรณีที่ระบบข้อมูลหรือโปรแกรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลในทางเทคนิคหรือแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะทางเทคนิค เช่น เครื่องจักรกลที่รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล หรือการผลิตที่รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการผลิต⁶⁵

(4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคนุษย์ หรือสัตว์

สิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครองในหมวดนี้ได้รับการเพิ่มเติมเข้ามาในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในภายหลัง โดยมีเจตนารมณ์ในการรักษาผลประโยชน์ด้านชีวิตและอนามัยของประชาชน ด้วยการไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการใช้สิทธิในวิทยาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการวินิจฉัย บำบัด

⁶² จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 106.

⁶³ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 วางหลักให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทงานวรรณกรรมและได้รับความคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์

⁶⁴ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2564. แหล่งที่มา: <http://www.ipthailand.go.th/images/3534/PATENT/PatentDocument.pdf>

⁶⁵ เรื่องเดียวกัน.

หรือรักษาโรคทั้งในมนุษย์และสัตว์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีความเห็นของนักกฎหมายบางกลุ่มเห็นว่ากรรมวิธีทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมได้⁶⁶ จึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร โดย “วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมมนุษย์ หรือสัตว์” หมายรวมถึง พฤติกรรมใด ๆ ที่มีผลเพื่อการวินิจฉัย บำบัด ยับยั้ง ระวัง บรรเทา พิ้นฟู หรือรักษาโรค อาการเจ็บป่วย ภาวะผิดปกติ หรือความทรมาณจากการเจ็บป่วยหรือจากภาวะผิดปกติ หรือโรคร้ายไข้เจ็บในมนุษย์ หรือสัตว์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในวิธีการตามบทบัญญัตินี้ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น น้ำยาตรวจเชื้อ เครื่องสำอาง มีดผ่าตัด⁶⁷

(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

การกำหนดการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน เช่น เครื่องช่วยเล่นการพนัน เครื่องประหาร ให้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะของประเทศหรือศีลธรรมอันเป็นกฎเกณฑ์ของสังคม และยังมีจุดมุ่งหมายป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรมหรือความวุ่นวายในสังคม

2.5.3 การประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

การประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายสำหรับการประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตร กล่าวคือ ต้องไม่เป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 9 ดังที่อธิบายในหัวข้อก่อนหน้า และยังคงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติมาตรา 5 ดังที่จะอธิบายต่อไป

2.5.3.1 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่

หลักเกณฑ์การพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์มีที่มาจากหลักการแลกเปลี่ยน (Quid pro quo)⁶⁸ เพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

⁶⁶ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 108.

⁶⁷ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562" [ออนไลน์].

⁶⁸ หลักการแลกเปลี่ยน (Quid pro quo) เป็นแนวความคิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ มีที่มาจากวลีภาษาละตินมีความหมายว่า “something for something” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “สิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งใด” ในลักษณะต่างตอบแทน หลักการนี้ถูกกล่าวถึงในระบบสิทธิบัตรโดยเป็นการอธิบายหลักการของกฎหมายสิทธิบัตรว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประโยชน์ระหว่างเจ้าของสิทธิบัตรกับสังคม โดยที่เจ้าของสิทธิบัตรได้รับสิทธิแลกกับการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการประดิษฐ์ต่อสาธารณชน

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรแตกต่างกับการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับสิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากการประดิษฐ์ในสิทธิบัตรขาดความใหม่ สาธารณชนก็จะไม่ได้รับการตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงถูกลิดรอนสิทธิในการใช้ข้อมูลสาธารณะจากการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรผูกขาดการใช้สิทธิด้วยสิทธิบัตร⁶⁹ หลักเกณฑ์ในเรื่องความใหม่ของการประดิษฐ์จึงเป็นหลักประกันว่าการให้สิทธิผูกขาดแก่เจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์แตกต่างกับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะจะคุ้มค่าสำหรับสังคม

ความใหม่ (Novelty) ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว โดยบทนิยามของคำว่า “งานที่ปรากฏอยู่แล้ว” ได้รับการบัญญัติไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ดังนี้

(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

การพิจารณาคำว่า “แพร่หลาย” ขึ้นอยู่กับลักษณะของการประดิษฐ์และความกว้างขวางของการมีหรือใช้การประดิษฐ์นั้น ซึ่งต้องเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนจนทำให้บุคคลทั่วไปหรือสาธารณชนทราบถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ ทั้งนี้ การมีหรือการใช้ที่จัดว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นต้องเป็นการมีหรือการใช้การประดิษฐ์ที่แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศเท่านั้น (National novelty) โดยไม่คำนึงว่าผู้ที่คิดค้นขึ้นหรือใช้การประดิษฐ์นั้นจะเป็นบุคคลใด⁷⁰

(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ

การเปิดเผยการประดิษฐ์ที่ปรากฏในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นพิจารณาเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศตามหลักความใหม่ที่มีขอบเขตระดับโลก (Worldwide novelty) ทั้งนี้ การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชน

⁶⁹ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 40-41.

⁷⁰ จิรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร: หลักกฎหมายและแนววิปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 61.

ของทางราชการ โดยที่การเปิดเผยนั้นได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร การเปิดเผยเหล่านี้มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่ทำให้การประดิษฐ์สูญเสีย “ความใหม่” ในทางสิทธิบัตร

(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

การพิจารณาความใหม่ในลักษณะนี้ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร ภายในประเทศของเกือบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักการพิจารณา “ความใหม่” ของการประดิษฐ์ โดยการตรวจสอบสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้วในประเทศอื่น ๆ รอบโลก การเผยแพร่ การประดิษฐ์โดยการประกาศโฆษณาเป็นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วทำให้การประดิษฐ์นั้นขาดความใหม่และไม่สามารถได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอให้ถือว่าวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกในต่างประเทศเป็นวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดดังที่จะอธิบายต่อไป

(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้ว นอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้

หลักเกณฑ์การพิจารณาความใหม่ในกรณีนี้มีความสอดคล้องกับหลักการ กำหนดช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนที่กฎหมายให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถขอถือสิทธิวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกในต่างประเทศ และหลักการกำหนดช่วงเวลาประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดไว้เป็นเวลา 18 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกตามกฎหมาย ต่างประเทศหรือความตกลงระหว่างประเทศ เช่น กฎข้อ 64 (3)(b) ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ดังนั้น คำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นภายในประเทศเกินกว่า 18 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ต่างประเทศจึงขาดความใหม่และไม่สามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศไทย

(5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

เนื่องจากการพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดต่อสาธารณชน การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรที่ได้

ยื่นไว้ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทยที่แม้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงลึกและยังไม่เป็นที่แน่นอนว่า อาจจะได้รับจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือไม่นั้นก็อาจทำให้การประดิษฐ์ขาด องค์ประกอบเรื่องความใหม่ได้

2.5.3.2 การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step)⁷¹ เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ต้องพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร การกำหนดหลักเกณฑ์การมีขั้นที่สูงขึ้นเกิดขึ้นจากหลักการ แลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันกับหลักการของหลักเกณฑ์เรื่องความใหม่ การแลกเปลี่ยนที่สังคมจะได้รับ ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นธรรมจะต้องเป็นการได้มาซึ่งการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ⁷² โดยต้องเป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร ซึ่งบัญญัติไว้ว่า การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น (Person having ordinary skill in the pertinent art) กล่าวคือ การพิจารณา “ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น” นี้ กฎหมาย ให้นำเอาบุคคลที่มีความชำนาญความรู้ความสามารถในระดับสามัญของสาขาวิทยาการของ การประดิษฐ์เป็นเครื่องวัด โดยการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองต้องไม่เป็นที่บุคคลดังกล่าว สามารถคิดค้นหรือทำขึ้นได้โดยง่าย กล่าวคือ ต้องไม่ชัดเจนจนอาจคิดค้นหรือทำขึ้นได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถระดับปานกลางหรือระดับเฉลี่ย (Average skill) ในสาขาวิทยาการของ การประดิษฐ์นั้น โดยทั่วไปแล้วนั้น บุคคลดังกล่าวอาจเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ในแวดวงศิลปวิทยาการที่ เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์อยู่เป็นประจำ⁷³ นอกจากนี้ งานที่ปรากฏอยู่แล้วก็อาจถูกนำมาพิจารณา ประกอบ โดยงานที่ปรากฏอยู่แล้วเหล่านั้นอาจทำให้เกิดลักษณะสำคัญในทางเทคนิคอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือมีผลในทางเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแรงจูงใจในการคิดค้นการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่าง ใดที่เหมือนกับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ซึ่งอาจทำให้การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้รับการ วิวินิจฉัยว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น⁷⁴ ดังนั้น การประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็น การพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้หรือการประดิษฐ์ที่มีใช้แพร่หลายอยู่แต่เดิมให้ดียิ่งขึ้นหรือเป็น

⁷¹ ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (inventive step) ได้รับการกล่าวถึงในความตกลง TRIPS ว่าให้ตีความโดยมีความหมายในทำนองเดียวกับกับคำว่า “ไม่เป็นที่เข้าใจได้ง่าย (Non-obviousness)” ดังที่ใช้ในกฎหมายสิทธิบัตรของบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา

⁷² จิรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร: หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 72-73.

⁷³ ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2542), หน้า 41-42.

⁷⁴ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562” [ออนไลน์].

การคิดค้นสิ่งใหม่ขึ้นซึ่งดีกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เดิม โดยที่การพัฒนาความคิดค้นนั้นไม่เป็นที่ประจักษ์หรือไม่อาจทำได้โดยง่าย

2.5.3.3 การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (Capable of industrial application)⁷⁵ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรให้ความหมายว่าเป็น การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมด้วย นั่นคือ การประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรต้องไม่เป็นเพียง แนวความคิดหรือทฤษฎีที่ไม่อาจใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรอันก่อให้เกิดสิทธิผูกขาดแก่ผู้เป็นเจ้าของจะต้องเป็น สิ่งที่มีประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เจตนารมณ์กฎหมายสิทธิบัตรบัญญัติคำว่า “อุตสาหกรรม” ไว้อย่างกว้าง ให้รวมถึงการใช้ในทางหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม การวิเคราะห์ว่า การประดิษฐ์ “สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม” จึงเป็นไปในลักษณะที่ตรวจสอบว่า การประดิษฐ์ในคำขอรับสิทธิบัตรนั้นมีวิธีการทางเทคนิคที่แน่นอนหรือไม่⁷⁶ กล่าวคือ การพิจารณา หลักเกณฑ์การประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมเป็นการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่เป็นผลจากการประดิษฐ์คิดค้นสามารถกระทำได้อย่างเป็นรูปธรรมและกระทำซ้ำได้อีก เช่น สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ได้ สามารถใช้กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้

2.5.4 หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ขอรับสิทธิบัตรและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประดิษฐ์แล้ว กฎหมายสิทธิบัตรยังกำหนดหลักเกณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการขอรับสิทธิบัตร ได้แก่ ลักษณะของคำขอรับสิทธิบัตร การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร และการขอถือสิทธิย้อนหลัง ซึ่งเป็น หลักเกณฑ์ที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและส่งผลต่อการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร

⁷⁵ เช่นเดียวกับการใช้คำว่า “ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step)” และ “ไม่เป็นที่เข้าใจได้ง่าย (Non-obviousness)” คำว่า “สามารถในการประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (Capable of industrial application)” ก็ได้รับการยอมรับในความตกลงทริปส์ ว่าให้ตีความโดยมีความหมายในทำนองเดียวกับคำว่า “มีลักษณะที่เป็นประโยชน์ (Useful)”

⁷⁶ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 184.

2.5.4.1 ลักษณะของคำขอรับสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของคำขอรับสิทธิบัตรไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ เช่น มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้การขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง หรือกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) หมวด 1 การขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

กฎหมายกำหนดให้คำขอรับสิทธิบัตรมีรายการสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
- (2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
- (3) รายละเอียดการประดิษฐ์

รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องมีข้อความที่สมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจน อันจะทำให้ผู้ที่มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทำและปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ (Enablement) และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้ (Best mode) รายละเอียดการประดิษฐ์ยังต้องระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ซึ่งแจ่มชัดหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้อง การกำหนดเช่นนี้ในกฎกระทรวงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใจการประดิษฐ์ได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคคลภายนอกและผู้ตรวจสอบที่ต้องทำการตรวจสอบการประดิษฐ์นั้น นอกจากนี้ หากลักษณะของการประดิษฐ์ไม่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าการประดิษฐ์นั้นจะถูกนำไปใช้อย่างไรในทางอุตสาหกรรมหรือประโยชน์ในพาณิชย์อื่น ๆ รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องบรรยายให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์การประดิษฐ์ด้วย⁷⁷

(4) ข้อถ้อยสิทธิ

ข้อถ้อยสิทธิต้องเขียนโดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจน โดยต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถ้อยสิทธิอาจประกอบด้วยข้อถ้อยสิทธิหลักหรือข้อถ้อยสิทธิรอง ซึ่งข้อถ้อยสิทธิหลักเป็นข้อถ้อยสิทธิที่ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงลักษณะการประดิษฐ์

⁷⁷ กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 3

ในข้อถือสิทธิอื่น ๆ ส่วนข้อถือสิทธิรอนหมายถึงข้อถือสิทธิที่อ้างถึงข้อถือสิทธิอื่น อันเป็นการเพิ่มเติมลักษณะของการประดิษฐ์ในรายละเอียด⁷⁸

(5) รายการอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรต้องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์⁷⁹ พร้อมกับแบบพิมพ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด และถ้าหากกรูเขียนจะทำให้เข้าใจการประดิษฐ์ได้ดียิ่งขึ้น ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องจัดให้มีรูปเขียนประกอบไปกับคำขอด้วย โดยรูปเขียนต้องชัดเจนและสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ รวมถึงต้องเป็นไปตามหลักวิชาการเขียนแบบอีกด้วย⁸⁰ และในกรณีที่มีการประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพ กฎหมายกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ หรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพ ซึ่งออกโดยสถาบันรับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญายอมรับ⁸¹ โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดการประดิษฐ์⁸²

หลักเกณฑ์เรื่องความชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์และบรรยายข้อถือสิทธิมีความสำคัญต่อการตีความขอบเขตความคุ้มครอง ทั้งยังมีผลต่อการที่สิทธิบัตรจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรต่อสังคมในการที่บุคคลภายนอกจะได้รับความรู้จากการประดิษฐ์ที่เปิดเผยในคำขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตร คำขอรับสิทธิบัตรจึงต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์อย่างชัดเจนเพียงพอให้สามารถเข้าใจและทำตามโดยผู้มีความชำนาญในระดับสามัญ เช่น ข้อถือสิทธิต้องไม่มีคำว่า “ประมาณ” เนื่องจากทำให้ไม่อาจจะระบุได้ชัดเจนว่าเป็นจำนวนเท่าใด⁸³ ข้อกำหนดเรื่องความชัดเจน (Clarity) เป็นหลักเกณฑ์ที่พบได้ในกฎหมายสิทธิบัตรของหลายเขตอำนาจทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายให้

⁷⁸ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มาตรา 17 (4) ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 4

⁷⁹ กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 6 กำหนดให้บทสรุปการประดิษฐ์เป็นการสรุปสาระสำคัญของการประดิษฐ์ โดยระบุลักษณะทางเทคนิคโดยย่อในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจปัญหาทางเทคนิคและการแก้ปัญหาทางเทคนิคและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการประดิษฐ์ รวมถึงการใช้ประดิษฐ์ ได้ดียิ่งขึ้น และยังมีรายละเอียดระบุเพิ่มเติมในประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถือสิทธิยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา ลงวันที่ 27 กันยายน 2542, ข้อ 13 อีกด้วย

⁸⁰ นอกจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปเขียนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 7 ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมกำหนดไว้ในประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถือสิทธิยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา ลงวันที่ 27 กันยายน 2542, ข้อ 14-16 เช่น การใช้เส้น ความละเอียดของภาพ สัดส่วน การระบุหมายเลข

⁸¹ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดรายชื่อบริษัทที่รับฝากเก็บจุลชีพ ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

⁸² กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 2

⁸³ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562" [ออนไลน์].

เป็นไปตามหลักการแลกเปลี่ยนที่สังคมจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์ เช่น การรับทราบข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีต่อไป หลักเกณฑ์เรื่องความชัดเจนยังมีผลให้การตีความขอบเขตความคุ้มครองไม่คลุมเครือในการเปรียบเทียบความใหม่หรือขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นกับสิทธิบัตรที่ยื่นขอรับในภายหลัง หรือในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอีกด้วย⁸⁴ ดังนั้น การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขอรับสิทธิบัตรและความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้น เนื่องจากมีผลต่อความเข้าใจการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้น

นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรยังกำหนดไว้ในมาตรา 18 ว่าจะให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถขอรับสิทธิบัตรได้เฉพาะสำหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวในคำขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับ ในกรณีที่มีการประดิษฐ์หลายอย่างในคำขอรับสิทธิบัตรฉบับเดียวกัน การประดิษฐ์เหล่านั้นต้องมีความเกี่ยวพันเพียงพอจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันเท่านั้น ซึ่งข้อกำหนดเช่นนี้ถูกเรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ความเป็นเอกภาพ (Unity) ของคำขอรับสิทธิบัตร อันเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมหรือการดำเนินการขอรับสิทธิบัตรหลายฉบับ นอกจากนี้ ความเป็นเอกภาพยังมีความสัมพันธ์กับความชัดเจนในการตีความขอบเขตความคุ้มครองสิทธิบัตรอีกด้วย

2.5.4.2 การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร

ภายหลังจากที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรได้ก่อนที่คำขอรับสิทธิบัตรประกาศโฆษณา หากผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรภายหลังประกาศโฆษณาจะทำได้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น โดยกฎหมายยังกำหนดเงื่อนไขในการแก้ไขเพิ่มเติมว่าต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์⁸⁵ กล่าวคือ ขอบเขตของการประดิษฐ์ ณ วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการยื่นในครั้งแรกเป็นการกำหนดขอบเขตของคำขอรับสิทธิบัตร การแก้ไขในภายหลังที่นอกเหนือจากขอบเขตอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่เดิมไม่อาจกระทำได้นอกจากนี้ เมื่อคำขอรับสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรแล้ว การแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิไม่อาจกระทำได้เลย

⁸⁴ จักรกฤษณ์ ควรรณ, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 208-209.

⁸⁵ กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 16

ทั้งนี้ ตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างพิจารณา ระยะเวลาที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นว่า ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรได้ ก่อนการประกาศโฆษณาคำสั่งว่าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ์ตามมาตรา 32/1 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายหลังมีการตรวจสอบการประดิษฐ์เชิงลึกแล้ว

2.5.4.3 การขอถือสิทธิย้อนหลัง

เนื่องจากความใหม่เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตร ซึ่งการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้ที่อีกประเทศหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความใหม่ของคำขอรับสิทธิบัตรในอีกประเทศหนึ่งได้ ประเทศต่าง ๆ ในโลกจึงได้ร่วมกันเข้าเป็นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศที่ทำให้การเผยแพร่ที่จะเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นนับเฉพาะแต่การเผยแพร่ใด ๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายก่อนวันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก รวมถึงทำให้มีวิธีการที่ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศสำหรับผู้ขอรับสิทธิบัตรที่มาจากประเทศอื่นในภาคี เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิบัตรไทยจึงถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ด้วยการเพิ่มบทบัญญัติที่อนุญาตให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถขอถือสิทธิวันยื่นคำขอครั้งแรกในต่างประเทศย้อนหลัง (Claiming priority) ได้⁸⁶ การใช้สิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Right of priority) ซึ่งเป็นหลักการขอถือสิทธิที่ปรากฏอยู่ในความตกลงที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) หรืออนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หรือสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ด้วยประเทศไทยเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ผู้ขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยจึงสามารถใช้สิทธิขอถือสิทธิวันยื่นคำขอครั้งแรกในต่างประเทศเพื่อขอให้นับวันยื่นคำขอในประเทศไทยตามวันที่ยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกภาคีได้ดังนี้

(1) อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ไว้ ณ ต่างประเทศ ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นในประเทศไทยภายในสิบสองเดือน

⁸⁶ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 19 ทวิ

นับแต่วันที่ได้อื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรก ผู้ขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวจะขอให้วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกประเทศไทยเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้อื่นคำขอในประเทศไทยก็ได้⁸⁷ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องยื่นแบบพิมพ์ประกอบกับเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

(2) สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้อื่นคำขอระหว่างประเทศ (PCT international application)⁸⁸ ในประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญาว่าต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ (National phase entry) ในประเทศไทย โดยการยื่นคำขอรับความคุ้มครองพร้อมส่งคำแปลของคำขอระหว่างประเทศเป็นภาษาไทยภายในสามสิบเดือนนับแต่วันยื่นคำขอครั้งแรกที่ต่างประเทศ คำขอระหว่างประเทศดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าเป็นคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร คำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศนั้นอาจมีการขอถือสิทธิวันยื่นคำขอครั้งแรกหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ไม่มี การขอถือสิทธิวันยื่นคำขอครั้งแรกวันที่ยื่นคำขอระหว่างประเทศนับเป็นวันยื่นคำขอครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การขอรับความคุ้มครองโดยการอ้างอิงจากคำขอระหว่างประเทศนี้ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเข้าไปในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรให้ชัดเจน

2.6 การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและรับจดทะเบียนสิทธิบัตร

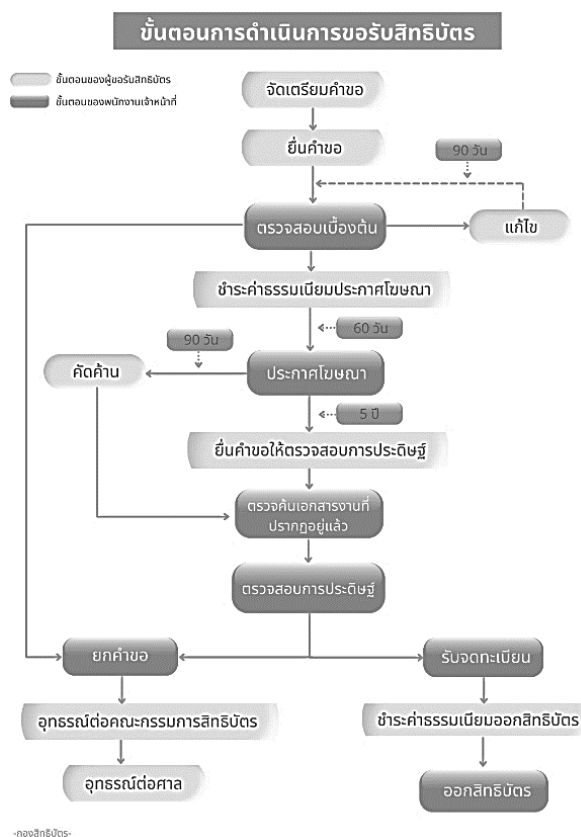
การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรของประเทศไทยเป็นระบบรอการตรวจสอบ (Deferred examination system) ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ตรวจสอบเริ่มทำการตรวจสอบในสาระสำคัญก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องจากผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนแล้วจึงประกาศโฆษณา คำขอรับสิทธิบัตร บุคคลภายนอกสามารถคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรภายหลังคำขอรับสิทธิบัตร ประกาศโฆษณาได้ ในขณะที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นคำร้องต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ดำเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ภายหลังคำขอรับสิทธิบัตรประกาศโฆษณา ซึ่งระบบการตรวจสอบในลักษณะนี้เป็นแนวทางที่ช่วยจัดปัญหางานค้างในกรมทรัพย์สินทางปัญญา⁸⁹

⁸⁷ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 19 ทวิ

⁸⁸ คำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศเป็นการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะทำการเลือกประเทศภาคีที่ต้องการให้คำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศสามารถใช้คำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศนี้ในการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศภาคีตามที่ได้ระบุไว้

⁸⁹ ประกาศ สีนานนท์, สิทธิบัตรกับความมั่นคงของประเทศ, หน้า 3.

เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรจนเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี ขึ้นไป⁹⁰ ในขณะที่มีคำขอรับสิทธิบัตรยื่นเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรอาจแบ่งได้เป็นสองช่วง ได้แก่ การตรวจสอบเบื้องต้น และการตรวจสอบการประดิษฐ์



2.6.1 การตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศโฆษณา

ภายหลังจากผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาตรวจรับคำขอ โดยตรวจสอบเอกสารตามรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน และรายการแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร เช่น เอกสารประกอบคำขอ⁹² แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตรตามที่อธิบดีกำหนด⁹³ คำแปลภาษาไทย

⁹⁰ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร-ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2565. แหล่งที่มา: https://ip.kku.ac.th/download/คู่มือและขั้นตอน/1_Patent.pdf

⁹¹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "ขั้นตอนการดำเนินการขอรับสิทธิบัตร" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2565. แหล่งที่มา: <https://www.ipthailand.go.th/th/patent-005/item/ขั้นตอนการดำเนินการขอรับสิทธิบัตร.html>

⁹² เช่น หนังสืออนุสิทธิ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ คำขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก

ของรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ที่เป็นภาษาต่างประเทศ หากพบว่า เอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีข้อบกพร่อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดทำรายงานบันทึกความบกพร่องและให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันยื่นคำขอต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่⁹⁴ ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะคืนคำขอให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร

เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคำขอไว้แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะ เริ่มดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรในประเด็นดังต่อไปนี้⁹⁵

(1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร และความถูกต้องและความชัดเจน ในเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์ โดยเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอรับสิทธิบัตรตาม มาตรา 17 รวมถึงกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 17 และประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อลักษณะของคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งรวมถึงความชัดเจน (Clarity) ในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบยังต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) เช่น การระบุชื่อสารเคมีเป็นภาษาอังกฤษ⁹⁶ รวมถึงความครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขออื่น ๆ แล้วแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด เช่น เอกสารยืนยันการแสดงผลการประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน⁹⁷ หนังสือรับรองเกี่ยวกับจุลชีพ⁹⁸

(2) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่ โดยพิจารณาจากบทนิยามของการประดิษฐ์หรือกรรมวิธี⁹⁹ และพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับ

⁹³ กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 2 และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถือสิทธิวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา ลงวันที่ 27 กันยายน 2542, ข้อ 6 กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตร ได้แก่ ขนาดและสีของกระดาษ การระบุหมายเลขหน้า การหมายเลขกำกับ บรรทัด การใช้หน่วยวัดปริมาณ การใช้ถ้อยคำ เป็นต้น

⁹⁴ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558, มาตรา 8

⁹⁵ กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 2

⁹⁶ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การระบุชื่อสารเคมีเป็นภาษาอังกฤษในคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

⁹⁷ กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 8

⁹⁸ กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 2 วรรคสาม และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถือสิทธิวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวน สำเนา ลงวันที่ 27 กันยายน 2542, ข้อ 7

⁹⁹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 3

ความคุ้มครองนั้นขัดหรือแย้งกับมาตรา 9 หรือไม่ ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ ในกรณีที่ข้อถ้อยสิทธิโดยรวมทั้งหมดพิจารณาแล้วเป็นการขอถือสิทธิการประดิษฐ์ที่ไม่อาจขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 โดยขัดแย้ง ผู้ตรวจสอบจะแจ้งเหตุที่คำขออาจถูกปฏิเสธกับผู้ขอรับสิทธิบัตร เพื่อให้โอกาสในการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรหรือยื่นหนังสือชี้แจง แต่หากเป็นกรณีที่เป็นการขอถือสิทธิที่ขัดต่อมาตรา 9 ในข้อถ้อยสิทธิข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ตรวจสอบอาจแจ้งให้ผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อถ้อยสิทธิได้

(3) สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร เช่น สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรกรณีผู้ประดิษฐ์ร่วม สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในฐานะที่เป็นนายจ้างของผู้ประดิษฐ์ สัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบัตร และความสมบูรณ์ของการมอบอำนาจให้กับตัวแทนที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร¹⁰⁰

(4) สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร กรณีบุคคลหลายคนต่างทำการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยไม่ได้เป็นการร่วมกันประดิษฐ์¹⁰¹

(5) ความซ้ำซ้อนในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันในประเทศไทย¹⁰² กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำขอรับสิทธิบัตรซ้ำซ้อนกับคำขอรับอนุสิทธิบัตรก่อนหน้าหรือไม่

(6) ความเกี่ยวพันของประดิษฐ์ หรือหลักเกณฑ์ความเป็นเอกภาพ (Unity) ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน หากผู้ตรวจสอบเห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่มีความเกี่ยวพันกันเพียงพออันจะถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ผู้ตรวจสอบจะแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคำขอสำหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบยังต้องตรวจสอบสิทธิในการขอถือสิทธิวันยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทยด้วย ในเรื่องการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเบื้องต้น ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีบทบัญญัติที่ถูกแก้ไขให้มีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยระบุข้อที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาไว้ในแต่ละอนุมาตรา เช่น ลักษณะเป็น

¹⁰⁰ กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 13-15

¹⁰¹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มาตรา 16

¹⁰² พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มาตรา 65 ตี

การประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร ความครบถ้วนของรายการของคำขอรับสิทธิบัตร ความชัดเจนของรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถ้อยสิทธิ ความเพียงพอของการระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด¹⁰³ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่บังคับใช้ในปัจจุบันหรือตามร่างพระราชบัญญัติ อาจกล่าวได้โดยสรุปว่าการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการตรวจสอบเชิงพิธีการและเอกสารโดยการตรวจสอบนั้นควรจะสามารถดำเนินการได้โดยใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องดำเนินการภายใน 10 เดือน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558¹⁰⁴ นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ยังกำหนดให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรโดยไม่ชักช้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสิบแปดเดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย หรือวันขอถ้อยสิทธิ วันยื่นคำขอครั้งแรก¹⁰⁵ การตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนที่จะประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรจึง อาจไม่เป็นการตรวจสอบว่าการประดิษฐ์นั้นจะสามารถได้รับจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ แต่เป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น

เมื่อผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ตรวจสอบอาจสั่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง¹⁰⁶ หรืออาจมีหนังสือแจ้งถึงเหตุบกพร่องอื่น ๆ แล้วแต่กรณี ตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบในการเรียกผู้ขอรับสิทธิบัตรมาให้ถ้อยคำชี้แจง หรือให้ส่งเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดเพิ่มเติม¹⁰⁷ ในกรณีที่เห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามกฎหมายสิทธิบัตรและมีความเห็นว่าควรปฏิเสธคำขอดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องทำรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเสนอต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร¹⁰⁸ แต่ถ้าหากผู้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ให้ทำรายงานเพื่อเสนอให้อธิบดีมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว¹⁰⁹

¹⁰³ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 28

¹⁰⁴ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562" [ออนไลน์].

¹⁰⁵ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 28/1

¹⁰⁶ เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 5

¹⁰⁷ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 27 วรรคหนึ่ง

¹⁰⁸ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 28 (1)

¹⁰⁹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 28 (2)

2.6.2 การตรวจสอบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร

ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรได้ในสองกรณี กรณีแรก คือ การแก้ไขตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด¹¹⁰ และกรณีที่สอง คือ การแก้ไขโดยความประสงค์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรเอง¹¹¹ ซึ่งการแก้ไขโดยการเพิ่ม โดยการเปลี่ยน หรือ โดยการตัดออก ไม่ว่าจะในกรณีใด การแก้ไขนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์ อันเป็นการเพิ่มเนื้อหาสาระสำคัญของการประดิษฐ์เกินกว่าขอบเขตของเนื้อหาสาระสำคัญที่ปรากฏในคำขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้ ณ วันยื่นคำขอ โดยผู้ที่มีความชำนาญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับคำขอรับสิทธิบัตรนั้น ๆ ไม่อาจคาดหมายได้¹¹²

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์ ผู้ตรวจสอบจะแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือ โดยผู้ตรวจสอบจะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำขอ ถ้าหากคำขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้ว ผู้ตรวจสอบจะรับการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรก่อนประกาศโฆษณา นั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอรับสิทธิบัตร หรือเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรหลังประกาศโฆษณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรได้ก่อนการประกาศโฆษณาคำสั่งว่าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ์ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด¹¹³

2.6.3 การตรวจสอบการประดิษฐ์และรับจดทะเบียนสิทธิบัตร

เมื่อคำขอรับสิทธิบัตรได้รับประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลภายนอกสามารถคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรไทย จะบรรยายต่อไปในบทที่ 3 ส่วนผู้ขอรับสิทธิบัตรมีหน้าที่ยื่นคำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการประดิษฐ์ หรือที่เรียกว่าการตรวจสอบในสาระสำคัญ (Substantive examination) เพื่อตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประดิษฐ์ที่สามารถ

¹¹⁰ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 27

¹¹¹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 20

¹¹² กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562" [ออนไลน์].

¹¹³ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 20

ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่คำขอรับสิทธิบัตรประกาศโฆษณา¹¹⁴

เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำร้องขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบการประดิษฐ์แล้ว ในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ บทบัญญัติมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบดังนี้

(1) ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17 ประกอบกฎกระทรวง และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าการเปิดเผยการประดิษฐ์นั้น ได้กระทำโดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจนเพียงพอให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามารถสามารถเข้าใจ และปฏิบัติตามได้

(2) ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 ประกอบด้วยมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 และยังรวมถึงการตรวจสอบการอ้างสิทธิตามมาตรา 19 และมาตรา 19 ทวิ อีกครั้งด้วย เนื่องจากเป็นข้อสำคัญในการกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ และการพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งในการตรวจสอบนี้ ผู้ตรวจสอบจะตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว โดยการค้นหาเอกสารสิทธิบัตรหรือเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลของสำนักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ ฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย¹¹⁵

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบยังต้องตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายในประเด็น มาตรา 9 และมาตรา 18 อีกครั้ง เพื่อให้เป็นที่แน่นอนว่าคำขอรับสิทธิบัตรนั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการ หลังจากนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบทำรายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่ไม่มีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร อธิบดีจะสั่งให้รับจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร¹¹⁶ แต่ถ้าหากคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 อธิบดีจะสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว¹¹⁷ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาจพิจารณาสั่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร หากอธิบดีพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตร และคำขอรับ

¹¹⁴ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 29 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ข้อ 11

¹¹⁵ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562" [ออนไลน์].

¹¹⁶ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 33

¹¹⁷ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 30

สิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 16 และมาตรา 17 อธิบตีอาจสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร¹¹⁸ กล่าวคือ ร่างกฎหมายสิทธิบัตรขยายขอบเขตอำนาจของอธิบดีในการยกคำขอรับสิทธิบัตรในขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ เมื่อคำขอรับสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อก็ได้ตามมาตรา 53

2.7 การละเมิดสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตร หมายถึง การกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยเป็นกรณีที่บุคคลใดกระทำการอันเป็นสิทธิโดยเฉพาะของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือไม่ได้รับโอนสิทธิบัตร การวินิจฉัยว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาขอบเขตสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรกำหนดไว้ในมาตรา 36 ทวิ ว่าให้เป็นไปดังที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิให้พิจารณาประกอบลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียน (ถ้ามี) และถึงแม้ลักษณะของการประดิษฐ์บางประการมิได้ระบุไว้ในข้อถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองอาจครอบคลุมถึงสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยที่ทำให้เกิดผลทำนองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ

ในการตีความขอบเขตความคุ้มครองนี้ กฎหมายกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์อ้างอิงตามความเห็นของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับปานกลางในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น ทั้งนี้ หลักการของบทบัญญัตินี้เป็นไปตามทฤษฎีของความเท่าเทียมกัน (Doctrine of equivalent)¹¹⁹ ซึ่งเป็นทฤษฎีการตีความสิทธิในสิทธิบัตรอย่างกว้าง¹²⁰ โดยการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้นต้องเป็นกรณีที่การประดิษฐ์ของจำเลยมีลักษณะสำคัญ (Essential feature) ที่เหมือนกับ การประดิษฐ์ของโจทก์ ไม่ว่าจะข้อความในข้อถือสิทธิจะครอบคลุมการประดิษฐ์ของจำเลยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ ฟองผู้ฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเป็น

¹¹⁸ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 32/1

¹¹⁹ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7292/2559 เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “อุปกรณ์และวิธีการในการปล่อยสารกระตุ้นต้นไม้ให้ผลิต้น้ำยาง” และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “อุปกรณ์ปล่อยสารกระตุ้นต้นไม้ให้ผลิต้น้ำยาง” ศาลมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักการตีความขอบเขตความคุ้มครองสิทธิบัตรว่า “หลักการตีความโดยทฤษฎีความเท่าเทียมกัน (Doctrine of Equivalents) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 36 ทวิ วรรคสอง ประกอบมาตรา 36 ซึ่งเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ่งมาตรา 65 มีได้บัญญัติให้นำมาตรา 36 ทวิ วรรคสอง มาใช้กับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอนุโลม” โดยศาลตัดสินว่าจำเลยไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ กล่าวคือ ศาลวินิจฉัยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยใช้ทฤษฎีความเท่าเทียมกัน

¹²⁰ จักรกฤษณ์ ควরণ, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 288-289.

คดีแพ่ง หากผู้ทรงสิทธิบัตรพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิตมีลักษณะเช่นเดียวกันหรือคล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรบัญญัติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยได้ใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น¹²¹

อย่างไรก็ดี กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดข้อยกเว้นการกระทำที่ไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ทั้งสิทธิบัตรที่จะสามารถบังคับได้ตามกฎหมายจะต้องเป็นสิทธิบัตรที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การประดิษฐ์ในสิทธิบัตรและคำขอรับสิทธิบัตรจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด หากสิทธิบัตรที่จะนำมาบังคับใช้สิทธินั้นไม่สมบูรณ์และถูกเพิกถอน การประดิษฐ์ในสิทธิบัตรนั้นจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การกระทำการที่แม้จะไม่ใช่ไปตามมาตรา 36 จึงไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร¹²²

2.7.1 สิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร

กฎหมายกำหนดสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร (Exclusive right) ไว้ โดยแบ่งได้ 2 กรณี

(1) กรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร

(2) กรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีที่ได้เปิดเผยไว้ในสิทธิบัตร

ทั้งนี้ สิทธิเด็ดขาดตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรในกรณีทั้งสองข้างต้นอาจนำมาจัดประเภทและอธิบายแยกย่อยได้เป็น 6 ประเภท

(1) สิทธิในการผลิต หรือสิทธิในการใช้กรรมวิธีในการผลิต

คำว่า “ผลิต (Manufacture)” หมายถึง การทำขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์¹²³ โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งให้ได้มาซึ่งผลที่คาดหมาย การทำขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรโดย

¹²¹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 77

¹²² คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 872/2538 เป็นการวินิจฉัยในกรณีที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “ม่านเหล็กบังตาชนิดติดกับประตูแบบยึดและพับได้” โดยจำเลยทั้งสี่กล่าวอ้างขึ้นว่าสิทธิบัตรดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ซึ่งศาลพิจารณมาแล้วเห็นว่าเป็นดังเช่นที่จำเลยกล่าวอ้างและตัดสินว่าการกระทำของจำเลยทั้งสี่ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

¹²³ จักรกฤษณ์ ควพรจน์, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 291.

ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้กรรมวิธีที่ได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรในการทำขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งสองกรณีเป็นการละเมิดสิทธิบัตรแล้วโดยไม่พิจารณาว่าได้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตไปใช้หรือขายแล้วหรือไม่

(2) สิทธิในการใช้

การใช้ (Use) ในที่นี้มีความหมายอย่างกว้างถึงการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์นั้น โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงการใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาโดยชอบยอมไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรตามหลักการระงับสิ้นไปซึ่งสิทธิตามสิทธิบัตร (Exhaustion doctrine) อันเป็นหลักที่กล่าวถึงการสิ้นไปของสิทธิตามสิทธิบัตรเหนือผลิตภัณฑ์นั้นเนื่องจากการจำหน่ายหรือยินยอมให้มีการนำไปจำหน่าย การใช้โดยผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากการจำหน่ายโดยชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร¹²⁴

(3) สิทธิในการขาย

การขาย (Sell) เป็นการใช้สิทธิในทางพาณิชย์ของผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของกฎหมายสิทธิบัตรในการให้สิทธิเด็ดขาดในการประดิษฐ์ การขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรจึงเป็นการละเมิดสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรมิได้มีการนิยามคำว่า “ขาย” ไว้ จึงอาจนำความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 มาปรับใช้โดยให้หมายถึง การที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อซึ่งตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายด้วยสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่าย

(4) สิทธิในการมีไว้เพื่อขาย

การมีไว้เพื่อขาย (Stock for sale) มีความหมายถึง การครอบครองผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรโดยมีเจตนาเพื่อนำออกจำหน่ายซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ การกำหนดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรอย่างชัดเจนถึงสิทธิในการมีไว้ในครอบครองเพื่อขายจึงเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรในการกระทำที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับการขายผลิตภัณฑ์

(5) สิทธิในการเสนอขาย

การเสนอขาย (Offer for sale) หมายถึง การนำข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ไปแสดงแก่บุคคลหนึ่งเพื่อให้บุคคลนั้นพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์ การเสนอขายเป็นหนึ่งในขั้นตอนการขาย

¹²⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 294.

ผลิตภัณฑ์ กฎหมายสิทธิบัตรจึงกำหนดให้เป็นสิทธิโดยเฉพาะของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะสามารถกระทำการได้เท่านั้น

(6) สิทธิในการนำเข้า

การนำเข้า (Import) ในบริบทของกฎหมายสิทธิบัตร คือ การเคลื่อนย้ายสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โดยกฎหมายไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเข้าไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ หากตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว การนำเข้าที่ถือว่าเป็นการละเมิดน่าจะเพื่อการทำประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การขาย

2.7.2 สิทธิความคุ้มครองย้อนหลัง

เนื่องจากกระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรใช้ระยะเวลาอันยาวนานโดยเฉพาะในการตรวจสอบการประดิษฐ์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องทำการตรวจค้นข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วทั้งโลก กฎหมายสิทธิบัตรจึงกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรตามบทบัญญัติมาตรา 36 ย้อนหลังในช่วงเวลาที่คำขอรับสิทธิบัตรได้รับการประกาศโฆษณาแล้วแต่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์หรือระหว่างการตรวจสอบการประดิษฐ์ บทบัญญัติในเรื่องการใช้สิทธิความคุ้มครองย้อนหลัง (Provisional right)¹²⁵ ให้สิทธิแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่จะได้รับค่าเสียหายจากบุคคลผู้ทำการละเมิดในช่วงระหว่างที่การประดิษฐ์ได้รับการประกาศโฆษณาจนถึงได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรกับการประกาศโฆษณาเผยแพร่คำขอรับสิทธิบัตร เมื่อผู้ประดิษฐ์หรือผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรได้เปิดเผยการประดิษฐ์ของตนแล้ว ผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์นั้นจึงได้รับความคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์เป็นการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม สิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าวยังไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรและยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะได้รับการจดทะเบียน กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ภายหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้วเท่านั้น กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิบัตรยังไม่อาจใช้สิทธิในการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรได้จนกว่าจะมีการออกสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้น

บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองย้อนหลังของกฎหมายสิทธิบัตรไทยเขียนในเชิงปฏิเสธว่ามีให้ถือว่าการกระทำที่ขัดมาตรา 36 ก่อนวันออกสิทธิบัตรเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จะเป็นการกระทำต่อการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรและได้มีการประกาศโฆษณา

¹²⁵ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 35 ทวิ

คำขอดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ยังกำหนดองค์ประกอบอีกว่าต้องเป็นการกระทำโดยที่บุคคลผู้กระทำ รู้ว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว หรือได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การประดิษฐ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว

2.7.3 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร

นอกเหนือจากกรณีที่การกระทำหนึ่งการกระทำใดไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเนื่องจาก สิทธิบัตรออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว กฎหมายสิทธิบัตรยังได้กำหนดข้อยกเว้นการละเมิด สิทธิบัตรอันเป็นการลดขอบเขตการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรจากการผูกขาดการประดิษฐ์เพื่อรักษา ผลประโยชน์ของสาธารณชนและส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการความตกลงระหว่างประเทศอีกด้วย โดยกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยกำหนดมิให้ถือว่าการกระทำดังต่อไปนี้เป็นการละเมิดสิทธิบัตร

(1) การกระทำเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย

การใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรในการกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัย โดยทั่วไปแล้ว การกระทำดังกล่าวไม่เป็นการรบกวนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร แต่ถ้าหากการกระทำนั้นขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรและทำให้เสื่อมเสียต่อ ประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควรก็จะมีได้รับการยกเว้นตามข้อนี้

(2) การผลิตหรือใช้กรรมวิธีโดยสุจริตอยู่ก่อน

กฎหมายสิทธิบัตรไทยกำหนดให้ผู้ที่ผลิตหรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรซึ่งได้ประกอบ กิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการทางการค้าโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรใน ประเทศไทย โดยที่ผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีนั้นไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น มี “สิทธิของผู้ใช้ก่อน (Prior use)”¹²⁶ นอกจากนี้ การผลิตหรือใช้กรรมวิธีอันเป็นการประดิษฐ์ที่ อาจได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ สิทธิบัตรในเรื่องการขอถือสิทธิวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ ยื่นคำขอในราชอาณาจักร กล่าวคือ การพิจารณาว่าการกระทำเป็นการกระทำก่อนวันยื่นคำขอรับ สิทธิบัตรหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย

¹²⁶ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 311-312.

(3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์

การกำหนดให้การใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรอันเป็นการเตรียมยาสำหรับกรณีเฉพาะแต่ละรายและการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อจำกัดขอบเขตความคุ้มครองของสิทธิบัตรยาไม่ให้เกิดการผูกขาดการใช้ประโยชน์จากยาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องเป็นการกระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะเท่านั้น กล่าวคือ หากบุคคลธรรมดาทั่วไปเตรียมยาซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียน บุคคลนั้นอาจเป็นผู้ละเมิดสิทธิบัตร

(4) การขอขึ้นทะเบียนยา

การกระทำที่มีให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรรวมถึงการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยาในระหว่างที่สิทธิบัตรยังคงมีผลบังคับในกรณีที่ผู้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนยามีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาหลังจากผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรสิ้นอายุลง แม้ว่าการขอขึ้นทะเบียนยานั้นจะเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อทำการอันเป็นแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม แต่กฎหมายสิทธิบัตรได้บัญญัติให้การกระทำดังกล่าวนี้ได้รับการยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจำหน่ายยาภายหลังจากสิทธิบัตรที่คุ้มครองผลิตภัณฑ์ยานั้นสิ้นอายุ

การกำหนดเช่นนี้เป็น การลดอำนาจการผูกขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร เนื่องจากการขอขึ้นทะเบียนยาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน หากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตรจะทำให้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนล่าช้า รวมถึงการขอขึ้นทะเบียนยา ยังไม่ได้ให้ประโยชน์ให้ทางพาณิชย์ใดแก่ผู้ดำเนินการซึ่งจะทำการค้าขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานั้นได้ก็ต่อเมื่อสิทธิบัตรที่ให้ความคุ้มครองยานั้นสิ้นอายุแล้วเท่านั้น¹²⁷

(5) การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นของเรือ

ข้อยกเว้นมิให้ถือว่าการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นของเรือในกรณีที่เฉพาะเจาะจงตามกฎหมายเป็นการละเมิดนั้นได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งอนุสัญญากรุงปารีสกำหนดว่าในกรณีที่เรือลำใดลำหนึ่งได้เข้ามาในอาณาเขตของประเทศใดเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และมีความจำเป็น

¹²⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 314-315.

ต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นของเรือซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรของประเทศภาคี การใช้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการละเมิด

(6) การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสร้างการทำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะ

การยกเว้นในข้อนี้มีลักษณะและที่มาคล้ายคลึงกับข้อยกเว้นที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีความแตกต่างในเรื่องของลักษณะการใช้งานของการประดิษฐ์ ซึ่งในข้อนี้เป็นการกำหนดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหรือทำงานหรืออุปกรณ์อื่นใดของอากาศยานหรือยานพาหนะ

(7) การกระทำอันได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร

ตามหลักการระงับสิ้นไป (Exhaustion) การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตหรือยินยอมให้ผู้อื่นผู้ใดผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์แล้ว การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมไม่ถือว่าเป็นการละเมิด ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ที่มีสิทธิในการกระทำการต่อการประดิษฐ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในการหวงกันบุคคลที่ได้รับอนุญาตนั้นได้ระงับสิ้นไปโดยการอนุญาตและให้ความยินยอมแล้ว

บทที่ 3

กระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทย

กระบวนการคัดค้าน (Opposition) ถูกนำมาบัญญัติไว้ตั้งแต่ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรก โดยมีหลักการสำคัญในการให้การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเป็นไปโดยสมบูรณ์ที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ออกสิทธิบัตรให้กับคำขอรับสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยหลักการตามกฎหมาย กล่าวคือ การประดิษฐ์ที่ขาดความใหม่และไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน สิทธิบัตรต้องรับรองสิทธิของผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรเพื่อที่จะใช้สิทธิบัตรในการลงทุนได้ โดยที่ไม่ถูกเพิกถอนภายหลังได้โดยง่าย¹ ซึ่งสอดคล้องกับระบบการตรวจสอบแบบรอการตรวจสอบ (Defer examination system) โดยมีการตรวจสอบเบื้องต้นเชิงเอกสารและพิธีการก่อน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา รวมถึงเป็นการบรรเทาภาระงานของสำนักงานสิทธิบัตร หากคำขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจึงทำการประกาศโฆษณา ภายหลังจากประกาศโฆษณาแล้ว จึงให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรดำเนินการยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนบุคคลภายนอกก็มีสิทธิยื่นคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรภายในกำหนดระยะเวลา เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์แล้ว ผู้ตรวจสอบจึงดำเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ทางเทคนิคต่อไป

กระบวนการคัดค้านมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบสิทธิบัตร แต่บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยกลับมีการแก้ไขไม่มากนักนับแต่เริ่มมีกฎหมายสิทธิบัตรตั้งแต่ พ.ศ. 2522 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีแนวคิดนโยบายที่จะดำเนินการแก้ไขบทบัญญัติให้เป็นปัจจุบันมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2549 ในช่วงที่มีการวางแผนพัฒนากฎหมายสิทธิบัตร² แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านยังคงอยู่ระหว่างพิจารณา

¹ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31 วันที่ 23 มิถุนายน 2521, หน้า 9.

² ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์, "วิเคราะห์ระบบการคัดค้านสิทธิบัตรของต่างประเทศ," วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2, 1 (2554): 4.

3.1 หลักการและเหตุผลของกระบวนการคัดค้าน

นอกจากกฎหมายสิทธิบัตรจะมีวัตถุประสงค์ในการรับรองคุ้มครองการประดิษฐ์เพื่อผลักดันการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้ว กฎหมายสิทธิบัตรยังมุ่งกำหนดให้ระบบสิทธิบัตรรักษาสสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของปัจเจกชนกับผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากสิทธิบัตร โดยให้สิทธิบัตรที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนมีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม³ ดังนั้น สังคมจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากสิทธิบัตรก็ต่อเมื่อสิทธิบัตรที่ถูกนำมาเปิดเผยนั้นมีคุณค่าและเพียงพอที่สาธารณชนจะสามารถนำข้อมูลการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งการให้สิทธิผูกขาดการใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรอาจสร้างภาระให้กับสังคมในกรณีที่มีการประดิษฐ์ในสิทธิบัตรแท้จริงแล้วเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดแต่รับจดทะเบียนเนื่องจากความผิดพลาดในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร

กระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรจึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดี แม้สำนักงานสิทธิบัตรได้ให้ความสำคัญกับสร้างเสริมคุณภาพการตรวจสอบให้มีความน่าเชื่อถือ โดยพัฒนาความสามารถของผู้ตรวจสอบและระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ แต่ก็ยังคงมีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ไม่มีคุณภาพ เช่น รับจดทะเบียนการประดิษฐ์ที่ขาดลักษณะตามกฎหมาย หรือปฏิเสธการจดทะเบียนการประดิษฐ์ที่ลักษณะถูกต้องตามกฎหมาย โดยการดำเนินการที่ผิดพลาดนั้นอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจากความผิดพลาดในการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว งานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เผยแพร่อยู่นอกเหนือจากการรวบรวมของฐานข้อมูล เป็นต้น⁴ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความผิดพลาดในการประเมินคุณสมบัติการประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการปฏิบัติงาน (Agency error)⁵ กฎหมายสิทธิบัตรจึงต้องกำหนดให้มีกระบวนการที่ช่วยในตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร โดยการให้สาธารณชน โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในวงการสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 3.

⁴ ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนสิทธิบัตรที่ขาดคุณสมบัติ ได้แก่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2703/2546 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18329/2557 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11753-11754/2557 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3144/2560 เป็นต้น โดยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมีมูลเหตุมาจากการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของจำเลย และโจทก์เห็นว่าสิทธิบัตรที่นำมาอ้างนั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

⁵ Saurabh Vishnubhakat, "The Youngest Patent Validity Proceeding: Evaluating Post-Grant Review," *Texas Intellectual Property Law Journal* 24, 3: 336-337.

กระบวนการคัดค้าน (Opposition) เป็นกลไกหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้ามา มีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร เพื่อลดข้อผิดพลาดที่รัฐให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ ที่ขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น รวมถึงสร้างความแน่นอนให้กับคุณภาพของกระบวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรอันเป็นการรับรองสิทธิในสิทธิบัตรตามที่มุ่งหมายในหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กล่าวคือ เมื่อคำขอรับสิทธิบัตรผ่านกระบวนการตรวจสอบที่รอบคอบและครบถ้วนทั้งจากสำนักงานสิทธิบัตรและสาธารณชน สิทธิบัตรที่ออกมาจึงเป็นสิทธิบัตรที่คุ้มครองการประดิษฐ์ที่สมควรได้รับการรับรองอย่างแท้จริงทำให้ยากต่อการเพิกถอนความคุ้มครอง ผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรจึงมีความมั่นใจในสิทธิที่รัฐรับรองให้ กระบวนการคัดค้านจึงเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาการออกสิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการคัดค้านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้กระบวนการคัดค้านเป็นแนวคิดหนึ่งในการออกแบบกระบวนการคัดค้าน เนื่องจากระบบสิทธิบัตรถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กระบวนการคัดค้านจึงอาจถูกกำหนดให้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมด้วย⁶

ดังนั้น กระบวนการคัดค้านมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ โดยการให้บุคคลภายนอกมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประดิษฐ์ เนื่องจากการให้สิทธิความคุ้มครองการประดิษฐ์ได้ล้นเกินกระทบต่อสังคมโดยรวม ทั้งการปล่อยให้มีการให้สิทธิผูกขาดกับการประดิษฐ์ที่ไม่สมควรได้รับสิทธิบัตรอาจทำให้เกิดการบังคับใช้สิทธิที่ได้มาโดยไม่ชอบนั้นกับบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นธรรมและทำให้สังคมสูญเสียผลประโยชน์

3.2 กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ

ความตกลงระหว่างประเทศมุ่งเน้นการวางหลักเกณฑ์พื้นฐานในเรื่องการขอรับสิทธิบัตรและความคุ้มครองร่วมกันเป็นหลัก เพื่อให้ระบบสิทธิบัตรของประเทศต่าง ๆ ในโลกมีความเป็นเอกภาพและง่ายต่อการบังคับใช้ ในขณะที่เดียวกันก็ได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรไว้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการบิดเบือนและอุปสรรคในการทำการค้าระหว่างประเทศด้วยระบบความคุ้มครองสิทธิบัตรที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ความตกลง TRIPS ข้อที่ 7 กล่าวถึงจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองและการบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญาว่าควรนำไปสู่การสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายโอนและเผยแพร่เทคโนโลยีด้วยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน

⁶ Chris Dent, "Opposing What - Nature, Purposes and Questions of Reform of the Opposition Decision in the Patent System," *Flinders Law Journal* 12, 2 (2010): 18.

ระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ความรู้ รวมถึงเอื้อให้เกิดผลดีแก่สังคมและเศรษฐกิจ โดยให้มีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ที่สมดุล นอกจากนี้ ส่วนที่สามของความตกลงดังกล่าวยังได้กำหนดให้สมาชิกภาคีจัดให้มีกลไกที่เกี่ยวกับสิทธิในสิทธิบัตรที่เหมาะสมทั้งในส่วนการดำเนินการทางแพ่งและทางอาญา การดำเนินการในหน่วยงานทางปกครอง (Administrative procedure) และการเยียวยาความเสียหาย⁷

ความตกลง TRIPS ข้อที่ 41 กำหนดหน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สิทธิไว้ โดยรัฐภาคีจะต้องกำหนดให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการเยียวยาที่รวดเร็วในการป้องกันและบรรเทาผลจากการละเมิด นอกจากนี้ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องเป็นธรรมและเสมอภาค รวมถึงจะต้องไม่สร้างภาระเกินควรแก่ผู้ดำเนินการทั้งในด้านค่าใช้จ่าย เวลา และความซับซ้อนในการดำเนินการ และยังกำหนดอีกว่าหลักเกณฑ์การดำเนินการจะต้องเหมาะสมและชัดเจน เช่น คำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องทำเป็นหนังสือประกอบด้วยเหตุผล อย่างไรก็ตาม ความตกลงในข้อนี้เขียนแถลงถึงความตระหนักในสิทธิแห่งการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศอื่นจะต้องเป็นไปตามหลักการทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความของประเทศนั้น ๆ ความตกลงนี้จึงไม่ได้กำหนดหน้าที่โดยเฉพาะถึงระบบการพิจารณากรณีพิพาทแต่เน้นย้ำคุณลักษณะของการดำเนินการที่ควรจะรวดเร็วและเป็นธรรม โดยคู่กรณีมีสิทธิที่ได้รับโอกาสอย่างเพียงพอในการแสดงหลักฐานและโอกาสในการอุทธรณ์ ประเทศแต่ละประเทศจึงมีอำนาจกำหนดรูปแบบรายละเอียดในการดำเนินการกรณีพิพาทให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศตน⁸

กรณีของกระบวนการคัดค้านเกี่ยวข้องกับความตกลง TRIPS ข้อที่ 62.4 ซึ่งวางหลักเกี่ยวกับกระบวนการเพิกถอนโดยหน่วยงานทางปกครองและกระบวนการหลายฝ่าย เช่น การคัดค้านการเพิกถอน และการยกเลิก ให้ใช้หลักการทั่วไปตามข้อที่ 41 ดังกล่าวข้างต้น โดยในข้อที่ 62.5 คำวินิจฉัยทางปกครองอันเป็นที่สุดในกระบวนการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับการทบทวนของฝ่ายตุลาการ หรือกึ่งตุลาการ แต่หลักการดังกล่าวไม่เป็นพันธกรณีให้ต้องจัดให้มีการทบทวนเช่นนั้นในกรณีของการคัดค้านหรือการเพิกถอนโดยหน่วยงานทางปกครองที่ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยมีเงื่อนไขว่าเหตุในการดำเนินกระบวนการอยู่ภายใต้บังคับของกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร (Invalidation procedure)

⁷ WIPO, "Settling Disputes and Enforcing Ip Rights " [Online] Accessed: 8 January 2021. Available from: https://www.wipo.int/sme/en/settle_ip_disputes/ /

⁸ Michael Blakeney, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the Trips Agreement* (London: Sweet & Maxwell, 1996), pp. 123-124.

ส่วนอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2551 และสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรใน ปี พ.ศ. 2552 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน จึงอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า ความตกลงระหว่างประเทศให้อิสระแก่แต่ละประเทศในการกำหนดรายละเอียดกระบวนการคัดค้านเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป รวมถึงเพื่อให้เป็นการทดลองและใช้มาตรการใหม่ ๆ ในระบบสิทธิบัตร⁹ โดยความตกลงระหว่างประเทศมุ่งเน้นย้ำหลักการสำคัญของกระบวนการเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของการประดิษฐ์และบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลจากสิทธิบัตร และความเป็นธรรมโปร่งใสของกระบวนการ

3.3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านในกฎหมายสิทธิบัตรไทยบัญญัติไว้ในมาตรา 31 ถึง มาตรา 32 ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 โดยมีระเบียบที่อธิบดีกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของคำคัดค้านและคำโต้แย้งในกระบวนการคัดค้าน¹⁰ นอกจากนี้ ยังมีร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านเป็นมาตรา 32/2

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาในขั้นตอนเริ่มต้นกระบวนการคัดค้าน ได้แก่ ช่วงเวลาในการดำเนินกระบวนการคัดค้าน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้าน เหตุแห่งการคัดค้าน ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมต่อการคัดค้านโดยบุคคลภายนอก และเมื่อประกอบรวมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วควรทำให้การดำเนินกระบวนการคัดค้านสอดคล้องกับแนวคิดหลักการและเหตุผลมากที่สุด

3.3.1 ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยกำหนดให้กระบวนการคัดค้านมีลักษณะเป็นการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร หรือการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน (Pre-grant opposition) ซึ่งเป็น

⁹ John F. Duffy, "Harmony and Diversity in Global Patent Law," *Berkeley Technology Law Journal of Intellectual Property Law* 17, 2 (Spring 2002): 705.

¹⁰ ระเบียบที่อธิบดีกำหนด ตามมาตรา 32 ได้แก่ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอตั้งกล่าวและจำนวนสำเนา พ.ศ. 2542

แนวทางเดียวกับระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย ระบบสิทธิบัตรเวียดนาม เป็นต้น กล่าวคือ กระบวนการคัดค้านเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขอรับสิทธิบัตรในระบบสิทธิบัตรไทย¹¹

กระบวนการคัดค้านตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่บังคับใช้เป็นครั้งแรกนั้นกำหนดระยะเวลาการคัดค้านภายใน 180 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร แต่เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2535 มาตรา 9 ในพระราชบัญญัติดังกล่าวแก้ไขระยะเวลาจาก 180 วัน เป็น 90 วัน เนื่องจากแนวคิดที่ว่ากระบวนการคัดค้านที่มีระยะเวลานานอาจเป็นการทำให้การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรล่าช้า ทั้งอาจยังมีการใช้สิทธิในการคัดค้านโดยไม่สุจริตเพื่อหน่วงการจดทะเบียนอีกด้วย ในปัจจุบัน กระบวนการคัดค้านจึงสามารถดำเนินการได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรภายหลังที่คำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว¹² โดยการยื่นคำคัดค้านจะต้องยื่นพร้อมแสดงหลักฐาน¹³ ประกอบคำคัดค้านดังกล่าว หากผู้คัดค้านประสงค์จะนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมสามารถทำได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้อ่านคำคัดค้าน¹⁴ ทั้งนี้ กฎหมายสิทธิบัตรไทยไม่มีการกำหนดให้ผู้คัดค้านสามารถขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาในการดำเนินกระบวนการคัดค้านกำลังมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญ โดยเป็นการย้ายช่วงเวลาในการคัดค้านไปไว้ภายหลังจากที่คำขอรับสิทธิบัตรผ่านการตรวจสอบในเชิงลึกแล้ว กล่าวคือ เป็นการเปิดโอกาสให้คัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณาครั้งที่สอง¹⁵ ซึ่งเป็นการประกาศโฆษณาคำสั่งว่าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ์กรรมทรัพย์สินทางปัญญาชี้แจงว่าการแก้ไขดังกล่าวโดยการเปลี่ยนให้กระบวนการคัดค้านซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการขอรับสิทธิบัตรไปอยู่เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้บุคคลภายนอกมีโอกาสได้ทราบรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบทางเทคนิคแล้ว ทั้งยังเป็นการเพิ่มระยะเวลาให้กับสาธารณะในการศึกษาคำขอรับสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อคำขอรับสิทธิบัตรผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นและได้รับการประกาศโฆษณาครั้งที่หนึ่ง รวมถึงจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการคัดค้านอีกด้วย การกำหนดช่วงเวลาเช่นนี้

¹¹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562" [ออนไลน์].

¹² พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 31 วรรคหนึ่ง

¹³ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 31 วรรคสาม

¹⁴ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ประกอบกับประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอคัดค้าน และจำนวนสำเนา (ลงวันที่ 27 กันยายน 2542), ข้อ 10 และ ข้อ 11

¹⁵ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 32/2

ยังเป็นการลดระยะเวลาที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องรอจนกว่าจะสามารถยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ ทำให้เป็นการลดระยะเวลาและลดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบการประดิษฐ์ในอีกนัยหนึ่ง การแก้ไขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งหมายให้กระบวนการคัดค้านสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตรกับประโยชน์ของสาธารณชน¹⁶ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ความสำคัญกับการปรับช่วงเวลาให้ดำเนินกระบวนการคัดค้านได้ในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่ง ในกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร โดยคำนึงถึงความสอดคล้องต่อเนื่องในการตรวจสอบการประดิษฐ์ ส่วนจำนวนระยะเวลา 90 วัน ยังคงเป็นจำนวนเดิมที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มมีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับที่สองจนถึงปัจจุบัน และยังคงไม่กำหนดให้มีการขอขยายระยะเวลาในการคัดค้านได้เช่นเดิม โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอ้างอิงถึงการกำหนดกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนที่คล้ายคลึงกับระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย ทั้งแสดงความเห็นว่าระยะเวลา 90 วัน และการไม่ให้มีการขอขยายระยะเวลานั้นเหมาะสมเพียงพอแล้วต่อการคัดค้าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการออกสิทธิบัตรรับรองสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตรล่าช้าเกินสมควร¹⁷

ในการกำหนดช่วงเวลาในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรนี้ ประเทศไทยมีความเห็นที่หลากหลายว่าควรมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือเพิ่มระยะเวลาที่ให้คัดค้านได้ให้นานขึ้น เพื่อให้บุคคลภายนอกมีโอกาสมากขึ้นในการดำเนินกระบวนการคัดค้าน โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งสนับสนุนการคงระบบการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรก่อนรับจดทะเบียน ด้วยเหตุผลว่าเป็นระบบที่เหมาะสมกับบริบทประเทศกำลังพัฒนาและบริบทของประเทศที่มีความกังวลในเรื่องการเข้าถึงยาโรค¹⁸ และมีงานวิจัยบางส่วนแสดงทัศนะเพิ่มเติมด้วยว่า มาตรการเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรเป็นเวลาที่จำกัด ประกอบกับความพร้อมเกี่ยวกับระบบข้อมูลเทคโนโลยีที่มีข้อจำกัด¹⁹ ในทางกลับกัน สิทธิบัตรยาที่ได้รับจดทะเบียนกลับไม่ค่อยมีคุณภาพ ด้วยเหตุเพราะการประดิษฐ์ที่ขอรับจดทะเบียนมีรายละเอียดที่เปลี่ยนไปจากการประดิษฐ์

¹⁶ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564, หน้า 12.

¹⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 21.

¹⁸ Jakkrit Kuanpoth, "Appropriate Patent Rules in Developing Countries - Some Deliberations Based on Thai Legislation," *Journal of Intellectual Property Rights*: 447-455.

¹⁹ Wanna Sriviriyunarp & Usawadee Sutapuk, "The Reform of Drug Patent System in Thailand," *Thai Journal of Pharmaceutical Sciences* 41, 1 (2017): 31-32..

ที่ใกล้เคียงเพียงเล็กน้อย งานวิจัยจำนวนหนึ่ง²⁰ เสนอให้เพิ่มระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนให้มากขึ้น เพื่อให้บุคคลภายนอกมีเวลามากขึ้นในการศึกษาและเตรียมการ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยบางส่วนมีความเห็นแตกต่าง โดยเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดค้านเป็นหลังการรับจดทะเบียนเนื่องจากการกำหนดเช่นนั้นมีความสะดวกโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนทางศาล²¹

3.3.2 ผู้คัดค้าน

ในการยื่นคัดค้านสิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายสิทธิบัตรวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิคัดค้านว่าโดยใช้อ้อยคำว่า “บุคคลใด” ซึ่งแบ่งเป็นสองกรณีดังนี้

- (1) บุคคลใดที่เห็นว่าตนมีสิทธิได้รับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร
- (2) บุคคลใดที่เห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กฎหมายสิทธิบัตรไทยไม่ได้กำหนดเรื่องการเปิดเผยตัวตนของผู้คัดค้านไว้ ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านแต่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตนจึงอาจให้บุคคลอื่นยื่นคัดค้านแทนตนได้ ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้มอบอำนาจให้ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทำการแทนในราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือมอบอำนาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด กล่าวคือ ต้องมีคำรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการถาวร แต่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจจะเป็นภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าในขณะที่มอบอำนาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง²²

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องผู้คัดค้านจากเดิมที่ให้สิทธิแก่บุคคลใดก็ได้เป็นจำกัดให้เฉพาะแต่เพียงผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น ซึ่งคำว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” นี้

²⁰ งานวิจัยเกี่ยวกับระบบสิทธิบัตรยา เช่น Wanna Sriviriyunarp; Usawadee Sutapuk. The Reform of Drug Patent System in Thailand. *Thai Journal of Pharmaceutical Sciences* 41, 1 (2017) และ เตือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, "การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาไทยและการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา," *รายงานที่ตีพิมพ์* 83(2553).

²¹ ไพจิตรศรี สีลา และนุศราพร เกษสมบุรณ์, "ประเด็นท้าทายในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรยาในประเทศไทย," *วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน* 11 (ฉบับพิเศษ)(2559): 184-188.

²² ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอตั้งกล่าว และจำนวนสำเนา ลงวันที่ 27 กันยายน 2542, ข้อ 9

ไม่ได้มีบทกำหนดนิยามไว้โดยเฉพาะในกฎหมายสิทธิบัตร แต่ได้มีการใช้ถ้อยคำนี้ในบทบัญญัติในการขอเพิกถอนสิทธิบัตรต่อศาลโดยจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล และในบทบัญญัติในการขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรโดยผู้มีส่วนได้เสีย²³

ในการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ฉ. คู่มือการตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้นิยาม “ผู้มีส่วนได้เสีย” ว่าหมายถึง “ผู้มีนิติสัมพันธ์กับผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือคู่แข่งทางการค้า หรือผู้ผลิตหรือจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสินค้าแบบเดียวกันกับอนุสิทธิบัตร หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอนุสิทธิบัตร” ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นนิติบุคคล กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาความมีส่วนได้เสียจากวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนของนิติบุคคลนั้น นอกจากนี้ในกรณีอนุสิทธิบัตรยา กรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุแนวทางเพิ่มเติมว่าผู้มีส่วนได้เสียนั้นให้ตีความรวมถึงผู้ป่วยหรือผู้ที่จำเป็นต้องได้รับยานั้นด้วย²⁴

3.3.3 เหตุแห่งการคัดค้าน

ในการร่างกฎหมายสิทธิบัตรในปี พ.ศ. 2521 นั้น เหตุแห่งการคัดค้านกำหนดไว้เฉพาะเพียงเรื่องสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการเพิ่มเติมเหตุผลเกี่ยวกับคุณสมบัติของการประดิษฐ์เข้ามา แสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลกับสาธารณะ โดยเหตุแห่งการคัดค้านดังกล่าวสอดคล้องกับเหตุที่อธิบดีอาจสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร²⁵ และเหตุที่ใช้กล่าวอ้างเพื่อเพิกถอนสิทธิบัตรต่อศาลได้ ดังนี้

- (1) ลักษณะการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 5
- (2) การประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 9
- (3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 10 หรือมาตรา 11
- (4) ผู้ขอรับสิทธิบัตรขาดคุณสมบัติในการขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 14

ในร่างกฎหมายสิทธิบัตรเคยมีการเพิ่มเติมเหตุแห่งการคัดค้านเรื่องบุคคลหลายคนต่างทำการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันตามมาตรา 16 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 17 เช่น ข้อถือสิทธิโดยขัดแย้ง เรื่องความเป็นเอกภาพ (Unity) ตามมาตรา 18

²³ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 65 ฉ.

²⁴ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562" [ออนไลน์].

²⁵ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 30

ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบต้องทำการตรวจสอบในการพิจารณารับจดทะเบียนการประดิษฐ์ตามที่ระบุเพิ่มเติมเข้ามาในร่างกฎหมาย หากคำขอรับสิทธิบัตรใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อธิบดีจะต้องสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรนั้น²⁶ ทว่า ต่อมาภายหลัง เหตุแห่งการคัดค้านที่ได้เพิ่มเติมเข้ามากลับถูกตัดออกไปจากร่างกฎหมายฉบับปัจจุบัน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เหตุผลว่าเพื่อให้เหตุแห่งการคัดค้านสอดคล้องกับเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรตามมาตรา 54²⁷ โดยที่บทบัญญัติในร่างกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้างต้นนั้นยังคงเดิม กล่าวคือ เหตุที่อธิบดีอาจสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรตามร่างกฎหมายยังคงรวมถึงมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 อยู่

3.4 ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดเรื่องการพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งไว้ในมาตรา 32 โดยให้อำนาจอธิบดีในออกระเบียบกำหนดรายละเอียดการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งในที่นี้ระเบียบที่อธิบดีประกาศกำหนดตามมาตราดังกล่าว คือ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอตั้งกล่าวและจำนวนสำเนา ซึ่งประกาศในปี พ.ศ. 2542 โดยประกาศฉบับดังกล่าวมุ่งเน้นกำหนดเรื่องแบบพิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการคัดค้าน การมอบอำนาจ และระยะเวลาที่ให้คู่กรณีนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม การพิจารณากระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทยมีลักษณะเป็นการพิจารณาโดยอ้างอิงจากเอกสารเป็นหลัก แม้ว่าคู่กรณีอาจแถลงเพิ่มเติมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาได้ แต่กระบวนการคัดค้านนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดให้จำเป็นต้องมีนัดพิจารณาหรือไต่สวนต่อหน้าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

ในหัวข้อนี้ ลักษณะของกระบวนการพิจารณาอาจแบ่งอธิบายได้สองประเด็น ได้แก่ อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำคัดค้าน และสิทธิหน้าที่ของคู่กรณี ซึ่งนำไปสู่ผลของกระบวนการพิจารณา

3.4.1 อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำคัดค้าน

ในการพิจารณากระบวนการคัดค้านโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา อธิบดี หรือ คณะกรรมการสิทธิบัตร เป็นการดำเนินการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นการพิจารณาทาง

²⁶ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 32/1

²⁷ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564,

ปกครอง²⁸ การพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง รวมถึงพยานหลักฐานที่ยื่นประกอบจึงเป็นไปตามหลักการใช้อำนาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้กรอบของกฎหมายให้เหมาะสมแก่กรณีและยุติธรรม รวมถึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย²⁹ กล่าวคือ กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้กำหนดมาตรฐานการพิสูจน์สำหรับกระบวนการคัดค้านไว้เป็นการเฉพาะ จึงปรับใช้หลักการทั่วไปในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ การพิจารณากระบวนการคัดค้านยังอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติว่าด้วยคำสั่งทางปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกำหนดเรื่องเอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่³⁰ การแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา³¹ การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสาร³² แนวทางการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาพยานหลักฐาน³³ เมื่อผลการพิจารณาในกระบวนการคัดค้านเป็นการกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน³⁴

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคำคัดค้านของผู้คัดค้านแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องส่งสำเนาคำคัดค้านพร้อมด้วยคำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร³⁵ ในลักษณะเดียวกันที่ต้องส่งสำเนาคำโต้แย้งพร้อมคำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปยังผู้คัดค้าน ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องรอจนครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ผู้คัดค้านและผู้ขอรับสิทธิบัตรนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมได้เสียก่อน³⁶ เมื่อได้รับคำคัดค้านและคำโต้แย้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่สรุปสาระสำคัญและพยานหลักฐานสนับสนุนประเด็นในคำคัดค้านและคำโต้แย้ง โดยคู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดว่าในการสรุปสาระสำคัญของการคัดค้านและโต้แย้ง ผู้ตรวจสอบที่พิจารณา

²⁸ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 5

²⁹ คณะทำงานศึกษาและยกย่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ, ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560), หน้า 3.

³⁰ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 26

³¹ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 27 วรรคหนึ่ง

³² พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 27 วรรคสอง

³³ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 28 และ 29

³⁴ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 30

³⁵ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 31 วรรคสอง

³⁶ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562" [ออนไลน์].

คำคัดค้านไม่อาจนำพยานหลักฐานอื่นที่ไม่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดคำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำขอ
นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมมาใช้ประกอบการพิจารณา³⁷ ทั้งนี้ กฎหมายสิทธิบัตร
ฉบับปัจจุบันให้อำนาจอธิบดีในการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพิ่มเติมโดยเฉพาะ จึงอาจไม่ครอบคลุมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ
ผู้พิจารณาหรือกระบวนการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกระบวนการคัดค้าน³⁸ ส่วนร่าง
กฎหมายเพิ่มเติมบทบัญญัติที่ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข เกี่ยวกับการยื่นและการพิจารณาคำคัดค้านหรือคำโต้แย้ง³⁹

กระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยในปัจจุบันจึงเป็นดุลพินิจใน
การวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยอ้างอิงจากรายงานการพิจารณาของผู้ตรวจสอบ
และร่างคำวินิจฉัยการคัดค้านที่ผู้ตรวจสอบจัดทำ ซึ่งในทางปฏิบัติร่างคำวินิจฉัยและรายงานดังกล่าว
อาจมีการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น⁴⁰ ส่วนในร่างพระราชบัญญัติกำหนดชัดเจนมากขึ้น
ถึงการที่อธิบดีมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้ง รวมถึง
จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอต่ออธิบดี⁴¹ ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่เปิดรับฟัง
ความเห็นของประชาชนในปี พ.ศ. 2561 เสนอเพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา 32/3 ซึ่งวางหลักเกี่ยวกับ
ผู้พิจารณาคำคัดค้านให้อำนาจของอธิบดีมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินห้าคนในการพิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง และจัดทำรายงานเสนอต่ออธิบดี อย่างไรก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนของผู้พิจารณาได้ถูกตัดออกไปในร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่
เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในปี พ.ศ. 2563

3.4.2 สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี

ในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร ผู้คัดค้านต้องใช้แบบพิมพ์คำคัดค้านที่กำหนดไว้
พร้อมหลักฐานประกอบคำคัดค้าน⁴² เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับสำเนาคำคัดค้านจากพนักงาน

³⁷ เรื่องเดียวกัน.

³⁸ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 32 วรรคหนึ่ง

³⁹ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 32/2 วรรคท้าย

⁴⁰ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562" [ออนไลน์].

⁴¹ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 32/2 วรรคท้าย

⁴² ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบ
คำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา, ข้อ 5 และ 6

เจ้าหน้าที่จะต้องยื่นคำโต้แย้งด้วยแบบพิมพ์ที่กำหนด⁴³ พร้อมหลักฐานประกอบคำโต้แย้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน โดยรายละเอียดการคัดค้านและโต้แย้งต้องแยกเป็นข้อตามประเด็นการคัดค้านหรือโต้แย้ง และต้องบรรยายเหตุผลให้รัดกุมชัดเจน นอกจากนี้ ผู้คัดค้านหรือผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นพร้อมด้วยสำเนาที่จะให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายด้วย หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคำโต้แย้งภายในกำหนดระยะเวลา กฎหมายสิทธิบัตรให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรนั้น⁴⁴ ในการพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้ง ผู้คัดค้านหรือผู้โต้แย้งมีสิทธินำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมได้⁴⁵ โดยต้องยื่นคำขอพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นคำคัดค้านหรือวันยื่นคำโต้แย้ง^{46 47} ในกรณีที่เป็นพยานเอกสาร คู่กรณีต้องส่งต้นฉบับเอกสารหรือสำเนาเอกสารที่มีคำรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องของต้นฉบับ หากเป็นพยานวัตถุ คู่กรณีต้องส่งตัวอย่างวัตถุ หรือภาพถ่ายหรือรูปเขียนของวัตถุนั้น พร้อมระบุสถานที่หรือแหล่งที่มาของพยานวัตถุด้วย และในกรณีที่เป็นพยานบุคคล ให้คู่กรณีระบุชื่อที่อยู่และสถานที่ติดต่อ พร้อมทั้งวันเวลาที่พยานบุคคลจะมาให้อัยหรือชี้แจง⁴⁸

ผู้คัดค้านหรือผู้ขอรับสิทธิบัตรในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีใดกรณีหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายในหกสิบวัน⁴⁹ และเมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยหรือมีคำสั่งคู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยหรือคำสั่งนั้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง⁵⁰

3.4.3 ผลของกระบวนการคัดค้าน

เมื่อผู้ตรวจสอบได้รับเอกสารในกระบวนการคัดค้าน อันได้แก่ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง รวมถึงคำขอพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว คู่่มือการตรวจสอบของ

⁴³ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา, ข้อ 7 และ 8

⁴⁴ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 31 และร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 32/2 วรรคสอง

⁴⁵ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 32

⁴⁶ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้การนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกแนวทางปฏิบัติมาเป็นการเฉพาะในประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา (ลงวันที่ 27 กันยายน 2542)

⁴⁷ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ประกอบกับประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา (ลงวันที่ 27 กันยายน 2542), ข้อ 10 และ ข้อ 11

⁴⁸ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา, ข้อ 12

⁴⁹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 72

⁵⁰ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 74

กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาและสรุปสาระสำคัญของการคัดค้านและโต้แย้ง แล้วจัดทำสรุปรายงานการพิจารณาเสนอเพื่อให้อธิบดีวินิจฉัยและมีคำสั่ง เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยแล้วจะมีคำสั่ง ซึ่งอาจเป็นไปได้ 2 กรณี ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นคำวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้าน กฎหมายไม่ได้บัญญัติเป็นถ้อยคำชัดเจนไว้ว่าเป็นการยกคำคัดค้าน แต่บัญญัติไว้ในลักษณะที่ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะสามารถดำเนินการขอรับสิทธิบัตรต่อไปได้ ซึ่งเมื่อคำขอรับสิทธิบัตรผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องในการออกสิทธิบัตร และเป็นกรณีที่มีการคัดค้าน แต่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิ⁵¹ คำขอรับสิทธิบัตรก็จะได้รับการจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องแจ้งคำวินิจฉัยและคำสั่งของอธิบดีไปยังผู้คัดค้านและผู้ขอรับสิทธิบัตรพร้อมด้วยเหตุผล⁵² ทั้งนี้ ตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กระบวนการคัดค้านจะอยู่ภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เมื่อมีคำวินิจฉัยให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิ อธิบดีจะสั่งจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตร⁵³ โดยไม่ปรากฏบทบัญญัติเรื่องการแจ้งคำวินิจฉัยและคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลในส่วนนี้

ตัวอย่างกรณียกคำคัดค้าน ได้แก่

คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 353/2562

ในการพิจารณาการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรคำขอเลขที่ 0801000231 ระหว่างนางสาว ก. ผู้คัดค้าน กับ บมจ. เอ ผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้คัดค้านคัดค้านการประดิษฐ์กระเบื้องพอลิเมอร์ไฟเบอร์ซีเมนต์และกรรมวิธีการผลิต ในประเด็นเรื่องความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ โดยผู้คัดค้านได้นำส่งสำเนาเอกสารเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศมาประกอบการคัดค้าน อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่า การประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ส่วนในเรื่องขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ผู้คัดค้านและผู้โต้แย้งไม่ได้นำเสนอถึงสาระสำคัญเอกสารหลักฐานในประเด็นนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาจึงไม่อาจพิจารณาเรื่องขั้นการประดิษฐ์ได้ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีคำวินิจฉัยเห็นควรยกคำคัดค้าน เนื่องจากคัดค้านและเอกสารของผู้คัดค้านไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ตามข้อกล่าวอ้าง

⁵¹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 33

⁵² พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 32 วรรคสอง

⁵³ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 32/3

(2) กรณีที่เป็นคำวินิจฉัยให้ยกคำขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้คัดค้าน⁵⁴ ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะเสียสิทธิในการดำเนินการขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อซึ่งบทบัญญัติเรื่องการยกคำขอรับสิทธิบัตรนี้เป็นบทบัญญัติเดียวกับการยกคำขอรับสิทธิบัตรในกระบวนการตรวจสอบ ยกเว้นกรณีการยกคำขอรับสิทธิบัตรเพราะเหตุผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ซึ่งมีบทบัญญัติต่างหากในมาตรา 34 ส่วนในร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เมื่ออธิบดีวินิจฉัยว่ามีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร อธิบดีต้องสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร โดยกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำวินิจฉัยและคำสั่งดังกล่าวไปยังผู้คัดค้านและผู้โต้แย้งหรือผู้ขอรับสิทธิบัตรพร้อมด้วยเหตุผล⁵⁵

หากเป็นกรณีที่คำวินิจฉัยระบุว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า บุคคลนั้นสามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่พิพาทแทนผู้ขอรับสิทธิบัตรเดิมได้⁵⁶ และเมื่อผู้คัดค้านได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งของอธิบดี หรือวันที่คณะกรรมการหรือศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด กฎหมายสิทธิบัตรให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวในวันเดียวกับที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรเดิมยื่นขอรับสิทธิบัตรมาตั้งแต่ต้น รวมถึงวันประกาศโฆษณาของคำขอรับสิทธิบัตรด้วย นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการใช้สิทธิคัดค้านซ้ำซ้อน กฎหมายยังกำหนดไม่ให้ผู้ใดมายื่นคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านโดยอ้างเหตุว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้คัดค้านได้อีก⁵⁷ อย่างไรก็ตาม ในร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ผู้คัดค้านต้องดำเนินการภายใน 90 วัน และกำหนดเพิ่มเติมด้วยว่าให้ถือว่ากระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านเป็นกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้าน โดยไม่มีข้อห้ามไม่ให้คัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรโดยอ้างเหตุว่าตนมีสิทธิดีกว่า⁵⁸ ดังเช่นที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน

ตัวอย่างกรณียกคำขอรับสิทธิบัตร ได้แก่

คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 395/2563

ในการพิจารณาการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรคำขอเลขที่ 1301000689 ระหว่าง บริษัท เอ จำกัด (มหาชน) โดยนาย ก. ผู้คัดค้าน กับ นาย ข.⁵⁹ ผู้ขอรับสิทธิบัตร ซึ่งขอรับสิทธิบัตร

⁵⁴ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 30

⁵⁵ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 32/4

⁵⁶ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 34 วรรคสอง และร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 32/4 วรรคสอง

⁵⁷ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 34 วรรคสอง

⁵⁸ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 32/4 วรรคสอง

⁵⁹ ในที่นี้ จะใช้นามสมมติในการกล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประดิษฐ์ ยางมะตอยน้ำประจุบวกสำหรับงานไพรมโคท ในประเด็นเรื่องความใหม่
 ขั้นการประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม และความชัดเจน เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรพิจารณา
 คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และหลักฐานต่าง ๆ มีคำวินิจฉัยว่าข้อถือสิทธิที่ 1-35 ใหม่และประยุกต์ใช้ทาง
 อุตสาหกรรมได้ แต่ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น สำนักงานสิทธิบัตรจึงยกคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว

3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ

เนื่องจากระบบสิทธิบัตรมุ่งหมายสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์
 กับสาธารณประโยชน์ กฎหมายจึงต้องกำหนดให้มีกลไกในการป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
 สิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลผู้ได้รับผลกระทบสามารถ
 เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสิทธิบัตร โดยการยื่นความเห็นต่อคำขอรับสิทธิบัตร การคัดค้าน
 การรับจดทะเบียนสิทธิบัตร การเพิกถอนสิทธิบัตร การยกเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรเป็น
 ข้อกล่าวอ้าง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านจึงอาจต้องพิจารณาร่วมกับกลไก
 อื่น ๆ ที่มีอยู่ในระบบสิทธิบัตร เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมกัน ด้วยวัตถุประสงค์ให้ระบบสิทธิบัตร
 เป็นระบบที่เป็นประណอมกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคม

3.5.1 การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation)

การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation) เป็นการดำเนินการ
 โดยบุคคลภายนอกฝ่ายเดียวในการแสดงเอกสารหลักฐานที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพิจารณา
 ตรวจสอบการประดิษฐ์ของสำนักงานสิทธิบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 กับคุณสมบัติของการประดิษฐ์ ไม่ว่าจะในเรื่องความใหม่ การมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรือ
 การประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ขอบเขตของระบบนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดโดยกฎหมาย
 ระบบความเห็นนี้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่สามมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง
 นอกเหนือจากการดำเนินกระบวนการคัดค้าน

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับปัจจุบันยังไม่ได้บัญญัติรับรองระบบความเห็นโดย
 บุคคลที่สาม หากบุคคลใดประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบใช้
 ประกอบการตรวจสอบอาจกระทำได้อย่างไม่เป็นทางการโดยไม่มีผลทางกฎหมายรองรับ อย่างไรก็ตาม
 ประเทศไทยเห็นความสำคัญของการเพิ่มเติมบทบัญญัติที่ชัดเจนในการให้บุคคลภายนอกสามารถ
 ยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจึงได้มีการ
 กำหนดว่า ภายหลังจากที่คำขอรับสิทธิบัตรนั้นได้รับการประกาศโฆษณาครั้งที่หนึ่งแล้ว บุคคลใด

ก็ตามที่เราเห็นว่า การประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว สามารถยื่นเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยไม่จำกัดว่าเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เอกสารที่ยื่นไปเป็นความเห็นจึงอาจใช้ในการพิจารณาเรื่องความใหม่ ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรือลักษณะการประดิษฐ์ที่ไม่อาจขอรับความคุ้มครอง ก็ได้⁶⁰ แต่ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก่อนที่คำขอรับสิทธิบัตรจะได้รับการประกาศโฆษณาเป็นครั้งที่สองหรือการประกาศโฆษณาเพื่อรับจดทะเบียนสิทธิบัตร⁶¹

การที่กฎหมายรับรองให้การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามเป็นกระบวนการที่บุคคลภายนอกสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นทางการเป็นการให้โอกาสแก่สาธารณชนในการร่วมประเมินและตรวจสอบสิทธิบัตรด้วยการแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของการประดิษฐ์ต่อสำนักงานสิทธิบัตร ซึ่งน่าจะช่วยเสริมให้การตรวจสอบสิทธิบัตรมีคุณภาพมากขึ้น⁶² โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าการดำเนินการนี้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับกระบวนการคัดค้าน เนื่องจากการยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามไม่มีข้อกำหนดบังคับให้ผู้ตรวจสอบต้องใช้เอกสารที่มีบุคคลภายนอกยื่นเข้ามาตามกระบวนการนี้ในการตรวจสอบ กล่าวคือ ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าจะอ้างอิงถึงเอกสารอันเป็นความเห็นของบุคคลที่สามหรือไม่ก็ได้ ในขณะที่ กระบวนการคัดค้านเป็นขั้นตอนที่มีการคัดค้านและการโต้แย้งในลักษณะของการดำเนินการแบบมีคู่กรณีหลายฝ่าย ทั้งยังเป็นการบังคับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่คู่กรณียื่นเข้ามาในกระบวนการคัดค้าน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเพื่อประกอบการคัดค้าน หรือประกอบการโต้แย้งคำคัดค้าน⁶³

3.5.2 การเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล

ในมุมมองด้านนโยบายนวัตกรรม ระบบสิทธิบัตรจะสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อสิทธิบัตรที่ออกมาให้สิทธิผูกขาดในการประดิษฐ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อมีการออกสิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเพิกถอนสิทธิบัตรเป็นกลไกหนึ่งในการกำจัดสิทธิบัตรดังกล่าวออกจาก

⁶⁰ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564, หน้า 17-18.

⁶¹ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มาตรา 31

⁶² ไทจิตตรี สีลา และนุศราพร เกษสมบูรณ์, "ประเด็นท้าทายในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรยาในประเทศไทย," วารสารเภสัชศาสตร์ อีสาน: 184.

⁶³ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564, หน้า 17.

ระบบเพื่อให้เกิดความแน่นอนในเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น รัฐบาล สถาบันการศึกษา ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือบุคคลที่สาม นอกเหนือจากภาระทางสังคมที่เกิดขึ้นจากสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์แล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรเองก็ได้รับผลกระทบที่จะต้องเสียทรัพยากรในการดำเนินคดีด้วยสิทธิบัตรที่ความสมบูรณ์ไม่แน่ชัดเมื่อเทียบกับสิทธิบัตรที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างแน่นอนชัดเจนซึ่งทำให้มีความน่าเชื่อถือในการใช้สิทธิไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิโดยวิธีการทางศาลหรือการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในขณะเดียวกัน สิทธิบัตรยังมีมูลค่าในทางสังคมและกระทบต่อสิทธิในการดำเนินการของบุคคลอื่นที่ทำธุรกิจการค้าเกี่ยวกับสิ่งนี้อาจเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยบุคคลอื่นนั้นจะต้องกระทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิบัตรของการประดิษฐ์⁶⁴

ด้วยเหตุนี้ กฎหมายสิทธิบัตรจึงให้สิทธิบุคคลโดยความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรก็ได้ หากสิทธิบัตรดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดในกรณี ดังต่อไปนี้⁶⁵

(1) การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ กล่าวคือ การประดิษฐ์ขาดองค์ประกอบในเรื่องความใหม่ การมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และความสามารถในการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

(2) การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นจุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช หรือกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคนุษย์หรือสัตว์ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

(3) ผู้ทรงสิทธิบัตรมิใช่ผู้ที่มีสิทธิขอรับและได้มาซึ่งสิทธิบัตรจากการประดิษฐ์ เช่น ไม่เป็นผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริงของการประดิษฐ์ ไม่เป็นผู้รับโอนสิทธิที่ขอด้วยกฎหมาย

(4) ผู้ทรงสิทธิบัตรมิใช่ผู้ที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรในฐานะนายจ้างตามสัญญาจ้าง เช่น สัญญาจ้างระบุไว้ว่าสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรตกแก่ลูกจ้าง

⁶⁴ WIPO, "Opposition Systems," [Online] Accessed: 4 January 2021. Available from: https://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/opposition/index.html

⁶⁵ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 54

(5) ผู้ทรงสิทธิบัตรขาดคุณสมบัติในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย

ในเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรนี้ ศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานไว้ว่าปัญหาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้โจทก์จะไม่ได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้อง ศาลก็สามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้⁶⁶ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่าประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรมีความสำคัญต่อระบบสิทธิบัตร

3.5.2.1 การฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร

กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มิอำนาจฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ ซึ่งคำพิพากษาฎีกาที่ 2670/2532 วางบรรทัดฐานในการตีความ “บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย” ว่าให้หมายรวมถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการออกสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ด้วยกรณีข้างต้น เช่น ผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกับการประดิษฐ์ในสิทธิบัตร⁶⁷ สามารถฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้ โดยที่กฎหมายมิได้กำหนดว่าบุคคลที่ยื่นฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรต้องเป็นผู้ที่ได้คัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนแล้วแต่อย่างใด กล่าวคือ กฎหมายไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร กระบวนการคัดค้านเป็นเพียงกระบวนการที่อาจใช้ประกอบการพิจารณาในการสั่งให้รับจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร⁶⁸ แต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการฟ้องขอให้เพิกถอน

⁶⁶ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5732/2552 เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ “ผานจานสำหรับรถโกน” แม้โจทก์จะไม่ได้กล่าวอ้างเหตุผลว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยนั้นไม่ถือว่าใหม่ เนื่องจากแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้มีการเปิดเผยภาพสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์ ศาลสามารถหยิบยกขึ้นปัญหาความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรขึ้นวินิจฉัยได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 45 ประกอบประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 246 และมาตรา 142 (5)

⁶⁷ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2670/2532 เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยตามมาตรา 64 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและมีสิทธิในการขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรได้ อย่างไรก็ดี ในคดีนี้โจทก์ไม่ได้บรรยายมาในฟ้องว่าโจทก์ได้ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ซึ่งสินค้าที่มีรูปร่าง ลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของจำเลย ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ใช่บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 64 วรรคสอง นอกจากนี้ “บุคคลใด” ตามมาตราดังกล่าวมีเพียงสิทธิในการยกขึ้นกล่าวอ้างในทั่วไป รวมถึงการยกเป็นข้อต่อสู้คดี แต่บุคคลใดไม่มีอำนาจในการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตร คำพิพากษาศาลฎีกานี้เป็นกรณีที่วินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ทว่าแนวทางการตีความ “บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ในการขอเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 54 นั้น อาจใช้แนวทางเดียวกันกับการขอเพิกถอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 64 ได้ จึงนำคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มาใช้ประกอบการอธิบายความหมายของ “บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ที่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

⁶⁸ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7377/2538 มีความเชื่อมโยงกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 872/2538 ที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 แต่ในคำพิพากษาฉบับนี้เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของจำเลย โดยอ้างว่าสิทธิบัตรของจำเลยไม่ชอบด้วยมาตรา 5 โดยศาลมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรว่าโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา 54 และมีอำนาจฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลย เนื่องจากโจทก์ถูกจำเลยฟ้องเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาว่าโจทก์กระทำการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลย และแม้ว่าโจทก์จะไม่ได้คัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรของจำเลยตามมาตรา 31 แต่ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิที่โจทก์จะฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลย

สิทธิบัตร ส่วน "บุคคลใด" ตามมาตรา 54 วรรคสอง ไม่อาจฟ้องคดีขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้ เพียงแต่มีสิทธิในการยกความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรขึ้นกล่าวอ้างดังที่จะอธิบายในหัวข้อต่อไป

การฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนี้เป็นการใช้สิทธิโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรโดยที่ไม่ได้มีมูลเหตุมาจากการละเมิด รวมถึงไม่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดเรื่องอายุความไว้ โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี โดยบังคับตามมาตรา 193/30 (มาตรา 164 เดิม) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์⁶⁹ อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องอายุความในการขอให้ศาลเพิกถอนความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ไม่ชัดเจนในทางวิชาการอยู่⁷⁰ เช่นเดียวกับเรื่องของภาระการพิสูจน์กฎหมายสิทธิบัตรไทยก็ไม่ได้มีกล่าวถึงไว้เป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ภาระการพิสูจน์ย่อมตกแก่คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริง โดยพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงที่ตนกล่าวอ้างนั้นเป็นจริงหรือน่าเชื่อถือยิ่งกว่าอีกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามหลัก Preponderance of evidence⁷¹ โจทก์ที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 54 ซึ่งเป็นฝ่ายกล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรจึงมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำฟ้อง โดยในระหว่างที่มีการฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่อาจขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกข้อถือสิทธิบัตรข้อหนึ่งข้อใดได้⁷²

3.5.2.2 การยกความไม่สมบูรณ์ขึ้นกล่าวอ้าง

เมื่อมีผู้กระทำการละเมิดสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิในการดำเนินคดี โดยฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาลเพื่อบังคับเอาแก่ผู้กระทำละเมิด ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถเรียกค่าเสียหายซึ่งศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรตามจำนวน

⁶⁹ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 475/2537 เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำการละเมิดต่อสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้ฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์ โจทก์ (จำเลยตามฟ้องแย้ง) ต่อสู้ว่าฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความ เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ขอรับสิทธิบัตร ศาลมีคำวินิจฉัยว่า เมื่อการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 64 วรรคสอง นั้นไม่ใช่การฟ้องเนื่องมาจากมูลละเมิด และเป็นกรณีที่ไม่มีการบัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 (ปัจจุบันมาตรา 193/30) ซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ 10 ปี จำเลย (โจทก์ตามฟ้องแย้ง) จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์อยู่ แม้คำพิพากษานี้จะเป็นการวินิจฉัยกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่มาตรา 54 และมาตรา 64 นั้นมีแนวทางการตีความและบังคับใช้ที่คล้ายคลึงกัน จึงนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการอธิบายเรื่องอายุความในการขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้วย

⁷⁰ วิชุดา บุรพาศิวัฒน์, "ปัญหาระยะเวลาการฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออนุสิทธิบัตร เนื่องจากความไม่สมบูรณ์" (หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2554), หน้า 4-6.

⁷¹ วิชัย อริยะนันท์, "บทสะท้อนสองทศวรรษศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ" [ออนไลน์].

⁷² กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการขอคืน หรือเลิกข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร กำหนดข้อห้ามมิให้ผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในการขอคืนหรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ

ที่ศาลเห็นสมควร โดยพิจารณาความร้ายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร⁷³ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคำสั่งให้ทำลายสินค้าดังกล่าวหรือดำเนินการอย่างอื่นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาสินค้าดังกล่าวออกจำหน่ายอีกก็ได้⁷⁴ เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

นอกจากนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลที่กระทำหรือกำลังจะกระทำละเมิดในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งถึงพฤติการณ์ดังกล่าว ระวังหรือละเว้นการกระทำนั้นได้ ทั้งนี้ การที่ศาลมีคำสั่งตามคำขอของผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ตัดสิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะเรียกค่าเสียหายจากการกระทำของบุคคลดังกล่าว⁷⁵ การดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วแต่กรณี เว้นแต่ได้มีการกำหนดเป็นบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ⁷⁶

ในกรณีที่สิทธิบัตรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรนำมาบังคับใช้สิทธิโดยการฟ้องเป็นคดีละเมิดนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่ถูกฟ้องหรือจำเลยอาจยกความไม่สมบูรณ์⁷⁷ ของสิทธิบัตรขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ เนื่องจากการกล่าวอ้างในมาตรา 54 นั้น หมายถึง การกล่าวอ้างในที่ทั่ว ๆ ไป รวมถึงการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลด้วย⁷⁸ กล่าวคือ จำเลยไม่จำเป็นต้องไปนำเหตุความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรไปฟ้องต่อศาลเป็นคดีเพิกถอนสิทธิบัตรแยกต่างหากจากคดีละเมิด ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 บัญญัติถึงข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์ หากข้อสันนิษฐานนั้นเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้วเท่านั้น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้นำแนวคิดจากกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา หรือ 35 U.S.C. มาตรา 282 ซึ่งกำหนด

⁷³ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 77 ตริ

⁷⁴ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 77 จัตวา

⁷⁵ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 77 ทวิ

⁷⁶ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539, มาตรา 26

⁷⁷ ความไม่สมบูรณ์ในที่นี้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 54 กล่าวคือ ไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ

⁷⁸ เทียบเคียงจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2670/2532 ดังที่อธิบายไว้ก่อนหน้า

บทสันนิษฐานว่า สิทธิบัตรที่นำมาฟ้องย่อมมีความสมบูรณ์ มาประกอบการพิจารณาตามที่โจทก์ และจำเลยนำสืบโดยพยานผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรนำสิทธิบัตรมาฟ้องโดยกล่าวหาว่า จำเลยละเมิดสิทธิบัตรของตน โจทก์ได้ประโยชน์จากบทสันนิษฐานอันเป็นคุณแก่ฝ่ายโจทก์ถึง ความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร เนื่องจากสิทธิบัตรเป็นหนังสือสำคัญที่ออกโดยรัฐ ซึ่งผ่านกระบวนการ ตรวจสอบความสมบูรณ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้รับการคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรแล้ว โจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์เพียงว่าตนได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรและได้รับสิทธิบัตรมาแล้ว ส่วนจำเลย ที่กล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรย่อมมีภาระการพิสูจน์ถึงความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว ทั้งมาตรฐานในการพิสูจน์ใช้หลักพยานหลักฐานที่ชัดเจนและมีน้ำหนัก (Clear and convincing evidence)⁷⁹ ตามแนวทางของกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อกำหนดใน เรื่องมาตรฐานการพิสูจน์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในกฎหมายสิทธิบัตร หรือในข้อกำหนด คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ แต่อย่างใด



⁷⁹ วิชัย อริยะนันท์ทกะ, "บทสะท้อนสองทศวรรษศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ" [ออนไลน์].

บทที่ 4

กระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรต่างประเทศ

การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรรับรองการประดิษฐ์และให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้เป็นเจ้าของ การประดิษฐ์ ไม่ว่าจะบนพื้นฐานทฤษฎีสิทธิธรรมชาติหรือทฤษฎีอรรถประโยชน์ ยังคงมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในด้านสาระสำคัญของการประดิษฐ์และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณ์ ทั้งที่กระทำโดยสำนักงานสิทธิบัตร บุคคลภายนอก หรือศาล¹ เพื่อให้ระบบสิทธิบัตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกฎหมาย กฎหมายสิทธิบัตรของหลายประเทศจึงกำหนดให้มีกระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรหรือระบบที่มีกลไกคล้ายคลึงกันในระบบสิทธิบัตรภายในประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือสาธารณชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับจดทะเบียนสิทธิบัตร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระบบสิทธิบัตรหนึ่งมีหลายกลไกในการพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร โดยแต่ละกลไกทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ส่งเสริมกันให้ระบบสิทธิบัตรมีความสมบูรณ์

กระบวนการคัดค้านมีจุดมุ่งหมายหลักในการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่มีเหตุอันน่าสงสัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์หรือชอบด้วยกฎหมายของการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครอง กระบวนการนี้จึงเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความสมดุลในระบบสิทธิบัตรโดยที่ทั้งฝ่ายเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์และบุคคลภายนอกต่างก็ได้รับประโยชน์จากการที่กระบวนการนี้สามารถใช้ยืนยันว่าสิทธิในสิทธิบัตรเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายและควรค่าแก่การได้รับการรับรองอย่างแท้จริง กระบวนการคัดค้านเป็นระบบที่ให้บุคคลภายนอกยกความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรด้วยเหตุตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศรับรองขึ้นกล่าวอ้างเพื่อโต้แย้งคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยอาจกำหนดให้เป็นการคัดค้านภายหลังการประกาศโฆษณาแต่ก่อนรับจดทะเบียน หรือภายหลังรับจดทะเบียน ดังนั้น อาจกล่าวได้โดยสรุปว่ากระบวนการคัดค้านมีจุดประสงค์หลักสามประการ ประการแรก เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพสิทธิบัตร ประการที่สอง เพื่อเป็นทางเลือกใน

¹ Kathleen Liddell; Michael Waibel, "Fair and Equitable Treatment and Judicial Patent Decisions," *Journal of International Economic Law* 19, 1 (2016): 145-174. Kathleen Liddell; Michael Waibel. Fair and Equitable Treatment and Judicial Patent Decisions. *Journal of International Economic Law* 19, 1 (2016): 145-174.

การดำเนินการกรณีมีข้อพิพาทสิทธิบัตร และประการสุดท้าย เพื่อให้คู่แข่งทางการค้ามีอิสระที่จะดำเนินการ (Freedom to operate) ในตลาด²

ในการวางรูปแบบและหลักเกณฑ์สำหรับระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร ซึ่งรวมถึงกระบวนการคัดค้านจะต้องพิจารณาแนวทางหลักสองแนวทางดังต่อไปนี้ โดยอาจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งหรือผสมผสานทั้งสองแนวทางก็ได้

(1) กระบวนการที่ไม่มีลักษณะเป็นการพิพาท ไม่เป็นทางการ ประหยัด ไม่ซับซ้อน รวดเร็ว ที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรองสิทธิตามสิทธิบัตร

(2) การกำหนดประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดยหน่วยงานทางปกครองภายหลังจากรับจดทะเบียน ซึ่งอาจเพิ่มเติมมาจากความขัดแย้งในเรื่องละเมิด³

ในที่นี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นพิจารณากระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตร ซึ่งกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่กำหนดให้กระทำได้เฉพาะภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และในการดำเนินการคัดค้าน ผู้คัดค้านจะต้องกล่าวอ้างเหตุผลประกอบคำคัดค้านด้วยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหลักใดหลักหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถยกขึ้นอ้างได้ เนื่องจากกระบวนการคัดค้านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการตรวจสอบและรับจดทะเบียน กฎหมายบางประเทศอาจกำหนดให้คัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรก่อนรับจดทะเบียน (Pre-grant opposition) หรือบางประเทศอาจกำหนดให้คัดค้านหลังรับจดทะเบียน (Post-grant opposition) เพื่อให้เป็นทางเลือกในการดำเนินการกรณีเป็นประเด็นพิพาท กระบวนการคัดค้านอาจเป็นการดำเนินการในลักษณะที่มีคู่กรณีหลายฝ่าย (Inter partes) ต่อสำนักงานสิทธิบัตรไม่ใช่ต่อศาล⁴ หรืออาจเป็นแบบฝ่ายเดียว (Ex parte) ก็ได้

เมื่อประเทศต่าง ๆ มีอิสระในการออกแบบกระบวนการคัดค้านที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนภายใต้หลักการและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งหมายให้กระบวนการคัดค้านมีแนวทางที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น ลักษณะกระบวนการคัดค้านจึงมีความแตกต่างหลากหลายในรายละเอียด โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในกระบวนการคัดค้านเป็นขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งจะต้องศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการคัดค้านและการทำงานในภาพรวมเพื่อให้กระบวนการคัดค้านในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสิทธิบัตรมีประโยชน์สูงสุดต่อ

² Fiona Rotstein & Chris Dent, "Third-Party Patent Challenges in Europe, the United States and Australia: A Comparative Analysis," *Journal of World Intellectual Property* 12, 5 (2009): 468.

³ Stephen H. Frishauf, "Oppositions," *APLA Quarterly Journal* 4, 2 (1976): 102.

⁴ WIPO, "Opposition Systems."

สังคม ด้วยเหตุนี้ การเปรียบเทียบองค์ประกอบทั้งหมดของกระบวนการคัดค้านของกฎหมายแต่ละประเทศโดยตรงที่มีความแตกต่างในรายละเอียดไม่อาจกระทำได้ ผู้เขียนจึงศึกษากฎหมายสิทธิบัตรต่างประเทศในเนื้อหาของบทนี้ โดยจัดรูปแบบกระบวนการคัดค้านที่ใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันตามช่วงเวลาที่ถูกกฎหมายให้สามารถดำเนินกระบวนการคัดค้านได้ แล้วจึงเปรียบเทียบกระบวนการคัดค้านแต่ละรูปแบบในรายละเอียด ได้แก่ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้าน เหตุแห่งการคัดค้าน ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา โดยศึกษาความสัมพันธ์ต่อกันและกันของแต่ละองค์ประกอบ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงในระบบสิทธิบัตร เช่น การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation) ระบบการตรวจสอบซ้ำ (Re-examination) กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยหน่วยงานทางปกครอง กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล (Revocation or Invalidation mechanisms)⁵ ผู้เขียนเลือกบางประเทศที่ใช้แต่ละรูปแบบมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา โดยพิจารณาจากอิทธิพลดั้งเดิมต่อกฎหมายสิทธิบัตรไทย ประกอบกับให้มีความหลากหลายในเชิงระบบกฎหมายและบริบทของประเทศ การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรของต่างประเทศมีความมุ่งหมายเพื่อหาแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรไทยให้ดีขึ้น

4.1 ระบบสิทธิบัตรที่มีการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร

กระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรหรือกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน (Pre-grant opposition) อาจอยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการได้ภายหลังการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งหากไม่มีการคัดค้าน สำนักงานสิทธิบัตรก็จะตรวจสอบการประดิษฐ์ทางเทคนิคต่อไป หรือสามารถกระทำได้ภายหลังการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเสร็จสิ้น โดยเมื่อสำนักงานสิทธิบัตรเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย สำนักงานสิทธิบัตรก็จะประกาศโฆษณาคำสั่งว่าจะรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและกำหนดให้มีระยะเวลาที่ให้มีการคัดค้านได้ ซึ่งหากไม่มีการคัดค้าน สำนักงานสิทธิบัตรก็จะรับจดทะเบียน⁶ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคัดค้านในช่วงเวลาใดของการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ผู้คัดค้านจะต้องคัดค้านโดยอ้างเหตุที่กฎหมายรับรองให้ยกขึ้นกล่าวอ้างในการคัดค้านได้พร้อมยื่น

⁵ กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยหน่วยงานทางปกครอง หรือกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล บางประเทศอาจใช้ชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Revocation หรืออาจเป็น Invalidation

⁶ WIPO, "Opposition Systems."

เอกสารหลักฐานประกอบคำกล่าวอ้าง ภายหลังจากนั้น ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการคัดค้านหรืออาจได้รับโอกาสในการโต้แย้ง

การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ใช่การดำเนินการเพียงระหว่างผู้ขอรับสิทธิบัตรและสำนักงานสิทธิบัตรโดยลำพังอีกต่อไป บุคคลที่สามก็มีบทบาทสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือที่จะที่ได้รับจดทะเบียน⁷ ทำให้เป็นการถ่วงดุลของคำขอรับสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกก่อนที่จะมีการออกสิทธิบัตร รวมถึงเป็นการทำให้มั่นใจได้ว่าข้อถ้อยสิทธิในสิทธิบัตรได้ผ่านการตรวจสอบมาเป็นอย่างดีแล้ว⁸ กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนจึงส่งเสริมให้เกิดความแน่นอนเชิงกฎหมายในเรื่องสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาประเมินและตรวจสอบคุณสมบัติของการประดิษฐ์ได้ก่อนที่จะมีการรับจดทะเบียน ทำให้สิทธิบัตรที่รับจดทะเบียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่บุคคลภายนอกให้ความสนใจกับคำขอรับสิทธิบัตรทั้งที่ยื่นเอกสารหลักฐานเข้ามาช่วยการตรวจสอบยังแสดงให้เห็นในนัยหนึ่งว่าคำขอรับสิทธิบัตรนั้นมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นอันจะทำให้ผู้ตรวจสอบเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรนั้นอย่างไต่ถ้อย กระบวนการคัดค้านรูปแบบนี้มีข้อเสียสำคัญคือทำให้เกิดช่วงเวลาที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรจะยังไม่อาจกลายเป็นสิทธิบัตรได้จนกว่าระยะเวลาในการคัดค้านจะสิ้นสุดหรือกระบวนการคัดค้านจะเสร็จสิ้น กระบวนการคัดค้านรูปแบบนี้มีข้อจำกัด เนื่องจากต้องอาศัยความสามารถหรือศักยภาพของบุคคลภายนอกในการเฝ้าระวังและตรวจสอบรายละเอียดประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร รวมถึงกฎหมายควรกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้มีผู้อาศัยประโยชน์จากกระบวนการคัดค้านรูปแบบนี้ไปใช้โดยไม่สุจริตในการสร้างความเสียหายให้กับการรับรองสิทธิของเจ้าของการประดิษฐ์ที่ชอบธรรม และส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรม⁹ ทั้งนี้ มีข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่ามีคำขอรับสิทธิบัตรจำนวนไม่มากที่ถูกคัดค้าน¹⁰

ประเทศที่ใช้กระบวนการคัดค้านในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศไทย เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐอิสราเอล

⁷ Fiona Rotstein & Chris Dent, "Third-Party Patent Challenges in Europe, the United States and Australia: A Comparative Analysis," *Journal of World Intellectual Property*: 467.

⁸ Matthew Sag; Kurt Rohde, "Patent Reform and Differential Impact," *Minnesota Journal of Law, Science & Technology* 8(2007): 53-54.

⁹ Ibid., pp. 53-54.

¹⁰ WIPO, "Opposition Systems."

4.1.1 ระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย

กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียเริ่มมีมาตั้งแต่กฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกในปี ค.ศ. 1903¹¹ ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในปี ค.ศ. 1952 และ ค.ศ. 1990 โดยในปัจจุบัน ระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียอยู่ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1990 กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนก็ยังคงอยู่ในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียมาอย่างยาวนาน¹² ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกโต้แย้งความสมบูรณ์หรือขอบเขตของคำขอรับสิทธิบัตรก่อนที่คำขอรับสิทธิบัตรนั้นจะได้รับการจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตร ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กเองก็ได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการนี้ เนื่องจากเป็นกลไกในการคัดค้านความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรที่ประหยัดค่าใช้จ่าย¹³ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจดำเนินการคัดค้าน¹⁴ และสามารถกระทำได้ก่อนที่จะมีการรับรองสิทธิในการประดิษฐ์จากการรับจดทะเบียน ศาลสหพันธรัฐออสเตรเลียกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการคัดค้านไว้สองประการ ประการแรก เพื่อให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ผิดพลาด และประการต่อมา เพื่อเป็นทางเลือกแทนการเพิกถอนสิทธิบัตร¹⁵

อย่างไรก็ดี มีประเด็นข้อถกเถียงในออสเตรเลียระหว่างการใช้กระบวนการก่อนรับจดทะเบียนหรือรับจดทะเบียน เนื่องจากประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดค้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว โดยเลือกใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบหลังรับจดทะเบียน ด้วยข้อกังวลที่กระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนนี้อาจเป็นช่องทางให้บุคคลภายนอกใช้ในการประวิงเวลาการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยไม่สุจริตเพื่อให้ผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์ไม่อาจเริ่มดำเนินคดีละเมิดได้¹⁶

¹¹ Patents Act 1903, Division 2 Section 56

¹² Australian Law Reform Commission, "An Outline of the Patent System," [Online] Accessed: 6 October 2021. Updated: 2 August 2010. Available from: <https://www.alrc.gov.au/publication/genes-and-ingenuity-gene-patenting-and-human-health-alrc-report-99/2-the-patent-system/an-outline-of-the-patent-system/>

¹³ Kimberlee Weatherall; Fiona Rotstein; Chris Dent; Andrew Christie, "Patent Oppositions in Australia: The Facts," *University of New South Wales Law Journal*: 94.

¹⁴ Kimberlee Weatherall; Elizabeth Webster, "Patent Infringement in Australia: Results from a Survey," *Federal Law Review* 38, 1 (2010): 63.

¹⁵ *Genetics Institute v Kirin-Amgen* (1999) 92 FCR 106, 112, per curiam.

¹⁶ The Advisory Council on Industrial Property, *Review of Enforcement of Industrial Property Rights* (March 1999), p. 24.

ในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย กระบวนการคัดค้านมีสองรูปแบบ ได้แก่ กระบวนการคัดค้านเชิงเทคนิค (Substantive opposition) และกระบวนการคัดค้านเชิงวิธีการ (Procedural opposition) โดยกระบวนการคัดค้านเชิงเทคนิคเป็นการคัดค้านความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร ส่วนกระบวนการคัดค้านเชิงวิธีการ โดยอาจเป็นการคัดค้านการแก้ไข¹⁷ การขยายระยะเวลา¹⁸ การขยายความคุ้มครองสิทธิบัตร¹⁹ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ²⁰ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกระบวนการคัดค้านความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเป็นกระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนในเรื่องที่กระทบต่อคุณภาพของสิทธิบัตร

4.1.1.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านเป็นข้อกำหนดในการพิจารณาเริ่มต้นกระบวนการคัดค้าน ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลา ผู้คัดค้าน และเหตุแห่งการคัดค้าน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดค้านบัญญัติไว้ในหมวด 5 (Chapter 5) ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1990 และกฎระเบียบสิทธิบัตร ค.ศ. 1991 ซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1990

ก. ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา

บุคคลใดคัดค้านการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรมาตรฐาน (Standard patent)²¹ ให้ยื่นคำคัดค้าน (Notice of opposition) โดยใช้แบบพิมพ์ที่กำหนดไว้ภายใน 3 เดือนนับแต่วันประกาศคำสั่งรับจดทะเบียนสิทธิบัตร^{22 23} ภายหลังจากผู้คัดค้าน (Opponent) ยื่นคำคัดค้านแล้ว ผู้คัดค้านต้องยื่นคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้าน (Statement of grounds) โดยใช้แบบพิมพ์ที่กำหนดไว้ ประกอบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคำคัดค้านภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำคัดค้าน เว้นแต่เอกสารนั้นเป็นเอกสารที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ หรือเป็น

¹⁷ Patents Act 1990, Section 104(4)

¹⁸ Patents Act 1990, Section 223(6)

¹⁹ Patents Act 1990, Section 75

²⁰ Patents Regulations 1991, Regulation 22.21(4)

²¹ ระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตรมาตรฐาน (Standard patent) และสิทธิบัตรนวัตกรรม (Innovation patent) ซึ่งสิทธิบัตรมาตรฐานนั้นสามารถเทียบเท่าได้กับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในระบบสิทธิบัตรไทย ส่วนสิทธิบัตรนวัตกรรมนั้นเทียบเท่าได้กับอนุสิทธิบัตรในระบบสิทธิบัตรไทย

²² Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Section 49(5)(b)

²³ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 5.4 (1)

เอกสารจากส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของคำขอรับสิทธิบัตร²⁴ คำแถลงเหตุแห่งการคัดค้านและรายละเอียด (Statement of ground and particulars: SGP) เป็นเอกสารที่ช่วยให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบและเข้าใจถึงเหตุแห่งการคัดค้าน ทั้งยังเป็นการกำหนดประเด็นในการพิจารณากระบวนการคัดค้าน²⁵ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจะไม่ได้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องกันประเด็นในคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้านและรายละเอียด แต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจคัดค้านและขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาวินิจฉัยได้²⁶ ถ้าหากผู้คัดค้านไม่ยื่นคำแถลงภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอาจปฏิเสธคำคัดค้านได้²⁷ ผู้คัดค้านที่ประสงค์จะนำพยานหลักฐาน (Evidence) มาแสดงสนับสนุนการคัดค้าน ผู้คัดค้านดังกล่าวต้องดำเนินการภายในระยะเวลาการนำพยานหลักฐานมาแสดง (Evidentiary period) นั่นคือ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ผู้คัดค้านยื่นคำแถลงเหตุผลและเอกสารอื่น ๆ²⁸ กล่าวคือ รายละเอียดในคำแถลงต้องมีหลักฐานมาประกอบ เช่น รายละเอียดประกอบการอ้างมูลเหตุเรื่องความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ ซึ่งต้องใช้การอ้างอิงเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป แต่ในบางกรณีอาจไม่ต้องมีหลักฐานประกอบก็ได้ เช่น การกล่าวอ้างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายละเอียดการประดิษฐ์หรือมาตรา 40 ถ้าหากผู้คัดค้านไม่ได้นำหลักฐานมาแสดงไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้คัดค้านจะไม่อาจนำหลักฐานดังกล่าวมาใช้ต่อสู้ในกระบวนการคัดค้านได้²⁹

เมื่อผู้คัดค้านนำพยานหลักฐานมาแสดงสนับสนุนการคัดค้านแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตร (Applicant) จะต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงการโต้แย้งภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือการผ่อนผันพยานหลักฐาน (Instalment) ครั้งสุดท้ายในกรณีที่ผู้คัดค้านยื่นพยานหลักฐานโดยการผ่อนผัน หรือวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรว่าได้มีการนำพยานหลักฐานมาแสดงทั้งหมดแล้ว³⁰ ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงประกอบการคัดค้าน ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงโต้แย้งคำแถลงเหตุผลและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรว่าไม่มีการนำพยานหลักฐานมาแสดง³¹ และเมื่อผู้ขอรับ

²⁴ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 5.5 (2) (3)

²⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.4.2 the Statement of Grounds and Particulars

²⁶ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.8.2.1 Overview of Proceedings

²⁷ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 5.18 (2)

²⁸ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 5.8 (1)(b)

²⁹ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.4.2 the Statement of Grounds and Particulars

³⁰ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 5.8 (2)

³¹ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 5.8 (3)

สิทธิบัตรนำพยานหลักฐานมาแสดงโต้แย้งแล้ว ผู้คัดค้านต้องแสดงพยานหลักฐานโต้ตอบพยานหลักฐานของผู้ขอรับสิทธิบัตรภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับผู้คัดค้านหรือการผ่อนผันพยานหลักฐาน (Instalment) ครั่งสุดท้าย และแจ้งแก่ผู้คัดค้านว่าพยานหลักฐานทั้งหมดได้ถูกนำมาแสดงแล้ว³²

นอกจากนี้ ระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียกำหนดให้มีการขยายระยะเวลาในการนำพยานหลักฐานมาแสดงได้³³ เมื่อคู่กรณีร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาการนำพยานหลักฐานมาแสดงเพียงใดก็ได้เท่าที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเหมาะสมแก่สถานการณ์ โดยจะต้องมีเหตุเพียงพอให้รับฟังได้ว่าคู่กรณีฝ่ายที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาได้ใช้ความพยายามถึงที่สุดตามสมควรในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคู่กรณีไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาแสดงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แม้ว่าคู่กรณีจะได้ปฏิบัติตามอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอโดยตลอดเพื่อให้สามารถนำพยานหลักฐานมาแสดงที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ตาม หรือมีกรณีอื่นใดที่เป็นเหตุควรยกเว้นให้มีการขยายระยะเวลาได้ ซึ่งกรณีอื่นใดนั้นรวมถึง สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่กรณีที่ทำให้คู่กรณีไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ ความผิดพลาดหรือการละเลยของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำให้คู่กรณีไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ และคำสั่งของศาลหรือการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักกระบวนการคัดค้านไว้รอการเสร็จสิ้นของกระบวนการหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติ หน่วยงานทางกฎหมายของออสเตรเลียในช่วงปี ค.ศ. 2011 มีความเห็นว่าการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาที่ง่ายเกินไปอาจเป็นปัญหาทำให้กระบวนการคัดค้านล่าช้า แต่ในขณะเดียวกัน การขยายระยะเวลานี้ก็มีความสมเหตุสมผลในหลายกรณี เช่น กรณีที่เหตุแห่งการคัดค้านเป็นเรื่องชั้นการประดิษฐ์ ซึ่งต้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การเตรียมเอกสารในกระบวนการคัดค้านอาจใช้เวลานาน ผู้คัดค้านหรือผู้ขอรับสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้านอาจเตรียมเอกสารในรูปแบบมาตรฐานเดียวกับที่อาจใช้ในชั้นศาล เพื่อว่าในอนาคตอาจมีความจำเป็นต้องอุทธรณ์ต่อศาลหรือขอเพิกถอนสิทธิบัตรต่อศาล³⁴

กระบวนการคัดค้านของระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียมีประเด็นปัญหาเรื่องความล่าช้าของกระบวนการคัดค้าน โดยมีงานวิจัยเก็บข้อมูลไว้ว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลากระบวนการ

³² Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 5.8 (4)

³³ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 5.9

³⁴ Kimberlee Weatherall; Fiona Rotstein; Chris Dent; Andrew Christie, "Patent Oppositions in Australia: The Facts," *University of New South Wales Law Journal*: 110.

คัดค้านอยู่ที่ 865 วัน หรือ 2.4 ปี ส่วนคำมัยฐานอยู่ที่ 656 วัน หรือ 1.8 ปี³⁵ ซึ่งระยะเวลาเวลานานนี้อาจเกิดจากเจตนาประวิงเวลาไม่ให้มีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อชะลอโอกาสที่จะถูกฟ้องละเมิด กระบวนการคัดค้านที่ใช้ระยะเวลานานเกินสมควรจึงทำให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรเสียเปรียบเพราะไม่อาจดำเนินคดีละเมิดได้³⁶ ด้วยเหตุนี้ ในปี ค.ศ. 2009 ออสเตรเลียได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนเป็นหลังรับจดทะเบียน รวมถึงค้นหาแนวทางเร่งรัดกระบวนการพิจารณาคัดค้าน แต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการคัดค้าน เนื่องจากยังขาดหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการคัดค้านเช่นนั้นจะช่วยแก้ปัญหา ณ เวลานั้นได้³⁷ นอกจากนี้ คณะกรรมการทบทวนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการแข่งขันทางการค้า (Intellectual Property and Competition Review Committee: IPCRC) ได้ขอความเห็นจากสำนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายรัฐออสเตรเลีย (Australian Government Solicitor's office) ว่ากระบวนการคัดค้านแบบหลังรับจดทะเบียนจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญต่อหรือไม่ ซึ่งสำนักงานดังกล่าวให้ความเห็นว่ากระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนนั้นไม่เป็นที่แน่ชัดว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากศาลสูงอาจมองว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตุลาการโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่ตุลาการ ซึ่งขัดกับหลักการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of powers doctrine) ตามรัฐธรรมนูญ³⁸

ข. ผู้คัดค้าน

ผู้ที่มีสิทธิคัดค้าน ได้แก่ รัฐมนตรีหรือบุคคลอื่นใด³⁹ โดยที่ไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนของผู้คัดค้าน ดังนั้น กระบวนการคัดค้านอาจริเริ่มได้โดยให้ “หุ่นฟาง (Strawman)” เป็นผู้คัดค้าน กล่าวคือ ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านที่แท้จริงอาจให้บุคคลอื่น เช่น ทนายสิทธิบัตร กระทำการคัดค้านแทน เพื่อปกปิดตัวตน ผู้มีสิทธิในการคัดค้านในลักษณะหลักเกณฑ์เช่นนี้ปรากฏในกฎหมายสิทธิบัตรมาตั้งแต่กฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกในปี ค.ศ. 1903⁴⁰ เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิร้องขอให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตร ซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีหรือบุคคลอื่นใด⁴¹ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ

³⁵ Ibid., p. 132.

³⁶ Ibid., p. 133.

³⁷ Ibid., p. 96.

³⁸ Chris Dent, "Opposing What - Nature, Purposes and Questions of Reform of the Opposition Decision in the Patent System," *Flinders Law Journal* 34.

³⁹ Patents Act 1990, Section 59

⁴⁰ Patents Act 1903, Section 56

⁴¹ Patents Act 1990, Section 138

สิทธิบัตร ค.ศ. 1952⁴² กำหนดให้เฉพาะแต่ผู้มีส่วนได้เสีย (A person interested) เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้มีสิทธิคัดค้านไม่ได้มีการกล่าวถึงในรายงานของคณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Advisory Committee: IPAC) ในช่วงก่อน ปี ค.ศ. 1990 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นให้สิทธิแก่ “บุคคลใด” ในการคัดค้านคำขอรับ สิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการเปลี่ยนแปลงจาก “ผู้มีส่วนได้เสีย” เป็น “บุคคลใด” เป็นผลให้มีผู้ยื่นคัดค้านเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางแต่อย่างใด⁴³

ในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย การเปลี่ยนแปลงผู้คัดค้านสามารถกระทำได้ ในระหว่างดำเนินกระบวนการคัดค้าน⁴⁴ กรณีสิทธิหรือประโยชน์ของผู้คัดค้านในกระบวนการคัดค้าน โอนไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผู้คัดค้านคนใหม่แทนผู้คัดค้านเดิม ผู้คัดค้านคนใหม่อาจแจ้ง แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าสิทธิหรือประโยชน์ในกระบวนการคัดค้านโอนมายังผู้คัดค้านคนใหม่แล้ว และยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขคำคัดค้านให้ระบุชื่อเป็นผู้คัดค้าน คนใหม่ จึงอาจเกิดกรณีที่ผู้คัดค้าน “หุ่นฟาง” โอนสิทธิและประโยชน์ให้กับผู้คัดค้านที่แท้จริง เช่น คดี CSIRO v Cytec ผู้คัดค้านตั้งแต่แรกเริ่มกระบวนการคัดค้านกระทำโดยผู้คัดค้านที่เป็น “หุ่นฟาง” ผู้คัดค้านเดิมได้โอนสิทธิและประโยชน์ในกระบวนการคัดค้านให้กับองค์วิจัยวิทยาศาสตร์และ อุตสาหกรรมเครือจักรภพ (The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation: CSIRO) ในระหว่างดำเนินกระบวนการคัดค้านภายหลังจากเกิดประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับความเกี่ยวข้อง ระหว่างพยานผู้เชี่ยวชาญกับผู้คัดค้านที่แท้จริง⁴⁵

ค. เหตุแห่งการคัดค้าน

เหตุแห่งการคัดค้านของระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียประกอบทั้ง ข้อคัดค้าน เรื่องคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบัตร คุณสมบัติของการประดิษฐ์ และรูปแบบในการขอรับสิทธิบัตร ดังนี้

⁴² Patents Act 1952, Section 59

⁴³ Chris Dent, "Opposing What - Nature, Purposes and Questions of Reform of the Opposition Decision in the Patent System," *Flinders Law Journal* 15.

⁴⁴ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 5.15

⁴⁵ Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cytec Industries Inc. [2021] APO 27.

(1) สิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีสิทธิได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ หรือมีสิทธิได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์แต่เป็นสิทธิร่วมกับบุคคลอื่น⁴⁶

(2) การประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรไม่เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้⁴⁷

(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ยื่นเพื่อให้คำขอรับสิทธิบัตรสมบูรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 40 (2) หรือ (3)⁴⁸ ซึ่งมาตรา 40 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับรายละเอียดการประดิษฐ์ รวมถึงข้อถือสิทธิ โดยอนุมาตรา (2) กำหนดว่ารายละเอียดการประดิษฐ์ต้องเปิดเผยการประดิษฐ์โดยชัดเจนและสมบูรณ์เพียงพอให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะที่เกี่ยวข้อง (A person skilled in the relevant art) สามารถปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ รวมถึงเปิดเผยวิธีการที่ดีที่สุดที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะพึงทราบได้เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามการประดิษฐ์ และสรุปขอบเขตการประดิษฐ์ด้วยข้อถือสิทธิข้อเดียวหรือหลายข้อ ส่วนอนุมาตรา (3) กำหนดว่าข้อถือสิทธิต้องชัดเจนและกระชับรัดกุม รวมถึงสนับสนุนสิ่งที่เปิดเผยอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์

การคัดค้านความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรด้วยเหตุเรื่องความใหม่ ขึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 40 มุ่งหมายให้ขอบเขตความคุ้มครองของสิทธิบัตรที่รับจดทะเบียนโดยสำนักงานสิทธิบัตรแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ผู้ประดิษฐ์ค้นพบอย่างแท้จริงและเหมาะสม⁴⁹ ซึ่งจากสถิติกระบวนการคัดค้านของระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าเหตุแห่งการคัดค้านโดยอ้างข้อบกพร่องในการดำเนินการตามมาตรา 40 เป็นข้อคัดค้านที่มีความสำคัญเนื่องจากมีความถี่ในการใช้ค่อนข้างสูงและมีอัตราความสำเร็จมาก⁵⁰ เนื่องจากการวินิจฉัยตัดสินในกระบวนการคัดค้านกรณีกล่าวอ้างเหตุแห่งการคัดค้านที่อาศัยเรื่องรูปแบบพิธีการ เช่น ความสมบูรณ์ของรายละเอียดการประดิษฐ์อาจกระทำได้อย่างชัดเจนมากกว่าการตัดสินในกระบวนการคัดค้านกรณีกล่าวอ้างเหตุแห่งการคัดค้านที่ต้องอาศัยพยานหลักฐานประกอบ เช่น ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น⁵¹ กล่าวคือ ข้อคัดค้านเกี่ยวกับ

⁴⁶ Patents Act 1990, Section 59 (a)

⁴⁷ Patents Act 1990, Section 59 (b)

⁴⁸ Patents Act 1990, Section 59 (c)

⁴⁹ Kimberlee Weatherall; Fiona Rotstein; Chris Dent; Andrew Christie, "Patent Oppositions in Australia: The Facts,"

University of New South Wales Law Journal: 126.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 120.

⁵¹ *Ibid.*, p. 130.

รูปแบบพิธีการไม่ต้องอาศัยพยานหลักฐานทางข้อเท็จจริงมากเท่ากับข้อคัดค้านเกี่ยวกับคุณสมบัติการประดิษฐ์หรือสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตร กระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียในชั้นหนึ่งนั้นจึงอาจไม่เอื้อต่อการให้บุคคลภายนอกยกข้อคัดค้านที่ต้องใช้พยานหลักฐานในการพิสูจน์⁵²

4.1.1.2 ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา

กระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียมีลักษณะหลายฝ่าย (Inter partes) โดยเปิดเผยต่อสาธารณชน⁵³ คู่กรณีสามารถยกประเด็นหรือข้อคัดค้านโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกระบวนการคัดค้านเพื่อให้มีการพิจารณาได้ ดังนั้น ทัศนคติความเข้าใจใช้เป็นข้อโต้แย้งในการนำเสนอประเด็นที่สำคัญของผู้คัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา⁵⁴ นอกจากนี้ กฎหมายและแนวปฏิบัติตามคู่มือของสำนักงานสิทธิบัตรออสเตรเลียยังให้ความสำคัญกับสิทธิในการได้รับแจ้งและสิทธิในการโต้ตอบหรือแสดงความเห็นของคู่กรณี โดยกระบวนการคัดค้านเป็นการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครอง ทำให้มีความเป็นทางการน้อยกว่ากระบวนการทางศาล ในขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการให้คู่กรณีทุกฝ่ายมีโอกาสอย่างเพียงพอในการนำเสนอต่อผู้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่⁵⁵ จึงอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า กระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียเป็นการให้บุคคลภายนอกสามารถให้ข้อมูลและจุดมุ่งหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาว่าคำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกคัดค้านนั้นไม่สมควรได้รับการจดทะเบียน โดยกระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียมีการพิจารณา (Hearing) ซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้คู่กรณีนำเสนอเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนมุมมองของแต่ละฝ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสามารถมีคำวินิจฉัยที่ถูกต้องและเป็นธรรม⁵⁶ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณามีอำนาจในการกำหนดว่าการพิจารณาจะเป็นลักษณะของเอกสาร (Submissions) หรือต่อหน้าโดยวาจา (Oral)⁵⁷ พิจารณาจากประเด็นที่ต้องวินิจฉัยและความประสงค์ของคู่กรณี ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กระบวนการคัดค้านเชิงเทคนิค (Substantive opposition) มักจะพิจารณาในรูปแบบต่อหน้าโดยวาจา ส่วนกระบวนการคัดค้านเชิงวิธีการ (Procedural opposition) เป็นการพิจารณาในรูปแบบเอกสาร⁵⁸ ในกรณีการพิจารณาโดยการยื่น

⁵² Ibid., p. 131.

⁵³ อาจมีกรณียกเว้นที่การพิจารณาไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

⁵⁴ Chris Dent, "Opposing What - Nature, Purposes and Questions of Reform of the Opposition Decision in the Patent System," *Flinders Law Journal* 27.

⁵⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.1 Role and Powers of the Commissioner in Hearings

⁵⁶ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.2.1.4 Finalising the Opposition

⁵⁷ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 22.22 (2)

⁵⁸ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.8.1.1 Setting of Hearing

เอกสาร พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนจะออกคำสั่ง (Direction) เกี่ยวกับขั้นตอน (Process) และระยะเวลา (Time frame) ในการยื่นเอกสารไปยังคูกรณี⁵⁹

ในการร้องขอให้มีการพิจารณาโต้สวน (Hearing) ในกระบวนการคัดค้าน หากมีการตรวจสอบข้อพิพาทในระหว่างที่มีคำคัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอาจพิจารณาโต้สวน กระบวนการคัดค้านตามคำร้องขอของผู้คัดค้าน ซึ่งคำร้องดังกล่าวยื่นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่การตรวจสอบข้อพิพาทเสร็จสิ้น⁶⁰ ส่วนในกรณีอื่น ๆ ผู้คัดค้านอาจยื่นคำร้องให้มีการพิจารณาโต้สวนภายหลังจากระยะเวลาการนำพยานหลักฐานมาแสดงสิ้นสุด โดยที่คำคัดค้านต้องยังไม่ถูกถอน หรือถูกยก หรือมีการตัดสินไปแล้ว⁶¹ การพิจารณาโต้สวนอาจเป็นการพิจารณาโดยมีการให้ถ้อยคำ หรือโดยการยื่นเอกสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่⁶² หากเป็นการพิจารณาต่อหน้า โดยมีการให้ถ้อยคำ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นสรุปเอกสารในส่วนของตนก่อนการพิจารณา ผู้คัดค้านต้องยื่นก่อน 10 วันทำการก่อนวันพิจารณา ส่วนผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นก่อน 5 วันทำการก่อนวันพิจารณา⁶³ การไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดมีผลต่อการใช้ดุลพินิจตัดสิน การชดใช้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดค้าน⁶⁴

ก. อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำคัดค้าน

เมื่อมีการคัดค้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการตัดสินกระบวนการคัดค้าน⁶⁵ ในการวินิจฉัยตัดสินกระบวนการคัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจพิจารณามูลเหตุอื่น ๆ ที่การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรอาจถูกคัดค้านโดยไม่คำนึงว่าผู้คัดค้านจะอ้างมา ในคำคัดค้านหรือไม่ก็ตาม⁶⁶ โดยระหว่างการพิจารณากระบวนการคัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาไม่ควรติดต่อกับคู่กรณีฝ่ายใด ๆ เป็นการส่วนตัวในเรื่องที่เกี่ยวกับการคัดค้าน⁶⁷ เนื่องจาก จะเป็นการขัดต่อหลักการแห่งความยุติธรรมที่คู่กรณีควรได้รับแจ้งและมีโอกาสคัดค้านหรือแสดง ความเห็น

⁵⁹ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.2.1.4 Finalising the Opposition

⁶⁰ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.2.1.4 Finalising the Opposition

⁶¹ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.2.1.4 Finalising the Opposition

⁶² Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 5.20 (3)

⁶³ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.20 (4)

⁶⁴ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.20 (6)

⁶⁵ Patents Act 1990, Section 60 (1)

⁶⁶ Patents Act 1990, Section 60 (3)

⁶⁷ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.8.2.3 Contact with Parties Outside of Hearing

ในการดำเนินการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจฝ่ายบริหารในลักษณะ คณะพิจารณาทางปกครอง (Administrative tribunal)⁶⁸ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการพิจารณา (Hearing)⁶⁹ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา (Hearing officer) มีฐานะเป็นตัวแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่และมีอำนาจเต็มในการดำเนินกระบวนการ ในการใช้ดุลพินิจนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีข้อผูกพันให้ต้องดำเนินการตามกฎหมายลักษณะพยาน (Rules of evidence) ที่เข้มงวดดังเช่น ในการพิจารณาของศาล⁷⁰ กล่าวคือ การพิจารณาของผู้พิจารณามีการดำเนินการเฉพาะเป็นของตนเองตามหลักความยุติธรรมธรรมชาติ (Rules of natural justice) ผู้พิจารณาจึงอาจพิจารณา โดยหลักเหตุผล พยานบอกเล่า (Hearsay) สามารถรับฟังได้ อย่างไรก็ตามผู้พิจารณาจะต้องให้โอกาสอย่างเพียงพอแก่คู่กรณีในการโต้แย้งพยานบอกเล่า⁷¹ นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเรียกพยาน ไม่ว่าจะพยานบุคคลเพื่อมาให้การด้วยวาจา^{72 73} ซึ่งจะเรียกหรืออนุญาตเฉพาะในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ⁷⁴ พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ⁷⁵ โดยอาจเป็นการเรียกตามคำร้องของ คู่กรณี เรียกโดยความตั้งใจของพนักงานเจ้าหน้าที่เอง หรือเรียกโดยเป็นคำสั่งถึงพยานว่าบุคคลนั้น อาจมาให้การโดยสมัครใจ⁷⁶ การเรียกให้นำพยานวัตถุมาแสดงจะกระทำในพฤติการณ์พิเศษ หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้นำพยานวัตถุมาแสดงในสถานที่ตั้ง (in situ) นั้นหรือในสถานที่ที่เหมาะสม⁷⁷

พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมีอำนาจที่จะได้รับคำให้การโดยเอกสารหรือคำให้การ โดยวาจาภายใต้คำสาบานหรือคำรับรอง ได้รับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ และตัดสินให้คู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดค้านให้แก่อีกฝ่าย⁷⁸ ทั้งยังมีอำนาจออกคำสั่งรับรอง

⁶⁸ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.1 Role and Powers of the Commissioner in Hearings

⁶⁹ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 22.22

⁷⁰ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.1 Role and Powers of the Commissioner in Hearings

⁷¹ T.A. Miller Ltd v The Minister for Housing and Local Government, [1969] RPC 91 at 93

⁷² อำนาจในการเรียกพยานบุคคลของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณามีข้อจำกัดตามมาตรา 210 วรรคสอง ซึ่งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกพยานมาให้การด้วยวาจาในกรณีที่มีประโยชน์อย่างนัยสำคัญต่อกระบวนการพิจารณา ประกอบกับพยานน่าจะให้การด้วยวาจาในส่วนสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และการได้มาซึ่งคำให้การด้วยวาจากพยานมีความจำเป็นหรือเป็นที่น่าประสงค์ในพฤติการณ์ทั้งปวง

⁷³ กระบวนการพิจารณาการให้การด้วยวาจามีลักษณะคล้ายการพิจารณาในชั้นศาล กล่าวคือ มีการถามพยาน (Examination in chief) การถามค้าน (Cross-examination) การถามตติง (Re-examination) ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับถามพยาน เช่น การใช้คำถามนำ พยานที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เขียนไว้อย่างละเอียดในคู่มือของสำนักงานสิทธิบัตรออสเตรเลีย

⁷⁴ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.5.1.2 Oral Evidence

⁷⁵ อำนาจในการเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณามีข้อจำกัดคล้ายคลึงกับข้อจำกัดของพยานบุคคล

⁷⁶ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.5.1.2 Oral Evidence

⁷⁷ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.6.1 Requests for the Commissioner to Exercise Powers under Section 210(a) and (C)

⁷⁸ Patents Act 1990, Section 210

ให้เอกสารที่ยื่นพร้อมคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้านและรายละเอียดถือว่าเป็นพยานหลักฐานได้ โดยไม่ต้องมีการยื่นเป็นพยานหลักฐานซ้ำอีก⁷⁹ ถ้าหากผู้คัดค้านนำสืบด้วยพยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้านและรายละเอียดนำมาสืบ พยานหลักฐานนั้น จะไม่ได้รับการพิจารณาในกระบวนการคัดค้าน ในอีกกรณีหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจถือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นำมาเป็นพยานหลักฐานแต่ไม่ได้อ้างถึงไว้ในคำแถลงอาจเป็นเหตุให้มีการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรซ้ำได้⁸⁰ ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาเอกสารอื่น ๆ ที่คู่กรณีไม่ได้ยกขึ้นกล่าวอ้างได้^{81 82} ในการพิจารณากระบวนการคัดค้าน ประเด็นทางเทคนิค เช่น คำแถลงไม่ระบุเหตุแห่งการคัดค้านบางประการ หรือพยานหลักฐานโต้แย้งของผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ตรงกับประเด็นของผู้คัดค้าน ไม่ควรเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินการคัดค้าน กล่าวคือ พนักงานเจ้าหน้าที่ควรคำนึงถึงสาระสำคัญของการคัดค้านที่น่าจะมีผลต่อการวินิจฉัยคำคัดค้านได้เป็นสำคัญ⁸³ โดยในการพิจารณามีคำตัดสินในกระบวนการคัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้หลักความเป็นไปได้ที่มากกว่า (Balance of probabilities)

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1990 เพิ่มเติมอำนาจในการออกคำสั่ง (Direction) เพื่อการดำเนินกระบวนการคัดค้าน โดยมุ่งหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการดำเนินกระบวนการคัดค้าน⁸⁴ เช่น การกำหนดจำนวนสำเนาเอกสาร วิธีการในการยื่นเอกสาร รูปแบบในการยื่นพยานหลักฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งในกรณีที่คู่กรณีร้องขอหรือใช้อำนาจของตนเองในการออกก็ได้⁸⁵ ตัวอย่างคำสั่ง เช่น คำสั่งเกี่ยวกับการนำพยานหลักฐานมาแสดงในกรณีที่คู่กรณีไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามคำสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจถือว่าไม่มีการแสดงพยานหลักฐานดังกล่าวโดยแจ้งคู่กรณีให้ทราบ หรืออาจถือว่ามีการยื่นแต่ยังแจ้งให้คู่กรณีฝ่ายนั้นดำเนินการให้ถูกต้องตามคำสั่ง ถ้าหากคู่กรณีไม่ดำเนินการตามคำสั่งภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง พยานหลักฐานนั้นถือว่าไม่ได้มีการนำมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เลย⁸⁶

⁷⁹ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.5.1 Presentation of Evidence

⁸⁰ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.4.2 the Statement of Grounds and Particulars

⁸¹ ทั้งนี้ การพิจารณาเอกสารอื่นใดที่คู่กรณีไม่ได้ยกขึ้นกล่าวอ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งแก่คู่กรณีเสียก่อน และต้องส่งสำเนาเอกสารรวมถึงให้ออกาสแก่คู่กรณีในการแสดงความเห็นหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่นำมาพิจารณา

⁸² Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 22.23

⁸³ RGC Mineral Sands Ltd v Wimmera Industrial Minerals [1999] APO 79

⁸⁴ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.3.1 Directions in Opposition Proceedings

⁸⁵ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.22

⁸⁶ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.4.4 Filing Opposition Documents

คำสั่งสามารถออกได้ด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย⁸⁷ เนื่องจากมีเพียงข้อจำกัดที่ว่าคำสั่งจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหรือระเบียบ⁸⁸ เช่น ในกรณีที่มีการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์หรือคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้าน ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวน่าจะมีผลกระทบต่อการวินิจฉัยกระบวนการคัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งพักการพิจารณากระบวนการคัดค้านไว้ก่อนอย่างไรก็ดี การพักการพิจารณาไม่เป็นการทำให้ระยะเวลาการนำพยานหลักฐานมาแสดงหยุดชะงักลง ทว่าการพักการพิจารณาเป็นพฤติกรรมพิเศษที่อาจนำไปกล่าวอ้างเป็นเหตุผลในการขอขยายระยะเวลาในการนำพยานหลักฐานมาแสดงได้⁸⁹

การร่างคำวินิจฉัยในกระบวนการคัดค้านในปัจจุบัน พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้แม่แบบ (Template) ตามคู่มือการปฏิบัติและดำเนินการ (Manual of Practice and Procedure) ของสำนักงานสิทธิบัตร และมีหลักเกณฑ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา (Hearing officer)

ต้องยื่นร่างคำวินิจฉัยให้กับคณะประเมินแบบ Peer review เพื่อช่วยให้การดำเนินการมีมาตรฐาน⁹⁰ โดยมีข้อเสนอแนะทางวิชาการให้กระบวนการคัดค้านพิจารณาโดยคณะพิจารณา (Tribunal) ที่ประกอบด้วยสมาชิกหลายคนเพื่อประโยชน์ในแง่ของการใช้เทคนิคไต่สวน (Inquisitorial technique) เพื่อสอบสวนคู่กรณีและพยานเพื่อทำให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับการประดิษฐ์มีความกระจ่างชัดมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกหนึ่งคนอาจเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบ บางคนอาจมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถตั้งคำถามและเข้าใจคำตอบได้ดี⁹¹

ข. สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี

คู่กรณีมีหน้าที่ต้องยื่นเอกสารภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดไว้ หากคู่กรณีไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบอันอาจเป็นผลเสียต่อคู่กรณีฝ่ายที่ไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อระยะเวลาและการขยายเวลา เมื่อผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านพร้อมทั้งเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวไปยัง

⁸⁷ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.3.1 Directions in Opposition Proceedings

⁸⁸ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.22 (3)

⁸⁹ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.3.1.1 Direction to Stay an Opposition Pending Another Action

⁹⁰ Chris Dent, "Opposing What - Nature, Purposes and Questions of Reform of the Opposition Decision in the Patent System," *Flinders Law Journal* 31.

⁹¹ *Ibid.*, p. 32.

ผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยทันทีที่สามารถปฏิบัติได้⁹² โดยผู้คัดค้านอาจยื่นคำร้องขอแก้ไขคำคัดค้าน เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด (Clerical error) หรือข้อบกพร่องที่ชัดเจน หรือเปลี่ยนผู้คัดค้าน⁹³ นอกจากนี้ ผู้คัดค้านอาจแก้ไขคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้านและรายละเอียดได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อแก้ไข ข้อบกพร่องหรือเหตุหลงลืมข้อมูลในเหตุแห่งการคัดค้าน เพื่อปรับปรุงมูลเหตุแห่งการคัดค้านให้ สอดคล้องกับการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแก้ไขข้อเท็จจริงหรือ สภาพการณ์ที่ใช้ประกอบมูลเหตุแห่งการคัดค้าน⁹⁴ ในทั้งสองกรณี เมื่อผู้คัดค้านยื่นคำร้องแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับคำร้องของผู้คัดค้าน แล้วคู่กรณีจะได้รับโอกาสในการแสดง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคำร้องขอแก้ไข คู่กรณีได้รับแจ้งเมื่อมีคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ และ ถ้าหากอนุญาตให้แก้ไข ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะได้รับสำเนาเอกสารฉบับแก้ไข⁹⁵ ในกรณีผู้ขอรับสิทธิบัตร เห็นว่ารายละเอียดประกอบคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้านนั้นมีข้อบกพร่อง ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจร้อง ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดียิ่งขึ้น (Further and better particulars) ได้⁹⁶

ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจยื่นคำร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธ (Dismiss) คำคัดค้าน ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับสำเนาคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้านและรายละเอียด ใดๆก็ตาม ถ้าหากคำขอรับสิทธิบัตรอยู่ระหว่างการตรวจสอบซ้ำ คำร้องขอให้ยกคำคัดค้านจะต้อง ยื่นภายใน 1 เดือนนับจากวันที่การตรวจสอบซ้ำเสร็จสิ้น⁹⁷ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งสำเนาคำร้อง ดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้าน⁹⁸ และแจ้งแก่คู่กรณีทันทีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งปฏิเสธคำคัดค้าน⁹⁹ และเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเกี่ยวกับพยานหลักฐานดังที่ได้อธิบายในหัวข้อก่อนหน้านี้ คู่กรณีอาจยื่นคำร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจดังกล่าวโดยการยื่นคำร้องซึ่งระบุเหตุผล ความเกี่ยวข้อง หรือความจำเป็น ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ในการพิจารณาใช้อำนาจ ของพนักงานเจ้าหน้าที่¹⁰⁰

⁹² Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.4 (3) and 5.5 (3)

⁹³ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.14 and 5.15

⁹⁴ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.16

⁹⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.4.3 Amending Opposition Documents

⁹⁶ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.4.2 the Statement of Grounds and Particulars

⁹⁷ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.17 (1)

⁹⁸ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.17 (3)

⁹⁹ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.17 (4)

¹⁰⁰ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.6.1 Requests for the Commissioner to Exercise Powers under Section 210(a) and (C)

ในระหว่างการพิจารณา คู่กรณีทุกฝ่ายมีสิทธิที่จะได้พูดโดยไม่ถูกขัด และมีสิทธิโต้ตอบและได้รับการตอบกลับจนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าคู่กรณีฝ่ายนั้นได้นำเสนอข้อมูลฝ่ายตนอย่างเต็มที่แล้ว¹⁰¹ โดยผู้คัดค้านอาจถอนคำคัดค้านในเวลาใดก็ได้ โดยการยื่นแบบพิมพ์ที่สำนักงานสิทธิบัตรกำหนดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ในกรณีนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งสำเนาหนังสือถอนคำคัดค้านให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยทันที¹⁰² หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจถอนคำขอรับสิทธิบัตรได้ อย่างไรก็ตาม การถอนคำขอรับสิทธิบัตรจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยพนักงานเจ้าหน้าที่¹⁰³ การกำหนดเช่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกระบวนการคัดค้านแบบหลีกเลี่ยง (Side-step) ในขณะที่มีการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในอีกคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง เช่น คำขอรับสิทธิบัตรที่แยกมา (Divisional application)¹⁰⁴ กล่าวคือ เป็นการยับยั้งกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจงใจถอนคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อไม่ให้ผู้คัดค้านซึ่งอ้างสิทธิในคำขอรับสิทธิบัตรได้มีสิทธิในคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งนี้ การที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไม่เป็นผลให้เป็นการถอนคำคัดค้าน¹⁰⁵ และแม้ว่าคู่กรณีจะไม่มาในวันพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงมีหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานและวินิจฉัยกระบวนการคัดค้าน¹⁰⁶

จึงอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียกำหนดให้ การดำเนินการต่าง ๆ ในกระบวนการคัดค้านโดยส่วนใหญ่มีขั้นตอนในการแจ้งให้คู่กรณีทราบ รวมถึงให้โอกาสแก่คู่กรณีในการดำเนินการตอบโต้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องให้โอกาสตามสมควรแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้คัดค้านในการชี้แจงก่อนตัดสินกระบวนการคัดค้าน¹⁰⁷ กล่าวคือ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับฟังคู่กรณีอย่างเหมาะสมโดยหลักการและเหตุผล พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรจนกว่าจะได้ให้โอกาสตามสมควรแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรในการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดมูลเหตุแห่งการคัดค้าน ดังนั้น ในกรณีที่มีการยื่นขอแก้ไข ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่ ถ้าหากการแก้ไวนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วและไม่มีผู้คัดค้านการแก้ไข ผู้ตรวจสอบต้องรับการแก้ไข¹⁰⁸

¹⁰¹ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.8.2.1 Overview of Proceedings

¹⁰² Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.26

¹⁰³ Patents Act 1990, Section 141

¹⁰⁴ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.7.3 Withdrawal of an Opposed Application

¹⁰⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.7.1 Withdrawal of an Opposition

¹⁰⁶ Dart Industries v. Crest International (1979) 49 AOJP 2020

¹⁰⁷ Patents Act 1990, Section 60 (2)

¹⁰⁸ Chris Dent, "Opposing What - Nature, Purposes and Questions of Reform of the Opposition Decision in the Patent System," *Flinders Law Journal* 5.

กระบวนการพิจารณาคำขอแก้ไขในปัจจุบันเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการรับจดทะเบียน ปัญหานี้เป็นผลมาจากผู้วินิจฉัยและกระบวนการวินิจฉัยที่แตกต่างกัน¹⁰⁹ ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงอาจปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรได้¹¹⁰

ค. ผลของกระบวนการคัดค้าน

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาตัดสินกระบวนการคัดค้านแล้ว ให้แจ้งคู่กรณีทุกฝ่ายโดยทันที โดยส่วนใหญ่แล้วคำตัดสินมักจะรวมถึงการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าใช้จ่ายด้วย¹¹¹ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธคำคัดค้านในกรณีที่เอกสารประกอบคำคัดค้านไม่สมบูรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้าน (Statement of grounds)¹¹² โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคู่กรณีทุกฝ่ายโดยทันทีที่สามารถปฏิบัติได้เช่นกัน¹¹³

นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการคัดค้านโดยการร้องขอของผู้ขอรับสิทธิบัตร¹¹⁴ หรือโดยดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งการคัดค้านอาจถูกปฏิเสธเนื่องมาจากกระบวนการคัดค้านถูกวินิจฉัยว่าไม่มีมูล โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรมีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่ากระบวนการคัดค้านไม่มีโอกาสที่จะสำเร็จ แต่หน้าที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปตกแก่ผู้คัดค้านในกรณีที่ประเด็นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีมูล¹¹⁵ โดยทั่วไปแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธคำคัดค้านทั้งหมด แต่อาจมีกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธมูลเหตุบางเหตุเป็นการเฉพาะ¹¹⁶ ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ควรปฏิเสธมูลเหตุแห่งการคัดค้านเพียงเพราะเหตุที่มูลเหตุคัดค้านนั้นไม่มีรายละเอียดเพียงพอ¹¹⁷ ผู้คัดค้านอาจอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธการคัดค้านต่อคณะพิจารณาอุทธรณ์ (Administrative Appeals Tribunal)¹¹⁸

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พอใจโดยหลักความเป็นไปได้ที่มากกว่า (Balance of probabilities) ว่ามูลเหตุในการคัดค้านการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นมีอยู่จริง พนักงาน

¹⁰⁹ Ibid., p. 33.

¹¹⁰ Patents Act 1990, Section 60 (3B)

¹¹¹ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.2.1.4 Finalising the Opposition

¹¹² Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.18 (1)(2)

¹¹³ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.18 (3)

¹¹⁴ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 5.17

¹¹⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 3.7.2 Dismissal of an Opposition

¹¹⁶ L'Air Liquide, SA pour L'Etude et L'Exploitation des Procédé Georges Claude v The Commonwealth Industrial Gases Ltd [1992] APO 1; 24 IPR 27

¹¹⁷ Norwood Industries Pty Ltd v Macbird Floraprint Pty Ltd [1992] APO 39; 24 IPR 368

¹¹⁸ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulation 22.26(2)(iii)

เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตร¹¹⁹ ในกรณีที่เป็นการคัดค้านโดยอาศัยเหตุเรื่องสิทธิในการเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีคำตัดสินว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ที่มีสิทธิในการประดิษฐ์ตามที่ขอรับความคุ้มครองในคำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกคัดค้าน โดยผู้มีชื่อในคำขอรับสิทธิบัตรนั้นมิใช่ผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์หรือมิใช่ผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์โดยลำพัง และไม่มีเหตุอื่นใดที่ไม่สมควรจะรับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรนั้น ด้วยเหตุดังกล่าว กฎหมายสิทธิบัตรให้ถือว่าคำขอรับสิทธิบัตรเป็นการยื่นขอรับโดยผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์ และพนักงานเจ้าหน้าที่อาจรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้กับผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์¹²⁰ ซึ่งบุคคลนั้นอาจเป็นผู้คัดค้าน หรือผู้คัดค้านร่วมกับผู้ขอรับสิทธิบัตรเดิมแล้วแต่กรณี ไม่ว่าในกรณีใด กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้ถือว่าข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรที่รับจดทะเบียนนั้นมีวันขอถือสิทธิ (Priority date) เช่นเดียวกับวันขอถือสิทธิของข้อถือสิทธิเดิม¹²¹ ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้คัดค้านอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกระบวนการคัดค้านต่อศาลสหพันธรัฐได้¹²²

ในเรื่องผลของกระบวนการคัดค้านในออสเตรเลีย มีงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านออสเตรเลียศึกษาข้อมูลทางสถิติและวิเคราะห์ว่าข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของผู้คัดค้านซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขข้อถือสิทธิ เนื่องจากกระบวนการคัดค้านส่วนใหญ่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกคัดค้าน คิดเป็นร้อยละ 61 ของกระบวนการคัดค้าน ซึ่งการแก้ไขอาจเป็นการทำให้ข้อถือสิทธิมีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้น หรืออาจเป็นการลดขอบเขตข้อถือสิทธิ โดยการแก้ไขนั้นก็อาจเป็นผลดีกับฝ่ายผู้คัดค้านด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เพียงร้อยละ 7 ของคำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกคัดค้านเท่านั้นที่ถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์ในกระบวนการคัดค้าน กล่าวคือ ผู้คัดค้านยังคงเลือกใช้กระบวนการคัดค้านแม้โอกาสที่คำขอรับสิทธิบัตรถูกยกจะมีไม่มาก¹²³

ในกรณีที่มีการถอนคำคัดค้าน (Withdrawn oppositions) ฝ่ายพิจารณาคำคัดค้าน (Patent Oppositions) จะส่งสำเนาคำคัดค้านไปยังฝ่ายตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง จากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจสอบ (Supervising examiner) จึงมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบทำ

¹¹⁹ Patents Act 1990, Section 60 (3A)

¹²⁰ Patents Act 1990, Section 33 (1)(2)

¹²¹ Patents Act 1990, Section 33 (5)

¹²² Patents Act 1990, Section 60 (4)

¹²³ Chris Dent, "Opposing What - Nature, Purposes and Questions of Reform of the Opposition Decision in the Patent System," *Flinders Law Journal* 18.

การทบทวน โดยผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบซ้ำ (Re-examination) เฉพาะแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาต (Warranted) และโดยความเห็นชอบของหัวหน้าผู้ตรวจสอบ¹²⁴ ในการดำเนินการตรวจสอบซ้ำภายหลังจากที่มีการถอนคำคัดค้านใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการตรวจสอบซ้ำทั่วไป โดยรายงานการตรวจสอบซ้ำจะต้องออกภายในเวลา 8 สัปดาห์นับแต่วันที่คำคัดค้านสุดท้ายถูกถอน¹²⁵ ซึ่งในการตรวจสอบซ้ำนี้ ผู้ตรวจสอบไม่ควรทบทวนเอกสารที่ระบุมาในคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้านโดยทันที ในกรณีที่มีการระบุความเกี่ยวข้องของเอกสาร ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาความเกี่ยวข้องและให้ความสนใจแต่เฉพาะเอกสารที่มีเหตุผลน่าเชื่อว่าอาจใช้ในการอ้างอิงในรายงานการตรวจสอบได้ ยกเว้นกรณีที่เอกสารนั้นไม่ใช่เอกสารสิทธิบัตร (Non-patent literature) ชื่อเอกสารอาจแสดงความเกี่ยวข้องโดยที่ไม่ต้องมีการระบุความเกี่ยวข้องก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากคำแถลงระบุเอกสารจำนวนมากโดยไม่ระบุความเกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบควรทบทวนเอกสารเหล่านั้นโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าผู้คัดค้านน่าจะคัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องมานำเสนอแล้ว¹²⁶

4.1.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ

นอกเหนือจากกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว ระบบสิทธิบัตรของออสเตรเลียยังมีกลไกที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร ได้แก่ การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation) ระบบการตรวจสอบซ้ำ (Re-examination) การเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล โดยในช่วงเวลาก่อนแจ้งจะรับจดทะเบียน บุคคลภายนอกอาจยื่นความเห็น ส่วนในช่วงเวลานับแต่ประกาศโฆษณาหนังสือแจ้งรับจดทะเบียนก่อนจดทะเบียนสิทธิบัตร บุคคลภายนอกอาจยื่นความเห็น หรือยื่นคำคัดค้านก็ได้ และภายหลังรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว บุคคลภายนอกอาจโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้ โดยการร้องขอให้มีการตรวจสอบซ้ำ หรือร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนสิทธิบัตร กล่าวคือ บุคคลภายนอกสามารถเลือกกลไกที่เหมาะสมกับบริบทของตนได้

ก. การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม

การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation) ตามกฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียบัญญัติไว้ในมาตรา 27 ในส่วนที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของคำขอรับ

¹²⁴ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.1 Introduction

¹²⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.3.3 Re-Examination of Standard Applications and Innovation Patents by the Commissioner During Opposition

¹²⁶ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.1 Introduction

สิทธิบัตรโดยใช้ถ้อยคำว่าหนังสือแจ้งเกี่ยวกับเรื่องที่กระทบต่อความสมบูรณ์ (Notice of matters affecting validity) การยื่นหนังสือแจ้งเรื่องความสมบูรณ์ หรือการยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามนี้ ตามกฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เป็นการดำเนินการขบวนการคัดค้านอย่าง ไม่เป็นทางการต่อผู้ตรวจสอบ จึงไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้แย้งหรือยื่นหลักฐาน หักล้างข้อมูล¹²⁷ กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดในการยื่นต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ทั้งยังไม่ได้กำหนดจำนวนบุคคลที่สามารถยื่นได้

บุคคลใดอาจยื่นหนังสือ¹²⁸ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (Commissioner) ได้ทันที ภายหลังจากรายละเอียดการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์เพื่อคำขอรับสิทธิบัตรได้ถูกเปิดเผยแก่สาธารณะ โดยการประกาศโฆษณา¹²⁹ แต่ต้องยื่นภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันประกาศโฆษณาหนังสือแจ้ง รับจดทะเบียน (Notice of acceptance)¹³⁰ หากผู้ยื่นยื่นหนังสือแจ้งที่มุ่งหมายให้เป็นการยื่น ตามมาตรา 27(1) นี้ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวที่กำหนดไว้ หนังสือแจ้งและเอกสารจะ ถูกส่งไปให้ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General Manager: OEP) พิจารณา¹³¹ กระบวนการยื่น ความเห็นโดยบุคคลภายนอกนี้เป็นการแจ้งว่าผู้ยื่นยืนยัน (Assert) ด้วยเหตุผลดังที่ระบุไว้ในหนังสือว่า การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้เนื่องจากไม่ชอบด้วยมาตรา 18(1)(b)¹³² ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องความใหม่ (Novel) และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive step) ผู้ยื่นจะต้องยื่นหนังสือแจ้งประกอบด้วยสำเนาเอกสารซึ่งเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว คำแปลของ เอกสารในกรณีที่เอกสารที่ยื่นนั้นไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยหนังสือรับรองคำแปล (Certificate of verification for the translation) และหลักฐานเกี่ยวกับวันและสถานที่ที่เอกสารดังกล่าวได้รับการ เผยแพร่¹³³ เอกสารหลักฐานมีความสำคัญในกรณีที่งานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ใช่สิทธิบัตร เนื่องจาก หลักฐานถึงวันและที่มาของงานใช้ในการพิจารณาการเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว เว้นแต่เอกสารที่นำมา อ้างอิงจะมีข้อมูลดังกล่าวชัดเจนในตัวเองแล้ว¹³⁴ เอกสารทั้งหมดที่บุคคลภายนอกยื่นมาโดยอาศัย

¹²⁷ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.13.11.1 Notifications

¹²⁸ รายละเอียดหลักเกณฑ์หนังสือแจ้งว่าจะต้องระบุถึงคำขอรับสิทธิบัตรที่อ้างถึง เหตุผลที่ความสมบูรณ์ในประเด็นตามมาตรา 18(1)(b) ของ สิทธิบัตรที่จะออกให้กับคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวถูกกระทบกระเทือน และสำเนาเอกสารที่อ้างถึงในเหตุผลดังกล่าว หรืออ้างอิง หรือ URL เชื่อมต่อไปยัง เอกสารดังกล่าว (Patent Manual of Practice and Procedure, 2.13.11.1 Notifications)

¹²⁹ Patents Regulations 1991, Regulation 2.5 (a)

¹³⁰ Patents Regulations 1991, Regulation 2.5 (b)

¹³¹ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.13.11.1 Notifications

¹³² Patents Act 1990, Section 27 (1)

¹³³ Patents Regulations 1991, Regulation 2.7

¹³⁴ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.13.11.1 Notifications

อำนาจตามมาตรานี้จะมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้¹³⁵ หากผู้ตรวจสอบมีข้อสงสัยถึงความถูกต้องของคำแปลของเอกสาร ผู้ตรวจสอบอาจปรึกษากับฝ่ายพิจารณาคำคัดค้าน (Patent Oppositions) ถ้าหากฝ่ายพิจารณาคำคัดค้านเห็นว่ามิใช่ข้อควรสงสัยจริง ผู้ตรวจสอบอาจร้องขอให้ผู้ยื่นส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ คำแปลเอกสารที่แก้ไขให้ถูกต้องและหนังสือรับรองคำแปลที่แก้ไขดังกล่าว หรือหนังสือรับรองคำแปลเดิม¹³⁶

กฎหมายกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรในเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามหนังสือแจ้งดังกล่าว¹³⁷ และส่งสำเนาเอกสารที่ยื่นมาพร้อมหนังสือแจ้งดังกล่าวให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร¹³⁸ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจทำให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถเข้าถึงสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบถึงสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว¹³⁹ นอกจากนี้ หนังสือแจ้งและเอกสารที่ยื่นพร้อมกันนั้นจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนตรวจสอบได้¹⁴⁰ ผู้ยื่นความเห็นมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของหนังสือแจ้งหรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ผู้ตรวจสอบจะเพียงแต่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบถึงหนังสือแจ้งหรือความเห็นของบุคคลภายนอกเท่านั้นโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือแจ้ง¹⁴¹ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ผู้ตรวจสอบจะอ้างอิงถึงเอกสารที่ยื่นประกอบหนังสือแจ้งตามมาตรานี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบเสียก่อนว่าเอกสารดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่นคำขอเป็นครั้งแรก (Priority date) โดยวันที่เผยแพร่ของเอกสารนั้นจะต้องชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ตรวจสอบ

กฎหมายกำหนดให้การยื่นหนังสือแจ้งนี้มีผลต่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรอย่างแท้จริง โดยการบังคับให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือแจ้งของบุคคลภายนอกโดยวิธีการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ¹⁴² กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ยื่นยื่นหนังสือแจ้งก่อนที่จะมีการประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรโดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่องความใหม่ และ/หรือขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นตามที่

¹³⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.13.11.1 Notifications

¹³⁶ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.13.11.2 Action by Examiner

¹³⁷ Patents Act 1990, Section 27 (2)(a)

¹³⁸ Patents Act 1990, Section 27 (2)(b)

¹³⁹ Patents Act 1990, Section 27 (2)(A)

¹⁴⁰ Patents Act 1990, Section 27 (4)

¹⁴¹ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.13.11.1 Notifications

¹⁴² Patents Act 1990, Section 27 (3)

แจ้งในหนังสือแจ้งด้วย¹⁴³ โดยพิจารณาเอกสารทั้งหมดที่อ้างถึงในหนังสือแจ้ง และแม้ว่าการยื่นอาจมีข้อบกพร่อง เช่น ข้อบกพร่องเรื่องคำแปล ผู้ตรวจสอบยังคงต้องพิจารณาเอกสารนั้น

ถ้าหากการยื่นหนังสือแจ้งนี้มีผลต่อความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรและผู้ตรวจสอบพิจารณาการยื่นดังกล่าวแล้ว ผู้ตรวจสอบอาจอ้างอิงถึงการยื่นนี้ในรายงานการตรวจสอบงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เป็นเอกสารที่ผู้ตรวจพิจารณาอาจเป็นเอกสารที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ รายละเอียดการประดิษฐ์ในคำขอรับสิทธิบัตร หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึงคำแถลงของบุคคลที่อ้างว่าพบเห็นหรือใช้การประดิษฐ์ ซึ่งเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วในลักษณะของการใช้อยู่ก่อน (Prior use) หรือการสื่อสารด้วยวาจา หรืออาจมีตัวอย่างของสิ่งที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว หรือคำบอกกล่าวว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะไปแล้ว¹⁴⁴ ในกรณีที่ผู้ยื่นยื่นหนังสือแจ้งภายหลังจากที่ผู้ตรวจสอบมีรายงานการตรวจสอบที่เป็นผลร้ายแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว ผู้ตรวจสอบอาจแจ้งข้อขัดข้อง (Objection) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนังสือแจ้งในรายงานฉบับหน้า ถ้าหากผู้ตรวจสอบแจ้งข้อขัดข้องเป็นครั้งแรกในเรื่องประเด็นความใหม่หรือขั้นการประดิษฐ์อันเป็นผลมาจากการยื่นหนังสือแจ้งดังกล่าว ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะมีเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ผู้ตรวจสอบออกรายงานการตรวจสอบที่เป็นผลร้ายในการโต้ตอบรายงานของผู้ตรวจสอบ¹⁴⁵

ส่วนในกรณีที่มีการประกาศโฆษณารับจดทะเบียนแล้ว ไม่ได้มีระเบียบกำหนดแนวทางการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เอาไว้¹⁴⁶ เอกสารดังกล่าวอาจนำไปสู่การตรวจสอบซ้ำก่อนรับจดทะเบียน (Pre-grant re-examination) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งให้มีการตรวจสอบซ้ำ (Re-examination) ดังกล่าวได้¹⁴⁷ โดยในกรณีนี้ หนังสือแจ้งและเอกสารจะถูกพิจารณาโดยหัวหน้าของผู้ตรวจสอบในแผนกที่เกี่ยวข้องร่วมกับฝ่ายพิจารณาคำคัดค้าน (Patent Oppositions) ว่าสมควรที่จะสั่งให้มีการตรวจสอบซ้ำหรือไม่ การพิจารณานี้ไม่อาจกระทำได้ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ให้ยื่นความเห็นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวมพิจารณาการยื่นที่อาจมีขึ้นในภายหลังจนกว่าช่วงเวลาจะสิ้นสุด¹⁴⁸

¹⁴³ Patents Regulations 1991, Regulation 3.18 (4)

¹⁴⁴ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.13.11.2 Action by Examiner

¹⁴⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.13.11.2 Action by Examiner

¹⁴⁶ Patents Act 1990, Section 97(1)

¹⁴⁷ Matthew Stewart, "Au/Nz Update: Opposing a Patent Application Via Third Party Observations," [Online] Accessed: 7 March 2022. Updated: 26 August 2016. Available from: <https://www.spruson.com/patents/au-nz-update-opposing-patent-application-via-third-party-observations/>

¹⁴⁸ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.13.11.1 Notifications

ข. ระบบการตรวจสอบซ้ำ

ระบบการตรวจสอบซ้ำ (Re-examination) เป็นกระบวนการหนึ่งใช้ในการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร ซึ่งเป็นการพิจารณาหลักฐานใหม่ที่อาจมีผลต่อคำสั่งของผู้ตรวจสอบ¹⁴⁹ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการแบบฝ่ายเดียว (Ex parte) บุคคลภายนอกที่ร้องขอให้มีการตรวจสอบซ้ำไม่ได้เป็นคู่กรณี หรือมีบทบาทในกระบวนการ¹⁵⁰ กล่าวคือ บุคคลภายนอก¹⁵¹ มีเพียงสิทธิได้รับแจ้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทว่าไม่มีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เช่น ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เข้าร่วมการพิจารณาด้วยวาจา และแม้ว่าจะมีการตรวจสอบซ้ำในระหว่างกระบวนการคัดค้าน ผู้คัดค้านก็ไม่อาจมีส่วนร่วมในการตรวจสอบซ้ำหรือการอุทธรณ์ได้¹⁵² พระราชบัญญัติสิทธิบัตรออสเตรเลีย ค.ศ. 1990¹⁵³ กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบซ้ำในหมวดที่ 9 (Chapter 9)¹⁵⁴ การตรวจสอบซ้ำเป็นกลไกทางกฎหมายที่มีจุดประสงค์ในการขจัดข้อถ้อยสิทธิที่ไม่สมบูรณ์¹⁵⁵ พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ซ้ำอีกครั้งในกรณีดังต่อไปนี้¹⁵⁶

(1) พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจดำเนินการตรวจสอบซ้ำในช่วงระหว่างที่คำขอรับสิทธิบัตรได้รับการประกาศรับจดทะเบียนแล้ว (Accepted)¹⁵⁷ แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสิทธิบัตร (Granted)¹⁵⁸ หรือช่วงเวลาที่ยเรียกว่าก่อนจดทะเบียน (Pre-certification) ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อ บุคคลภายนอกไม่สามารถร้องขอให้มีการตรวจสอบซ้ำ แต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจส่งผลการตรวจค้นหรือเอกสารที่ต้องการให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาเพื่อดำเนินการตรวจสอบซ้ำได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว คำสั่งให้มีการตรวจสอบซ้ำในช่วงก่อนจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรนี้มักจะเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการทบทวนคุณภาพ (Quality review) หรือเนื่องมาจากการพบงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

¹⁴⁹ IP Australia, "Re-Examination," [Online] Accessed: 9 March 2022. Updated: 30 May 2016. Available from: <https://www.ipaustralia.gov.au/patents/managing-your-patent/enforcing-your-patent/re-examination>

¹⁵⁰ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.1 Introduction

¹⁵¹ อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกอาจคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์ในระหว่างการตรวจสอบซ้ำได้ตามมาตรา 104(4)

¹⁵² Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.3.3 Re-Examination of Standard Applications and Innovation Patents by the Commissioner During Opposition

¹⁵³ ระบบการตรวจสอบซ้ำไม่สามารถใช้ได้กับคำขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1952 ตามมาตรามาตรา 233(3) และมาตรา 234(4)

¹⁵⁴ WIPO, "Re-Examination Systems: Australia," [Online] Accessed: 9 March 2022. Available from: https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/revocation_mechanisms/reexamination/pdf/reexamination_australia.pdf

¹⁵⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.5.4 Subsequent Adverse Reports

¹⁵⁶ Patents Act 1990, Section 97

¹⁵⁷ Patents Act 1990, Section 97 (1)(a)

¹⁵⁸ Patents Act 1990, Section 97 (1)(b)

อันใหม่ การยื่นความเห็นโดยบุคคลภายนอกตามมาตรา 27 หรือกรณีการถอนคำคัดค้าน (Withdrawn opposition)¹⁵⁹ ผู้ตรวจสอบจะต้องแจ้งแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร และผู้คัดค้านว่าจะกระทำการตรวจสอบซ้ำ¹⁶⁰

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบอาจใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบซ้ำในระหว่างกระบวนการคัดค้าน โดยผู้คัดค้าน (Opponent) หรือบุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิร้องขอให้มีการตรวจสอบซ้ำในระหว่างกระบวนการคัดค้านได้ กล่าวคือ เป็นอำนาจของผู้ตรวจสอบในการใช้ดุลพินิจเท่านั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาดำเนินการตรวจสอบซ้ำในกรณีที่กระบวนการคัดค้านอาจได้ข้อสรุปจากการตรวจสอบซ้ำและคู่กรณีทุกฝ่ายเห็นพ้องกับให้มีการตรวจสอบซ้ำ เอกสารที่ถูกยกขึ้นกล่าวอ้างในกระบวนการคัดค้านอาจถูกนำมาพิจารณาในกระบวนการตรวจสอบซ้ำทำให้ใช้ประกอบการตัดสินในกระบวนการคัดค้านได้¹⁶¹ อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่ผู้คัดค้านร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบซ้ำ ผู้ขอรับสิทธิบัตรคัดค้านและหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ (Deputy Commissioner) วินิจฉัยว่าการตรวจสอบซ้ำในกรณีนี้ไม่เหมาะสมเนื่องจากอาจทำให้กระบวนการคัดค้านใช้เวลานานมากขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร¹⁶²

(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจหรือได้รับคำร้องขอจากผู้ทรงสิทธิบัตรหรือบุคคลอื่นใด (Any other person) ณ เวลาใดก็ได้ภายหลังจากคำขอรับสิทธิบัตรจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรแล้ว¹⁶³ กรณีผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจดำเนินการตรวจสอบซ้ำ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรแสดงงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้พิจารณาในระหว่างกระบวนการตรวจสอบก่อนได้รับการจดทะเบียน¹⁶⁴ อย่างไรก็ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องไม่ดำเนินการนี้ในกรณีที่มีกระบวนการพิจารณา (Proceedings) เกี่ยวกับสิทธิบัตรอยู่¹⁶⁵ ซึ่งตามระเบียบด้านสิทธิบัตร¹⁶⁶ และระเบียบของศาลสหพันธรัฐและศาลฎีกา (the Federal and Supreme Court

¹⁵⁹ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.3.1 between Acceptance and Grant (Applications for Standard Patents) 2.22.3.1 between Acceptance and Grant (Applications for Standard Patents)

¹⁶⁰ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 9.1

¹⁶¹ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.3.3 Re-Examination of Standard Applications and Innovation Patents by the Commissioner During Opposition

¹⁶² *Novozymes A/S v North Carolina State University and Bioresource International, Inc.* [2009] APO 18

¹⁶³ Patents Act 1990, Section 97 (2)

¹⁶⁴ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.3.2 Post-Grant (Standard and Innovation Patents)

¹⁶⁵ Patents Act 1990, Section 97 (4)

¹⁶⁶ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 9.2 (7)

rules) ผู้ตรวจสอบจะต้องได้รับแจ้งกรณีที่มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรในชั้นศาล¹⁶⁷ นอกจากนี้ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เริ่มทำการตรวจสอบซ้ำตามกรณีนี้แล้ว¹⁶⁸ ทว่ากลับมีกระบวนการพิจารณา (Proceedings) ขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการตรวจสอบซ้ำต่อ¹⁶⁹

คำร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำต้องบรรยายมูลเหตุในการขอให้ตรวจสอบและ อธิบายเชื่อมโยงระหว่างมูลเหตุกับรายละเอียดการประดิษฐ์¹⁷⁰ ในกรณีที่กล่าวอ้างว่าการประดิษฐ์ ไม่ใหม่หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ผู้ยื่นคำร้องต้องระบุเอกสารที่ใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างและ อธิบายความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเอกสารแต่ละฉบับ¹⁷¹ พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารดังกล่าว เว้นแต่ ในกรณีที่สำนักงานสิทธิบัตรมีเอกสารดังกล่าวอยู่แล้ว ถ้าหากเอกสารดังกล่าวไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ยื่นคำร้องต้องยื่นคำแปลและคำรับรองคำแปลมาพร้อมด้วย นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำร้องยังต้องยื่น หลักฐานประกอบวันเวลาและสถานที่ที่เผยแพร่เอกสารที่กล่าวอ้าง¹⁷² ในกรณีที่คำร้องไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์นี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่อาจดำเนินการตรวจสอบซ้ำได้¹⁷³ ผู้ยื่นคำร้องสามารถแก้ไข หรือถอนคำร้องโดยการยื่นเป็นหนังสือในเวลาใดก็ได้ก่อนผู้ตรวจสอบเริ่มทำการตรวจสอบซ้ำ¹⁷⁴ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบต้องแจ้งแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรว่าจะกระทำการตรวจสอบซ้ำ¹⁷⁵

(3) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องจากศาลให้ดำเนินการ เนื่องจากมาจาก ความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเป็นประเด็นพิพาทในกระบวนการพิจารณา (Proceedings) ในชั้นศาล¹⁷⁶ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบต้องส่งรายงานการตรวจสอบซ้ำไปยังศาล¹⁷⁷ ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณา พิพากษา¹⁷⁸ อย่างไรก็ดี เคยมีกรณีที่จำเลยขอให้ศาลสั่งให้มีการตรวจสอบซ้ำ ทว่าผู้ทรงสิทธิต่อสู้ว่า

¹⁶⁷ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.3.2 Post-Grant (Standard and Innovation Patents)

¹⁶⁸ Patents Act 1990, Section 97 (5)(a)

¹⁶⁹ Patents Act 1990, Section 97 (5)(b)

¹⁷⁰ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 9.2 (1A)

¹⁷¹ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 9.2 (2A)

¹⁷² Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 9.2 (3)

¹⁷³ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 9.2 (4)

¹⁷⁴ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 9.2 (5), Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.4.2 Re-Examination Request

¹⁷⁵ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 9.2 (6)

¹⁷⁶ Patents Act 1990, Section 97 (3)

¹⁷⁷ Patents Act 1990, Section 100

¹⁷⁸ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.3.2 Post-Grant (Standard and Innovation Patents)

การตรวจสอบซ้ำไม่อาจใช้ทดแทนหน้าที่ในการนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ประเด็นเรื่องความใหม่หรือ
ขั้นการประดิษฐ์ได้ ซึ่งศาลเห็นพ้องว่าการตรวจสอบซ้ำอาจไม่ช่วยให้กระบวนการพิจารณารวดเร็วขึ้น¹⁷⁹

ในการตรวจสอบซ้ำ ผู้ตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นตามพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตรอสเตรเลีย มาตรา 98 ดังต่อไปนี้^{180 181}

(1) รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ชอบด้วยมาตรา 40 (2) มาตรา 40 (3) หรือ
มาตรา 40 (3A) ซึ่งใกล้เคียงกับมูลเหตุในการคัดค้านเป็นอย่างมาก ยกเว้นแต่เพียงว่าการตรวจสอบ
ซ้ำอาจกระทำโดยอ้างมาตรา 40 (3A) ที่กำหนดหลักเกณฑ์ห้ามการอ้างอิงรายละเอียดการประดิษฐ์
รูปเขียน กราฟิก หรือรูปภาพในข้อถือสิทธิ¹⁸² โดยแนวทางในการตรวจสอบซ้ำเป็นแนวทางเดียวกับ
กระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรโดยทั่วไป¹⁸³

(2) ความใหม่ (Novel) ขั้นการประดิษฐ์ (Inventive step) หรือ ความเป็น
ประโยชน์ (Useful) หรือลักษณะในทางอุตสาหกรรม (Manner of manufacture) โดยผู้ตรวจสอบ
จะต้องพิจารณาจากงานที่ปรากฏอยู่แล้ว รวมถึงการใช้มาก่อนแล้วด้วย

(3) การประดิษฐ์ที่ไม่อาจขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 18 (2)¹⁸⁴

ผู้ตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบซ้ำโดยดุลพินิจของตนก็ต่อเมื่อมีเจตนา
จะออกรายงานการตรวจสอบซ้ำที่กระทบต่อความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร ดังนั้น รายงานการตรวจสอบ
ซ้ำจึงอ้างถึงเฉพาะแต่เอกสารอันเป็นที่มาของข้อขัดข้องในการคุ้มครองสิทธิบัตร¹⁸⁵ ทั้งนี้ หากเป็น
การยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำโดยผู้ทรงสิทธิบัตรหรือบุคคลภายนอก ผู้ตรวจสอบต้องทำ
การตรวจสอบซ้ำโดยไม่คำนึงว่าจะมีการออกรายงานการตรวจสอบที่กระทบต่อความสมบูรณ์ของ
สิทธิบัตรหรือไม่ โดยรายงานการตรวจสอบซ้ำจะต้องกล่าวถึงเอกสารทั้งหมดที่ผู้ยื่นคำร้องอ้างถึง
ในคำร้อง ซึ่งอาจเป็นความเห็นที่เป็นผลดีหรือผลร้ายเกี่ยวกับข้อถือสิทธิ

¹⁷⁹ VIP Plastic Packaging Pty Ltd v B.M.W. Plastics Pty Ltd [2009] FCA 593

¹⁸⁰ มูลเหตุในการตรวจสอบซ้ำได้รับการขยายขอบเขตให้กว้างมากขึ้น ภายหลังจากวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2013 ซึ่งเดิมมูลเหตุมีเฉพาะแต่เพียง
ประเด็นเรื่องความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์

¹⁸¹ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.4.1 Scope of the Consideration

¹⁸² อย่างไรก็ตาม มาตรา 40 (3A) ได้กำหนดข้อยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นในการกำหนดขอบเขตของการประดิษฐ์

¹⁸³ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.4.1 Scope of the Consideration

¹⁸⁴ เช่น มนุษย์ กระบวนการทางชีววิทยา (Biological process)

¹⁸⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.5.1 Initial Report

เมื่อดำเนินการตรวจสอบซ้ำแล้ว ผู้ตรวจสอบจะส่งรายงานการตรวจสอบซ้ำ¹⁸⁶ให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตร ทั้งนี้ รายงานการตรวจสอบซ้ำจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรดำเนินการโต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานการตรวจสอบจากระบบการตรวจสอบซ้ำนี้กระทำโดยผู้ตรวจสอบภายใต้การกำกับดูแลของผู้ตรวจสอบอาวุโส (Senior examiner) และตรวจสอบเชิงบรรณาธิการ (Editorial review) โดยฝ่ายพิจารณาคำคัดค้าน (Patent Oppositions)¹⁸⁷

รายงานการตรวจสอบซ้ำเป็นการระบุว่าคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้ถูกตรวจสอบซ้ำ ผลของการตรวจสอบซ้ำ และในกรณีของรายงานการตรวจสอบที่เป็นผลร้าย รายงานดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรมีเวลาในการโต้ตอบภายในสองเดือนนับแต่วันที่ตามรายงาน^{188 189} อันเป็นการให้โอกาสผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์¹⁹⁰ หรือยื่นคำชี้แจง^{191 192} โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิอาจยื่นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอขยายระยะเวลาในการโต้ตอบพร้อมแสดงให้เป็นที่น่าพอใจถึงเหตุที่ไม่อาจดำเนินการโต้ตอบให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสองเดือนได้แม้ว่าจะได้ดำเนินการตามสมควรแล้วก็ตาม¹⁹³ รายงานการตรวจสอบซ้ำและคำชี้แจงนี้จะต้องมีการนำเสนอให้ผู้คัดค้านในกรณีที่มีการตรวจสอบซ้ำเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการคัดค้าน บุคคลภายนอกผู้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำ¹⁹⁴ และศาลในกรณีที่ศาลเป็นผู้ส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบซ้ำ¹⁹⁵ ใดๆก็ตาม หากการโต้ตอบนั้นไม่อาจหักล้างผลการตรวจสอบได้ ผู้ตรวจสอบอาจตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง¹⁹⁶ หรือปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรหรือเพิกถอนข้อถือสิทธิบางข้อในสิทธิบัตร หรือเพิกถอนสิทธิบัตร¹⁹⁷ ในการปฏิเสธหรือเพิกถอนนั้น กรณีต้องเป็นที่พอใจได้ว่าข้อขัดข้องในการรับจดทะเบียน

¹⁸⁶ รายงานการตรวจสอบซ้ำทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ตรวจสอบอาวุโส

¹⁸⁷ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.1 Introduction

¹⁸⁸ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 9.3 and 9.4 (1)

¹⁸⁹ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.5.1 Initial Report

¹⁹⁰ พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบตามมาตรา 104(2) โดยดำเนินการแยกต่างหากจากการตรวจสอบซ้ำ

¹⁹¹ Patents Act 1990, Section 100A (2)(a)(b) and Section 101 (2)(a)(b), Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.8.1 Decision by the Commissioner and 2.22.9.1 Decision by the Commissioner

¹⁹² Patents Act 1990, Section 99

¹⁹³ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.5.4 Subsequent Adverse Reports

¹⁹⁴ Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990, Regulations 9.4 (2)

¹⁹⁵ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.5.3 Copy of the Statement under Section 99 or Section 101h

¹⁹⁶ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.6.2 Conclusion of Re-Examination Otherwise

¹⁹⁷ Patents Act 1990, Section 101 (1)

นั้นชอบด้วยกฎหมายตามหลักความเป็นไปได้ที่มากกว่า (Balance of probabilities)¹⁹⁸ ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรอาจอุทธรณ์ต่อศาลสหพันธรัฐ¹⁹⁹ แต่ถ้าหากมีกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่ได้รับการตรวจสอบข้ออยู่ สิทธิบัตรดังกล่าวไม่อาจถูกเพิกถอนจากการตรวจสอบข้ออยู่²⁰⁰

ค. การเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล

รัฐมนตรี (Minister) หรือบุคคลอื่นใดอาจยื่นต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรก็ได้²⁰¹ ในการพิจารณาคำร้อง (Application) จำเลย (Respondent) ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธินำสืบก่อนถึงพยานหลักฐานที่สนับสนุนสิทธิบัตร และถ้าหากผู้ยื่นคำร้อง (Applicant) ยื่นพยานหลักฐานโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร จำเลยมีสิทธิที่จะตอบโต้ (Reply)²⁰² ภายหลังจากพิจารณาคำร้องแล้ว ศาลอาจเพิกถอนสิทธิบัตรทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อถือสิทธิโดยอาศัยมูลเหตุตามที่กฎหมายกำหนดเหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุ ดังนี้²⁰³

(1) สิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีนี้ ศาลจะต้องรับฟังจนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นผู้มีสิทธิในสิทธิบัตร ซึ่งการนั้นไม่ว่าในกรณีใดจะต้องยุติธรรมและเที่ยงธรรม (Just and equitable)²⁰⁴

(2) การประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรไม่เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้

(3) สิทธิบัตรได้มาโดยกลฉ้อฉล (Fraud) ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ (False suggestion) หรือทำเอกสารเท็จ (Misrepresentation) ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

(4) การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรหรือรายละเอียดการประดิษฐ์กระทำโดยกลฉ้อฉล (Fraud) ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ (False suggestion) หรือทำเอกสารเท็จ (Misrepresentation)

¹⁹⁸ Patents Act 1990, Section 100A (1) (b)

¹⁹⁹ Patents Act 1990, Section 100A (3) and 101 (4)

²⁰⁰ Patent Manual of Practice and Procedure, 2.22.9.2 Where Proceedings are Pending

²⁰¹ Patents Act 1990, Section 138 (1)

²⁰² Patents Act 1990, Section 138 (2)

²⁰³ Patents Act 1990, Section 138 (3)

²⁰⁴ Patents Act 1990, Section 138 (4)

(5) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ยื่นเพื่อให้คำขอรับสิทธิบัตรสมบูรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 40 (2) หรือ (3)

มูลเหตุในการขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรมีมากกว่ามูลเหตุในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร กล่าวคือ ข้อ (2) และ ข้อ (3) ไม่ได้เป็นมูลเหตุให้คัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรได้ ในขณะที่ทุกเหตุอื่นที่ยกขึ้นมาใช้คัดค้านล้วนเป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเลยในคดีละเมิดยกความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรเป็นข้อต่อสู้โดยการฟ้องแย้ง (Counter claim) จำเลยไม่จำเป็นต้องมีคำร้องอีกฉบับต่างหากเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตร²⁰⁵ โดยคดีละเมิดสิทธิบัตรและคดีเพิกถอนสิทธิบัตรมักจะดำเนินไปพร้อมกันในศาลสหพันธรัฐ²⁰⁶

การเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาลมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานและมาตรฐานการพิสูจน์ที่แตกต่างจากกระบวนการคัดค้าน²⁰⁷ โดยภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับคู่กรณีฝ่ายที่ประสงค์จะให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตร ซึ่งต้องพิสูจน์ว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์บนหลักความเป็นไปได้ที่มากกว่า (Balance of probabilities)²⁰⁸

4.2 ระบบสิทธิบัตรที่มีการคัดค้านสิทธิบัตร

กระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรหรือกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน (Post-grant opposition) เริ่มภายหลังจากสำนักงานสิทธิบัตรมีคำสั่งหรือความเห็นจะรับจดทะเบียนสิทธิบัตร กล่าวคือ เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรทำการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเสร็จสิ้นแล้วเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการแล้ว เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรประกาศการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้น กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้สามารถมีการคัดค้านและยื่นพยานหลักฐานได้ภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายแต่ละประเทศกำหนด การดำเนินการโดยทั่วไปมีหลักการคล้ายคลึงกับกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน เช่น การแจ้งผู้ทรงสิทธิบัตรให้ทราบถึงการคัดค้านและสิทธิในการโต้แย้งตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แล้วผู้คัดค้านอาจได้รับโอกาสให้ตอบโต้การโต้แย้งของ

²⁰⁵ Patents Act 1990, Section 130

²⁰⁶ John Lee and Vanessa Farago-Diener, "Patent Litigation in Australia: Overview," [Online] Accessed: 20 March 2022. Updated: 1 November 2021. Available from: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-621-6969?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true#co_anchor_a772108](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-621-6969?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a772108)

²⁰⁷ Chris Dent, "Opposing What - Nature, Purposes and Questions of Reform of the Opposition Decision in the Patent System," *Flinders Law Journal* 25-26.

²⁰⁸ ภาระการพิสูจน์นี้เป็นไปตามกฎหมายลักษณะพยานในคดีแพ่งของออสเตรเลียตามพระราชบัญญัติพยานหลักฐาน ค.ศ. 1995 (Evidence Act 1995 (Cth)) มาตรา 140

ผู้ทรงสิทธิบัตร ภายหลังจากนั้น ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายก็จะพิจารณาตัดสินว่าควรจะคงไว้ ให้แก้ไข หรือเพิกถอนสิทธิบัตร²⁰⁹

เนื่องจากระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านไม่ได้ถูกรวมไปในช่วงเวลาที่คำขอรับสิทธิบัตรยังไม่ได้รับจดทะเบียน ทำให้ลดทอนระยะเวลาในการรับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตร เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนรับจดทะเบียน ช่วงเวลาการพิจารณาตรวจสอบและรับจดทะเบียนสิทธิบัตรจึงต่อเนื่อง นอกจากนี้ การกำหนดให้กระบวนการคัดค้านอยู่ภายหลังจากรับจดทะเบียนยังมีจุดมุ่งหมายให้กระบวนการคัดค้านเป็นทางเลือกที่ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายแทนการดำเนินคดีต่อศาลหรืออาจใช้เป็นกระบวนการที่ดำเนินการก่อนมีการดำเนินคดีต่อศาล โดยการแก้ไขหรือขจัดสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยหน่วยงานทางปกครองที่เป็นผู้พิจารณาออกสิทธิบัตรนั่นเองเสียก่อน รวมถึงบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะคัดค้านมีเวลาในการตรวจสอบการประกาศโฆษณาสิทธิบัตรและเตรียมการคัดค้านมากกว่ารูปแบบก่อนรับจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ช่วงระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านภายหลังจากรับจดทะเบียนนั้นเป็นช่วงเวลาที่สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของสิทธิบัตรลดน้อยลง ด้วยเหตุเพราะความไม่แน่นอนของสิทธิที่อาจถูกคัดค้านและเพิกถอนได้ด้วยกระบวนการคัดค้าน กล่าวคือ แม้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีสิทธิในการประดิษฐ์และสามารถบังคับใช้สิทธิได้แล้วก็ตาม แต่ถ้าหากยังไม่พ้นช่วงระยะเวลาที่สามารถคัดค้านสิทธิบัตรได้ สิทธิในการประดิษฐ์ก็ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างมั่นคง²¹⁰ นอกจากนี้ ยังอาจทำให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรในช่วงเวลาที่ยังสามารถคัดค้านสิทธิบัตรได้ ทั้งการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานในการเพิกถอนสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว ในกระบวนการคัดค้านรูปแบบนี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีมาตรฐานที่สูงกว่ากระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนรับจดทะเบียน²¹¹

ประเทศที่ใช้กระบวนการคัดค้านในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศในยุโรป สหภาพยุโรป สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐตุรกี

²⁰⁹ WIPO, "Opposition Systems."

²¹⁰ Ibid.

²¹¹ Jay P. Kesan, "Carrots and Sticks to Create a Better Patent System," *Berkeley Technology Law Journal* 17, 2 (Spring 2002): 777.

4.2.1 ระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่น

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่นมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค “การประดิษฐ์” โดยผลักดันให้มีการคุ้มครองและใช้ประโยชน์การประดิษฐ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ การออกสิทธิบัตรญี่ปุ่นจึงเป็นลักษณะของทฤษฎีการรับรองสิทธิ (Right confirming doctrine) เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับสิทธิเด็ดขาดในการประดิษฐ์และหวังกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้สิทธิของตนโดยไม่ชอบ นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสิทธิบัตรกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน²¹²

กฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดค้านสิทธิบัตรมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดตามพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1996 ประเทศญี่ปุ่นใช้กระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรก่อนรับจดทะเบียน ซึ่งเปิดให้คัดค้านสิทธิบัตรภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดอันเกิดจากการตรวจสอบของสำนักงานสิทธิบัตรในระหว่างกระบวนการรับจดสิทธิบัตร ระบบนี้ถูกแทนที่ด้วยกระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียนในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1996 เนื่องจากกระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรก่อนรับจดทะเบียนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้กระบวนการออกสิทธิบัตรใช้เวลานาน และถูกมองว่าเป็นการรบกวนการใช้สิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม ประกอบกับพลวัตการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกา²¹³ ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 กระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียนกลับถูกยกเลิกไป²¹⁴ และรวมกับกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ได้สามารถร้องขอให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตร

โดยที่ก่อนที่จะมีการยกเลิกกระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียนนั้น ประเทศญี่ปุ่นใช้กลไกการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดยการดำเนินการ 2 วิธี ได้แก่ กระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียน (Post-grant opposition) และกระบวนการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ (Trial for invalidation) แต่เนื่องจากคูกรณีไม่อาจมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำคัดค้านได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการคัดค้านสิทธิบัตรมีลักษณะเป็นการดำเนินการ

²¹² Mark S. Cohen, "Japanese Patent Law and the Wipo Patent Law Harmonization Treaty: A Comparative Analysis," *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 4, 3 (1994): 848-849.

²¹³ *Ibid.*, p. 878.

²¹⁴ Dale L. Carlson; Robert A. Migliorini, "Past as Prologue for Patent Reform: Experience in Japan with Oppositions Suggests an Alternative Approach for the U.S.," *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 88, 2 (2006): 108.

ฝ่ายเดียว (Ex parte) ระหว่างสำนักงานสิทธิบัตรกับผู้ทรงสิทธิบัตร ในขณะที่กระบวนการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์เป็นลักษณะการดำเนินการหลายฝ่าย (Inter partes) การมีกลไกทั้งสองระบบนี้ร่วมกันทำให้เกิดปัญหาการดำเนินการซ้ำซ้อน เนื่องจากผู้คัดค้านไม่ได้มีบทบาทอย่างเพียงพอในกระบวนการคัดค้านทำให้นำไปสู่การร้องขอกระบวนการเพิกถอนซ้ำอีกครั้งกับสิทธิบัตรเดิม²¹⁵ ยิ่งไปกว่านั้น ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2000 ศาลฎีกาของประเทศญี่ปุ่นมีคำพิพากษาตัดสินให้ศาลมีอำนาจในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดยไม่คำนึงว่าผลการดำเนินการในการโต้แย้งสิทธิบัตรต่อสำนักงานสิทธิบัตรจะมีผลอย่างไร²¹⁶ ประเทศญี่ปุ่นจึงยกเลิกกระบวนการคัดค้านและให้คงไว้แต่เพียงกระบวนการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ที่ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการไป

อย่างไรก็ดี กระบวนการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์แบบใหม่นั้นมีประเด็นปัญหาเนื่องจากการเพิ่มภาระให้กับคูกรณีในการดำเนินการและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไม่เอื้อให้กับบุคคลในท้องถิ่นบางกลุ่มที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ²¹⁷ รวมถึงมีความเห็นว่าการยกเลิกกระบวนการคัดค้านเป็นแนวนโยบายที่สนับสนุนสิทธิบัตร (Pro-patent policy) ซึ่งมุ่งรับรองสิทธิตามสิทธิบัตรให้รวดเร็วและแน่นอน แตกต่างจากนโยบายที่สนับสนุนนวัตกรรม (Pro-innovation policy) อันส่งผลให้มีจำนวนสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ในระบบสิทธิบัตรมากขึ้น²¹⁸ การคงไว้เพียงกระบวนการเพิกถอนเป็นการลดทอนช่องทางของบุคคลภายนอกในการเพิกถอนสิทธิบัตรแม้ว่าวัตถุประสงค์เดิมของการยกเลิกกระบวนการคัดค้านจะเพื่อสนับสนุนให้บุคคลภายนอกใช้กระบวนการเพิกถอน ทว่าข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าคำร้องขอกระบวนการเพิกถอนเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีแรกเท่านั้น นอกจากนี้ กระบวนการเพิกถอนโดยสำนักงานสิทธิบัตรยังคงซ้ำซ้อนกับการยกข้อต่อสู้ในคดีละเมิดเพื่อให้ศาลพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของสำนักงานสิทธิบัตรและศาลซ้ำซ้อน ทั้งยังสร้างภาระในการดำเนินการให้กับผู้ทรงสิทธิบัตร²¹⁹ ด้วยเหตุนี้ กระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียนจึงถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในปี ค.ศ. 2015²²⁰ ดังปรากฏในรายงานของสำนักงานสิทธิบัตรในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 ถึงประโยชน์ของ

²¹⁵ Yuzuki Nagakoshi, "Quo Vadis—a Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings," [Online] Accessed: 9 October 2021. Available from: <https://www.licensingthailand.com/article-april-2016/>

²¹⁶ WIPO, "History of Opposition to Grant of Patent " [Online] Accessed: 8 September 2020. Available from: https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_25/comments_received/japan_3.pdf

²¹⁷ Yoichi Watanabe, "Japan: A Paper-Based System," *Managing Intellectual Property*, 262 (2016).

²¹⁸ Yuzuki Nagakoshi, "Quo Vadis—a Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings."

²¹⁹ Ibid.

²²⁰ Yoichi Watanabe, "Japan: A Paper-Based System," *Managing Intellectual Property*: 40.

กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนว่าการนำระบบการคัดค้านสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียนกลับมาใช้จะเป็นการจัดให้มีระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรภายหลังจากออกสิทธิบัตรแล้ว โดยสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan patent office: JPO) ให้เหตุผลว่าการใช้ระบบเพิกถอนสิทธิบัตรแทนกระบวนการคัดค้านส่งผลให้มีการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรน้อยลง²²¹ โดยเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของหลายฝ่าย เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยกระบวนการที่รวดเร็วและไม่ซับซ้อน รวมถึงลดภาระของผู้ทรงสิทธิบัตรในการโต้ตอบเพื่อต่อสู้ให้คงไว้ซึ่งสิทธิในสิทธิบัตรระหว่างการดำเนินการ²²² นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของนวัตกรรมและการเพิ่มขึ้นของคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งจะเป็นการทำให้ระบบสิทธิบัตรมีความน่าเชื่อถือและทำให้ให้สิทธิตามสิทธิบัตรมีความแน่นอนชัดเจน²²³

4.2.1.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบในส่วนเริ่มต้นของกระบวนการคัดค้าน ได้แก่ ระยะเวลา ผู้คัดค้าน และเหตุแห่งการคัดค้าน โดยหลักเกณฑ์นั้นบัญญัติไว้ในหมวด 5 (Chapter V) ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (เลขที่ 121 ค.ศ. 1959)

ก. ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา

กระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียนในระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่น ปัจจุบันเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกขอให้มีการทบทวนความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้โดยการคัดค้านภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ประกาศโฆษณาสิทธิบัตร ระยะเวลาดังกล่าวเป็นที่สุดและไม่สามารถขอขยายเพิ่มเติม²²⁴ ทั้งนี้ การคัดค้านไม่อาจกระทำได้หากสิทธิบัตรที่จะคัดค้านนั้นได้สิ้นความคุ้มครองแล้ว (Lapsed)²²⁵ เนื่องจากกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการทบทวนสิทธิบัตรภายในระยะเวลาที่ระบุชัดเจนภายหลังจากมีการรับจดทะเบียนเป็นเวลานาน เพื่อให้สิทธิตามสิทธิบัตรมีความแน่นอนในช่วงเริ่มต้นของจดทะเบียน²²⁶ โดยคำคัดค้านและเอกสารหลักฐานประกอบเหตุแห่งการคัดค้านต้องถูกยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

²²¹ Yuzuki Nagakoshi, "Quo Vadis—a Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings."

²²² Hiroshi Hari, "Recent Discussions in the Jpo to Change Japan's Patent Law (July 9, 2014) " [Online] Accessed: 11 January 2021. Available from: http://www.kyosei.or.jp/english/old_topics/topics_140709.htm

²²³ WIPO, "History of Opposition to Grant of Patent "

²²⁴ Yoichi Watanabe, "Japan: A Paper-Based System," *Managing Intellectual Property*: 41.

²²⁵ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-01

²²⁶ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-01

ของสำนักงานสิทธิบัตรภายในกำหนดระยะเวลานี้ด้วย²²⁷ ในกรณีที่สิทธิบัตรมีข้อถือสิทธิตั้งแต่สองข้อขึ้นไป อาจคัดค้านสิทธิบัตรสำหรับข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ หากคำคัดค้านเป็นการคัดค้านข้อถือสิทธิทั้งหมด คำคัดค้านนั้นจะถือว่าเป็นการคัดค้านข้อถือสิทธิแต่ละข้อ²²⁸ การพิจารณากระบวนการคัดค้านอาจเริ่มเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ให้คุณคัดค้านการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิอาจร้องขอให้เริ่มการพิจารณาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวก็ได้

ข. ผู้คัดค้าน

การคัดค้านการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรอาจยื่นเป็นคำร้องโดยบุคคลใดก็ได้ โดยไม่มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย²²⁹ ผู้คัดค้านอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลหรือหน่วยงานหรือมูลนิธิ ก็ได้ ในประเทศญี่ปุ่น กระบวนการคัดค้านถูกนำมาใช้ในการโต้แย้งความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรมากกว่ากระบวนการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบุคคลใดก็ได้สามารถยื่นคัดค้านสิทธิบัตร ในขณะที่ ผู้ที่มีสิทธิดำเนินกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น^{230 231} ในกรณีที่ผู้คัดค้านเสียชีวิตหรือสูญเสียสถานะความเป็นบุคคล เช่น การควบรวมกิจการ ทายาทไม่อาจสืบสิทธิความเป็นผู้คัดค้านได้²³²

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านที่แท้จริงสามารถใช้ตัวแทนหุ่นฟาง เช่น ตัวแทนสิทธิบัตรในการคัดค้านได้ การคัดค้านจึงอาจถูกยื่นโดยบุคคลที่กระทำการแทนคู่แข่งทางการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร แต่ต้องเปิดเผยผู้ยื่นคำคัดค้าน พร้อมระบุที่อยู่ของผู้คัดค้าน และตัวแทน (ถ้ามี)²³³ เพื่อให้สำนักงานสิทธิบัตรสามารถส่งเอกสารหรือหนังสือแจ้งเตือนได้ แม้มีผู้เห็นว่าการปกปิดตัวตนที่แท้จริงของผู้คัดค้านนี้อาจเป็นช่องทางให้กับผู้มีเจตนาไม่สุจริต ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรอาจพยายามค้นหาตัวตนที่แท้จริงของผู้คัดค้าน แต่โดยมากมักไม่สำเร็จ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการยื่นคัดค้านโดยตัวแทนหุ่นฟางแสดงความเห็นว่า การกำหนดให้ผู้ใดก็ได้สามารถคัดค้านสิทธิบัตรได้เนื่องจากกระบวนการคัดค้านมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อสาธารณะก็จริง แต่การที่บุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเลยหรือตัวแทนหุ่นฟางจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบประกาศ

²²⁷ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 115

²²⁸ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-01

²²⁹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 113

²³⁰ Takashi Hinatsu, "Effective Utilization of the Patent Opposition System in Japan," *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society* LVI, 3 (September 2021): 255.

²³¹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 118

²³² Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-02

²³³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 115

โฆษณาและยื่นคัดค้านนั้นไม่สมเหตุสมผล การให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านที่แท้จริงเปิดเผยตัวตนและคัดค้านอย่างเปิดเผยนั้นไม่น่าเป็นการกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะที่ได้จากกระบวนการคัดค้านมากเท่าใด²³⁴

นอกจากนี้ ผู้ที่มีสิทธิเกี่ยวเนื่องกับสิทธิบัตรหรือบุคคลอื่นใดทั้งปวงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสิทธิบัตร เช่น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเด็ดขาด ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่เด็ดขาด อาจแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคำคัดค้านเป็นผู้แทรกแซง (Intervenor) เพื่อช่วยเหลือผู้ทรงสิทธิบัตรจนกว่าจะมีผลการตัดสินคำคัดค้าน²³⁵ โดยการยื่นคำขอเพื่อเข้าแทรกแซงต่อหัวหน้าผู้ตัดสิน²³⁶ อย่างไรก็ดี การแทรกแซงนี้อาจกระทำได้เฉพาะแต่ในฝ่ายของผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้านแทรกแซงเข้ามาในกระบวนการคัดค้านได้แต่อย่างใด²³⁷

ค. เหตุแห่งการคัดค้าน

เหตุที่กฎหมายรับรองให้สามารถใช้ในการกล่าวอ้างเพื่อคัดค้านสิทธิบัตรโดยมากแล้วเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ คุณสมบัติในการประดิษฐ์เชิงเทคนิค การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ เป็นต้น ส่วนเหตุที่เป็นเรื่องพิพาทส่วนบุคคล เช่น สิทธิขอรับสิทธิบัตรร่วม ไม่สามารถใช้กล่าวอ้างคัดค้านสิทธิบัตรได้²³⁸ โดยกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นกำหนดเหตุแห่งการคัดค้าน ดังต่อไปนี้

(1) การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นด้วยภาษาต่างประเทศ)²³⁹ เนื่องจากเป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญอันทำให้ขอบเขตความคุ้มครองกว้างกว่าที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียนที่ยื่นไว้แต่แรกเริ่ม

(2) สิทธิบัตรออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่องสิทธิของผู้ถือสัญชาติอื่น

ตามมาตรา 25

²³⁴ Takehiko Suzuye, "Patent Opposition System in Japan," *APLA Quarterly Journal* 4, 2 (1976): 220.

²³⁵ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 119

²³⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 149(1)

²³⁷ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-02

²³⁸ Yoichi Watanabe, "Japan: A Paper-Based System," *Managing Intellectual Property*: 40.

²³⁹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 17-2 (3)

(3) สิทธิบัตรขาดคุณสมบัติในการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมตามมาตรา 29 (1) ซึ่งหมายถึง ลักษณะการประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ความใหม่ตามมาตรา 29 (1) (i) ถึง (iii) และมาตรา 29-2 หรือการมีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นตามมาตรา 29 (2)

(4) สิทธิบัตรออกให้กับการประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งที่ไม่อาจขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 32 เช่น การประดิษฐ์ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือสุขอนามัยของสาธารณชน เช่น เครื่องปลอมธนบัตร²⁴⁰

(5) สิทธิบัตรนั้นเป็นการขอรับความคุ้มครองซ้ำซ้อน (Double-patenting)²⁴¹ ตามมาตรา 39 (1) ถึง (4)

(6) สิทธิบัตรออกโดยขัดต่อความตกลงระหว่างประเทศ

(7) สิทธิบัตรที่ออกโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 36 (4) (i) ในเรื่องความชัดเจนและเพียงพอที่จะให้บุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในระดับสามัญในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ใช้การประดิษฐ์นั้น หรือมาตรา 36 (6) เช่น การเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ความกระชับรัดกุมของข้อถ้อยสิทธิ

กรณีเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนเพียงพอนั้น เป็นการคัดค้านที่ไม่ได้มุ่งหมายให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตร แต่ประสงค์ให้มีการแก้ไขขอบเขตความคุ้มครองของสิทธิบัตรให้ชัดเจนหรือจำกัดขอบเขตแคบลงให้เหมาะสมแก่การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ กระบวนการคัดค้านเช่นนี้อาจไม่มีความจำเป็นหากการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรกระทำโดยเหมาะสม²⁴² อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นจำนวนมาก ความผิดพลาดจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

(8) สารระสำคัญตามที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถ้อยสิทธิ หรือรูปเขียนดั่งแนบมากับคำขอรับสิทธิบัตรที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาต่างประเทศไม่อยู่ในขอบเขตสารสำคัญเดียวกันกับเอกสารภาษาต่างประเทศ

เหตุแห่งการคัดค้านนี้มีความสัมพันธ์กับเหตุแห่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร ทว่าไม่ใช่ทุกเหตุที่สำนักงานสิทธิบัตรอาจใช้ในการปฏิเสธการรับจดทะเบียน

²⁴⁰ Masayoshi Sumida, "Outline of Japanese Patent Law " [Online] Accessed: 11 January 2021. Available from: https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/Outline_of_Japanese_Patent_Law.pdf

²⁴¹ Yoichi Watanabe, "Japan: A Paper-Based System," *Managing Intellectual Property*: 40. .

²⁴² Takehiko Suzuye, "Patent Opposition System in Japan," *APLA Quarterly Journal*: 221.

สิทธิบัตรเป็นเหตุแห่งการคัดค้านด้วย เหตุแห่งการปฏิเสธที่ไม่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน เช่น การไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของการประดิษฐ์ (Unity of invention) การที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์ในคำขอรับสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม เหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวเหล่านี้อาจเป็นเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรได้

4.2.1.2 ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา

การพิจารณาคำคัดค้านสิทธิบัตรเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียว (Ex parte) ในรูปแบบของเอกสาร (Documentary proceeding)²⁴³ ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ที่เป็นดำเนินการในรูปแบบของถ้อยคำวาจา (Oral proceeding)²⁴⁴ นอกจากนี้ การพิจารณาคำคัดค้านสิทธิบัตรกระทำเฉพาะแต่ข้อถ้อยสิทธิที่ได้มีการยื่นคัดค้านเท่านั้น²⁴⁵ ในกรณีที่มีการคัดค้านจากหลายฝ่าย สำนักงานสิทธิบัตรอาจรวมการพิจารณาในคราวเดียวกัน^{246 247} เมื่อมีการยื่นคำคัดค้าน กระบวนการคัดค้านนั้นจะถูกประกาศเผยแพร่ในหนังสือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร (Patent gazette)²⁴⁸ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ซึ่งบุคคลใดยังอาจยื่นคำร้องขอตรวจสอบเอกสารในกระบวนการคัดค้านได้อีกด้วย²⁴⁹

ในกรณีที่มีคำคัดค้านสิทธิบัตรหลายฉบับถูกยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตร การดำเนินการคำคัดค้านเหล่านั้นให้รวมการพิจารณา²⁵⁰ และข้อถ้อยสิทธิทั้งหมดที่ถูกคัดค้านในคำคัดค้านหนึ่งใดให้ถือว่าเป็นประเด็นในการพิจารณาทั้งสิ้น²⁵¹ โดยคณะพิจารณาจะมีคำตัดสินฉบับเดียวอันเป็นผลมาจากการรวมพิจารณา การรวมพิจารณาช่วยลดปัญหาการแก้ไขสิทธิบัตรฉบับเดียวกันที่แตกต่างกันเพื่อตอบโต้ต่อคำคัดค้านแต่ละฉบับ²⁵² หากข้อถ้อยสิทธิในสิทธิบัตรหลายข้อถูกคัดค้าน การพิจารณาเพิกถอนหรือคงไว้ซึ่งข้อถ้อยสิทธิให้กระทำเป็นรายข้อและคำตัดสินจะต้องระบุเป็นรายข้อด้วย โดยให้การดำเนินการพิจารณาคำคัดค้านสิทธิบัตรกระทำโดยคณะพิจารณา

²⁴³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 118 (1)

²⁴⁴ Masayoshi Sumida, "Outline of Japanese Patent Law "

²⁴⁵ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-2 (2)

²⁴⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-3 (1)

²⁴⁷ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-06

²⁴⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 193 (2) (vi)

²⁴⁹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 186 (1)

²⁵⁰ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-3

²⁵¹ Japan Patent Office, "An Outline of the System of Opposition to Grant of Patent " [Online] Accessed: 10 January

2021. Available from: https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/shubetu-igi/document/index/shiryo01.pdf

²⁵² Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-07

นอกจากนี้ การพิจารณาคำคัดค้านการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถือตามเหตุผลที่ปรากฏในคำร้องคัดค้านโดยฝ่ายตรงข้ามผู้ทรงสิทธิบัตรประกอบกับหลักฐาน คณะพิจารณาอาจมีอำนาจยกเหตุผลที่ไม่ได้อยู่ในคำร้องมาพิจารณาได้²⁵³ รวมถึงหลักฐานอื่นใดด้วย

ก. อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำคัดค้าน

กระบวนการคัดค้านพิจารณาโดยคณะพิจารณา (Panel) ซึ่งประกอบด้วยผู้ตัดสิน (Administrative judges) เพื่อความเป็นธรรม เป็นอิสระ และเหมาะสมแก่กระบวนการ²⁵⁴ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ (Commissioner) ของสำนักงานสิทธิบัตรเป็นผู้แต่งตั้งผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่พิจารณา (Trial clerk) ในการพิจารณากระบวนการคัดค้านในแต่ละเรื่อง²⁵⁵ เมื่อมีการแต่งตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานสิทธิบัตรต้องแจ้งไปยังผู้ทรงสิทธิ ผู้คัดค้าน และผู้แทรกแซง²⁵⁶ นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังต้องแต่งตั้งผู้ตัดสินคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตัดสิน (Chief administrative judge) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมกระบวนการพิจารณาและกำกับดูแลความเรียบร้อยของการพิจารณา²⁵⁷ หัวหน้าผู้ตัดสินอาจสอบถามคู่กรณีและผู้แทรกแซงในกระบวนการคัดค้านได้²⁵⁸

ผู้ตรวจสอบหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบที่เคยออกคำสั่งปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตร คำสั่งรับจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือเป็นผู้แจ้งเหตุผลการปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตร เป็นต้น ไม่ควรถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ตัดสิน (Administrative judge)²⁵⁹

เจ้าหน้าที่พิจารณาและคณะพิจารณา (Panel) ทำการตรวจสอบเบื้องต้น (Formality examination) ว่าคำคัดค้านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่²⁶⁰ โดยการพิจารณากระบวนการคัดค้านดำเนินไปพร้อมกับการตรวจสอบเบื้องต้น²⁶¹ ซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการตรวจสอบรายการ ดังต่อไปนี้

(1) หลักเกณฑ์เรื่องแบบพิธีการของกระบวนการคัดค้าน (Formality of an opposition) ตามมาตรา 115 (1)

²⁵³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-2 (1)

²⁵⁴ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05

²⁵⁵ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 117

²⁵⁶ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05

²⁵⁷ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 116 and Article 138

²⁵⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 and Article 134 (4)

²⁵⁹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 12-04

²⁶⁰ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 21-00

²⁶¹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 20-00

(2) หนังสือมอบอำนาจและขอบเขตการมอบอำนาจ

(3) การยื่นคำคัดค้านภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 113 (1)

(4) เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และสำเนาเอกสาร

ภายหลังที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ถ้าหากผู้คัดค้านไม่แก้ไขข้อบกพร่องในคำคัดค้านหรือเอกสารอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เรื่องแบบพิธี หัวหน้าผู้ตัดสินอาจสั่งให้ผู้คัดค้านแก้ไขคำคัดค้านภายในกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น แก้ไขชื่อหรือที่อยู่ผู้คัดค้าน แก้ไขการระบุสิทธิบัตรที่คัดค้าน แก้ไขใจความ (Purport) ในคำคัดค้าน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สำนักงานสิทธิบัตรจะกำหนดระยะเวลาประมาณ 10-30 วัน ระยะเวลาที่กำหนดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข²⁶² ถ้าผู้คัดค้านไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งของหัวหน้าผู้ตัดสิน หัวหน้าผู้ตัดสินอาจตัดสินยกคำคัดค้านนั้น²⁶³ หรือหัวหน้าผู้ตัดสินอาจออกเป็นข้อคำถาม (Inquiry) ก็ได้ ในกรณีที่มีคำสั่งให้แก้ไขคำคัดค้านหรือมีข้อคำถามเกี่ยวกับคำคัดค้าน สำนักงานสิทธิบัตรอาจไม่ต้องส่งสำเนาคำคัดค้านให้คู่กรณีอีกฝ่ายจนกว่าข้อบกพร่องอันเป็นเหตุให้มีการสั่งแก้ไขหรือตั้งข้อคำถามได้รับการแก้ไขหรือชี้แจงจนสิ้นข้อสงสัยแล้ว²⁶⁴ หัวหน้าผู้ตัดสินยังอาจสั่งให้แก้ไขกระบวนการภายในกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมก็ได้ ในกรณีเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้แทนหรือตัวแทน²⁶⁵ หลักเกณฑ์ระเบียบพิธีอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร และกรณียังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม²⁶⁶

ในการพิจารณากระบวนการคัดค้าน คณะพิจารณาจำกัดการพิจารณาเฉพาะแต่ข้อถ้อยสิทธิที่ถูกคัดค้าน²⁶⁷ และพิจารณาถึงเหตุผลและหลักฐานที่ผู้คัดค้านนำเสนอ²⁶⁸ อย่างไรก็ตาม คณะพิจารณาอาจพิจารณาเหตุผลหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ผู้คัดค้านไม่ได้กล่าวถึงหรือยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตร โดยอาศัยอำนาจดุลพินิจ (Ex officio) ก็ได้²⁶⁹ การใช้อำนาจดุลพินิจนี้ขึ้นอยู่กับกรณีในแต่ละกระบวนการคัดค้าน ซึ่งคู่มือสำหรับการพิจารณาและการอุทธรณ์ (Manual for Trial and Appeal Proceedings) อธิบายแนวทางในการใช้อำนาจว่าให้คณะพิจารณาคำนิ่งถึงเจตนารมณ์

²⁶² Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 25-01.5

²⁶³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 and Article 133 (1)

²⁶⁴ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 21-02

²⁶⁵ หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 (1) ถึง (3) หรือมาตรา 9

²⁶⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 and Article 133 (2)

²⁶⁷ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-2 (2)

²⁶⁸ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05

²⁶⁹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-2 (1)

ของกระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นเป็นสิ่งสำคัญ อันต้องวินิจฉัยถึงความเหมาะสมของการกำจัดสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและตรวจสอบข้อบกพร่องของสิทธิบัตร เพื่อให้สิทธิตามสิทธิบัตรมีเสถียรภาพตั้งแต่ในช่วงแรกเริ่มของการได้รับจดทะเบียนโดยแก้ไขข้อบกพร่องในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียน การพิจารณาใช้อำนาจของคณะพิจารณาจะต้องคำนึงผลกระทบอย่างรอบด้านในเรื่องประโยชน์สาธารณะ ความล่าช้าอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจดุลพินิจพิจารณาเพิ่มเติมนอกขอบเขตคำคัดค้านและหลักฐานของผู้คัดค้าน ความเป็นไปได้ที่จะค้นพบความจริงจากการใช้ดุลพินิจพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้คัดค้านนำเสนอ การที่ผู้ตัดสินเข้าถึงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้โดยสะดวก เป็นต้น²⁷⁰ ตัวอย่างของการใช้ดุลพินิจ เช่น การพิจารณาหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม ปรับตัวบทที่ถูกต้องแก่กรณี คณะพิจารณาจะพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานเมื่อได้รับคำร้องจากผู้คัดค้านหรือใช้อำนาจดุลพินิจของตนก็ได้ในกรณีจำเป็น ในกรณีที่หลักฐานเป็นสิ่งที่อื่นใดที่นอกเหนือจากหนังสือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร เช่น พยานบุคคล หรือพยานวัตถุ หลักฐานอาจถูกตรวจสอบได้โดยการที่คู่กรณีฝ่ายที่นำเสนอหลักฐานต้องมาปรากฏตัวในกระบวนการตรวจสอบ²⁷¹ ในรายละเอียดของการพิจารณาและพยานหลักฐานในกระบวนการคัดค้าน กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้นำมาตรา 150 และมาตรา 151 มาจากหมวดที่ 6 การพิจารณาและอุทธรณ์ (Trials and Appeals) มาบังคับใช้ได้โดยอนุโลม (Mutatis mutandis) ซึ่งมาตรา 151 เป็นการกำหนดให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Code of Civil Procedure) เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลมด้วยเช่นกัน²⁷² ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณา คณะพิจารณาอาจมีข้อคำถามไปยังผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้คัดค้านก็ได้²⁷³

เมื่อได้มีการพิจารณาแล้วและหัวหน้าผู้ตัดสิน (Chief administrative judge) เห็นว่าควรให้มีคำวินิจฉัยเพิกถอนความคุ้มครอง ให้แจ้งต่อผู้ทรงสิทธิบัตรถึงเหตุผลแห่งการเพิกถอนนั้นและให้โอกาสผู้ทรงสิทธิบัตรยื่นความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรและคำขอแก้ไข เช่น แก้ไขขอบเขตข้อถือสิทธิ ภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย²⁷⁴

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าคำร้องขอแก้ไขไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น ชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน

²⁷⁰ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05

²⁷¹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05

²⁷² Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120

²⁷³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 and Article 134 (4)

²⁷⁴ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (1)

ข้อบกพร่องในการมอบอำนาจ หรือข้อบกพร่องในเรื่องความเห็นชอบจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หัวหน้าผู้ตัดสินอาจสั่งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลา 10 วัน หรือ 30 วัน ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อบกพร่อง ถ้าเป็นข้อบกพร่องในเชิงเนื้อหาในคำร้องขอแก้ไข หัวหน้าผู้ตัดสินอาจกำหนดระยะเวลาเป็น 30 วัน²⁷⁵ หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา หัวหน้าผู้ตัดสินจะมีคำตัดสินยกคำร้องขอแก้ไข²⁷⁶ อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องในคำร้องขอแก้ไขเป็นเรื่องที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เช่น การยื่นภายหลังกำหนดระยะเวลา หัวหน้าผู้ตัดสินต้องแจ้งแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรถึงเหตุแห่งการยกคำร้องและให้โอกาสในการยื่นหนังสือชี้แจง (Written explanation)²⁷⁷ แล้วจึงมีคำตัดสินยกคำร้องขอแก้ไขได้²⁷⁸

ถ้าหากผู้คัดค้านยื่นความเห็นโต้ตอบคำร้องขอแก้ไขของผู้ทรงสิทธิบัตร คณะพิจารณาจะต้องพิจารณาเนื้อหาในความเห็นของผู้คัดค้าน อย่างไรก็ตาม คณะพิจารณาไม่จำเป็นต้องพิจารณาเนื้อหาสาระสำคัญใหม่ที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึงมาก่อน อันเป็นการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะประกอบกับวัตถุประสงค์ของการกำหนดระยะเวลาในการคัดค้าน เว้นแต่เหตุผลที่กล่าวอ้างขึ้นในความเห็นเกี่ยวข้องกับคำร้องขอแก้ไข หรือเหตุผลนั้นเป็นที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่ามีเหตุอันควรเพิกถอนสิทธิบัตร และแม้กฎหมายจะกำหนดให้สำนักงานสิทธิบัตรมีหน้าที่ต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับคำร้องขอแก้ไขให้กับผู้คัดค้าน เพื่อเป็นการให้โอกาสผู้คัดค้านในการยื่นความเห็น แต่มีข้อยกเว้นอันเป็นพฤติการณ์พิเศษที่สำนักงานสิทธิบัตรไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้คัดค้านในการโต้ตอบก็ได้ เช่น การแก้ไขไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกถอนไปแล้ว การแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย การแก้ไขเป็นการตัดเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อถือสิทธิ การแก้ไขเป็นการแก้ไขข้อถือสิทธิอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกคัดค้าน²⁷⁹ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติในลักษณะนี้ใกล้เคียงกับกรณีที่สำนักงานสิทธิบัตรมีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนฉบับที่สองหรือหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้า (Advance notice of decision) สำนักงานสิทธิบัตรต้องส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวให้กับผู้คัดค้าน ซึ่งถ้าผู้คัดค้านไม่ได้แจ้งไว้ว่าไม่ประสงค์จะยื่นความเห็นหรือเข้าข้อยกเว้นอันเป็นพฤติการณ์พิเศษ สำนักงานสิทธิบัตรต้องให้โอกาสแก่ผู้คัดค้านในการยื่นความเห็นด้วย พฤติการณ์พิเศษนั้นอาจเป็นพฤติการณ์ตามตัวอย่างที่ได้ยกไว้ก่อนหน้าในกรณีสำเนาคำร้องขอแก้ไข หรือพฤติการณ์อื่น ๆ

²⁷⁵ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05.3

²⁷⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (9) and Article 133 (3)

²⁷⁷ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 (1) and Article 133-2 (2)

²⁷⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 (1) and Article 133-2 (1)

²⁷⁹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05.4

เช่น กรณีคณะพิจารณาตั้งใจที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรแม้ว่าจะได้พิจารณาเนื้อหาแห่งการแก้ไขของผู้ทรงสิทธิบัตรแล้วก็ตาม หรือกรณีที่ผู้คัดค้านได้รับโอกาสในการยื่นความเห็นแล้วประกอบกับขอบเขตของข้อถ้อยสิทธิได้ถูกลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการแก้ไขแล้ว ทั้งคณะพิจารณามีความเห็นว่าการแก้ไขสมควรได้รับการคงไว้²⁸⁰ การแจ้งคำตัดสินล่วงหน้าถูกกำหนดให้มีขึ้นในการแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 2011 ซึ่ง ณ ขณะนั้น กระบวนการคัดค้านยังถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร โดยหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสผู้ทรงสิทธิบัตรในการยื่นคำร้องขอแก้ไขสิทธิบัตร²⁸¹

แม้ว่าสิทธิบัตรที่ถูกคัดค้านจะถูกสละทิ้งหรือสิ้นอายุแล้วในระหว่างดำเนินการกระบวนการคัดค้าน สำนักงานสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมแก่คู่กรณีเป็นสำคัญในการมีคำตัดสิน ดังนั้น คณะพิจารณาจึงไม่อาจมีคำตัดสินสิ้นสุดกระบวนการคัดค้านอันเนื่องมาจากการสละทิ้งหรือการสิ้นอายุเพียงเท่านั้น ด้วยเหตุเพราะคำตัดสินเพิกถอนสิทธิบัตรจะมีผลให้ถือว่าไม่มีสิทธิมาตั้งแต่ต้นหรือขอบเขตของสิทธิเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นผลสำคัญที่เป็นที่ประสงค์ของผู้คัดค้าน

ข. สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี

ในการดำเนินการคัดค้าน ผู้คัดค้านจะต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ²⁸² ได้แก่ ข้อมูลผู้คัดค้าน ข้อมูลสิทธิบัตรที่คัดค้าน เหตุแห่งการคัดค้าน และพยานหลักฐานประกอบการคัดค้าน ผู้คัดค้านต้องบรรยายเหตุแห่งการคัดค้านและข้อเท็จจริงแสดงความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานที่นำมาพิสูจน์²⁸³ พยานหลักฐานโดยทั่วไปแล้วเป็นพยานเอกสารแต่ในบางกรณี อาจเป็นพยานวัตถุ พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือตัวผู้คัดค้านเอง²⁸⁴ โดยการใช้พยานเอกสาร ผู้คัดค้านต้องยื่นต้นฉบับเอกสารต่อสำนักงานสิทธิบัตรพร้อมด้วยสำเนาของเอกสารดังกล่าวตามจำนวนของผู้ทรงสิทธิ²⁸⁵ ถ้าหากเอกสารใช้ภาษาต่างประเทศ ผู้คัดค้านต้องแปลเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องและแนบคำแปลดังกล่าวมาพร้อมต้นฉบับเอกสาร²⁸⁶ นอกจากนี้

²⁸⁰ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05.5

²⁸¹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 51-00

²⁸² ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่น มาตรา 115 (1)

²⁸³ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 34-01

²⁸⁴ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-03

²⁸⁵ Enforcement Regulations of the Patent Act, Article 45-6 and 50 (2)

²⁸⁶ Enforcement Regulations of the Patent Act, Article 60 (2)

คำคัดค้านอาจยื่นประกอบกับเอกสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หนังสือยินยอมของผู้ปกครองในกรณีผู้เยาว์เป็นผู้คัดค้าน หลักฐานยืนยันผู้แทนในการดำเนินการของนิติบุคคล หลักฐานแสดงความเป็นตัวแทน²⁸⁷

ผู้คัดค้านสามารถแก้ไขคำคัดค้านได้ตลอดระยะเวลา ทว่า การแก้ไขดังกล่าวต้องไม่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของคำคัดค้าน²⁸⁸ เช่น เปลี่ยนแปลงตัวตนผู้คัดค้าน เปลี่ยนสิทธิบัตรที่คัดค้าน²⁸⁹ อย่างไรก็ตาม กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดข้อยกเว้นให้ผู้คัดค้านสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุแห่งการคัดค้านหรือพยานหลักฐานในสาระสำคัญได้ในกรณีที่การแก้ไขกระทำลงภายในภายในช่วงเวลาก่อนที่ระยะเวลา 6 เดือนในการคัดค้านสิ้นสุดลง หรือก่อนสำนักงานสิทธิบัตรมีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตร ขึ้นอยู่กับว่าเวลาใดสิ้นสุดลงก่อน²⁹⁰

ผู้คัดค้านอาจถอนคำคัดค้านได้ก่อนสำนักงานสิทธิบัตรมีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอน (Notice of reasons for revocation)²⁹¹ โดยอาจเป็นการขออนุญาตการคัดค้านสำหรับข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งก็ได้²⁹² กล่าวคือ คำคัดค้านไม่อาจเพิกถอนได้ภายหลังที่ผลการพิจารณากระบวนการคัดค้านเป็นการจะเพิกถอนสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม หากผู้คัดค้านยื่นขออนุญาตคัดค้านในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานสิทธิบัตรอาจดำเนินกระบวนการพิจารณา (Trial proceedings) เพื่อให้ผู้คัดค้านมีโอกาสในการชี้แจงเหตุผลเสียก่อน แล้วจึงยกคำขออนุญาตคัดค้านนั้น²⁹³ ทั้งนี้ เมื่อมีการถอนคำคัดค้าน สำนักงานสิทธิบัตรจะต้องแจ้งแก่ผู้ทรงสิทธิและผู้แทรกแซงถึงการคัดค้านดังกล่าว²⁹⁴ เมื่อคำคัดค้านถูกเพิกถอนแล้ว กระบวนการคัดค้านเป็นอันสิ้นสุดลง²⁹⁵ นอกจากนี้ ในการกำหนดคณะพิจารณากระบวนการคัดค้าน คู่กรณีในกระบวนการคัดค้านสามารถยื่นคำร้องขอให้มีการเปลี่ยนตัว (Exclusion) ผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่พิจารณา หรือการคัดค้านคุณสมบัติ (Recusation) ของบุคคลดังกล่าวได้²⁹⁶

²⁸⁷ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 21-01

²⁸⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 115 (2)

²⁸⁹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-04

²⁹⁰ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 115 (2)

²⁹¹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-4 (1)

²⁹² Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-4 (2) and Article 155 (3)

²⁹³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 (1) and Article 133-2

²⁹⁴ Enforcement Regulations of the Patent Act, Article 45-6 and Article 50-5

²⁹⁵ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-03

²⁹⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 117 (2) and Article 144-2 (5)

ในกรณีที่มีการยื่นคัดค้านการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร หัวหน้าผู้ตัดสิน (Chief administrative judge) ต้องส่งสำเนาคำคัดค้านให้กับผู้ทรงสิทธิบัตร²⁹⁷ รวมถึงแจ้งแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้สิทธิเด็ดขาด หรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิจดทะเบียนไว้กับเกี่ยวเนื่องกับสิทธิบัตรที่ถูกคัดค้าน²⁹⁸ แต่ผู้ทรงสิทธิบัตรยังไม่สามารถยื่นเอกสารใดอันเป็นการโต้แย้งผู้คัดค้านได้ในขั้นตอนนี้ เมื่อคำคัดค้านและเอกสารได้รับการพิจารณาตรวจสอบแล้ว โดยทั่วไปแล้วกระบวนการคัดค้านจะเริ่มการพิจารณาเมื่อระยะเวลาแห่งการคัดค้านสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถยื่นคำแถลง (Written statement) ต่อหัวหน้าผู้ตัดสินเพื่อแสดงความประสงค์ให้มีการเริ่มพิจารณากระบวนการคัดค้านก่อนระยะเวลาดังกล่าวได้ ซึ่งสิทธินี้เป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรโดยลำพัง ผู้คัดค้านไม่อาจร้องขอเช่นนี้ได้²⁹⁹

ในกรณีที่หัวหน้าผู้ตัดสินเห็นควรมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร หัวหน้าผู้ตัดสินต้องแจ้งแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้แทรกแซงถึงเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวและให้โอกาสในการยื่นความเห็นพร้อมกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้แทรกแซงดำเนินการดังกล่าว กล่าวคือ บทบาทของผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีเมื่อมีการคัดค้าน ฝ่ายผู้ทรงสิทธิบัตรไม่อาจโต้ตอบกับคำคัดค้านและหลักฐานประกอบการคัดค้านหรือเอกสารความเห็นอื่น ๆ ของผู้คัดค้านโดยตรง แต่ฝ่ายผู้ทรงสิทธิบัตรโต้ตอบกับสำนักงานสิทธิบัตรเมื่อสำนักงานสิทธิบัตรเห็นว่าสิทธิบัตรนั้นควรถูกเพิกถอน³⁰⁰ และแม้ในการโต้ตอบหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอน ผู้ทรงสิทธิบัตรเพียงแต่ต้องโต้ตอบเหตุที่ระบุในหนังสือของสำนักงานสิทธิบัตรเท่านั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่จำเป็นต้องแสดงความเห็นตอบโต้ความเห็นของผู้คัดค้านตามคำคัดค้านแต่อย่างใด นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรยังไม่ได้กำหนดให้ต้องส่งสำเนาหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนไปยังผู้คัดค้าน อันเป็นลักษณะของการพิจารณาแบบฝ่ายเดียว

ในการโต้ตอบหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนของสำนักงานสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจยื่นความเห็น (Written opinion) หรือคำร้องขอแก้ไข (Written request for correction) รายละเอียดการประดิษฐ์ ขอบเขตของข้อถ้อยสิทธิ หรือรูปเขียน ซึ่งได้แนบมาพร้อมคำขอรับสิทธิบัตรภายในระยะเวลาที่หัวหน้าผู้ตัดสินกำหนด³⁰¹ ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจแก้ไขข้อถ้อยสิทธิที่ไม่ได้

²⁹⁷ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 115 (3)

²⁹⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 115 (4)

²⁹⁹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-08

³⁰⁰ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05

³⁰¹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (1) and (2)

ถูกคัดค้านก็ได้³⁰² ทั้งนี้ ในการแก้ไขนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงเสียก่อน³⁰³ โดยระยะเวลาที่ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถใช้ในการเตรียมการโต้แย้งผลการพิจารณาของหัวหน้าผู้ตัดสิน หรือแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเพิกถอนสิทธินั้นเป็นไปตามดุลพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจสอบ ซึ่งในกรณีทั่วไปจะเป็นระยะเวลา 60 วัน สำหรับผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีภูมิลำเนาในประเทศญี่ปุ่น หรือ 90 วัน สำหรับผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีภูมิลำเนาต่างประเทศ³⁰⁴ การขยายระยะเวลาดังกล่าวในกระบวนการคัดค้านสามารถมีได้เฉพาะบางกรณี เช่น มีเอกสารจำนวนมากที่ต้องแปล³⁰⁵ ระยะเวลาดังกล่าวนี้ใช้กับกรณีที่สำนักงานสิทธิบัตรมีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนฉบับที่สองหรือหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้าด้วยเช่นกัน หากผู้ทรงสิทธิบัตรต้องการจะขอถอนคำร้องขอแก้ไข ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลานี้ หรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธคำร้องขอแก้ไข (Notice of reasons for rejecting a request for correction)³⁰⁶ ในกรณีที่หัวหน้าผู้ตัดสินยกคำร้องขอแก้ไขตั้งที่อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้า ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจอุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อศาลได้³⁰⁷ ในกรณีที่หัวหน้าผู้ตัดสินปฏิเสธคำร้องขอแก้ไขของผู้ทรงสิทธิบัตร หัวหน้าผู้ตัดสินต้องแจ้งแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้แทรกแซงถึงเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าว และต้องให้โอกาสในการยื่นความเห็นหรือคำร้องที่แก้ไข³⁰⁸ ภายในระยะเวลา 30 วัน สำหรับผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีภูมิลำเนาในประเทศญี่ปุ่น หรือ 50 วัน สำหรับผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีภูมิลำเนาต่างประเทศ³⁰⁹ ถ้าสิทธิบัตรได้อยู่ในระหว่างกระบวนการแก้ไข ผู้คัดค้านอาจยื่นความเห็นเพิ่มเติมก็ได้³¹⁰ นอกจากนี้ การดำเนินการแก้ไขนี้มีหลักเกณฑ์และแนวทางที่คล้ายคลึงกับการพิจารณาคำขอแก้ไข (Trial for correction) โดยทั่วไป³¹¹

ในระหว่างกระบวนการคัดค้าน ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ได้ในสองขั้นตอนหลัก กล่าวคือ ภายหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเหตุแห่ง

³⁰² Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (9) and Article 126 (7)

³⁰³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (9) and Article 127

³⁰⁴ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 25-01.4

³⁰⁵ Yoichi Watanabe, "Japan: A Paper-Based System," *Managing Intellectual Property*: 41.

³⁰⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (8) and Article 17-5 (1)

³⁰⁷ การอุทธรณ์คำสั่งยกคำร้องขอแก้ไขอาจเป็นการอุทธรณ์โดยอาศัยอำนาจบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 178 (1) หรือพระราชบัญญัติอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (Administrative Appeal Act) หรือพระราชบัญญัติคดีทางปกครอง (Administrative Case Litigation Act) แล้วแต่กรณี

³⁰⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (6)

³⁰⁹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 25-01.4

³¹⁰ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (5)

³¹¹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (9)

การเพิกถอนฉบับแรก และหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนฉบับที่สองหรือหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้า การกำหนดให้โอกาสแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรเช่นนี้ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันรักษาสิทธิโดยชอบที่ควรได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิที่ประสงค์ให้มีการตัดสินกระบวนการคัดค้านอย่างรวดเร็วอาจร้องขอต่อสำนักงานสิทธิบัตรให้ไม่จำเป็นต้องออกหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้าได้โดยระบุความประสงค์ไว้ในความเห็นตอบโต้หนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนฉบับแรก

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิยื่นเฉพาะแต่เพียงความเห็นโดยไม่แก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ สำนักงานสิทธิบัตรต้องดำเนินการกระบวนการคัดค้านต่อไปโดยไม่ต้องให้โอกาสแก่ผู้คัดค้านในการโต้ตอบความเห็นของผู้ทรงสิทธิบัตร³¹² แต่ถ้าหากผู้ทรงสิทธิแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ หัวหน้าผู้ตัดสินต้องส่งสำเนาเอกสารที่ระบุเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรไปยังผู้คัดค้านพร้อมด้วยรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถ้อยสิทธิ หรือรูปเขียน ที่ถูกแก้ไข และให้โอกาสแก่ผู้คัดค้านในการยื่นความเห็น (Written opinion)³¹³ ภายในระยะเวลา 30 วัน สำหรับผู้คัดค้านที่มีภูมิลำเนาในประเทศญี่ปุ่น หรือ 50 วัน สำหรับผู้คัดค้านที่มีภูมิลำเนาต่างประเทศ³¹⁴ และในกรณีที่สำนักงานสิทธิบัตรมีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธคำร้องขอแก้ไข สำนักงานสิทธิบัตรจะต้องส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวไปพร้อมกับเอกสารตอบกลับของผู้ทรงสิทธิบัตรไปยังผู้คัดค้านด้วย³¹⁵ และในกรณีที่สำนักงานสิทธิบัตรมีหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้า ผู้คัดค้านมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาหนังสือนั้นและโอกาสในการยื่นความเห็น กล่าวคือ ผู้คัดค้านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งถึงเอกสารต่าง ๆ ในกระบวนการคัดค้านเพื่อโอกาสในการโต้ตอบโดยการยื่นความเห็น อย่างไรก็ตาม ผู้คัดค้านสามารถแสดงความจำนงไม่ขอใช้โอกาสในการยื่นความเห็นก็ได้

แม้ว่าคำตัดสินจะเป็นที่สุดและผูกพันแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้แทรกแซงอาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ (Request for a retrial) ได้³¹⁶ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผู้คัดค้านทราบถึงเหตุที่ควรให้พิจารณาใหม่หลังจากที่คำตัดสินเป็นที่สุดและผลผูกพัน³¹⁷ โดยเหตุแห่งการร้องขอนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้

³¹² Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05.3

³¹³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (5)

³¹⁴ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 25-01.4

³¹⁵ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 25-01.4

³¹⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 171 (1)

³¹⁷ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 173 (1)

นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม³¹⁸ เหตุแห่งการร้องขอให้พิจารณาใหม่ ได้แก่ คำสั่งออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ตัดสินขาดคุณสมบัติในการตัดสิน พยานเอกสารถูกตัดแปลง คำให้การอันเป็นพยานหลักฐานเป็นคำให้การเท็จ การพิจารณาตัดสินละเลยสาระสำคัญอันมีผลต่อคำตัดสิน เป็นต้น³¹⁹

กฎหมายสิทธิบัตรยังกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้แทรกแซง และผู้ร้องขอแทรกแซงในกระบวนการคัดค้านของเขานั้นถูกปฏิเสธมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรต่อศาลสูงโตเกียว³²⁰ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสำเนาคำตัดสิน³²¹ ซึ่งหัวหน้าผู้ตัดสินมีอำนาจในการกำหนดระยะเวลาเพิ่มเติมได้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในที่ห่างไกลที่มีความยากลำบากในการเดินทาง³²² เช่น หัวหน้าผู้ตัดสินอาจเพิ่มขยายระยะเวลาอีก 90 วันสำหรับผู้มีภูมิลำเนาที่ต่างประเทศ³²³ ในการอุทธรณ์คำสั่งต่อศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิทธิบัตรจะเป็นจำเลย³²⁴ ทั้งนี้ ผู้คัดค้านสิทธิบัตรไม่อาจฟ้องเป็นคดีเพิกถอนคำสั่งต่อศาลในกรณีที่คณะพิจารณามีคำวินิจฉัยให้คงไว้ซึ่งสิทธิบัตร³²⁵ หรือมีคำสั่งยกคำคัดค้าน³²⁶ และในกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียยังไม่อาจอุทธรณ์โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (Administrative Appeal Act) ได้อีกด้วย³²⁷

ค. ผลของกระบวนการคัดค้าน

กฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นกำหนดเรื่องการยกคำคัดค้านไว้ในมาตรา 120-8 ซึ่งให้นำบทบัญญัติในเรื่องการยกกระบวนการ (Dismissal) มาจากหมวดที่ 6 การพิจารณาและอุทธรณ์ (Trials and Appeals) มาบังคับใช้ได้โดยอนุโลม (Mutatis mutandis) กับกระบวนการคัดค้าน³²⁸ โดยผลกระบวนการคัดค้านอาจเป็นการยกคำคัดค้านหรือกระบวนการคัดค้านการเพิกถอนสิทธิบัตร หรือการคงไว้ซึ่งสิทธิบัตร

³¹⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 171 (2)

³¹⁹ The Code of Civil Procedure, Articles 338 (1), 338 (2) and 339

³²⁰ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 178 (1)

³²¹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 178 (3)

³²² Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 178 (5)

³²³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 178 (5)

³²⁴ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 179

³²⁵ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 114 (5)

³²⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 (1) and Article 135

³²⁷ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 195-4

³²⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8

โดยการยกคำคัดค้านหรือกระบวนการคัดค้านอาจอธิบายแยกเป็นสองรูปแบบตามลำดับของบทบัญญัติ ได้แก่

(1) การยกคำคัดค้านโดยการตัดสินว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิธีการ (Dismissal by ruling in the case of non-compliance with formal requirements) ซึ่งเป็นกรณีที่หัวหน้าผู้ตัดสินอาจยกกระบวนการคัดค้านโดยการตัดสินในกรณีที่บุคคลที่ถูกสั่งให้ดำเนินการแก้ไขแต่ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่มีการตอบข้อคำถาม³²⁹ ภายในกำหนดระยะเวลา³³⁰ ผู้ที่ไม่พอใจกับการตัดสินยกคำคัดค้านในกรณีนี้อาจอุทธรณ์ต่อศาลสูงโตเกียวได้³³¹

(2) การยกกระบวนการคัดค้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Dismissal of unlawful procedures) ซึ่งเป็นกรณีที่ไม้อาจให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องได้ เป็นอำนาจของคณะพิจารณา (Panel) โดยสำนักงานสิทธิบัตรไม่จำเป็นต้องให้ออกโอกาสแก่ผู้คัดค้านในการยื่นหนังสือโต้ตอบ (Written answer)³³² กรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นเหตุให้ยกกระบวนการคัดค้านได้ ได้แก่ กรณีกระบวนการคัดค้านนั้นดำเนินการด้วยคำร้องหรือเอกสารที่ใจความแห่งการคัดค้านไม่ชัดเจน กรณีกระบวนการคัดค้านนั้นดำเนินการด้วยเอกสารที่ไม่ระบุผู้ดำเนินการคัดค้าน กรณีร้องขอกระบวนการคัดค้านภายหลังที่ระยะเวลาที่ให้คัดค้านได้สิ้นสุดลงแล้ว เป็นต้น³³³ ในกรณีนี้ การอุทธรณ์คำตัดสินของคณะพิจารณาไม่อาจกระทำได้³³⁴

ในการที่หัวหน้าผู้ตัดสินจะยกกระบวนการคัดค้าน สำนักงานสิทธิบัตรจะต้องจัดให้มีการแจ้งผู้คัดค้าน หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินการกระบวนการคัดค้าน และให้ออกาสบุคคลดังกล่าวในการยื่นหนังสือชี้แจง (Statement of explanation) ภายในระยะเวลาที่กำหนด³³⁵ และการตัดสินยกคำคัดค้านหรือกระบวนการคัดค้านจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและระบุเหตุผลแห่งการนั้น³³⁶

ถ้าหากคณะพิจารณาพิจารณากระบวนการคัดค้านแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุให้ต้องเพิกถอนสิทธิบัตร คณะพิจารณาจะออกคำสั่งให้คงไว้ซึ่งสิทธิบัตร (Decision to maintain a

³²⁹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 21-05

³³⁰ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 and Article 133 (3)

³³¹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 178 (1)

³³² Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 and Article 135

³³³ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 21-08

³³⁴ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 195-4

³³⁵ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 and Article 133-2 (2)

³³⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 and Article 133 (4)

patent) แต่ถ้าหากมีเหตุแห่งการเพิกถอนอยู่ เหตุทั้งหมดที่เป็นเหตุให้เพิกถอนได้จะเป็นเหตุผลในการเพิกถอนสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการตามสมควร สำนักงานสิทธิบัตรอาจพิจารณาเลือกเหตุแห่งการเพิกถอนบางเหตุเป็นเหตุผลในการเพิกถอนสิทธิบัตร โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการจำกัดขอบเขตข้อถือสิทธิอันจะทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการออกหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนหลายครั้ง หรือออกหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนด้วยเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในหนังสือฉบับแรกภายหลังที่หนังสือฉบับแรกถูกเพิกถอนโดยศาล ในการออกหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตร คณะพิจารณาต้องบรรยายคำวินิจฉัยและคำตัดสินในหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอน³³⁷ และเมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้ตอบหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนแล้ว สำนักงานสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาการโต้ตอบไม่ว่าจะเป็นการยื่นความเห็นหรือการยื่นคำร้องขอแก้ไขแล้วแต่กรณี

ถ้าหากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ยื่นความเห็นหรือคำร้องขอแก้ไขเลย สำนักงานสิทธิบัตรสามารถใช้ดุลพินิจว่าจะออกหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนอีกครั้ง หรือที่อาจเรียกว่าหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้า (Advance notice of decision) หรือไม่ได้ สำนักงานสิทธิบัตรอาจไม่ออกหนังสือดังกล่าวอีกในกรณีที่ศาลการณได้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่น่าจะยื่นคำร้องขอแก้ไข ดังนั้น สำนักงานสิทธิบัตรอาจออกคำสั่งเพิกถอน (Decision to revoke a patent) เสียเลยก็ได้ ส่วนกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรยื่นความเห็น แต่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไข หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจเพิกถอนสิทธิบัตรได้ สำนักงานสิทธิบัตรจะมีคำสั่งให้คงไว้ซึ่งสิทธิบัตร แต่ถ้าหากเห็นว่าสิทธิบัตรควรถูกเพิกถอน สำนักงานสิทธิบัตรจะออกหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้า (Advance notice of decision) เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์³³⁸

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรยื่นคำร้องขอแก้ไขในกระบวนการคัดค้าน หากคำร้องขอแก้ไขถูกยก คณะพิจารณาอาจให้เหตุผลในการวินิจฉัยกระบวนการคัดค้านว่าคำร้องขอแก้ไขได้ถูกยก³³⁹ แต่ถ้าสำนักงานสิทธิบัตรพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตให้แก้ไข (Decision to grant a correction) จนเป็นที่สุดและมีผลผูกพันแล้ว จะถือว่ารายละเอียดการประดิษฐ์ที่ถูกแก้ไขนั้น

³³⁷ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05.1

³³⁸ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05.3

³³⁹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05.3

เป็นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ยื่นในคำขอรับสิทธิบัตร ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร คำสั่งรับจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือการจดทะเบียนสิทธิบัตร³⁴⁰

เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรมีคำตัดสินแล้ว สำนักงานสิทธิบัตรต้องส่งสำเนา คำตัดสินที่ได้รับการรับรองแล้วให้กับผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้คัดค้าน ผู้แทรกแซง และผู้ที่คำร้องขอแทรกแซงในกระบวนการคัดค้านของเขานั้นถูกปฏิเสธ³⁴¹ คำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรจะเป็นที่สุดและผูกพันเมื่อระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งนั้นสิ้นสุดลง³⁴² อันเป็นผลให้ถือว่าไม่มีสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตรทั้งฉบับ³⁴³หรือข้อถือสิทธิบางข้อ³⁴⁴มาตั้งแต่ต้น ส่วนคำสั่งคงไว้ซึ่งสิทธิบัตรจะเป็นที่สุดแล้วผูกพันเมื่อคู่กรณีได้รับสำเนาคำตัดสิน คำตัดสินที่เป็นที่สุดและผูกพันแล้วจะถูกจดทะเบียนลงในทะเบียนประวัติสิทธิบัตร (Patent registry)³⁴⁵ และประกาศลงในหนังสือประกาศโฆษณาสหสิทธิบัตร ซึ่งรวมถึงรายละเอียดในการแก้ไขสิทธิบัตรด้วย³⁴⁶

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรและคำสั่งดังกล่าวถูกเพิกถอนโดยศาล สำนักงานสิทธิบัตรจะดำเนินกระบวนการคัดค้านดังเช่นกระบวนการคัดค้านโดยทั่วไป โดยสำนักงานสิทธิบัตรอาจมีหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้าในกรณีที่ตัดสินเพิกถอนสิทธิบัตรโดยอาศัยเหตุที่แตกต่างจากคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรเดิมที่ถูกเพิกถอนโดยศาล ถ้าไม่มีเหตุอื่นอันจะเพิกถอนสิทธิบัตรได้ สำนักงานสิทธิบัตรจะมีคำสั่งคงไว้ซึ่งสิทธิบัตร³⁴⁷

4.2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ

ระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่นมีกลไกในการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามซึ่งสามารถดำเนินการทั้งในช่วงเวลาก่อนรับจดทะเบียนและหลังรับจดทะเบียน ทั้งยังอาจใช้กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรก็ได้ หรือในกรณีที่มีคดีละเมิด ความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรอาจถูกยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้ศาลพิจารณาทำให้สิทธิบัตรไร้ผลในคดีละเมิดนั้นอีกด้วย ซึ่งมีความเห็นทางวิชาการว่าการเปิดโอกาสให้มีช่องทางพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเช่นนี้อาจสร้างภาระเกินควรให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรและขัดกับ

³⁴⁰ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-5 (9) and Article 128

³⁴¹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-6 (3)

³⁴² Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-06

³⁴³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 114 (3)

³⁴⁴ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 114 (3) and Article 185

³⁴⁵ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-06

³⁴⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 193 (2) (vii) (viii)

³⁴⁷ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05

หลักการสร้างแรงจูงใจให้ขอรับความคุ้มครองหรือกระทั่งประดิษฐ์คิดค้น³⁴⁸ ในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่น ยังไม่มีบทบัญญัติห้ามดำเนินกระบวนการซ้ำซ้อน (Double jeopardy) กับกระบวนการคัดค้าน กระบวนการคัดค้านและการยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามหรือกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรจึง อาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้³⁴⁹

ก. การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม

การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation) เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกยื่นความเห็นเกี่ยวกับความใหม่หรือขั้นการประดิษฐ์สำหรับคำขอรับ สิทธิบัตรที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ผู้ยื่นความเห็นก่อนรับจดทะเบียนไม่เป็นคู่กรณีในกระบวนการ ตรวจสอบสิทธิบัตร และจะไม่ได้รับโอกาสในการชี้แจงต่อหน้าผู้ตรวจสอบหรือให้การเพิ่มเติม ในกระบวนการตรวจสอบ การยื่นความเห็นยังอาจกระทำได้ภายหลังรับจดทะเบียน โดยมุ่งหมายให้ เป็นกลไกที่ช่วยให้สำนักงานสิทธิบัตรมีข้อมูลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร และเป็นการเสริมให้ มีการทบทวนสิทธิบัตร ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรก็อาจได้รับประโยชน์จากข้อมูลของบุคคลภายนอกโดย การแก้ไขสิทธิบัตรเพื่อกำจัดข้อบกพร่องในสิทธิบัตร ส่วนจะมีการนำข้อมูลที่บุคคลภายนอกยื่นเข้ามา ภายหลังรับจดทะเบียนสิทธิบัตรไปพิจารณาเป็นกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร (Invalidation trial) หรือไม่เป็นดุลพินิจของสำนักงานสิทธิบัตร (Ex officio) การยื่นความเห็นภายหลังรับจดทะเบียน ถูกเพิ่มเข้าในกฎหมายสิทธิบัตรในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นยกเลิกกระบวนการคัดค้านและคงไว้แต่ เพียงกระบวนการเพิกถอน กลไกนี้จึงถูกเพิ่มเติมเข้ามาส่วนหนึ่งเพื่อทดแทนกระบวนการคัดค้าน ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้บุคคลภายนอกแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดย เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก³⁵⁰

กล่าวคือ กฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นกำหนดให้บุคคลใดก็ได้สามารถให้ข้อมูล กับสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น³⁵¹ โดยยื่นเป็นหนังสือพร้อมระบุเหตุแห่งการยื่นความเห็นต่อสำนักงาน สิทธิบัตร ณ เวลาใดก็ได้ภายหลังจากที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร จนกระทั่งภายหลังมีการรับ จดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตร^{352 353} ทั้งนี้ บุคคลที่ยื่นความเห็นอาจปกปิดตัวตนก็ได้ แต่บุคคลที่มี

³⁴⁸ Yuzuki Nagakoshi, "Quo Vadis—a Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings."

³⁴⁹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-06

³⁵⁰ Yuzuki Nagakoshi, "Quo Vadis—a Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings."

³⁵¹ Enforcement Regulations of the Patent Act, Article 13-2

³⁵² Enforcement Regulations of the Patent Act, Article 13-3

สัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่น หรือมีถิ่นอาศัยที่ต่างประเทศจะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น³⁵⁴ ความเห็นของบุคคลที่สามจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การแก้ไขที่เพิ่มเติมสาระสำคัญ (Addition of New Matter)
- (2) การเป็นสิ่งที่สามารถได้รับความคุ้มครอง (Patentable Subject Matter)
- (3) การขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (Lack of Industrial Applicability)
- (4) การขาดความใหม่ (Lack of Novelty)
- (5) การขาดขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Lack of Inventive Step)
- (6) งานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ซ่อนเร้น (Secret Prior Art)³⁵⁵
- (7) คำขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้าหรือการขอรับความคุ้มครองซ้ำซ้อน (Prior Application or Double Patenting);
- (8) การขัดต่อหลักเกณฑ์การเปิดเผยจนทำให้ปฏิบัติได้จริง (Violation of Enablement Requirement)
- (9) การขัดต่อหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถ้อยสิทธิ (Violation of Description Requirement for Claims)
- (10) การเพิ่มเติมสาระสำคัญกรณีมีการแปลคำขอรับสิทธิบัตร (Addition of New Matter as to the Original Text)
- (11) การแก้ไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful correction)

เหตุในข้อที่ 11 นี้ จำกัดเฉพาะกรณียื่นความเห็นภายหลังรับจดทะเบียนแล้ว

³⁵³ Japan Patent Office, "1.Outline of the Third-Party Observation System," [Online] Accessed: 28 March 2022. Updated: 4 July 2019. Available from: https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_01.html

³⁵⁴ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 10-02 and 10-04

³⁵⁵ งานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ซ่อนเร้นถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 29 ทวิ (Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 29bis)

เหตุดังกล่าวข้างต้นโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรได้ ทว่า เหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรมีขอบเขตที่กว้างกว่าเหตุแห่งการยื่นความเห็นนี้ ส่วนเหตุอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎหมายไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลในการยื่นความเห็นนี้ โดยผู้ยื่นความเห็นอาจยื่นหลักฐานประกอบความเห็นได้ เช่น สิ่งตีพิมพ์หรือสำเนา สำเนาคำขอรับสิทธิบัตร หรือเอกสารรับรองอื่น ๆ³⁵⁶ ผู้ตรวจสอบอาจพิจารณาทำการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ในการพิจารณาปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตร

ในกรณีที่ผู้ยื่นความเห็นต้องการได้รับการตอบกลับ (Feedback) จากผู้ตรวจสอบ ผู้ยื่นความเห็นอาจร้องขอให้มีการตอบกลับก็ได้ โดยการตอบกลับอาจเป็นกรณีที่ผู้ตรวจสอบนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในออกคำสั่งปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก หรือได้มีการนำไปใช้แล้วก่อนหน้านี้³⁵⁷ นอกจากนี้ สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่นจะส่งหนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรถึงการยื่นความเห็นนี้ด้วย³⁵⁸

กลไกที่ให้กับบุคคลภายนอกยื่นความเห็นเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบและเพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบ³⁵⁹ ข้อมูลงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ยื่นเข้ามาโดยบุคคลที่สามถูกนำมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อการออกคำสั่งปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตร ในประมาณร้อยละ 73 ของการยื่นทั้งหมด³⁶⁰

ข. กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร

กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร (Invalidation trial) เป็นกลไกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัดสินข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีในเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร โดยกฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรแม้จะเป็นการยื่นภายหลังที่มีการสละสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรสิ้นอายุแล้วก็ตาม³⁶¹ อย่างไรก็ตาม สำนักงานสิทธิบัตรอาจยกคำร้อง

³⁵⁶ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 10-02 (4)

³⁵⁷ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 10-02 (8) Japan Patent Office, "2.Procedural Requirements for Submission of Information," [Online] Accessed: 28 March 2022. Updated: 7 April 2017. Available from: https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_02.html

³⁵⁸ Japan Patent Office, "3.Management of Submission of Information," [Online] Accessed: 28 March 2022. Updated: 7 April 2017. Available from: https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_03.html

³⁵⁹ Japan Patent Office, "Submission of Observations from Third Parties," [Online] Accessed: 28 March 2022. Updated: 20 November 2018. Available from: <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/johotekyo/>

³⁶⁰ Ibid.

³⁶¹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 123 (3)

ขอให้ดำเนินกระบวนการเพิกถอนในกรณีที่การดำเนินการจะไม่เกิดประโยชน์อันใด เช่น สิทธิตามสิทธิบัตรสิ้นอายุไปเกินกว่า 20 ปีแล้ว และไม่มีการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหาย หรือไม่มีคดีความอยู่ระหว่างพิจารณา³⁶²

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าว การพิจารณาตัดสินจึงต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสแก่คู่กรณีในการอธิบายและแสดงพยานหลักฐานโดยละเอียดอย่างถี่ถ้วน ดังนั้น กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรจึงแตกต่างจากกระบวนการคัดค้านที่มุ่งหมายให้สิทธิตามสิทธิบัตรมีความแน่นอนในระยะเริ่มต้นของสิทธิบัตร คณะพิจารณาจึงต้องมีการพิจารณาตัดสินที่รวดเร็วโดยคำนึงถึงการดำเนินการคู่กรณีสามารถกระทำได้³⁶³ ทั้งกระบวนการยังเป็นแบบหลายฝ่าย (Inter partes) แม้กระบวนการคัดค้านและกระบวนการเพิกถอนอาจเกิดขึ้นพร้อมกัน กระบวนการคัดค้านและกระบวนการเพิกถอนซึ่งอาจจัดได้ว่าเป็นการดำเนินการคนละประเภทกัน จึงไม่อาจนำมาพิจารณากันได้ ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการทั้งสองแม้ว่าจะดำเนินการในเวลาเดียวกัน แต่การดำเนินการเช่นนั้นมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ ความไม่สอดคล้องของการแก้ไขในทั้งสองกระบวนการ ความไม่สอดคล้องของผลการพิจารณา เป็นต้น ดังนั้น กระบวนการใด กระบวนการหนึ่งอาจถูกเลือกมาดำเนินการก่อน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สำนักงานสิทธิบัตรจะเลือกดำเนินการเพิกถอนสิทธิบัตรก่อน เนื่องจากกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรมักจะมีผลเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิบัตร ชัดแย้งในประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ควรมีการตัดสินโดยเร็วเพื่อการตัดสินข้อพิพาทที่รวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อคำนึงถึงความประสงค์ของผู้ร้องในกระบวนการเพิกถอนที่ตั้งใจเลือกกระบวนการแบบหลายฝ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตัดสินที่จะชี้ขาดข้อพิพาทโดยเลือกที่จะไม่ดำเนินการคัดค้านสิทธิบัตรเสียก่อนทั้งที่สามารถกระทำได้ กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรจึงควรที่จะได้รับการดำเนินการก่อนกระบวนการคัดค้าน

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอันเป็นกรณียกเว้น สำนักงานสิทธิบัตรอาจเลือกดำเนินการกระบวนการคัดค้านก่อนและชะลอการพิจารณากระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร³⁶⁴ เช่น ในกรณีที่กระบวนการคัดค้านดำเนินมาก่อนหน้าและล่วงเลยขั้นตอนสำคัญมาแล้วจนอาจมีคำตัดสินได้ในระยะเวลาไม่นาน หรือพยานหลักฐานในกระบวนการคัดค้านมีคุณค่าในการพิสูจน์ (Probative value) สูงกว่าพยานหลักฐานในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร อาจกล่าวได้โดยสรุปว่า สำนักงาน

³⁶² Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 51-06

³⁶³ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-05.5

³⁶⁴ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 and Article 168

สิทธิบัตรคำนึงถึงประสิทธิภาพในการมีค่าตัดสินที่จะนำมาสู่ข้อยุติในเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรที่พิพาท ในกรณีเช่นนี้ สำนักงานสิทธิบัตรไม่อาจใช้ดุลพินิจในการนำเหตุผลและหลักฐานต่าง ๆ ในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรมาใช้ในกระบวนการคัดค้านได้ เนื่องจากผู้ร้องในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการคัดค้าน เพราะจะทำให้ผิดไปจากลักษณะและความมุ่งหมายของกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรอันเป็นการดำเนินการหลายฝ่าย สำนักงานสิทธิบัตรอาจเลือกที่จะมีค่าตัดสินคงไว้ซึ่งสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้าน³⁶⁵ หรือชะลอการพิจารณากระบวนการคัดค้านไว้ก่อนเพื่อดำเนินกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรก่อน³⁶⁶ โดยในการดำเนินการชะลอการพิจารณาและนำกลับมาพิจารณา สำนักงานสิทธิบัตรจะต้องแจ้งคู่กรณีให้ทราบพร้อมสำเนาเอกสารที่จำเป็น และต้องให้โอกาสในการดำเนินการแก้คู่กรณีตามสมควร เช่น การกำหนดระยะเวลาให้ผู้คัดค้านยื่นความเห็นต่อการแก้ไขสิทธิบัตรในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร การกำหนดระยะเวลาให้ผู้ร้องในการยื่นความเห็นต่อการแก้ไขสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้าน

ผู้มีส่วนได้เสีย (Interested person) หรือผู้มีสิทธิได้มาซึ่งสิทธิบัตร (A person who has the right to obtain the patent) แล้วแต่กรณี อาจยื่นคำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการเพิกถอน (Request for invalidation trial)³⁶⁷ ซึ่งอาจเป็นการขอเพิกถอนข้อถือสิทธิเป็นรายข้อก็ได้ โดยผู้ร้องต้องอาศัยเหตุแห่งการเพิกถอน ดังต่อไปนี้³⁶⁸

(1) สิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนจากคำขอรับสิทธิบัตรที่มีการแก้ไขที่ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 17-2 (3)

(2) สิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 25, 29, 29-2, 32, 38 หรือ 39 (1) ถึง 39 (4) ได้แก่ ประเด็นเรื่องสิทธิในการได้รับสิทธิบัตรของบุคคลต่างชาติ ประเด็นเรื่องความเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมาย ประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ประเด็นเรื่องความใหม่ ประเด็นเรื่องขั้นการประดิษฐ์ ประเด็นเรื่องความซ้ำซ้อนในการขอรับสิทธิบัตร ประเด็นเรื่องการจัดต่อความสงบเรียบร้อย (Public order) ประเด็นเรื่องสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรร่วม ประเด็นเรื่องคำขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้า (Prior application)

(3) สิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนโดยฝ่าฝืนต่อสนธิสัญญา

³⁶⁵ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 67-09

³⁶⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 120-8 and Article 168

³⁶⁷ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 123 (2)

³⁶⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 123 (1)

(4) สิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนจากคำขอรับสิทธิบัตรที่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ มาตรา 36 (4)(i) ถึง 36 (6) ยกเว้นมาตรา 36 (6)(iv) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผย รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถ้อยสิทธิ

(5) ในกรณีที่รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถ้อยสิทธิ หรือรูปเขียนที่แนบมากับ คำขอรับสิทธิบัตรที่เป็นภาษาต่างประเทศไม่อยู่ในขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสารภาษาต่างประเทศ กล่าวคือ มีการเพิ่มเติมสาระสำคัญจากขอบเขตเดิมที่เป็นภาษาต่างประเทศ

(6) สิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนจากคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นโดยบุคคลที่ไม่มี สิทธิได้มาซึ่งสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้น

(7) ในกรณีที่ภายหลังจากสิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตร กลายเป็นผู้ที่ไม่อาจมีสิทธิตามสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 25 หรือสิทธิบัตรนั้นต่อมาในภายหลังขัดต่อ สนธิสัญญา เหตุแห่งการเพิกถอนนี้เป็นเหตุที่เพิ่งมีขึ้นภายหลังที่ได้มีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว (Late-coming reasons)

(8) ในกรณีที่การแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถ้อยสิทธิ หรือรูปเขียนที่ แนบมากับคำขอรับสิทธิบัตรเกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนต่อมาตรา 126 (1) มาตรา 126 (5) ถึง มาตรา 126 (7)

การไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของการประดิษฐ์ (Unity of invention) ไม่เป็นเหตุแห่งการเพิกถอนเช่นเดียวกับเหตุแห่งการคัดค้าน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์ในคำขอรับสิทธิบัตรอาจเป็น เหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรได้ แต่ไม่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกำหนดเหตุผล ในการดำเนินการคัดค้านหรือเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการเป็นสำคัญ เมื่อกระบวนการเพิกถอนมุ่งหมายตัดสินข้อพิพาทระหว่างบุคคล กรณีการโต้แย้งสิทธิในการได้มา ซึ่งสิทธิบัตรว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิที่แท้จริงจึงเป็นเหตุแห่งการเพิกถอน แต่ไม่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ การแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรฉบับปี ค.ศ. 2014 กำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ ในการขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรเปลี่ยนไปจากเดิมที่กำหนดให้เป็น “บุคคลใด” เป็น “ผู้มีส่วนได้เสีย”

ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ที่มีสิทธิบัตรใกล้เคียงกัน ผู้ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร³⁶⁹

ในการร้องขอให้ดำเนินกระบวนการเพิกถอนนั้น ผู้ร้องจะต้องยื่นเป็นหนังสือ³⁷⁰ ระบุเหตุแห่งการเพิกถอน ข้อเท็จจริง³⁷¹ อันเป็นเหตุแห่งการเพิกถอน ความสัมพันธ์ของพยานหลักฐานกับข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานนั้น³⁷² เมื่อมีการยื่นคำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการเพิกถอน หัวหน้าผู้ตัดสินต้องแจ้งแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ และบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิจดทะเบียนเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร³⁷³ โดยกระบวนการพิจารณากระทำโดยคณะพิจารณาที่ประกอบด้วยผู้ตัดสิน 3-5 คน เช่นเดียวกับกระบวนการคัดค้าน³⁷⁴ คู่กรณีในกระบวนการเพิกถอน ได้แก่ ผู้ร้อง (Demandant) และผู้ถูกร้อง (Demandee) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในสิทธิบัตร และยังรวมถึงผู้แทรกแซง ในกรณีที่ผู้ที่ยื่นคำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการเพิกถอนได้ร้องขอแทรกแซงเข้ามาในกระบวนการในฐานะผู้ร้อง³⁷⁵ หรือผู้ช่วยเหลือ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลของกระบวนการที่ร้องขอแทรกแซงเข้ามาในกระบวนการเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง³⁷⁶ ผู้ร้องสามารถถอนคำร้องได้แม้ภายหลังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรยื่นความเห็นตอบกลับแล้ว แต่การถอนคำร้องนั้นต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่าย³⁷⁷ ซึ่งได้แก่ ฝ่ายผู้ทรงสิทธิบัตร เมื่อผู้ร้องถอนคำร้องแล้ว กระบวนการเพิกถอนเป็นอันยุติลง สำนักงานสิทธิบัตรไม่อาจใช้ดุลพินิจดำเนินการพิจารณาต่อได้ เว้นแต่กรณีที่มีผู้แทรกแซงในกระบวนการดังกล่าว³⁷⁸

กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรนี้โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการดำเนินการในรูปแบบของถ้อยคำวาจา (Oral proceeding) เนื่องจากการดำเนินการที่มีการให้ถ้อยคำต่อหน้าผู้พิจารณาเหมาะสมกับลักษณะปฏิบัติ (Adversary) ด้วยเหตุที่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงสามารถกระทำ

³⁶⁹ "Comparative Study on the Patent Trial for Invalidation among Jpo, Kipo and Sipo," the 4thJEGTA Meeting Tokyo, Japan 5-7 September 2016.

³⁷⁰ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 131 (1)

³⁷¹ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ต้องบรรยายในคำร้องอุทธรณ์ไว้ในคู่มือการปฏิบัติและดำเนินการ (Manual of Practice and Procedure) โดยละเอียด พร้อมตัวอย่างการบรรยายข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร

³⁷² Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 131 (2)

³⁷³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 123 (4)

³⁷⁴ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 136 (1)

³⁷⁵ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 148 (1)

³⁷⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 148 (3)

³⁷⁷ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 155

³⁷⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 148 (1) (2)

ได้โดยสะดวกโดยการจัดการของสำนักงานสิทธิบัตร เพื่อให้กระบวนการมีความรวดเร็วและแม่นยำ แต่การดำเนินการด้วยเอกสารก็อาจมีขึ้นในบางกรณี เช่น คู่กรณีร้องขอ หรือโดยการใช้ดุลพินิจของสำนักงานสิทธิบัตร³⁷⁹ ในกรณีที่มีคำร้องขอให้เพิกถอนหลายฉบับ สำนักงานสิทธิบัตรอาจรวมพิจารณาตั้งเช่นในกระบวนการคัดค้าน³⁸⁰ เพื่อลดทอนความซ้ำซ้อนในการดำเนินการและผลการตัดสินที่ขัดแย้งกันเอง ซึ่งคณะพิจารณามีอำนาจในการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่นอกเหนือจากที่คู่กรณีนำเสนอได้³⁸¹ สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่นตีความว่าการพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจ (Ex officio) นี้มีไว้เพื่อเสริมกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรให้สมบูรณ์ และจะใช้เฉพาะแต่ในกรณีพิเศษเท่านั้น³⁸² นอกจากนี้ กระบวนการเพิกถอนมีความแตกต่างกับการดำเนินคดีแพ่ง โดยเอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่คู่กรณียื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรจะถือเสมือนว่าได้มีการกล่าวถึงเป็นการให้ถ้อยคำ³⁸³

ในระหว่างกระบวนการเพิกถอน ผู้ร้องอาจขอแก้ไขคำร้องขอให้ดำเนินการเพิกถอนได้³⁸⁴ ซึ่งคู่กรณีอาจกล่าวอ้างขึ้นได้ว่าการแก้ไขนั้นเหมาะสมหรือสอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่ และผู้ทรงสิทธิบัตรอาจร้องขอแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ หรือรูปเขียน ที่แนบในคำขอรับสิทธิบัตร³⁸⁵ โดยการแก้ไขนั้นมีข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการแก้ไข เช่น เพื่อจำกัดขอบเขตของข้อถือสิทธิ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อที่ไม่ถูกต้องในคำแปลรายละเอียดการประดิษฐ์ การบรรยายให้รายละเอียดการประดิษฐ์ชัดเจนขึ้น³⁸⁶ และเงื่อนไขอื่น ๆ³⁸⁷ ทั้งนี้ การแก้ไขอาจเป็นการแก้ไขข้อถือสิทธิหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ไม่ได้ถูกระบุมาในคำร้องขอเพิกถอนก็ได้³⁸⁸ เมื่อคณะพิจารณาพิจารณาข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่อกระบวนการพิจารณาประกอบพยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว คณะพิจารณาจะมีหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้า³⁸⁹ หรือมีคำตัดสินโดยหนังสือแจ้งผลของกระบวนการ (Notice of conclusion of the proceedings)³⁹⁰ ผลของกระบวนการเพิกถอนอาจเป็นคำตัดสินอนุมัติการเพิกถอนทั้งหมด อนุมัติการเพิกถอนบางส่วน

³⁷⁹ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 51-09

³⁸⁰ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 154 (1)

³⁸¹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 168 (1)

³⁸² Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 51-09

³⁸³ "Comparative Study on the Patent Trial for Invalidation among Jpo, Kipo and Sipo," 44.

³⁸⁴ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 17 (1)

³⁸⁵ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 134-2 (1)

³⁸⁶ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 134-2 (1)

³⁸⁷ Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 38-03

³⁸⁸ "Comparative Study on the Patent Trial for Invalidation among Jpo, Kipo and Sipo," 39.

³⁸⁹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 164-2 (1)

³⁹⁰ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 156 (2) (4)

ปฏิเสธการเพิกถอน หรือยกคำร้องขอให้เพิกถอน คำตัดสินยังรวมถึงการกำหนดคู่กรณีฝ่ายที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย³⁹¹ในการดำเนินกระบวนการเพิกถอนอีกด้วย³⁹² ผลของคำตัดสินเพิกถอน สิทธิบัตรที่เป็นที่สุุดและผูกพันทำให้สิทธิตามสิทธิบัตรถือว่าไม่มีอยู่มาตั้งแต่ต้น หรือในกรณีเหตุแห่งการเพิกถอนเกิดขึ้นภายหลัง สิทธิตามสิทธิบัตรถือว่าไม่มีอยู่ตั้งแต่ที่เหตุแห่งการเพิกถอนเกิดขึ้น³⁹³

ภายหลังจากที่คำตัดสินให้คงไว้ซึ่งสิทธิบัตรเป็นที่สุุดและผูกพัน คำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการเพิกถอนอีกโดยอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเดียวกันนั้นไม่อาจกระทำได้อีก ไม่ว่าจะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ายใด ๆ หรือผู้แทรกแซง เนื่องจากการขัดกับหลักการการดำเนินกระบวนการซ้ำซ้อน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามไว้³⁹⁴ ทั้งนี้ ผู้ร้องและผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถอุทธรณ์คำตัดสินกระบวนการเพิกถอนต่อศาลสูงได้ โดยมีคู่กรณีอีกฝ่ายเป็นจำเลย การอุทธรณ์จะต้องกระทำภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำตัดสินในกระบวนการเพิกถอน³⁹⁵

ค. การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิด

ในแรกเริ่ม ประเทศญี่ปุ่นปรับใช้แนวความคิดการแบ่งแยกอำนาจดังเช่นในประเทศเยอรมนี ทำให้มีแนวคิดที่แบ่งแยกอำนาจของสำนักงานสิทธิบัตรกับศาลแพ่งอย่างชัดเจน นำไปสู่ระบบสองทาง (Bifurcated) กล่าวคือ การพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเป็นอำนาจของสำนักงานสิทธิบัตร³⁹⁶ ในขณะที่การพิจารณาขอบเขตความคุ้มครองของสิทธิบัตรเป็นอำนาจของศาล เนื่องจากในอดีต มีแนวคิดที่ว่า การพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเทคโนโลยีและกฎหมายเฉพาะทาง ผู้พิพากษาซึ่งมีการโอนย้ายอยู่อย่างเสมออาจมีความเชี่ยวชาญในด้านสิทธิบัตรไม่เพียงพอ ทำให้กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดบทบาทของสำนักงานสิทธิบัตรและศาลแยกจากกันอย่างชัดเจน³⁹⁷ อย่างไรก็ตาม ต่อมา ศาลญี่ปุ่นเห็นว่า หากสิทธิบัตรที่เป็นกรณีพิพาทมีเหตุแห่งการเพิกถอนอย่างชัดเจนและมีแนวโน้มเป็นอย่างมากที่จะถูกเพิกถอน โดยกระบวนการเพิกถอนของสำนักงานสิทธิบัตร ศาลอาจพิพากษาว่าการร้องขอความคุ้มครอง

³⁹¹ กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้นำบทบัญญัติในเรื่องหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าใช้จ่ายจากในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่น มาตรา 62 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

³⁹² Manual for Trial and Appeal Proceedings (19th edition), 51-19

³⁹³ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 125

³⁹⁴ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 167

³⁹⁵ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 178

³⁹⁶ Naoki Koizumi and Toshiko Takenaka, "The Changing Roles of the Patent Office and the Courts after Fujitsu/TI," in *Law in Japan: A Turning Point*, ed. Daniel H. Foote (University of Washington Press: 2011), p. 557.

³⁹⁷ *Ibid.*, pp. 558-559.

(Injunctive relief) และค่าเสียหายจากสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบ (Abuse of right) ทว่า ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 2000 ศาลที่พิจารณาคดีละเมิดจะไม่พิจารณาเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร โดยมากจะสั่งพักการพิจารณาคดีไว้จนกว่าสำนักงานสิทธิบัตรจะพิจารณากระบวนการเพิกถอนเสร็จสิ้น ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรให้อำนาจศาลอาจใช้ดุลพินิจพักการพิจารณาคดีละเมิดไว้จนกว่าจะมีคำตัดสินในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร³⁹⁸

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากพิพากษาศาลฎีกาในคดีคิลบี้ (Kilby case)³⁹⁹ ศาลเริ่มมีบทบาทในการพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรมากขึ้น นำไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 2004 โดยเพิ่มบทบัญญัติมาตรา 104-3⁴⁰⁰ ซึ่งวางหลักว่า ในกรณีที่มีการดำเนินคดีละเมิดสิทธิตามสิทธิบัตรหรือสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ทว่าสิทธิบัตรดังกล่าวมีเหตุอันควรถูกเพิกถอนโดยกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่อาจใช้ได้กับคู่กรณีฝ่ายตรงข้าม (Adverse party)⁴⁰¹ โจทก์หรือจำเลยในคดีละเมิดจึงอาจยกประเด็นเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้าง (Allegation) หรือข้อต่อสู้ (Defense) ได้ ทั้งนี้ คำตัดสินของศาลในกรณีที่สิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ไม่อาจเพิกถอนความคุ้มครองสิทธิบัตรได้เสียทั้งสิ้น เนื่องจากการตัดสินเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรนั้นมีผลเฉพาะแก่คู่กรณีในคดีที่มีคำตัดสินนั้นเท่านั้น กล่าวคือ สิทธิบัตรยังคงมีความคุ้มครองสมบูรณ์และใช้ยับยั้งบุคคลภายนอกได้⁴⁰² การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ศาลแพ่งพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรตามที่คู่กรณียกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิด และหากศาลรับฟังข้อต่อสู้นั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรจะถูกปฏิเสธคำร้องขอคุ้มครองและคำร้องขอค่าเสียหายในคดีนั้น⁴⁰³ ซึ่งจากข้อมูลสถิติพบว่า คดีละเมิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 มีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยไม่ชอบประมาณร้อยละ 26 ของคดีละเมิดทั้งหมด

³⁹⁸ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 168 (2)

³⁹⁹ คดีนี้เป็นคดีพิพาทระหว่าง Texas Instruments, Inc. v. Fujitsu Ltd. คำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้กลับหลักในคำพิพากษาเดิมในปี ค.ศ. 1904 โดยเหตุผลสามประการ ประการแรก การใช้ระบบสองทางทำให้ผู้ถูกกล่าวหาละเมิดเสียเปรียบ โดยผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับประโยชน์จากการสันนิษฐานว่าสิทธิบัตรนั้นสมบูรณ์ทั้งที่มีข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งถึงเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ประการต่อมา ผู้ถูกกล่าวหาละเมิดมีภาระในการดำเนินการเป็นอย่างมากในการเพิกถอนสิทธิบัตร ในขณะที่ผู้ละเมิดคนอื่นอาจได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องดำเนินการใด และประการสุดท้าย มาตรา 168 (2) ซึ่งให้อำนาจศาลในการพักการพิจารณาไม่ควรนำมาใช้กับกรณีที่มีเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรเป็นที่ประจักษ์แก่ศาล และศาลอาจคาดการณ์ได้ว่าสิทธิบัตรจะต้องถูกเพิกถอนโดยสำนักงานสิทธิบัตรโดยแน่แท้

⁴⁰⁰ Yuzuki Nagakoshi, "Quo Vadis—a Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings."

⁴⁰¹ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 104-3 (1)

⁴⁰² Naoki Koizumi and Toshiko Takenaka, "The Changing Roles of the Patent Office and the Courts after Fujitsu/TI," in *Law in Japan: A Turning Point* p. 561.

⁴⁰³ Yuzuki Nagakoshi, "Quo Vadis—a Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings."

และเพิ่มเป็นร้อยละ 49 ในปี ค.ศ. 2002⁴⁰⁴ ทั้งนี้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการยกข้อต่อสู้เรื่องความไม่สมบูรณ์สิทธิบัตรมีเจตนาที่จะถ่วงเวลาพิจารณาคดี ศาลอาจไม่รับฟังข้อต่อสู้ดังกล่าวได้⁴⁰⁵ เพื่อป้องกันการใช้สิทธิโดยไม่ชอบอันจะทำให้คดีล่าช้า

ดังนั้น ระบบสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่นจึงมีกลไกที่ให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้ โดยทั้งการดำเนินการต่อสำนักงานสิทธิบัตรด้วยกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร และการดำเนินการต่อศาล เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่คำตัดสินในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรมีขึ้นภายหลังการพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดยศาลในคดีละเมิด กฎหมายสิทธิบัตรถูกแก้ไขในปี ค.ศ. 2011 โดยเพิ่มบทบัญญัติ⁴⁰⁶ กำหนดให้กรณีที่คำตัดสินของสำนักงานสิทธิบัตรมีขึ้นภายหลังคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีละเมิด และคำตัดสินของสำนักงานสิทธิบัตรนั้นเป็นการเพิกถอนสิทธิบัตร หรือมีผลให้ความคุ้มครองของสิทธิบัตรเสียไปหรือมีขอบเขตความคุ้มครองที่เปลี่ยนไปจากการแก้ไขคุ้มครองในคดีละเมิดไม่อาจอ้างข้อเท็จจริงนี้ในการร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ (Retrial) หรืออุทธรณ์เพื่อเรียกค่าเสียหาย หรือเรียกคืนฐานลามิครได้ (Unjust enrichment)⁴⁰⁷

4.3 ระบบสิทธิบัตรที่มีการคัดค้านรูปแบบอื่น ๆ

นอกเหนือจากกระบวนการคัดค้านที่สามารถพิจารณาจัดให้เป็นรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนหรือหลังรับจดทะเบียนได้อย่างชัดเจนแล้ว ยังมีระบบสิทธิบัตรของบางประเทศที่ปรับใช้กระบวนการที่ได้แย่งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดยดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนมากขึ้น ทำให้เป็นกระบวนการที่มีความพิเศษแตกต่างจากรูปแบบทั่วไป เช่น สหรัฐอเมริกาที่ใช้การทบทวนหลังรับจดทะเบียน (Post-grant review: PGR) และการทบทวนหลังรับจดทะเบียนแบบหลายฝ่าย (Inter partes review: IPR) ซึ่งแม้จะมีถ้อยคำในการเรียกแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ แต่โดยลักษณะและหลักการแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการคัดค้าน หรือสาธารณรัฐอินเดียที่ปรับใช้ทั้งกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนและหลังรับจดทะเบียน

4.3.1 ระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา

รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาให้อำนาจอธิปไตยออกกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยาการที่มีประโยชน์ด้วย

⁴⁰⁴ Ibid.

⁴⁰⁵ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 104-3 (2)

⁴⁰⁶ Yuzuki Nagakoshi, "Quo Vadis—a Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings."

⁴⁰⁷ Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 104-4

การรับประกันสิทธิเด็ดขาดในการประดิษฐ์ให้แก่ผู้ประดิษฐ์ในช่วงระยะเวลาที่จำกัด โดยกฎหมาย สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาถูกประมวลรวมไว้เป็น Title 35, United States Code หรือที่เรียกอย่างย่อว่า 35 U.S. Code ซึ่งกำหนดสิ่งที่ได้รับ ความคุ้มครองและเงื่อนไขในการได้มาซึ่งความคุ้มครอง สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์จึงเป็นการให้สิทธิในทรัพย์สินแก่ผู้ประดิษฐ์ สิทธิบัตรดังกล่าวออก โดยสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (the United States Patent and Trademark Office: USPTO) และมีอายุความคุ้มครอง 20 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรือ วันอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิที่รับรองและคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียน ได้แก่ สิทธิที่จะห้ามมิให้บุคคลอื่นทำ (Make) ใช้ เสนอขาย หรือขาย ซึ่งการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร ในสหรัฐอเมริกา หรือนำเข้าการประดิษฐ์นั้นมาในสหรัฐอเมริกา บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในมาตรา 154 ตาม 35 U.S. Code ใช้คำว่า “สิทธิหวงกัน (Right to exclude)” กล่าวคือ สิทธิบัตรไม่ได้รับรองสิทธิที่จะกระทำการตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวข้างต้นแต่ให้สิทธิ ในการผูกขาดสิทธิในการกระทำต่อการประดิษฐ์ บุคคลโดยทั่วไปมีเสรีภาพที่จะทำ ใช้ เสนอขาย หรือ ขาย หรือนำเข้าสิ่งใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐอยู่แล้วตราบเท่าที่เป็นการโดยชอบด้วย กฎหมาย แต่หากการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิบัตรที่ออกโดยรัฐไม่ได้ เป็นการอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิกระทำการอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องใช้สิทธิในสิทธิบัตรด้วยตนเองโดยที่สำนัก USPTO จะไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ความช่วยเหลือในการใช้สิทธิดังกล่าว⁴⁰⁸

ข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรอาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิบัตร การผิดสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมถึงการโต้แย้งในเรื่องสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร สิทธิบัตรส่วนใหญ่ที่มีการดำเนินคดีมักเป็นสิทธิบัตรที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงและเป็นสิทธิบัตรที่มี เหตุอันควรสงสัยในเรื่องความสมบูรณ์ในการรับจดทะเบียน ซึ่งสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์อาจเกิดขึ้นได้ จากข้อผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรก่อนรับจดทะเบียนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้กับคำขอรับสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์อาจเพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบประเมินคุณสมบัติของการประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรคลาดเคลื่อน⁴⁰⁹

⁴⁰⁸ USPTO, "General Information Concerning Patents " [Online] Accessed: 8 January 2021. Available from: <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents>

⁴⁰⁹ Saurabh Vishnubhakat, "The Youngest Patent Validity Proceeding: Evaluating Post-Grant Review," *Texas Intellectual Property Law Journal*: 337-338.

การโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียนอาจทำได้โดยกระบวนการหลังรับจดทะเบียน (Post-grant proceedings) ซึ่งเป็นการดำเนินการคัดค้านความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรต่อสำนัก USPTO ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติการประดิษฐ์อเมริกาเลียฮาย-สมิธ (Leahy-Smith America Invents Act: AIA) โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย และเสริมประโยชน์ในการดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรโดยตรง กระบวนการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียนประเภทต่าง ๆ มีลักษณะร่วมกันอันแสดงถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการสองประการหลัก ได้แก่ การดำเนินการในเชิงตรวจสอบ (Examinational) และการดำเนินการในเชิงตัดสินข้อพิพาท (Adjudicative)⁴¹⁰

ลักษณะในเชิงตรวจสอบเป็นรูปแบบดั้งเดิมในระบบการตรวจสอบซ้ำ (Reexamination) ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้อยู่เดิมก่อนมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่แก้ไขเพิ่มเติมส่วนกระบวนการหลังรับจดทะเบียน โดยลักษณะในเชิงตรวจสอบนี้มุ่งเน้นให้โอกาสสำนักงานสิทธิบัตรในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร ลักษณะเชิงตรวจสอบเห็นได้จากการที่คณะกรรมการปรับใช้การตีความข้อถ้อยสิทธิต่างอย่างกว้างทำให้สามารถอ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้วได้มากขึ้นและมักจะมีผลการพิจารณาที่เป็นผลดีกับผู้ร้องมากกว่าผู้ทรงสิทธิบัตร เจตนารมณ์ของกระบวนการหลังรับจดทะเบียนคือการแก้ปัญหาความไม่แน่นอนของสิทธิบัตร โดยให้เป็นระบบตรวจสอบที่ดำเนินการโดยหน่วยงานทางปกครองในการแก้ปัญหาสิทธิบัตรที่ออกมาโดยที่ไม่สมบูรณ์หรือมีขอบเขตความคุ้มครองที่กว้างเกินไป รวมถึงให้มีการแก้ไขข้อถ้อยสิทธิเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้อีกด้วย และยังเป็นการจัดให้มีช่วงเวลาให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรก่อนที่จะมีการดำเนินคดีด้วยสิทธิบัตรนั้น โดยเป็นระบบที่ช่วยลดความเคร่งครัดของบทสันนิษฐานถึงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรด้วยการทบทวนการตรวจสอบอีกครั้งโดยหน่วยงานทางปกครองที่เป็นผู้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรนั่นเอง ทั้งนี้ แม้จะมีการเสนอให้การตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียนมีความเข้มงวดมากขึ้น แต่การเพิ่มมาตรการการตรวจสอบก่อนรับจดทะเบียนเป็นการเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น เนื่องจากคำขอรับสิทธิบัตรทั้งหมดที่ยื่นอาจไม่ใช่สิทธิบัตรที่มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ⁴¹¹

⁴¹⁰ Michael Xun Liu, "Balancing the Competing Functions of Patent Post-Grant Proceedings," *Journal of Intellectual Property Law* 25, 2 (2018): 159-160.

⁴¹¹ *Ibid.*, pp. 165-172.

ส่วนลักษณะในเชิงตัดสินข้อพิพาท คือ การที่กระบวนการหลังรับจดทะเบียนเข้ามา เป็นทางเลือกในการวินิจฉัยตัดสินกรณีพิพาทระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นวิธีการที่ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากคณะกรรมการของ สำนักงานสิทธิบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตัดสิน ถ้าหาก ดำเนินการทางศาล ผู้พิพากษาหรือลูกขุนอาจไม่เข้าใจสิทธิบัตรและมีความเชี่ยวชาญไม่มากพอใน การพิจารณาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม นอกจากนี้ การดำเนินการทางศาลที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง ยังไม่เอื้อให้กับการดำเนินการโดยธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรอื่นที่ไม่แสวงหากำไรที่มีทุนใน การดำเนินการไม่มาก การที่กระบวนการหลังรับจดทะเบียนเป็นทางเลือกที่ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยทำให้ ลดการที่คู่กรณีเลือกลดรายจ่ายโดยการริบประนีประนอมยอมความมากกว่าจะสู้คดีซึ่งต้องใช้เงิน จำนวนมากอีกด้วย

ในที่นี้ จะนำการทบทวนหลังรับจดทะเบียน (Post-grant review: PGR) มาเป็น ตัวอย่างเทียบเคียงกับกระบวนการคัดค้าน เนื่องจากมีลักษณะที่ใกล้เคียงมากกว่ากลไกแบบอื่น ๆ ที่บังคับใช้ในระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา โดยกระบวนการ PGR เริ่มมีผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2012 และใช้ได้กับสิทธิบัตรที่ออกให้กับคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นภายใต้บังคับของกฎหมายใหม่ เท่านั้น⁴¹²

4.3.1.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการ PGR

กระบวนการทบทวนหลังรับจดทะเบียนสามารถดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายหลังรับจดทะเบียน โดยผู้ร้องขอให้ดำเนินการต้องพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ กระบวนการในการยื่นคำร้อง เช่น ระยะเวลา เงื่อนไขหรือคุณสมบัติของการเป็นผู้ร้อง รวมถึงเหตุที่ ผู้ร้องสามารถชี้แจงขึ้นกล่าวอ้างเพื่อให้มีการดำเนินการทบทวนหลังรับจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้ร้อง ไม่อาจร้องขอให้มีการทบทวนข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ออกใหม่ (Reissue patent) ที่มีขอบเขต เหมือนหรือแคบกว่าข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรเดิมได้⁴¹³

⁴¹² USPTO, "Post Grant Review " [Online] Accessed: 8 January 2021. Available from: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/post-grant-review>

⁴¹³ 37 CFR § 42.202

ก. ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา

การดำเนินการ PGR สามารถกระทำได้ภายในเวลา 9 เดือนนับจากวันที่ออกสิทธิบัตรหรือวันที่ออกสิทธิบัตรใหม่ (Reissue patent)⁴¹⁴ โดยคำร้อง (Petition) เป็นการร้องขอให้ทบทวนข้อถือสิทธิตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไปนั้นไม่สมบูรณ์และไม่อาจได้รับความคุ้มครอง ซึ่งคำร้องดังกล่าวต้องยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่อธิบดีกำหนด คำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นต้องระบุถึงข้อถือสิทธิแต่ละข้อที่คัดค้าน เหตุแห่งการคัดค้านข้อถือสิทธิเหล่านั้น และพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง รวมถึงสำเนาสิทธิบัตรหรือเอกสารสิ่งตีพิมพ์ที่ผู้คัดค้านใช้ในการสนับสนุนคำร้อง และคำให้การหรือคำแถลงหรือความเห็นในกรณีที่ผู้ร้องอาศัยหลักฐานเชิงข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คำร้องที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด⁴¹⁵ จะไม่ถือว่ามีการยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตร และสำนักงานสิทธิบัตรจะยกเลิกคำร้องในกรณีที่ข้อบกพร่องในคำร้องนั้นไม่ได้รับแก้ไขภายในหนึ่งเดือนนับแต่ได้รับแจ้งถึงความไม่สมบูรณ์ หรือภายในระยะเวลาตามกฎหมายที่ให้ยื่นคำร้อง PGR ได้ แล้วแต่เวลาที่สิ้นสุดก่อน⁴¹⁶ นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรยังกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณากระบวนการ PGR ไว้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งระยะเวลานี้ หัวหน้าผู้ตัดสินสิทธิบัตร (Chief administrative patent judge) สามารถขยายต่อออกไปได้อีก 6 เดือนด้วยเหตุผลอันสมควร (Good cause)⁴¹⁷

ข. ผู้ร้อง

บุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร⁴¹⁸ สามารถเป็นผู้ร้อง (Petitioner) โดยต้องระบุตัวตนที่แท้จริงในคำคัดค้าน⁴¹⁹ การกำหนดเช่นนี้แสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐสภาที่จะให้กระบวนการ PGR เป็นวิธีการกึ่งตุลาการ (Quasi-judicial) ในการโต้แย้งและยกเลิกสิทธิบัตร⁴²⁰ ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นว่าบุคคลดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง PGR⁴²¹

⁴¹⁴ 35 U.S. Code § 325(f) and 37 CFR § 42.202

⁴¹⁵ หลักเกณฑ์ตาม § 42.204 หรือ § 42.304, § 42.205(a) และ § 42.15(b)

⁴¹⁶ 37 CFR § 42.206

⁴¹⁷ 37 CFR § § 42.200 (c)

⁴¹⁸ 35 U.S. Code § 321(a)

⁴¹⁹ 35 U.S. Code § 322(a)(2)

⁴²⁰ Filip De Corte; Tom Irving Tridico; Stacy D. Lewis & Christina N. Gervas, "Aia Post-Grant Review & European Oppositions: Will They Work in Tandem, or Rather Pass Like Ships in the Night?," *North Carolina Journal of Law & Technology* 14, 1 (2012): 119-120.

⁴²¹ 37 CFR § 42.201

(1) ผู้ร้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงได้ดำเนินการทางแพ่งเพื่อโต้แย้งความสมบูรณ์ของข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรก่อนหน้าวันที่ได้ยื่นคำร้อง⁴²² หรือ

(2) ผู้ร้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องถูกบทกฎหมายปิดปากไม่ให้โต้แย้งข้อถือสิทธิด้วยเหตุที่กล่าวอ้างในคำร้อง เช่น ผู้ที่เคยร้องขอ PGR ด้วยเหตุที่กล่าวอ้างในคำร้อง ผู้ที่เคยร้องขอต่อศาลให้มีคำพิพากษาแสดงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร

ดังนั้น ผู้ร้องจึงต้องบรรยายในคำร้องด้วยว่าผู้ร้องไม่ได้ถูกห้ามหรือถูกปิดปากไม่ให้ร้องขอ PGR เพื่อโต้แย้งข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรด้วยเหตุผลดังที่กล่าวอ้างในคำร้อง⁴²³ ซึ่งการมีบทปิดปากเช่นนี้เป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้กลไกในการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดยยกประเด็นเดิมซ้ำซ้อน⁴²⁴

ค. เหตุแห่งการร้องขอให้มีการทบทวน

การทบทวนหลังรับจดทะเบียน (Post-grant review: PGR)⁴²⁵ เป็นกระบวนการที่ดำเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาและการอุทธรณ์ด้านสิทธิบัตร (The Patent Trial and Appeal Board: PTAB) เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ในการได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรของข้อถือสิทธิข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อในสิทธิบัตรด้วยหลักการที่อาจยกขึ้นกล่าวอ้างได้ตามมาตรา 282(b)(2) หรือ (3) ซึ่งเหตุแห่งการร้องขอให้มีการทบทวนนั้นต้องระบุไว้ในคำร้อง PGR โดยเป็นเหตุข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

(1) เจือปนหลักเกณฑ์การประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ 2 ของ 35 U.S. Code ได้แก่ หลักเกณฑ์การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้⁴²⁶ ความใหม่ (Novelty)⁴²⁷ และความไม่เป็นที่เข้าใจได้ง่าย (Non-obviousness) เป็นต้น^{428 429}

⁴²² 35 U.S. Code § 325(a)(1)

⁴²³ 37 CFR § 42.204

⁴²⁴ Michael Xun Liu, "Balancing the Competing Functions of Patent Post-Grant Proceedings," *Journal of Intellectual Property Law*: 185.

⁴²⁵ 35 U.S. Code § 321

⁴²⁶ 35 U.S. Code § 101

⁴²⁷ 35 U.S. Code § 102

⁴²⁸ มีความหมายในทำนองเดียวกับการมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive step)

⁴²⁹ 35 U.S. Code § 103

(2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรในส่วนของการเปิดเผยการประดิษฐ์ (Specification) ตามมาตรา 112 เช่น การเปิดเผยอย่างเพียงพอ (Disclosure)⁴³⁰ ที่จะทำให้บุคคลผู้มีความชำนาญในสาขาวิทยาการนั้นทำตามหรือใช้การประดิษฐ์ได้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด (Best mode)

(3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกสิทธิบัตรที่มีข้อผิดพลาดใหม่ตามมาตรา 251 บทบัญญัติกฎหมายที่กำหนดให้เหตุที่สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างในคำร้องเพื่อให้ดำเนินกระบวนการ PGR มีขอบเขตกว้าง กล่าวคือ รวมกรณีที่นอกเหนือจากคุณสมบัติของการประดิษฐ์โดยตรง ซึ่งการกำหนดเช่นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการโต้แย้งสิทธิบัตรที่มีข้อบกพร่องในเชิงกระบวนการด้วย⁴³¹

4.3.1.2 ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา

กระบวนการ PGR ถูกออกแบบให้มีลักษณะกึ่งตุลาการ (Quasi-judicial) แต่เป็นการใช้อำนาจทางบริหาร ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระงานของศาลในการพิจารณาคดีสิทธิบัตร แม้ว่ากระบวนการนี้อาจเป็นการเพิ่มภาระงานของสำนักงานสิทธิบัตรซึ่งมีปัญหาในการจัดการงานอยู่แต่เดิมแล้ว ทว่าการเพิ่มเติมกระบวนการนี้ขึ้นมาประกอบกับนโยบายในการเพิ่มบุคลากรของสำนักงานสิทธิบัตรน่าจะลดทอนประเด็นปัญหาไปได้⁴³² ดังนั้น กระบวนการ PGR จึงเป็นกระบวนการพิจารณา (Trial) โดยคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาและการอุทธรณ์ด้านสิทธิบัตร (The Patent Trial and Appeal Board: PTAB)⁴³³ ซึ่งข้อถ้อยสิทธิที่พิจารณาในกระบวนการนี้จะถูกตีความด้วยมาตรฐานเดียวกับการตีความในคดีแพ่ง ซึ่งรวมถึงความหมายปกติธรรมดา (Ordinary) และความหมายตามจารีตประเพณี (Customary) ที่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปวิทยาการนั้น ๆ (Ordinary skill in the art) ใช้ในการตีความ ประกอบกับประวัติการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตร (Prosecution history) ทั้งนี้ การตีความข้อถ้อยสิทธิก่อนหน้าในคดีแพ่ง หรือกระบวนการอื่นใดต่อคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Commission) จะถูกนำมาพิจารณาด้วย⁴³⁴ ในอดีต สำนักงานสิทธิบัตรใช้การตีความแบบกว้างที่สุดเท่าที่สมเหตุสมผล

⁴³⁰ มีความหมายในทำนองเดียวกับความชัดเจน (Clarity)

⁴³¹ Filip De Corte; Tom Irving Tridico; Stacy D. Lewis & Christina N. Gervas, "Aia Post-Grant Review & European Oppositions: Will They Work in Tandem, or Rather Pass Like Ships in the Night?," *North Carolina Journal of Law & Technology*: 121.

⁴³² Ibid., p. 91.

⁴³³ 35 U.S. Code § 326(c)

⁴³⁴ 37 CFR § 42.200 (a)(b)

(Broadest reasonable interpretation) ต่อมาในปี ค.ศ. 2018 สำนักงานสิทธิบัตรได้เปลี่ยนหลักการตีความข้อถือสิทธิเป็นการตีความด้วยหลักการแบบที่ใช้ในการพิจารณาของศาลตั้งที่อธิบายข้างต้น⁴³⁵ ในการกำหนดข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อการดำเนินกระบวนการ กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้ข้อบังคับเหล่านั้นมีแนวทางที่มุ่งหมายการดำเนินการที่เป็นธรรม รวดเร็ว และไม่ใช้ค่าใช้จ่ายมาก⁴³⁶ และเนื่องจากกระบวนการ PGR เป็นลักษณะของกระบวนการพิจารณา (Trial) การพิจารณาโดยมากจึงเป็นการดำเนินการแบบด้วยวาจา (Oral) ซึ่งคู่กรณีสามารถยื่นคำร้องให้มีการดำเนินการด้วยวาจา ส่วนการให้การต่อหน้าคณะกรรมการ (Live testimony) มักจะไม่ถูกนำมาใช้เท่าที่ควร⁴³⁷

ก. อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณา PGR

กฎหมายสิทธิบัตรให้อำนาจอธิบดีในการออกระเบียบ (Regulation) เกี่ยวกับกระบวนการ PGR ได้ ตัวอย่างของรายละเอียดที่อธิบดีมีอำนาจออกระเบียบเพิ่มเติม ได้แก่ เรื่องการเปิดเผยเอกสาร การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นก่อนเริ่มกระบวนการ PGR การกำหนดวิธีการในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายหลังการยื่นคำร้อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผยพยานหลักฐาน (Discovery) การกำหนดโทษสำหรับการดำเนินการของคู่กรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การจงใจถ่วงเวลาการพิจารณา หรือการจงใจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการพิจารณา การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เจ้าของสิทธิบัตรแก้ไขสิทธิบัตร การให้สิทธิแก่คู่กรณีในการพิจารณาต่อหน้าโดยการให้ถ้อยคำ (Oral hearing) การให้สิทธิแก่ผู้ร้องในการยื่นความเห็นอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในช่วงเวลาที่ยกข้อพิจารณาเป็นต้น ในการใช้อำนาจของอธิบดี กฎหมายสิทธิบัตรยังกำหนดแนวทางการใช้อำนาจไว้ว่าอธิบดีจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ บารุณภาพของระบบสิทธิบัตร ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักงานสิทธิบัตร รวมถึงศักยภาพของสำนักงานสิทธิบัตรในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (Timely)⁴³⁸

กระบวนการ PGR จะยังไม่อาจเริ่มต้นได้จนกว่าอธิบดีตัดสินว่าข้อมูลที่นำเสนอมาในคำร้องแสดงให้เห็นว่าข้อถือสิทธิที่ถูกคัดค้านมาในคำร้องอย่างน้อยหนึ่งข้อมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถมีความคุ้มครองได้ตามกฎหมาย (Unpatentable) โดยการตัดสินดังกล่าวกระทำโดย

⁴³⁵ USPTO, "Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019," [Online] Accessed: 18 May 2022. Updated: 20 November 2019. Available from: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tpgnov.pdf>

⁴³⁶ 37 CFR § 42.1

⁴³⁷ USPTO, "Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019."

⁴³⁸ 35 U.S. Code § 326(a)(b)

พิจารณาว่าคำร้องได้นำมาซึ่งปัญหาข้อกฎหมายใหม่หรือปัญหาข้อกฎหมายที่ยังไม่เป็นที่ยุติหรือไม่ และข้อปัญหานั้นมีความสำคัญ กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้การพิจารณาว่าจะเริ่มต้นกระบวนการ PGR หรือไม่เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนนับแต่ได้รับคำโต้แย้งในเบื้องต้นจากเจ้าของสิทธิบัตร หรือกรณีที่ ไม่มีการยื่นคำโต้แย้งในเบื้องต้น ให้นับแต่วันที่คำโต้แย้งดังกล่าวอาจถูกยื่น กล่าวคือ วันสิ้นสุด ระยะเวลา 3 เดือนที่กำหนดให้เจ้าของสิทธิบัตรยื่นคำโต้แย้งในเบื้องต้น เมื่ออธิบดีพิจารณาแล้วมี คำตัดสินแล้ว อธิบดีต้องแจ้งแก่เจ้าของสิทธิบัตรเป็นหนังสือ ซึ่งคำตัดสินเริ่มต้นกระบวนการ PGR นี้ ของอธิบดีเป็นที่สุดและไม่อาจอุทธรณ์ได้⁴³⁹ ดังนั้น ในเบื้องต้น คณะกรรมการกระทำการในนามของ อธิบดีจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่แสดงมาในคำร้องแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่ข้อถ้อยสิทธิน้อย หนึ่งข้อที่ถูกคัดค้านมาในคำร้องเป็นข้อถ้อยสิทธิที่ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง โดยคณะกรรมการจะ พิจารณาถึงคำโต้แย้งในเบื้องต้นของเจ้าของสิทธิบัตรและหลักฐานอื่น ๆ ที่ยื่นประกอบคำโต้แย้งนั้น⁴⁴⁰ ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาตามถ้อยคำในบทบัญญัติว่า “มีความเป็นไปได้มากกว่า (More likely than not)” ที่ข้อถ้อยสิทธิไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง⁴⁴¹ เกณฑ์ดังกล่าวเป็นการประเมินความเป็นไปได้ที่ มากกว่าร้อยละ 50 ที่ข้อถ้อยสิทธิจะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองของความเป็นไปได้ทั้งหมด⁴⁴² รวมถึงประเด็นในคำร้องเป็นประเด็นใหม่หรือประเด็นข้อกฎหมายที่ยังไม่เป็นที่ยุติ ที่มีความสำคัญต่อ สิทธิบัตรหรือคำขอรับสิทธิบัตร⁴⁴³ ในการมีพิจารณาเบื้องต้นนี้ คณะกรรมการอาจมีคำสั่งเริ่มต้น พิจารณาข้อถ้อยสิทธิทั้งหมดที่ถูกคัดค้านในคำร้องโดยอาศัยเหตุทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาในคำร้อง หรือไม่ พิจารณาข้อถ้อยสิทธิใดเลยและปฏิเสธการเริ่มต้นพิจารณา กล่าวคือ คณะกรรมการจะไม่เริ่มต้น พิจารณาข้อถ้อยสิทธิเพียงบางข้อที่ถูกคัดค้าน⁴⁴⁴ และเมื่อเริ่มต้นพิจารณากระบวนการ PGR คณะกรรมการมีอำนาจทบทวนข้อถ้อยสิทธิทั้งหมดที่ถูกคัดค้านและเหตุแห่งความไม่สามารถมี ความคุ้มครองได้ตามกฎหมายทั้งหมดที่กล่าวอ้างต่อข้อถ้อยสิทธิหนึ่ง ๆ⁴⁴⁵

ในกรณีที่คำร้อง PGR ไม่ถูกปฏิเสธในชั้นรับคำร้อง ผลการวินิจฉัยของ คณะกรรมการจะออกภายใน 1 ปี หรืออาจให้มีการขยายระยะเวลาไปอีก 6 เดือน โดยหัวหน้า ผู้ตัดสินสิทธิบัตร (Chief administrative patent judge) ในกรณีที่มิเหตุผลอันสมควรอันเป็น

⁴³⁹ 35 U.S. Code § 324

⁴⁴⁰ 37 CFR § 42.208(c)

⁴⁴¹ 35 U.S. Code § 324(a)

⁴⁴² USPTO, "Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019."

⁴⁴³ 35 U.S. Code § 324(b)

⁴⁴⁴ USPTO, "Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019."

⁴⁴⁵ 37 CFR § 42.208(a)

ประโยชน์ต่อการวินิจฉัย หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาโดยคณะกรรมการในกรณีการพิจารณา ร่วมกันหลายคำร้อง (Joinder)⁴⁴⁶ การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของกระบวนการ PGR นอกจากนี้ ในกรณีที่มีกระบวนการ PGR สำหรับสิทธิบัตรเดียวกันดำเนินอยู่ มากกว่าหนึ่งกระบวนการ สำนักงานสิทธิบัตรอาจสั่งพักการพิจารณา โอนการพิจารณา รวมการพิจารณา เลิกการพิจารณากระบวนการใดกระบวนการหนึ่งก็ได้⁴⁴⁷ หรือเจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ร้องอาจยื่น คำร้องขอให้มีการพิจารณาร่วมกันหลายคำร้อง (Joinder) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนนับแต่ วันเริ่มต้นกระบวนการ PGR สำหรับกระบวนการที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาร่วม⁴⁴⁸

คณะกรรมการอาจปฏิเสธคำร้องขอแก้ไขของเจ้าของสิทธิบัตรในกระบวนการ คัดค้านในกรณีที่การแก้ไขนั้นไม่เป็นการแก้ไขเพื่อโต้ตอบเหตุแห่งความไม่สามารถมีความคุ้มครองได้ ตามกฎหมายที่พิจารณาในกระบวนการ หรือการแก้ไขนั้นเป็นการขยายขอบเขตของข้อถ้อยสิทธิ ในสิทธิบัตรหรือเพิ่มเติมสาระสำคัญ⁴⁴⁹ นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วคู่กรณีมีภาระในการจงใจ คณะกรรมการตั้งที่อธิบายในหัวข้อต่อไป ทว่าคณะกรรมการมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรมในการปฏิเสธหรืออนุญาตการแก้ไขโดยอาศัยเหตุผลที่สนับสนุนโดยหลักฐานที่ วินิจฉัยได้และเป็นที่น่าเชื่อถือ (Identifiable and persuasive evidence)⁴⁵⁰

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องทั้งหมดถอนคำร้อง กล่าวคือ ไม่มีผู้ร้องอยู่ใน กระบวนการ PGR แล้ว สำนักงานสิทธิบัตรอาจสิ้นสุดการพิจารณาทันทีหรือดำเนินการต่อจนมี คำวินิจฉัยก็ได้⁴⁵¹ และเมื่อกระบวนการ PGR เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานสิทธิบัตรต้องเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นพิจารณากระบวนการ PGR ไปจนถึง มีคำวินิจฉัย⁴⁵²

⁴⁴⁶ 37 CFR § 42.200

⁴⁴⁷ 37 CFR § 42.222 (a)

⁴⁴⁸ 37 CFR § 42.222 (b)

⁴⁴⁹ 37 CFR § 42.221(a)(2)

⁴⁵⁰ 37 CFR §42.221(d)(3)

⁴⁵¹ 35 U.S. Code § 327(a)

⁴⁵² 35 U.S. Code § 328(d)

ข. สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี

กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกากำหนดรายละเอียดในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่คู่กรณียื่นในกระบวนการ PGR ไม่ว่าจะเป็นคำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการ คำร้องขอแก้ไข คำโต้แย้ง คำตอบโต้ต่าง ๆ เช่น การจำกัดจำนวนคำในเอกสาร⁴⁵³

คำร้องเพื่อขอให้มีการดำเนินกระบวนการ PGR ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุข้อถ้อยสิทธิและเหตุแห่งการคัดค้านเป็นรายข้อ ประกอบหลักฐานที่สนับสนุนข้อคัดค้านข้อถ้อยสิทธิแต่ละข้อ ได้แก่ สำเนาสิทธิบัตรและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ คำให้การหรือคำแถลงเกี่ยวกับหลักฐานสนับสนุนและความเห็น เป็นต้น⁴⁵⁴ นอกจากนี้ ผู้ร้องยังต้องบรรยายถึงการตีความข้อถ้อยสิทธิ⁴⁵⁵ และอธิบายด้วยว่าด้วยการตีความดังกล่าวข้อถ้อยสิทธินั้นไม่อาจมีความคุ้มครองได้ โดยอาจเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือระบุถึงส่วนของข้อถ้อยสิทธิที่ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย⁴⁵⁶ ทั้งยังต้องแสดงความเชื่อมโยงระหว่างพยานหลักฐานกับเหตุแห่งการคัดค้านในคำร้อง คณะกรรมการอาจไม่รับฟังหรือไม่ให้นำหนักกับพยานหลักฐานที่คู่กรณีไม่ระบุความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อสนับสนุนข้อคัดค้าน การบรรยายความเชื่อมโยงของพยานหลักฐานนี้จึงมีความสำคัญและส่งผลต่อการพิจารณา⁴⁵⁷ ทั้งนี้ ผู้ร้องอาจขอแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น การสะกดคำ การพิมพ์ตกหล่น ในคำร้อง⁴⁵⁸ เมื่อมีการยื่นคำร้องแล้ว คำร้องและพยานหลักฐานสนับสนุนคำร้องจะต้องถูกส่งไปยังเจ้าของสิทธิบัตรเพื่อการดำเนินการต่อไป⁴⁵⁹ อย่างไรก็ตาม การยื่นคำร้องถือว่ายังไม่สมบูรณ์จนกว่าสำนักงานสิทธิบัตรตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าคำร้องนั้นถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการบรรยายคำร้อง การส่งสำเนาไปยังเจ้าของสิทธิบัตร และการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว⁴⁶⁰ ทั้งนี้ ผู้ร้องมีภาระการพิสูจน์ถึงข้อคัดค้านถึงความไม่สามารถมีความคุ้มครองได้ตามกฎหมาย (A proposition of unpatentability) ของข้อถ้อยสิทธิ ตามหลัก Preponderance of evidence⁴⁶¹ โดยการรับฟังพยานหลักฐาน (Admissibility of evidence) ข้อบังคับว่าด้วยพยานหลักฐานของศาลสหรัฐอเมริกา (Federal Rules of Evidence)

⁴⁵³ 37 CFR § 42.24

⁴⁵⁴ 35 U.S. Code § 322(a)(3)

⁴⁵⁵ 37 CFR § 42.204 (b)(3)

⁴⁵⁶ 37 CFR § 42.204 (b)(4)

⁴⁵⁷ 37 CFR § 42.204 (b)(5)

⁴⁵⁸ 37 CFR § 42.204 (c)

⁴⁵⁹ 37 CFR § 42.205

⁴⁶⁰ 37 CFR § 42.206

⁴⁶¹ 35 U.S. Code § 326(e)

เจ้าของสิทธิบัตร (Patent owner) มีสิทธิยื่นคำโต้แย้งในเบื้องต้น (Preliminary response) ได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งว่าคำร้องขอให้เริ่มกระบวนการ PGR ถูกจัดให้มีวันยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตร โดยคำโต้แย้งนั้นจำกัดเฉพาะแต่การอธิบายถึงเหตุผลที่คำร้อง PGR ไม่ควรได้รับการดำเนินการต่อเนื่องจากคำร้องไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด⁴⁶² และอาจยื่นพร้อมพยานหลักฐานประกอบคำโต้แย้งดังกล่าว เจ้าของสิทธิบัตรอาจเร่งรัดกระบวนการโดยการเลือกที่จะไม่ยื่นคำโต้แย้งในเบื้องต้นก็ได้ นอกจากนี้ คำโต้แย้งในเบื้องต้นไม่อาจขอให้มีการแก้ไขสิทธิบัตรได้⁴⁶³ ภายหลังเจ้าของสิทธิบัตรยื่นคำโต้แย้งในเบื้องต้นแล้ว ผู้ร้องอาจร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อยื่นคำโต้ตอบ (Reply) ต่อคำโต้แย้งของเจ้าของสิทธิบัตร โดยแสดงให้เห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร⁴⁶⁴ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจจะไม่อนุญาตให้มีการยื่นคำโต้ตอบเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการจะต้องพิจารณาและมีคำวินิจฉัยในการเริ่มต้นกระบวนการ⁴⁶⁵ เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรมีผลการพิจารณาเบื้องต้นว่าจะเริ่มต้นการพิจารณาหรือไม่แล้ว แม้คำตัดสินของคณะกรรมการในการเริ่มต้นพิจารณาหรือไม่นั้น เป็นที่สุดและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ แต่คู่กรณียังสามารถร้องขอให้มีการพิจารณาใหม่ (Rehearing) โดยจะมีคณะพิจารณาทบทวนคำสั่งของคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ (Abuse of discretion)⁴⁶⁶ โดยคู่กรณีฝ่ายที่ไม่พอใจในผลการพิจารณาของคณะกรรมการ จะต้องยื่นคำร้องภายใน 14 วันนับจากวันที่มีคำตัดสินเริ่มต้นพิจารณา หรือภายใน 30 วันนับจากวันที่มีคำสั่งไม่เริ่มต้นพิจารณา ผู้ยื่นคำร้องมีหน้าที่ในการแสดงให้เห็นว่าคำตัดสินควรได้รับการแก้ไขโดยระบุในคำร้องถึงเหตุที่คู่กรณีเชื่อว่าคณะกรรมการเข้าใจผิดหรือมองข้าม⁴⁶⁷

ภายหลังที่สำนักงานสิทธิบัตรพิจารณาคำร้อง PGR และเริ่มต้นกระบวนการ PGR เจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นคำโต้แย้งต่อคำร้องและ/หรือคำตัดสินเริ่มต้นกระบวนการ ถ้าหากอธิบดีไม่ได้มีคำสั่งกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของสิทธิบัตรยื่นคำโต้แย้งเป็นการเฉพาะ เจ้าของสิทธิบัตรต้องยื่นคำโต้แย้งภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กระบวนการ PGR เริ่มต้น⁴⁶⁸ ภายในกำหนดระยะเวลาเดียวกันนี้ เว้นแต่คณะกรรมการกำหนดเป็นอย่างอื่น⁴⁶⁹ เจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นคำร้องขอแก้ไขสิทธิบัตรได้หนึ่ง

⁴⁶² 35 U.S. Code § 323

⁴⁶³ 37 CFR § 42.207

⁴⁶⁴ 37 CFR § 42.208(c)

⁴⁶⁵ USPTO, "Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019."

⁴⁶⁶ 37 CFR § 42.71(c)

⁴⁶⁷ 37 CFR § 42.71(d)

⁴⁶⁸ 37 CFR § 42.220

⁴⁶⁹ 37 CFR § 42.221 (a)(1)

ครั้ง โดยอาจเป็นการยกเลิกข้อถือสิทธิที่ถูกคัดค้าน เสนอข้อถือสิทธิแทนข้อถือสิทธิที่ถูกคัดค้าน การแก้ไขดังกล่าวจะต้องไม่ขยายขอบเขตของข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรหรือเพิ่มเติมสาระสำคัญ เนื้อหาของคำร้องจะต้องแสดงการแก้ไขอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงการเปิดเผยรายละเอียดที่สนับสนุนการแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานสิทธิบัตรอาจยอมรับคำร้องขอแก้ไขอีกฉบับในกรณีที่ผู้ร้อง และเจ้าของสิทธิบัตรร่วมกันร้องขอเพื่อให้ มีความคืบหน้าในสาระสำคัญ (Materially advance) อันจะนำไปสู่การตัดสินกระบวนการพิจารณา หรือโดยการร้องขอของเจ้าของสิทธิบัตรด้วยเหตุผลอันสมควร (Good cause)⁴⁷⁰ ในการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอแก้ไข เจ้าของสิทธิบัตรมีภาระในการจูงใจ (Burden of persuasion) ตามหลัก Preponderance of evidence ว่าคำร้องขอแก้ไขนั้น ชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยเจ้าของสิทธิบัตรไม่มีภาระในการพิสูจน์ความสามารถในการคุ้มครองของข้อถือสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ซึ่งเดิมก่อนช่วงปี ค.ศ. 2017 ที่จะมีคำพิพากษาศาล Federal Circuit เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตการแก้ไขของเจ้าของสิทธิบัตรโดยคณะกรรมการ⁴⁷¹ คณะกรรมการตีความบทบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตรว่าเจ้าของสิทธิบัตรมีภาระในการพิสูจน์ความสามารถในการคุ้มครองของข้อถือสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย ทำให้คำขอแก้ไขส่วนใหญ่ของเจ้าของสิทธิบัตรถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม เมื่อศาล Federal Circuit มีคำพิพากษาว่าสำนักงานสิทธิบัตรไม่อาจ ผลักภาระการพิสูจน์ดังกล่าวให้กับเจ้าของสิทธิบัตรได้ แนวทางการพิจารณาการแก้ไขจึงเปลี่ยนไป เพื่อให้การแก้ไขข้อถือสิทธิในกระบวนการ PGR สามารถเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง (Feasible and meaningful)⁴⁷² โดยผู้ร้องมีภาระในการจูงใจตามหลัก Preponderance of evidence ว่า ข้อถือสิทธิที่เจ้าของสิทธิบัตรเสนอมาแทนข้อถือสิทธิเดิมนั้นไม่สามารถได้รับความคุ้มครองได้ โดยผู้ร้องอาจยื่นคำคัดค้านคำร้องขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด⁴⁷³ ในกรณีที่ คณะกรรมการใช้อำนาจดุลพินิจในการตัดสินการแก้ไขสิทธิบัตร คู่กรณีมีสิทธิที่จะโต้ตอบโดยการแสดงความเห็นต่อการใช้อำนาจนั้นของคณะกรรมการ⁴⁷⁴

ในกรณีที่คู่กรณีประสงค์จะยื่นข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่กระบวนการ PGR เริ่มต้นแล้ว คู่กรณีสามารถยื่นคำร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ กระบวนการ PGR เริ่มต้นแล้ว โดยข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเกี่ยวข้องกับข้อถือสิทธิที่ได้รับการตัดสินให้

⁴⁷⁰ 35 U.S. Code § 326(d) and 37 CFR § 42.221

⁴⁷¹ Aqua Prods. v. Matal, 872 F.3d 1290, 2017 U.S. App. LEXIS 19293, 124 U.S.P.Q.2D (BNA) 1257, 2017 WL 4399000 (Fed. Cir. October 4, 2017)

⁴⁷² Greg Reilly, "Amending Patent Claims," *Harvard Journal of Law & Technology* 32, 1 (2018): 16-17.

⁴⁷³ USPTO, "Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019."

⁴⁷⁴ 37 CFR §42.221(d)

พิจารณาในกระบวนการ PGR⁴⁷⁵ อย่างไรก็ดี คู่กรณีอาจยื่นภายหลัง 1 เดือนนับจากวันที่กระบวนการ PGR เริ่มต้นก็ได้ หรือยื่นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อถ้อยสิทธิที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก็ได้ โดยผู้ยื่นต้องขออนุญาตยื่นคำร้องขอยื่นข้อมูลเพิ่มเติม โดยต้องแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นเป็น ข้อมูลที่ไม่อาจได้มาอย่างสมเหตุสมผลภายในระยะเวลา และการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมนั้นเป็นการเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม⁴⁷⁶

จึงอาจกล่าวถึงการดำเนินการของคู่กรณีได้โดยสรุปว่า เจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นคำโต้แย้งและคำร้องขอแก้ไขข้อถ้อยสิทธิ แล้วผู้คัดค้านจึงยื่นคำตอบโต้คำโต้แย้งของเจ้าของสิทธิบัตรหรือคัดค้านคำร้องขอแก้ไขดังกล่าวของเจ้าของสิทธิบัตร หลังจากนั้น คู่กรณีมีสิทธิยื่นคำตอบ (Sur-reply) ซึ่งเป็นการโต้ตอบต่อคำโต้แย้งของเจ้าของสิทธิบัตรหรือการโต้ตอบต่อคำร้องขอแก้ไขสิทธิบัตร⁴⁷⁷ ทั้งนี้ คำตอบโต้ หรือคำตอบจะต้องไม่ยกประเด็นใหม่ที่ไม่เคยกล่าวอ้างมาก่อน ขึ้นกล่าวอ้างหรือไม่อ้างถึงพยานหลักฐานใหม่ ถ้าหากมีการยกประเด็นขึ้นใหม่หรืออ้างพยานหลักฐานใหม่ คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาประเด็นหรือพยานหลักฐานดังกล่าว⁴⁷⁸ และคู่กรณียังมีโอกาสในการยื่นคำร้องเพื่อขอให้ไม่รับฟังพยานหลักฐานของฝ่ายตรงข้ามซึ่งคู่กรณีอีกฝ่ายเห็นว่าไม่สมควรรับฟัง ภายหลังจากการยื่นเอกสารและคำร้องทั้งหมดแล้ว คู่กรณีมีสิทธิแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อหน้า คณะกรรมการ⁴⁷⁹

กระบวนการ PGR อาจสิ้นสุดลงในกรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องร่วมกับเจ้าของสิทธิบัตร เว้นแต่สำนักงานสิทธิบัตรตัดสินผลของกระบวนการก่อนหน้าที่จะมีการร้องขอให้สิ้นสุดกระบวนการ PGR เจ้าของสิทธิบัตรและผู้ร้องจะต้องทำความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงสัญญาประกอบ (Collateral agreement) ที่อ้างถึงในความตกลงหรือความเข้าใจดังกล่าว อันกระทำขึ้นเนื่องมาจากหรือโดยมุ่งหมายให้กระบวนการ PGR สิ้นสุดลง นอกจากนี้ คู่กรณีต้องยื่นสำเนาเอกสารดังกล่าวต่อสำนักงานสิทธิบัตรด้วย โดยอาจร้องขอให้สำนักงานสิทธิบัตรถือว่าเอกสารนั้นเป็นข้อมูลความลับทางธุรกิจก็ได้⁴⁸⁰

⁴⁷⁵ 37 CFR § 42.223(a)

⁴⁷⁶ 37 CFR § 42.223(b)

⁴⁷⁷ 37 CFR § 42.23

⁴⁷⁸ USPTO, "Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019."

⁴⁷⁹ Ibid.

⁴⁸⁰ 35 U.S. Code § 327(a)(b)

เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยแล้ว คู่กรณีไม่ว่าฝ่ายใดที่ไม่พอใจกับผล คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวได้ต่อศาลอุทธรณ์แห่งสหรัฐอเมริกา สำหรับ Federal Circuit⁴⁸¹

ค. ผลของกระบวนการ PGR

ผลของยื่นคำร้อง PGR อาจเป็นการยกคำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการ PGR โดยไม่เริ่มต้นพิจารณา ซึ่งก่อนการเริ่มต้นพิจารณา (Institution) สำนักงานสิทธิบัตรอาจปฏิเสธที่จะพิจารณาเหตุแห่งการคัดค้านทั้งหมดและมีคำวินิจฉัยไม่เริ่มต้นการพิจารณาก็ได้⁴⁸² ถ้าหากสำนักงานสิทธิบัตรไม่ได้ยกคำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการ PGR และได้เริ่มต้นการพิจารณา คณะกรรมการจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความคุ้มครองของข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ถูกคัดค้านโดยผู้ร้อง และข้อถือสิทธิใหม่ที่แก้ไขในระหว่างกระบวนการ⁴⁸³ โดยผลของการพิจารณาอาจเป็นการวินิจฉัยว่า ข้อถือสิทธิไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง หรือข้อถือสิทธิเดิมสามารถได้รับความคุ้มครอง หรือ ข้อถือสิทธิที่แก้ไขหรือถูกทดแทนสามารถได้รับความคุ้มครอง ซึ่งการแก้ไขข้อถือสิทธิหรือข้อถือสิทธิใหม่ในสิทธิบัตรที่ได้รับอนุญาตในกระบวนการ PGR ถือว่ามีผลเสมือนสิทธิบัตรที่ออกใหม่ กล่าวคือ มีผลภายหลังที่คำวินิจฉัยกระบวนการ PGR เป็นที่สุดและได้มีการออกหนังสือรับรอง (Certificate) แล้ว⁴⁸⁴

ผู้ร้องในกระบวนการ PGR ที่มีคำตัดสินเป็นที่สุด (Final written decision) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริง หรือผู้แทน (Privy) ของผู้ร้องจะถูกกฎหมายปิดปาก ทำให้ไม่อาจร้องขอหรือดำเนินกระบวนการอื่นใดต่อสำนักงานสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับข้อถือสิทธิโดยอาศัยเหตุที่ผู้ร้องเคยยกขึ้นหรืออาจยกขึ้นได้ในกระบวนการ PGR รวมถึงไม่อาจยกประเด็นดังกล่าวขึ้นใน คดีแพ่งได้อีกด้วย⁴⁸⁵ อย่างไรก็ตาม กระบวนการ PGR สิ้นสุดลงโดยการร้องขอของผู้ร้องเอง ผู้ร้องจะไม่ถูกปิดปากโดยผลของกฎหมายจากการยื่นคำร้องขอให้ดำเนินการ PGR นั้น ๆ⁴⁸⁶

⁴⁸¹ 35 U.S. Code § 141 and 329

⁴⁸² 37 CFR § 42.208(b)

⁴⁸³ 35 U.S. Code § 328(a)

⁴⁸⁴ 35 U.S. Code § 328(c)

⁴⁸⁵ 35 U.S. Code § 325(e)

⁴⁸⁶ 35 U.S. Code § 327(a)

4.3.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ PGR กับกลไกอื่น ๆ

กระบวนการหลังรับจดทะเบียนในระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน นอกเหนือจากการทบทวนหลังรับจดทะเบียน (Post-grant review: PGR) ยังมีการทบทวนหลังรับจดทะเบียนแบบหลายฝ่าย (Inter partes review: IPR) ซึ่งทั้งสองล้วนให้ประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น การตัดสินใจโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนัก USPTO หรือ คณะกรรมการ PTAB ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิค หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบ⁴⁸⁷ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการตรวจสอบซ้ำหลังรับจดทะเบียนแบบฝ่ายเดียว (Ex parte reexamination) ซึ่งเป็นกระบวนการหลังรับจดทะเบียนที่มีอยู่เดิมก่อนหน้ากฎหมาย AIA อีกด้วย

ในระหว่างที่กระบวนการ PGR อยู่ระหว่างพิจารณา หากมีกระบวนการอื่นใดเกี่ยวกับสิทธิบัตรฉบับเดียวกันนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาต่อสำนักงานสิทธิบัตร อธิบดีอาจใช้ดุลพินิจในการเลือกว่ากระบวนการ PGR หรือกระบวนการอื่นใดควรจะดำเนินการต่อ โดยอาจให้มีการพักโอน รวม หรือเลิกกระบวนการอื่นใด ในการพิจารณาดังกล่าวนั้น อธิบดีอาจพิจารณาวางานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือข้อโต้แย้งนั้นเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือข้อโต้แย้งเดิมที่ได้มีการเสนอต่อสำนักงานสิทธิบัตรแล้วและปฏิเสธคำร้องขอให้ดำเนินการนั้นด้วยเหตุเช่นว่านั้นได้⁴⁸⁸

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงได้ดำเนินการทางแพ่งเพื่อโต้แย้งความสมบูรณ์ของข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรพร้อมกับหรือภายหลังจากวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ดำเนินกระบวนการ PGR การดำเนินคดีทางแพ่งนั้นจะถูกพักการพิจารณาโดยอัตโนมัติจนกว่าเจ้าของสิทธิบัตรร้องขอให้ศาลยกเลิกการพักการพิจารณา หรือเจ้าของสิทธิบัตรดำเนินคดีทางแพ่งหรือฟ้องแย้ง (Counterclaim) โดยอ้างว่าผู้ร้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงนั้นละเมิดสิทธิบัตร หรือผู้ร้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเองเป็นฝ่ายร้องขอต่อศาลให้ยกฟ้อง (Dismiss the civil action)⁴⁸⁹ ถ้าหากมีการดำเนินคดีแพ่งเรื่องละเมิดสิทธิบัตรภายหลังจากระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่สิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนสิ้นสุดไปแล้ว ศาลไม่อาจพักการพิจารณาคำร้องขอคุ้มครอง

⁴⁸⁷ Saurabh Vishnubhakat, "The Youngest Patent Validity Proceeding: Evaluating Post-Grant Review," *Texas Intellectual Property Law Journal*: 345-349.

⁴⁸⁸ 35 U.S. Code § 325(d)

⁴⁸⁹ 35 U.S. Code § 325(a)(2)

ชั่วคราว (Preliminary injunction) ของเจ้าของสิทธิบัตร โดยอาศัยเพียงข้อเท็จจริงที่ว่ามีการร้องขอหรือดำเนินกระบวนการ PGR โต้แย้งสิทธิบัตรของเจ้าของสิทธิบัตรนั้น⁴⁹⁰

ก. การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation)

การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation) อาจแบ่งได้เป็นสองรูปแบบ รูปแบบแรก คือ การโต้แย้ง (Protest) ส่วนรูปแบบที่สอง คือ การยื่นเอกสารโดยบุคคลที่สามก่อนการรับจดทะเบียน (Third-party preissuance submissions) ซึ่งได้รับการนำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรโดยกฎหมาย AIA เช่นเดียวกับกับกระบวนการ PGR และกระบวนการ IPR

การโต้แย้งเป็นกลไกหนึ่งที่กฎหมายสิทธิบัตรให้อำนาจอธิบดีในการกำหนดแนวทางให้บุคคลภายนอกโต้แย้งคำขอรับสิทธิบัตร⁴⁹¹ การโต้แย้งคำขอรับสิทธิบัตรจึงกำหนดขึ้นในประมวลข้อบังคับรัฐบาลกลาง ที่ 37 (Code of Federal Regulations Title 37) ซึ่งเป็นอาจดำเนินการได้โดยสาธารณชน (Member of the public)⁴⁹² โดยอนุญาตให้บุคคลใดที่รู้ถึงคำขอรับสิทธิบัตรที่มีการยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรยื่นคำโต้แย้งคำขอรับสิทธิบัตรนั้นและนำเสนอข้อเท็จจริงที่ผู้โต้แย้งทราบ ซึ่งข้อเท็จจริงในความเห็นของผู้โต้แย้งจะทำให้การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้โต้แย้งเป็นดุลพินิจของสำนักงานสิทธิบัตรในการกำหนด การโต้แย้งเป็นกระบวนการที่กำหนดให้มีขึ้นโดยเล็งเห็นว่าการให้บุคคลภายนอกนำข้อมูลมาแสดงต่อสำนักงานสิทธิบัตรอาจเป็นการช่วยลดการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์โดยผู้โต้แย้งที่แท้จริงสามารถโต้แย้งได้เพียงครั้งเดียว หากผู้โต้แย้งที่แท้จริงรายเดิมจะโต้แย้งคำขอรับสิทธิบัตรอีกครั้ง ผู้โต้แย้งจะต้องชี้แจงความแตกต่างของประเด็นที่โต้แย้ง และเหตุผลที่ไม่ได้โต้แย้งไปในคราวเดียว⁴⁹³ ทั้งนี้ การโต้แย้งที่จะได้รับการนำเข้าไปรวมในบันทึกคำขอรับสิทธิบัตรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเป็นการยื่นก่อนวันประกาศคำขอรับสิทธิบัตรจะประกาศโฆษณา หรือก่อนวันที่สำนักงานสิทธิบัตรมีหนังสือแจ้งจะรับจดทะเบียน (Notice of allowance) แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม การโต้แย้งไม่อาจกระทำได้ภายหลังคำขอรับสิทธิบัตรได้รับการประกาศโฆษณา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอรับสิทธิบัตร⁴⁹⁴

⁴⁹⁰ 35 U.S. Code § 325(a)(2)

⁴⁹¹ 35 U.S. Code § 122 (c)

⁴⁹² 37 CFR § 1.291(a)

⁴⁹³ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 1900

⁴⁹⁴ 37 CFR § 1.291(b)

กล่าวคือ การโต้แย้งสามารถกระทำได้ก่อนการประกาศโฆษณา หากการโต้แย้งกระทำภายหลัง การประกาศโฆษณาจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับสิทธิบัตรและต้องกระทำก่อนคำขอรับสิทธิบัตรได้รับการยอมรับเพื่อจดทะเบียน การโต้แย้งที่ยื่นภายในระยะเวลาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะถูกนำรวมเข้าไว้ในบันทึกของคำขอรับสิทธิบัตร⁴⁹⁵

การโต้แย้งต้องประกอบด้วยเอกสารสำคัญ ได้แก่ รายการข้อมูลเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ คำอธิบายโดยสังเขปถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล คำแปลภาษาอังกฤษในกรณีข้อมูลภาษาต่างประเทศ⁴⁹⁶ การโต้แย้งไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นข้อมูลในสิ่งตีพิมพ์ หรืองานที่ปรากฏอยู่แล้วเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อมูลใด ๆ ที่กระทบต่อความสามารถในการขอรับสิทธิบัตร เช่น ข้อมูลว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นที่รู้จักหรือใช้อย่างแพร่หลายแล้ว ข้อมูลว่าผู้ประดิษฐ์ละทิ้งการประดิษฐ์แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นผู้ประดิษฐ์ แม้การยื่นเอกสารหรือแสดงข้อมูลอื่นใดที่นอกเหนือจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วอาจมีปัญหาในต่อการรับรองความถูกต้อง (Authentication) และประเมินคุณค่าในการใช้พิสูจน์ประเด็น (Probative value) สำนักงานสิทธิบัตรยังคงพิจารณาข้อมูลที่บุคคลภายนอกยื่นเข้ามา ผู้โต้แย้งเมื่อโต้แย้งแล้วไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการโต้ตอบกับสำนักงานสิทธิบัตร บทบาทของผู้โต้แย้งสิ้นสุดที่การยื่นคำโต้แย้ง ดังนั้น การยื่นอื่นใดภายหลังจากการยื่นคำโต้แย้งจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยสำนักงาน หากการโต้แย้งมีข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์อันเป็นที่สำนักงานสิทธิบัตรอาจปฏิเสธได้ เช่น ไม่แนบสำเนาเอกสารอันเป็นเหตุแห่งการโต้แย้ง การโต้แย้งนั้นอาจถูกส่งคืนผู้โต้แย้งหรือไม่ได้รับการนำเข้าไปรวมเป็นเอกสารในคำขอรับสิทธิบัตร⁴⁹⁷ โดยผู้โต้แย้งจะไม่ได้มีโอกาสในการเพิ่มเติมหรือแก้ไข กล่าวคือ ผู้โต้แย้งต้องยื่นการโต้แย้งใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ ผู้โต้แย้งต้องพยายามส่งสำเนาเอกสารการโต้แย้งให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตร ในกรณีที่ไมอาจดำเนินการได้ ผู้โต้แย้งอาจส่งสำเนาดังกล่าวให้กับสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อดำเนินการส่งต่อไปให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร⁴⁹⁸ เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรได้รับการโต้แย้งไว้แล้ว สำนักงานสิทธิบัตรจะติดต่อไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรเกี่ยวกับการโต้แย้งและอาจเรียกให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ และผู้ตรวจสอบยังอาจเรียกให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรโต้ตอบการโต้แย้งก็ได้⁴⁹⁹ ทั้งนี้ แม้ในกรณีที่การโต้แย้งไม่สมบูรณ์หรือผู้โต้แย้งติดต่อมาสอบถามสถานะของการโต้แย้งก็ตาม สำนักงานสิทธิบัตรไม่อาจติดต่อสื่อสารกับผู้โต้แย้งได้

⁴⁹⁵ 37 CFR § 1.291(b)

⁴⁹⁶ 37 CFR § 1.291(d)

⁴⁹⁷ 37 CFR § 1.291(g)

⁴⁹⁸ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 1900

⁴⁹⁹ 37 CFR § 1.291(f)

ส่วนบทบัญญัติเรื่องการยื่นเอกสารโดยบุคคลที่สามก่อนการรับจดทะเบียน กำหนดให้บุคคลที่สาม⁵⁰⁰ ซึ่งไม่ใช่ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย สิทธิบัตร สามารถยื่นเอกสารต่าง ๆ⁵⁰¹ ได้แก่ สิทธิบัตร คำขอรับสิทธิบัตรที่ได้รับการประกาศโฆษณา หรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ต่อสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและรวมเข้าไว้ในบันทึกคำขอรับสิทธิบัตร โดยการยื่นดังกล่าวกระทำก่อนวันที่ สำนักงานสิทธิบัตรออกหนังสือแจ้งจะรับจดทะเบียน (Notice of allowance) หรือภายใน 6 เดือน นับจากวันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร หรือภายหลังวันที่สำนักงานสิทธิบัตรมีหนังสือปฏิเสธ คำขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก⁵⁰² กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดระยะเวลาที่บุคคลภายนอกยื่นเอกสาร เพื่อประกอบการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรได้ แต่ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งในการยื่นเอกสาร ภายหลังจาก บุคคลภายนอกยื่นเอกสารแล้ว สำนักงานสิทธิบัตรจะไม่ได้ตอบใด ๆ กับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการยื่นเอกสารนั้นอีก ยกเว้นใบตอบรับการได้รับเอกสาร (Acknowledgement receipt) และ เนื่องจากการดำเนินการคำขอรับสิทธิบัตรเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียว บุคคลภายนอกไม่สามารถ เข้ามามีบทบาทในการจัดการกับเอกสารที่บุคคลภายนอกยื่นเข้ามาได้ กล่าวคือ บทบาทหน้าที่ของ ผู้ยื่นเอกสารสิ้นสุดลงภายหลังจากการยื่น⁵⁰³

หลักเกณฑ์ในการยื่นเอกสารดังกล่าวนี้ กฎหมายกำหนดให้ประกอบด้วย คำอธิบายโดยสังเขปถึงความเกี่ยวข้องของเอกสารที่ยื่นเข้ามา ค่าธรรมเนียมในจำนวนที่อธิบดีกำหนด และคำแถลง (Statement) ของผู้ยื่นที่รับรองว่าการยื่นนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด⁵⁰⁴ การอธิบายโดยสังเขปนั้นเป็นการบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้องของเอกสารว่าจะมีผลอย่างไรต่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ดังนั้น การอธิบายต้องไม่เป็นการยกข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร และต้องไม่มีข้อเสนอแนะให้ปฏิเสธข้อถือสิทธิ⁵⁰⁵ การกำหนด แนวทางเช่นนี้เป็นการป้องกันไม่ไห้บุคคลภายนอกใช้กลไกการยื่นเอกสารโดยไม่ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ ในกรณีที่เอกสารที่ยื่นเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นต้องยื่นคำแปลภาษาอังกฤษ

⁵⁰⁰ บุคคลภายนอกไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ดำเนินการด้านสิทธิบัตรที่จดทะเบียนกับสำนักงานสิทธิบัตร นอกจากนี้ บุคคลภายนอกปกปิดตัวตนโดยการ ให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารแทนก็ได้

⁵⁰¹ กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าเอกสารที่ยื่นจะต้องเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเท่านั้น

⁵⁰² 35 U.S. Code § 122 (e)(1)

⁵⁰³ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 1134.01

⁵⁰⁴ 35 U.S. Code § 122 (e)(2)

⁵⁰⁵ USPTO, "Third-Party Preissuance Submission under 37 Cfr 1.290 Instructions for Paper Filings," [Online] Accessed: 9 May 2021. Available from: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/3prsubmission_instructions.pdf

ประกอบด้วย⁵⁰⁶ สำนักงานสิทธิบัตรอาจไม่รับหรือไม่พิจารณาการยื่นที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว⁵⁰⁷ โดยผู้ยื่นไม่อาจยื่นขอแก้ไขเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นอาจยื่นเอกสารเข้าไปอีกครั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการ ซึ่งผู้ยื่นสามารถร้องขอให้สำนักงานสิทธิบัตรมีหนังสือแจ้งเตือนผลของการยื่นว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ได้ ในกรณีที่บุคคลที่สามยื่นเอกสารต่อสำนักงานสิทธิบัตรนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะได้รับการแจ้งเตือนถึงการที่สำนักงานสิทธิบัตรรับเอกสารจากการยื่นของบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกคำขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะได้รับแจ้งเฉพาะแต่การยื่นที่ขอด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเท่านั้น แต่ไม่ได้รับแจ้งการยื่นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย⁵⁰⁸ ทั้งนี้ เนื่องจากการยื่นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนั้น สำนักงานสิทธิบัตรจะไม่ได้นำมาพิจารณาหรือนำมารวมเป็นเอกสารของคำขอรับสิทธิบัตร กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบใดต่อคำขอรับสิทธิบัตร นอกเหนือจากการได้รับแจ้งเกี่ยวกับการยื่นแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่จำเป็นต้องโต้ตอบการยื่นเอกสารนั้นโดยตรง⁵⁰⁹ ทั้งนี้ สำนักงานสิทธิบัตรอาจใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและออกคำสั่งเรียกข้อมูลจากผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ เมื่อการยื่นเอกสารโดยบุคคลภายนอกผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เอกสารที่ยื่นจะเป็นส่วนหนึ่งของคำขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณา โดยผู้ตรวจสอบต้องพิจารณารายการสิ่งตีพิมพ์และคำอธิบายโดยสังเขปในลักษณะเดียวกับการพิจารณาเอกสารจากการยื่นคำแถลงในการเปิดเผยข้อมูล (information disclosure statement: IDS) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นการพิจารณาก่อนการออกคำสั่งของสำนักงานสิทธิบัตร (Office action) อย่างไรก็ตาม การยื่นเอกสารโดยบุคคลภายนอกจะไม่ใช่การเร่งกระบวนการตรวจสอบคำขอแต่อย่างใด และผู้ตรวจสอบไม่มีหน้าที่ต้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับเอกสารหรือคำอธิบายโดยสังเขปที่บุคคลภายนอกยื่นเข้ามา แต่ผู้ตรวจสอบอาจอ้างถึงข้อมูลจากเอกสารที่บุคคลภายนอกยื่นเข้ามาได้ เช่น อ้างถึงในการปฏิเสธข้อถือสิทธิ⁵¹⁰

นอกจากกลไกทั้งสองข้างต้น กฎหมายสิทธิบัตรยังกำหนดช่องทางให้บุคคลภายนอกยื่นเอกสารต่อสำนักงานสิทธิบัตร ณ เวลาใด ๆ ก็ได้ แม้กระทั่งภายหลังสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่สิทธิบัตรมีผลบังคับ โดยการอ้างอิงถึงงานที่ปรากฏ

⁵⁰⁶ 37 CFR § 1.290(b)

⁵⁰⁷ 37 CFR § 1.290(d)

⁵⁰⁸ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 1134.01

⁵⁰⁹ 37 CFR § 1.290(h)

⁵¹⁰ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 1134.01

อยู่แล้วและคำแถลง (Citation of prior art and written statements) ดังนั้น ข้อมูลที่อาจใช้แสดงต่อสำนักงานสิทธิบัตรในกระบวนการนี้เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เป็นสิทธิบัตรหรือสิ่งตีพิมพ์ หรือคำแถลงของเจ้าของสิทธิบัตรในการดำเนินการในศาลหรือสำนักงานสิทธิบัตรซึ่งเป็นการเสนอขอขอบเขตข้อถือสิทธิของสิทธิบัตร⁵¹¹ ประกอบคำอธิบายถึงความเกี่ยวข้องและการใช้งานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือคำแถลงกับข้อถือสิทธิอย่างน้อยหนึ่งข้อในสิทธิบัตร การอ้างอิงถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือคำแถลงและคำอธิบายดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มสิทธิบัตร⁵¹² วัตถุประสงค์ของการให้บุคคลภายนอกแสดงการอ้างอิงถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้วเป็นการแจ้งให้เจ้าของสิทธิบัตรและสาธารณชนโดยทั่วไปว่าสิทธิบัตรหรือสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นมีอยู่และควรต้องถูกนำมาพิจารณาในการประเมินความสมบูรณ์ของข้อถือสิทธิในสิทธิบัตร ส่วนวัตถุประสงค์ของการให้อ้างอิงถึงคำแถลงเกี่ยวกับข้อถือสิทธิเป็นการช่วยยืนยันให้เจ้าของสิทธิบัตรตีความขอบเขตของข้อถือสิทธิเป็นที่แน่นอนสอดคล้องกัน⁵¹³ การยื่นเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่อาจกระทำได้และจะไม่ถูกนำไปรวมในเอกสารของสิทธิบัตร เช่น ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อถือสิทธิตามมาตรา 112⁵¹⁴

บุคคลที่สามารถยื่นการอ้างอิงเป็นบุคคลใดก็ได้ รวมถึงผู้ทรงสิทธิ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยบุคคลที่ดำเนินการอาจปกปิดตัวตนเป็นความลับได้⁵¹⁵ อย่างไรก็ตาม การยื่นเอกสารของบุคคลภายนอกไม่อาจกระทำได้ในกระบวนการหลังรับจดทะเบียน เช่น กระบวนการตรวจสอบซ้ำ⁵¹⁶ ดังนั้น การยื่นที่กระทำขึ้นภายหลังวันที่สำนักงานสิทธิบัตรมีคำสั่งตรวจสอบซ้ำจะไม่ถูกนำไปรวมในเอกสารของสิทธิบัตรจนกว่ากระบวนการตรวจสอบซ้ำที่ดำเนินอยู่จะสิ้นสุดลง เหตุที่สำนักงานสิทธิบัตรกำหนดแนวทางเช่นนี้ในคู่มือเป็นการป้องกันการใช้กลไกการยื่นนี้กลั่นแกล้งเจ้าของสิทธิบัตร⁵¹⁷ นอกจากนี้ การยื่นการอ้างอิงทั้งหมดตามมาตรา 301 โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของสิทธิบัตร จะต้องมีการส่งสำเนาให้กับเจ้าของสิทธิบัตร การยื่นที่ไม่ได้ส่งสำเนาให้กับเจ้าของสิทธิบัตรจะไม่ได้รวบรวมเข้าไปในแฟ้มสิทธิบัตร⁵¹⁸ การยื่นทั้งหมดจะถูกตรวจสอบเบื้องต้นว่าขัดกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ก่อนจะถูกนำไปรวมในเอกสารของสิทธิบัตร

⁵¹¹ 35 U.S. Code § 301 and 37 CFR § 1.501

⁵¹² 35 U.S. Code § 301(b)

⁵¹³ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2202

⁵¹⁴ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2205

⁵¹⁵ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2203

⁵¹⁶ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 1134.01

⁵¹⁷ 37 CFR § 1.501(c)

⁵¹⁸ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2208

การยื่นที่ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์จะถูกส่งคืนผู้ยื่นหรือถูกทิ้งเสีย โดยผู้ยื่นและเจ้าของสิทธิบัตรจะได้รับแจ้งถึงเหตุดังกล่าว⁵¹⁹

ข. การทบทวนหลังรับจดทะเบียนแบบหลายฝ่าย (Inter partes review)

บทบัญญัติเกี่ยวกับการทบทวนหลังรับจดทะเบียนแบบหลายฝ่าย (Inter partes review: IPR)⁵²⁰ ในกฎหมาย AIA ริเริ่มจากแนวคิดที่ต้องการให้มีกระบวนการที่ประหยัดและรวดเร็วสำหรับใช้ในตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในสิทธิบัตรภายหลังการรับจดทะเบียน⁵²¹ การดำเนินการ IPR เป็นกระบวนการดำเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการ PTAB เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ในการได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรของข้อถือสิทธิข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อก็ได้ภายใต้บทบังคับมาตรา 102 หรือ 103 ในเรื่องความใหม่และความไม่เป็นที่เข้าใจได้โดยง่ายของการประดิษฐ์ โดยกำหนดขอบเขตเฉพาะแต่การยกขึ้นกล่าวอ้างโดยอ้างถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เป็นสิทธิบัตรหรือสิ่งตีพิมพ์เท่านั้น บุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นคำร้องต่อสำนัก USPTO เมื่อใดก็ได้ภายหลังพ้นระยะเวลา 9 เดือนนับแต่ออกสิทธิบัตรหรือวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ PGR แล้วแต่กรณี เมื่อมีการยื่นคำร้องขอให้ดำเนินการ IPR แล้ว เจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นคำโต้แย้งในเบื้องต้นได้เช่นเดียวกับกระบวนการ PGR คำร้องขอ IPR ต้องประกอบด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นไปตามคำร้องของผู้ร้องขอ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ข้อถือสิทธิอย่างน้อยหนึ่งข้อจะถูกยกเลิกตามคำร้องของผู้ร้องขอ ในกรณีที่คณะกรรมการ PTAB รับคำร้องไว้พิจารณา คณะกรรมการจะต้องมีคำวินิจฉัยภายใน 1 ปี โดยอาจขยายระยะเวลาได้ในกรณีจำเป็น กระบวนการ IPR ใช้ได้กับสิทธิบัตรใด ๆ ไม่ว่าจะออกก่อนหรือหลังวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2012⁵²² เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการ PGR จะเห็นว่าทั้งสองกระบวนการมีลักษณะการดำเนินการและการพิจารณาที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องกำหนดระยะเวลาที่อาจยื่นคำร้องขอให้ดำเนินการ เหตุที่ใช้ยกขึ้นกล่าวอ้าง เป็นต้น กล่าวคือ การดำเนินการ PGR มีกำหนดระยะเวลาที่สั้นกว่าแต่ให้เหตุที่ยกขึ้นอ้างได้มีขอบเขตที่กว้างกว่าการดำเนินการ IPR ที่แม้จะยื่นได้ภายในระยะเวลาที่ยาวนานแต่ขอบเขตของเหตุที่ยกขึ้นอ้างได้ค่อนข้างแคบ นอกจากนี้

⁵¹⁹ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2206

⁵²⁰ 35 U.S. Code § 311

⁵²¹ Colleen Chien; Christian Helmers; Alfred Spigarelli, "Inter Partes Review and the Design of Post-Grant Patent Reviews," *Berkeley Technology Law Journal* 33, 3 (2018): 820.

⁵²² USPTO, "Inter Partes Review " [Online] Accessed: 8 January 2021. Available from: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/inter-partes-review>

เกณฑ์ในการเริ่มต้นกระบวนการยังแตกต่างกันอีกด้วย โดยเกณฑ์การพิจารณาเริ่มต้นกระบวนการ IPR คือ ความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล (Reasonable likelihood) ที่ข้อถ้อยสิทธิน้อยหนึ่งข้อที่ถูกคัดค้านในคำร้องจะถูกพิจารณาและตัดสินตามข้อกล่าวอ้างของผู้ร้อง⁵²³ เกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างยืดหยุ่น⁵²⁴ให้คณะกรรมการสามารถใช้ดุลพินิจได้มากกว่าเกณฑ์ในการพิจารณาเริ่มต้นกระบวนการ PGR และเพื่อป้องกันการใช้สิทธิโดยไม่ชอบเพื่อกลั่นแกล้งเจ้าของสิทธิบัตร สำนักงานสิทธิบัตรกำหนดแนวทางในการใช้ดุลพินิจของกรรมการ โดยให้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผู้ร้องเคยยื่นคัดค้านข้อถ้อยสิทธิเดียวกันในสิทธิบัตรฉบับเดียวกันหรือไม่ ผู้ร้องรู้ถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้วในคำร้องที่ยื่นในภายหลังหรือไม่ในช่วงเวลาที่ยื่นคำร้องฉบับแรก ทรรศนะที่จำกัดของคณะกรรมการ ปัจจัยเหล่านี้เรียกว่า ปัจจัย General Plastic ซึ่งมีที่มาจากคำวินิจฉัย IPR ระหว่าง General Plastic Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha ในปี ค.ศ. 2017⁵²⁵

การดำเนินการ IPR เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบซ้ำหลังรับจดทะเบียนแบบหลายฝ่าย (Inter partes reexamination) ตามกฎหมายเดิมก่อนแก้ไขเพิ่มเติมด้วยกฎหมาย AIA โดยกระบวนการ IPR มีการกำหนดระยะเวลาพิจารณาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีที่มีการดำเนินคดีในศาล เนื่องจากการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรด้วยกระบวนการ IPR ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคำร้องของสำนัก USPTO จะรับไปดำเนินการทำให้คำร้องขอที่มีแนวโน้มว่าจะไม่เป็นผลสำเร็จตามคำขอไม่ได้รับการดำเนินการ คำร้องที่ไม่อาจเป็นผลให้สิทธิบัตรถูกยกเลิกจึงไม่ได้รับพิจารณา อัตราการยกเลิกความคุ้มครองข้อถ้อยสิทธิหรือสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาด้วยการดำเนินการกระบวนการ IPR จึงค่อนข้างสูง หากพิจารณาสิทธิบัตรทั้งหมดที่มีการขอให้ดำเนินการ IPR อัตราการยกเลิกจะต่ำลง⁵²⁶

ด้วยเหตุนี้ การดำเนินการ IPR ของประเทศสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าประสบความสำเร็จและบรรลุจุดประสงค์ของการทำให้สถานะของข้อถ้อยสิทธิที่น่าสงสัยมีความชัดเจนขึ้น การดำเนินการ IPR จึงช่วยป้องกันการใช้สิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและรักษาผลประโยชน์สาธารณะจากสิทธิบัตรที่ออกโดยไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ กระบวนการนี้ยังมีความสำคัญต่อการสร้าง

⁵²³ 35 U.S. Code § 314(a)

⁵²⁴ USPTO, "Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019."

⁵²⁵ คำวินิจฉัยนี้เป็นกรณีที่ General Plastic ยื่นคำร้อง IPR คัดค้านสิทธิบัตรของ Canon ต่อเนื่องกันหลายฉบับ ซึ่งคณะกรรมการได้มีคำวินิจฉัยไม่เริ่มต้นกระบวนการ IPR ให้กับคำร้องที่ยื่นในภายหลัง General Plastic จึงขอให้มีการเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยกคำร้องของ General Plastic และอธิบายถึงปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาเริ่มต้นกระบวนการ IPR ของคณะกรรมการ

⁵²⁶ Colleen Chien; Christian Helmers; Alfred Spigarelli, "Inter Partes Review and the Design of Post-Grant Patent Reviews," *Berkeley Technology Law Journal*: 844.

ความชัดเจนและช่วยในการพิจารณาคดีละเมิดของศาล เช่น การลดปัญหาความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์โดยศาลระหว่างการพิจารณาคดีละเมิด อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ได้รับการเสนอให้พิจารณาปรับปรุงในเรื่องการแก้ไขสิทธิบัตรในระหว่างดำเนินการและสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรกรณีที่ถูกคัดค้านซ้ำซ้อนหลายครั้ง โดยที่การแก้ไขบทบัญญัตินั้นจะต้องคำนึงถึงการรักษาสสมดุลระหว่างประโยชน์ของสังคมโดยรวมกับของเจ้าของสิทธิบัตร⁵²⁷

ค. การตรวจสอบซ้ำหลังรับจดทะเบียนแบบฝ่ายเดียว (Ex parte reexamination)

การตรวจสอบซ้ำหลังรับจดทะเบียนแบบฝ่ายเดียว (Ex parte reexamination) เริ่มมีขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1981 ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมหาชน 96-517 (Public Law 96-517) หรือ Bayh-Dole Act ประกาศใช้⁵²⁸ บุคคลใดที่รวมถึงเจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำเป็นหนังสือต่อสำนัก USPTO ⁵²⁹ โดยอ้างอิงจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เป็นสิทธิบัตรและสิ่งตีพิมพ์⁵³⁰ คำร้องขอนั้นต้องแสดงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างงานที่ปรากฏอยู่แล้วกับข้อถือสิทธิทุกข้อที่มีการร้องขอให้ตรวจสอบใหม่ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเหตุที่อาจปฏิเสธการรับจดทะเบียนที่สามารถใช้เป็นเหตุแห่งการร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำจำกัดเฉพาะเรื่องความสามารถในการได้รับความคุ้มครอง (Patentability) ที่อ้างอิงโดยงานที่ปรากฏอยู่แล้วประเภทสิทธิบัตรหรือสิ่งตีพิมพ์เท่านั้น การอ้างเหตุอื่นนอกเหนือจากนั้น เช่น การใช้แพร่หลาย (Public use) ความเป็นผู้ประดิษฐ์ (Inventorship) การเปิดเผยที่ไม่เพียงพอ (Insufficiency of disclosure) ผู้ตรวจสอบจะไม่รับเข้าพิจารณา นอกจากนี้ คำร้องที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือมีเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่ได้รับวันยื่นคำร้อง กล่าวคือ ไม่ถือว่ามีกรยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรจนกว่าผู้ร้องจะดำเนินการให้ถูกต้อง⁵³¹ คำร้องที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์จะได้รับการประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศทางการ (Official gazette) ภายหลังจากการยื่นคำร้องประมาณ 4-5 สัปดาห์⁵³²

⁵²⁷ Ibid., pp. 850-851.

⁵²⁸ USPTO, "2209 Ex Parte Reexamination [R-10.2019]" [Online] Accessed: 10 January 2021. Available from: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2209.html>

⁵²⁹ 35 U.S. Code § 302

⁵³⁰ 35 U.S. Code § 301

⁵³¹ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2227

⁵³² Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2229

การตรวจสอบซ้ำสามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่สิทธิบัตร มีผลบังคับ โดยทั่วไปแล้ว บุคคลใดก็ได้สามารถร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำได้ เว้นแต่ผู้ที่ดำเนินการ ขบวนการ PGR หรือ IPR อาจถูกบทกฎหมายปิดปากให้ไม่อาจยื่นคำร้องขอให้มีการตรวจสอบซ้ำ ได้⁵³³ หรืออธิบดีของสำนัก USPTO อาจใช้อำนาจเริ่มการตรวจสอบซ้ำโดยที่ไม่มีผู้ใดร้องขอก็ได้⁵³⁴ บุคคลที่มีแนวโน้มจะใช้กระบวนการนี้ ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ละเมิด ผู้ที่อาจจะส่งออก เป็นต้น โดยคำร้องต้องระบุประเด็นใหม่เกี่ยวกับความสามารถในการขอรับ สิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรหรือสิ่งตีพิมพ์ที่อ้างถึง⁵³⁵ ในกระบวนการนี้ เจ้าของสิทธิบัตร อาจเสนอการแก้ไขไปพร้อมกับคำร้อง⁵³⁶ หรือพร้อมกับคำแถลงได้⁵³⁷ โดยการแก้ไขจะต้องเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะสำหรับการแก้ไขในการตรวจสอบซ้ำ⁵³⁸ การแก้ไขดังกล่าวจะ ถูกรวมไปพิจารณาในการตรวจสอบซ้ำ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขนั้นจะยังไม่ถือว่ามีผลบังคับตาม กฎหมายจนกว่าจะสำนักงานสิทธิบัตรจะออกและประกาศหนังสือรับรองการตรวจสอบซ้ำ⁵³⁹

เมื่อสำนัก USPTO ได้รับคำร้องแล้วจะวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าเอกสารตามที่ ผู้ร้องยื่นเข้ามาทำให้เกิดประเด็นใหม่อันเป็นเหตุแห่งความสงสัยในเรื่องหลักเกณฑ์การประดิษฐ์ ที่สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรือไม่ โดยต้องมีคำวินิจฉัยนี้ภายในสามเดือนนับจากวันที่ ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำ⁵⁴⁰ หากประเด็นในเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรตามคำร้องเป็น เรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการพิจารณามาก่อน สำนัก USPTO จะให้ดำเนินการตรวจสอบซ้ำ ในขั้นตอนนี้ สำนักงานสิทธิบัตรจะยังไม่มีคำวินิจฉัยในเรื่องความสามารถในการขอรับความคุ้มครอง ซึ่งจะดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบ กล่าวคือ กระบวนการตรวจสอบซ้ำในการตรวจสอบ เบื้องต้นไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ตามหลัก prima facie ว่าคำร้องมีมูลถึงความไม่สามารถในการได้รับ ความคุ้มครอง สำนักงานสิทธิบัตรพิจารณาสั่งให้มีการตรวจสอบซ้ำโดยใช้การตีความข้อถือสิทธิแบบ กว้างที่สุดเท่าที่สมเหตุสมผล (Broadest reasonable interpretation) ประกอบกับความสอดคล้อง กับรายละเอียดการประดิษฐ์⁵⁴¹ ถ้าหากสำนักงานสิทธิบัตรพิจารณาแล้วปฏิเสธคำร้อง ผู้ร้องอาจ

⁵³³ 35 U.S. Code § 315(e)(1)

⁵³⁴ 37 CFR § 1.520

⁵³⁵ 37 CFR § 1.510(b)

⁵³⁶ 37 CFR § 1.510(e) and 37 CFR § 1.121(j)

⁵³⁷ 35 U.S. Code § 305

⁵³⁸ กำหนดไว้ในมาตรา 1.530 ของประมวลกฎระดับสหพันธรัฐ ที่ 37

⁵³⁹ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2234

⁵⁴⁰ 35 U.S. Code § 303(a)

⁵⁴¹ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2240

ร้องขอให้มีการทบทวนการพิจารณาได้⁵⁴² คำสั่งเริ่มการตรวจสอบซ้ำกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนให้เจ้าของสิทธิบัตรสามารถยื่นคำแถลง (Statement) และการแก้ไขข้อถ้อยสิทธิให้มีขอบเขตแคบลง โดยเจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนด 2 เดือนก็ได้⁵⁴³ คำแถลงดังกล่าวต้องชี้แจงว่าเหตุใดข้อถ้อยสิทธิเป็นที่น่าเชื่อว่าสมควรได้รับความคุ้มครองเมื่อพิจารณาจากที่ปรากฏอยู่แล้วที่ถูกอ้างถึง ทั้งนี้ สำเนาคำร้องดังกล่าวจะต้องถูกส่งไปยังผู้ร้องด้วย⁵⁴⁴ ผู้ร้องอาจยื่นคำโต้ตอบคำแถลงของเจ้าของสิทธิบัตรได้ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับสำเนาคำแถลงของเจ้าของสิทธิบัตร เนื้อหาของคำโต้ตอบไม่จำกัดเพียงประเด็นในคำแถลงและอาจมีการอ้างถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพิ่มเติมก็ได้⁵⁴⁵ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเจ้าของสิทธิบัตรไม่ได้ยื่นคำแถลง ผู้ร้องไม่สามารถยื่นคำโต้ตอบหรือเอกสารอื่นใดได้ และผู้ร้องไม่สามารถยื่นเอกสารอื่นใดนอกจากคำโต้ตอบนี้ เนื่องจากสำนักงานสิทธิบัตรจะไม่รับเข้าพิจารณา⁵⁴⁶ ภายหลังจากที่สำนักงานสิทธิบัตรได้รับคำร้องไว้แล้ว การเพิกถอน ละทิ้ง หรือยกเลิกคำร้องไม่สามารถกระทำได้ ไม่ว่าจะโดยบุคคลใดก็ตาม ในกรณีเฉพาะ เช่น ศาลมีคำวินิจฉัยว่าข้อถ้อยสิทธิทั้งหมดไม่สมบูรณ์ (Invalid) คำสั่งให้ตรวจสอบซ้ำอาจถูกยกเลิกหรือการตรวจสอบซ้ำที่ดำเนินอยู่อาจสิ้นสุดลง⁵⁴⁷ สำนักงานสิทธิบัตรดำเนินการตรวจสอบซ้ำโดยใช้การตีความข้อถ้อยสิทธิแบบกว้างที่สุดเท่าที่สมเหตุสมผล (Broadest reasonable interpretation) ประกอบกับความสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ บทสันนิษฐานถึงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรตามมาตรา 282 ไม่นำบังคับใช้กับการตรวจสอบซ้ำ⁵⁴⁸

การตรวจสอบซ้ำเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียว และมีลักษณะการดำเนินการและวิธีการเหมือนกันกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรโดยทั่วไป แต่มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ข้อจำกัดคำสั่งปฏิเสธ ระยะเวลาที่กำหนดในการส่งเอกสาร โดยสำนักงานสิทธิบัตรจะตรวจสอบซ้ำเฉพาะแต่ข้อถ้อยสิทธิที่มีการร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำ การตรวจสอบซ้ำข้อถ้อยสิทธิอื่นใดเพิ่มเติมเป็นดุลพินิจของสำนักงานสิทธิบัตร⁵⁴⁹ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วที่อ้างถึงในคำร้อง คำแถลงของเจ้าของสิทธิบัตร คำโต้ตอบของผู้ร้อง หรือในการเปิดเผยตามหน้าที่ของเจ้าของสิทธิบัตร หรือที่ผู้ตรวจสอบค้นพบจากการสืบค้น หรือจากแฟ้มสิทธิบัตรในการตรวจสอบ

⁵⁴² 37 CFR § 1.510(c)

⁵⁴³ 37 CFR § 1.550(c)

⁵⁴⁴ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2249

⁵⁴⁵ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2251

⁵⁴⁶ 37 CFR § 1.535

⁵⁴⁷ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2210

⁵⁴⁸ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2258

⁵⁴⁹ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2240

คำขอรับสิทธิบัตร เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อถ้อยสิทธิถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับโดยศาลสหพันธรัฐ (Federal court) และถึงที่สุดแล้วหลังการอุทธรณ์ ยังอาจถูกพิจารณาอีกครั้งในการตรวจสอบซ้ำ โดยสำนักงานสิทธิบัตรอธิบายในคู่มือการตรวจสอบว่าหลัก res judicata ไม่นำมาใช้ เนื่องจากคูกรณีในกระบวนการเป็นคนละบุคคลกัน กล่าวคือ สำนักงานสิทธิบัตรไม่ได้เป็นคู่กรณีในคดีละเมิด⁵⁵⁰ นอกเหนือจากผู้ตรวจสอบที่ทำการตรวจสอบซ้ำแล้ว การทบทวนโดยคณะพิจารณา (Panel review) ยังถูกนำมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบซ้ำเพื่อทบทวนคำสั่งของผู้ตรวจสอบ (Office action)⁵⁵¹ เมื่อกระบวนการตรวจสอบซ้ำสิ้นสุดลง สำนัก USPTO จะออกหนังสือรับรองสถานะของข้อถ้อยสิทธิ ภายหลังการตรวจสอบซ้ำ⁵⁵² ซึ่งอาจเป็นการยกเลิกข้อถ้อยสิทธิ รับรองข้อถ้อยสิทธิ หรือรับรองการแก้ไขที่จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิบัตร เนื่องจากการละทิ้งคำร้องขอการตรวจสอบซ้ำไม่สามารถกระทำได้ สำนักงานสิทธิบัตรจะออกและประกาศโฆษณาหนังสือรับรองการตรวจสอบซ้ำทุกการสิ้นสุดของกระบวนการ เว้นแต่การตรวจสอบซ้ำถูกยกเลิก⁵⁵³ ในกรณีที่ผลการพิจารณาเป็นผลร้ายแก่เจ้าของสิทธิบัตร เช่น ข้อถ้อยสิทธิไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง หรือการแก้ไขข้อถ้อยสิทธิไม่ได้รับการยอมรับ เจ้าของสิทธิบัตรในการตรวจสอบซ้ำนั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการและต่อศาลเพื่อให้มีการทบทวนคำสั่งของสำนักงานสิทธิบัตรได้⁵⁵⁴ อย่างไรก็ตาม ระบบการตรวจสอบซ้ำหลังรับจดทะเบียนนี้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากบุคคลที่สามที่เป็นผู้ยื่นคำขอให้ตรวจสอบซ้ำไม่อาจมีส่วนร่วมใดในการดำเนินการได้⁵⁵⁵

ง. การพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดยศาล

นอกเหนือจากการโต้แย้งความสมบูรณ์ที่สามารถดำเนินการต่อสำนักงานสิทธิบัตรแล้ว กฎหมายยังกำหนดกลไกให้สามารถโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้โดยการดำเนินการในชั้นศาล โดยบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ทรงสิทธิบัตรเอง⁵⁵⁶ อาจร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร ศาลมีอำนาจวินิจฉัยสิทธิและนิติสัมพันธ์อื่นใดก็ตามที่คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้มีการวินิจฉัยเพื่อพิจารณาถึงสิทธิในการได้รับการปลดเปลื้องทุกข์ ในกรณีที่มีคดีความและข้อพิพาท (Cases and Controversies)^{557 558} ดังเช่น คดี E. Edlmann Co.

⁵⁵⁰ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2259

⁵⁵¹ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2271.01

⁵⁵² USPTO, "2209 Ex Parte Reexamination [R-10.2019] "

⁵⁵³ Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision June 2020 [R-10.2019], 2288

⁵⁵⁴ 35 U.S. Code § 306

⁵⁵⁵ Gerald J. Mossinghoff; Vivian S. Kuo, "Post-Grant Review of Patents: Enhancing the Quality of the Fuel of Interest,"

IDEA: The Journal of Law and Technology 43, 1 (2003): 90.

⁵⁵⁶ Kimberly A. Moore et al., *Patent Litigation and Strategy* (West: Thomson business, 2008), p. 83.

⁵⁵⁷ 28 U.S. Code § 2201

v. Triple-A Specialty Co. ซึ่งศาลตัดสินว่าด้วยอำนาจแห่งรัฐบัญญัติคำพิพากษาแสดงสิทธิ (Declaratory Judgment Act) จำเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิดมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้⁵⁵⁹ อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่สามารถยกข้อต่อสู้เรื่องความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรขึ้นกลางอ้างในคดีความเพื่อเป็นเหตุให้ไม่ชำระค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ⁵⁶⁰ ผู้โอนสิทธิบัตรก็ถูกปิดปากไม่อาจให้ยกข้อต่อสู้เรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่กระทำผิดอาศัยประโยชน์จากข้อบกพร่องของตน⁵⁶¹ การขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิในสิทธิบัตร (Declaratory Judgment Suit) คือ การร้องขอต่อศาลให้มีคำพิพากษาแสดงสิทธิ ซึ่งการดำเนินการนี้มักจะถูกนำมาใช้ในการฟ้องแย้ง (Counterclaim) กล่าวคือ จำเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิดสิทธิบัตรฟ้องแย้งเจ้าของสิทธิบัตรในคดีละเมิดเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาคัดสินสิทธิในสิทธิบัตรโดยพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรนั้น ในกรณีที่สิทธิบัตรไม่สมบูรณ์เนื่องจากการออกให้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิในสิทธิบัตรบางประการไม่อาจใช้บังคับได้และการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการละเมิด คำพิพากษาแสดงสิทธิเป็นเสมือนดาบและโล่สำหรับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิด⁵⁶² โดยโจทก์ผู้ร้องขอให้มีการแสดงสิทธิมีภาระการพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของประเด็นเรื่องความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวอ้าง และยังมีภาระในการพิสูจน์ถึงความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรหรือข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรนั้นอีกด้วย

นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรยังวางหลักว่าการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรหรือการละเมิดสิทธิบัตร รวมถึงการดำเนินคดีในชั้นศาล บุคคลใดอาจยกข้อต่อสู้ (Defense) ในเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรหรือข้อถือสิทธิในคดีโดยอาศัยเหตุบกพร่อง ดังต่อไปนี้⁵⁶³

⁵⁵⁸ ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 3 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา

⁵⁵⁹ E. Edelmann & Co. v. Triple-A Specialty Co., 88 F.2d 852, 1937 U.S. App. LEXIS 3260 (7th Cir. Ill. February 17, 1937)

⁵⁶⁰ Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 89 S. Ct. 1902, 23 L. Ed. 2d 610, 1969 U.S. LEXIS 3099, 162 U.S.P.Q. (BNA) 1, 1969 Trade Cas. (CCH) P72,823 (U.S. June 16, 1969)

⁵⁶¹ Diamond Sci. Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220, 1988 U.S. App. LEXIS 7448, 6 U.S.P.Q.2D (BNA) 2028 (Fed. Cir. June 3, 1988)

⁵⁶² Kimberly A. Moore et al., *Patent Litigation and Strategy* (West: Thomson business, 2003), p. 50.

⁵⁶³ 35 U.S. Code § 282(b)(3)

(1) หลักเกณฑ์การประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ 2 ของ 35 U.S. Code ได้⁵⁶⁴

(2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 112 ยกเว้นข้อบกพร่องในการเปิดเผยวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

(3) หลักเกณฑ์ตามมาตรา 251

โดยมีข้อสังเกตว่าเหตุทั้งหมดที่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเหตุแห่งการร้องขอ PGR ได้ทั้งสิ้น

กล่าวคือ ความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรอาจถูกยกขึ้นกล่าวอ้างในการดำเนินคดีละเมิด หรือในคดีที่เป็นารร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิ ไม่ว่าในกรณีใด เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหลักให้สิทธิบัตรได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมบูรณ์ โดยข้อถือสิทธิแต่ละข้อในสิทธิบัตร ไม่ว่าจะ เป็นข้อถือสิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรอง⁵⁶⁵ ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนเช่นเดียวกันว่าสมบูรณ์อย่างเป็นอิสระต่อกันจากข้อถือสิทธิข้ออื่นในสิทธิบัตร ข้อถือสิทธิรองหรือข้อถือสิทธิรองแบบหลายข้อยังคงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมบูรณ์แม้ว่าจะอ้างอิงอยู่กับข้อถือสิทธิหลักที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น แม้ว่าข้อถือสิทธิหลักอาจไม่สมบูรณ์ ข้อถือสิทธิรองยังคงถือว่าสมบูรณ์อยู่ ภาระในการพิสูจน์ความไม่สมบูรณ์ของข้อถือสิทธิหรือสิทธิบัตรทั้งฉบับเป็นของผู้กล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์นั้น⁵⁶⁶ กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานอันเป็นคุณที่ครอบคลุมข้อถือสิทธิรายข้อว่าสิทธิบัตรตามฟ้องนั้นสมบูรณ์ (Presumption of validity) ซึ่งมาตรฐานในการพิสูจน์ถึงความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรนั้น ศาลใช้หลักพยานหลักฐานที่ชัดเจนและมีน้ำหนัก (Clear and convincing evidence) ซึ่งผู้พิพากษาในคดี American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc. ในปี ค.ศ. 1984 ให้เหตุผลว่าการกำหนดมาตรฐานในการพิสูจน์ที่เข้มงวดเป็นการสร้างเสถียรภาพของสิทธิตามสิทธิบัตรที่ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการสันนิษฐานว่ามีการดำเนินการที่มีมาตรฐานทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิทธิบัตรแล้ว แม้ว่าผู้กล่าวอ้างถึงความไม่สมบูรณ์จะยกงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่สำนักงานสิทธิบัตรไม่ได้พิจารณา

⁵⁶⁴ 35 U.S. Code § 282(b)(2)

⁵⁶⁵ ข้อถือสิทธิหลัก (Independent claim) เป็นข้อถือสิทธิที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่มีการกล่าวถึงหรืออ้างอิงข้อถือสิทธิก่อนหน้า ส่วนข้อถือสิทธิรอง (Dependent claim) เป็นข้อถือสิทธิที่อ้างอิงข้อถือสิทธิก่อนหน้าโดยอาจเป็นการอ้างอิงเพื่อขยายความข้อถือสิทธิก่อนหน้าหรือเพิ่มเติมลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่นอกเหนือจากข้อถือสิทธิก่อนหน้า

⁵⁶⁶ 35 U.S. Code § 282(a)

ก็ไม่ทำให้มาตรฐานในการพิสูจน์ลดระดับลงแต่อย่างใด⁵⁶⁷ การกำหนดบทสันนิษฐานเช่นนี้เป็น การสร้างความเชื่อมั่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ สิทธิบัตร⁵⁶⁸

4.3.2 ระบบสิทธิบัตรอินเดีย

ระบบสิทธิบัตรอินเดียมีเอกลักษณ์แตกต่างจากระบบสิทธิบัตรอื่น ๆ เนื่องด้วย ภูมิประวัติด้านประชากร ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ทั้งระบบกฎหมายยังยึดโยงใกล้ชิด กับรากฐานประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยภายหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชจาก อังกฤษในปี ค.ศ. 1947 ประเทศอินเดียประกาศตนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าอินเดียเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบอาณานิคม (Sovereign socialist secular democratic republic) ดังนั้น นโยบายแห่งรัฐของอินเดียจึงให้ความสำคัญกับหลักการการกระจายอย่างเป็นธรรม (Distributive justice) และตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงบทบาทของรัฐในการขจัดความไม่เท่าเทียม เชิงเศรษฐกิจสังคมของคนในชาติ⁵⁶⁹ นโยบายดังกล่าวส่งผลต่อการบัญญัติและแก้ไขกฎหมาย สิทธิบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติในด้านสังคมและเศรษฐกิจ และกำกับดูแลให้การแข่งขันทางธุรกิจเป็นไป อย่างชอบธรรม⁵⁷⁰

คณะกรรมการร่างกฎหมายสิทธิบัตรมีแนวคิดว่าการกฎหมายสิทธิบัตรควรส่งเสริมให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรมการประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของประชาชน ไม่ว่าจะใช้เพื่อการรักษาโรค อาหาร และยา ด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด โดยผู้เป็นเจ้าขององค์ความรู้หรือนวัตกรรมการประดิษฐ์นั้นก็ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม⁵⁷¹ จึงแสดงให้เห็นว่าการกฎหมายสิทธิบัตร เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ของเอกชนกับประโยชน์สาธารณะ นอกจากนี้ ระบบสิทธิบัตรที่เข้มแข็งจะช่วยให้อินเดียพัฒนาเศรษฐกิจได้⁵⁷² หลักการแนวคิดนี้ได้

⁵⁶⁷ Yoshinari Oyama, "Standard of Proof for Patent Invalidation in the U.S. And Japan," *Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law* 13, 1 (2012): 33.

⁵⁶⁸ Kimberly A. Moore et al., *Patent Litigation and Strategy*, p. 499.

⁵⁶⁹ Uday S. Racherla, "Historical Evolution of India's Patent Regime and Its Impact on Innovation in the Indian Pharmaceutical Industry," in *Innovation, Economic Development, and Intellectual Property in India and China: Comparing Six Economic Sectors*, eds. Kung-Chung Liu and Uday S. Racherla (Singapore: Springer Singapore, 2019), p. 277.

⁵⁷⁰ *Ibid.*, p. 272.

⁵⁷¹ Designs & Trade Marks Office of the Controller General of Patents, "History of Indian Patent System," [Online] Accessed: 10 October 2021. Available from: <https://ipindia.gov.in/history-of-indian-patent-system.htm>

⁵⁷² Martin J. Adelman, "Patent Law in India," *International Intellectual Property Law & Policy* 1(1996): 134.

สะท้อนให้เห็นในบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านเช่นเดียวกัน โดยกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรหรือกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนมีอยู่ในกฎหมายสิทธิบัตรของอินเดียมาตั้งแต่ฉบับปี ค.ศ. 1911 และยังคงมีอยู่ในรัฐบัญญัติสิทธิบัตรอินเดีย ค.ศ. 1970 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดในปี ค.ศ. 2005 กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนของอินเดียใช้รูปแบบใกล้เคียงกับกระบวนการคัดค้านในกฎหมายสิทธิบัตรอังกฤษที่บังคับใช้อยู่ในช่วงเวลานั้น ซึ่งอังกฤษไม่ใช่ประเทศเดียวที่ใช้กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน ในช่วงเวลานั้น ประเทศหลายประเทศใช้ระบบการตรวจสอบเฉพาะความใหม่และใช้กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนเข้ามาประกอบเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อให้นักอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงช่วยเสริมกำลังของผู้ตรวจสอบ⁵⁷³ องค์กรนอกภาครัฐ (Nongovernmental organization) และกลุ่มผู้สนับสนุนด้านสุขภาพ (Healthcare advocacy group) ของอินเดียใช้ประโยชน์จากกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นเครื่องมือในการคัดค้านการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรยาที่มีความสำคัญ⁵⁷⁴ การร่างบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนที่เข้มแข็งเป็นผลมาจากแรงกดดันของสังคมต่อสภาทำให้มีการขยายระยะเวลาในการให้คัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรทั้งยังกำหนดให้ผู้ควบคุมต้องรับฟังคู่กรณี โดยเฉพาะฝ่ายผู้คัดค้านด้วย⁵⁷⁵

นอกเหนือจากกระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนก็มีอยู่ในระบบสิทธิบัตรอินเดียปัจจุบัน อินเดียได้ออกข้อบัญญัติแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร (Patent amendment ordinance) ในปี ค.ศ. 2004 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรให้มีกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน ทำให้ระบบสิทธิบัตรอินเดียมีทั้งกระบวนการคัดค้านก่อนและหลังรับจดทะเบียน⁵⁷⁶ จุดมุ่งหมายประการแรกในการออกแบบระบบการคัดค้าน ได้แก่ การปฏิบัติตามพันธหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในเรื่องสวัสดิการของผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาสามัญ

⁵⁷³ Uday S. Racherla, "Historical Evolution of India's Patent Regime and Its Impact on Innovation in the Indian Pharmaceutical Industry," in *Innovation, Economic Development, and Intellectual Property in India and China: Comparing Six Economic Sectors*, p. 292.

⁵⁷⁴ *Ibid.*, p. 293.

⁵⁷⁵ Timothy Bazzle, "Pharmacy of the Developing World: Reconciling Intellectual Property Rights in India with the Right to Health: Trips, India's Patent System and Essential Medicines," *Georgetown Journal of International Law* 42, 3 (2011): 807.

⁵⁷⁶ Neeti Shikha, "Comparative Study of Pre Grant and Post Grant Patent Opposition in India," [Online] Accessed: 10 October 2021. Updated: 10 January 2009. Available from: <https://ssrn.com/abstract=1503188>

ด้วยราคาที่ไม่สูง และเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยาสามัญของอินเดียซึ่งมีศักยภาพในการส่งออกสูง⁵⁷⁷

ระบบสิทธิบัตรอินเดียมีทั้งกระบวนการคัดค้านความชอบด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ของคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร และกระบวนการคัดค้านขั้นตอนวิธี เช่น การคัดค้านคำขอแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร⁵⁷⁸ การคัดค้านการขอฟื้นฟูสิทธิ (Restoration)⁵⁷⁹ การคัดค้านการละทิ้งสิทธิบัตร (Surrender)⁵⁸⁰ ในที่นี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเฉพาะกระบวนการคัดค้านความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสิทธิในการประดิษฐ์และสาธารณประโยชน์ ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรอินเดียกำหนดให้มีทั้งกระบวนการคัดค้านเชิงเทคนิคทั้งก่อนรับจดทะเบียนและหลังรับจดทะเบียนให้บุคคลภายนอกสามารถโต้แย้งความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้ดังกล่าวข้างต้น โดยกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนมีลักษณะเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียว (Ex parte) และมีความเป็นทางการน้อยกว่ากระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน เนื่องจากการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนเป็นกลไกที่กฎหมายสิทธิบัตรมุ่งหมายให้เป็นการช่วยเหลือผู้ควบคุมในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร⁵⁸¹ ส่วนกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนเป็นการดำเนินการแบบหลายฝ่าย (Inter partes) จึงมีความเป็นทางการและมีรายละเอียดมากกว่ากระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน⁵⁸²

4.3.2.1 ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา

ระบบสิทธิบัตรอินเดียมีทั้งกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนและหลังรับจดทะเบียน ซึ่งเป็นรูปแบบระยะเวลาของกระบวนการคัดค้านที่แตกต่างจากประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่จะเลือกเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น

ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน

กฎหมายสิทธิบัตรของอินเดียเดิมที่บังคับใช้ในปี ค.ศ. 1949 ซึ่งเป็นกฎหมายสิทธิบัตรของอังกฤษนั้นกำหนดให้มีการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนไว้อยู่แล้ว แต่การคัดค้านจะต้องดำเนินการโดยบุคคลใดภายใน 4 เดือนนับจากวันประกาศ แม้ว่าการคัดค้านก่อนรับ

⁵⁷⁷ Muhammad Zaheer Abbas, "Community-Based Patent Opposition Model in India: Access to Medicines, Right to Health and Sustainable Development" (PhD diss., Faculty of Law, Queensland University of Technology, 2020), p. 3.

⁵⁷⁸ India Patent Act 1970, Section 57 (4)

⁵⁷⁹ India Patent Act 1970, Section 61 (1)

⁵⁸⁰ India Patent Act 1970, Section 87 (2)

⁵⁸¹ Muhammad Zaheer Abbas, "Community-Based Patent Opposition Model in India: Access to Medicines, Right to Health and Sustainable Development," p. 60.

⁵⁸² Ibid., p. 83.

จดทะเบียนจะถูกริพาคณะวิจารณ์ว่าทำให้เกิดการเจตนาถ่วงเวลาการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร ซึ่งอาจทำให้เกิดกรณีที่สิทธิบัตรสิ้นอายุก่อนที่จะมีการตัดสินใจตัดสินการคัดค้าน⁵⁸³ แต่ภายหลังการบังคับใช้ รัฐบัญญัติฉบับปี ค.ศ. 1970 และการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2005 บทบัญญัติในเรื่องการคัดค้าน กำหนดไว้ว่า เมื่อคำขอรับสิทธิบัตรได้รับการประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลใดอาจยื่นคัดค้านเป็นหนังสือ ต่อผู้ควบคุม (Controller) เพื่อโต้แย้งการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยยกเหตุผลตามที่กฎหมายรับรอง ดังที่จะกล่าวถึงในส่วนต่อไปขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ แต่สามารถดำเนินการได้ก่อนสำนักงานสิทธิบัตรรับ จดทะเบียนสิทธิบัตรเท่านั้น⁵⁸⁴

ทั้งนี้ กฎสิทธิบัตรของอินเดียกำหนดว่าสำนักงานสิทธิบัตรไม่อาจรับจดทะเบียนสิทธิบัตรใดก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร⁵⁸⁵ 586 การกำหนดระยะเวลาเช่นนี้เป็นการป้องกันไม่ให้มีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้กับคำขอรับสิทธิบัตร ที่ยังไม่ได้เปิดโอกาสด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมให้กับบุคคลภายนอกในการคัดค้าน กล่าวคือ บุคคลภายนอกไม่มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งยังมีเวลาอย่างน้อย 6 เดือนในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรที่ได้รับการประกาศโฆษณาแล้ว นอกจากนี้ ผู้ควบคุมสามารถ พิจารณาคำแสดงการคัดค้านได้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรแล้ว เท่านั้น⁵⁸⁷ ซึ่งมาตรา 11A แห่งรัฐบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ก็ยังสามารถยื่นขอให้สำนักงานสิทธิบัตรดำเนินการตรวจสอบสิทธิบัตร

แม้ว่าคำคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนจะสามารถยื่น ณ เวลาใดก็ได้ภายหลังที่ คำขอรับสิทธิบัตรได้รับการประกาศโฆษณาก่อนที่จะมีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้น ทว่าถ้าคำขอรับ สิทธิบัตรนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ควบคุม กล่าวคือ ผู้ควบคุมปฏิเสธ คำขอรับสิทธิบัตรแล้วผู้ขอรับสิทธิบัตรอุทธรณ์ต่อศาลสูง การยื่นคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนไม่อาจ กระทำได้⁵⁸⁸

⁵⁸³ Martin J. Adelman & Sonia Baldia, "Prospects and Limits of the Patent Provision in the Trips Agreement: The Case of India," *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 29, 3 (1996): 523.

⁵⁸⁴ India Patent Act 1970, Section 25 (1)

⁵⁸⁵ India Patents Rules 2003, Rule 55 (1A)

⁵⁸⁶ การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 11A เป็นการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรก่อนที่จะได้มีการตรวจสอบคำขอรับ สิทธิบัตรดังกล่าว

⁵⁸⁷ India Patents Rules 2003, Rule 55 (2)

⁵⁸⁸ Dhaval Diyora v. Union of India and ors. by Bombay High Court Writ Petition (L) no. 3718 of 2020.

ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน

ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นคำคัดค้าน (Notice of opposition) ต่อผู้ควบคุมภายหลังจากรับจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณาสิทธิบัตร⁵⁸⁹

4.3.2.2 ผู้คัดค้าน

นอกเหนือจากความแตกต่างในเรื่องช่วงเวลาในการดำเนินกระบวนการคัดค้านระหว่างกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนและกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนแล้ว ทั้งสองกระบวนการยังมีความแตกต่างที่สำคัญในเรื่องสิทธิของผู้คัดค้าน โดยความแตกต่างนี้เน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักของกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนและหลังรับจดทะเบียนนั้นแตกต่างกัน

ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน

กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนอาจเริ่มโดยบุคคลใด ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และยังรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่หรือประกอบธุรกิจในอินเดียด้วย ก่อนการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 2005 กระบวนการคัดค้านอาจถูกขอให้มีการดำเนินการได้เฉพาะโดยผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น แต่ได้มีการแก้ไขโดยลดทอนเงื่อนไขเรื่องความมีส่วนได้ส่วนเสียออกไป เนื่องด้วยในระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร มีความเห็นพ้องจากการจัดการรับฟังความเห็นจากกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ตัวแทนภาคเอกชนและภาครัฐ นักกฎหมาย ทนายความ รวมถึงได้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านว่าการให้สิทธิ “บุคคลใด” ในการคัดค้าน เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ⁵⁹⁰

นอกจากนี้ ข้อบัญญัติแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร (Patent amendment ordinance) ในปี ค.ศ. 2004 ยังได้กำหนดว่าผู้ที่ยื่นคำแสดงการคัดค้านไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีในกระบวนการตามกฎหมายสิทธิบัตรเพียงเพราะเหตุที่ได้มีการยื่นคำแสดงคำคัดค้าน⁵⁹¹ การกำหนดเช่นนี้มีผลให้ผู้คัดค้านไม่มีการพิจารณาพิสูจน์ในกระบวนการคัดค้าน กล่าวคือ ผู้คัดค้านเป็นเพียงผู้ที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มาแสดงแก่ผู้ควบคุมเท่านั้น แม้ต่อมาได้มีการนำบทบัญญัตินี้ออกไปในปี ค.ศ. 2005 บทบัญญัติเดิมเป็นร่องรอยแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการทำให้กระบวนการ

⁵⁸⁹ India Patent Act 1970, Section 25 (2)

⁵⁹⁰ Indian Network for People living with HIV/AIDS v. Union of India (2009) 3 MLJ 791

⁵⁹¹ Patent amendment ordinance) 2004, Section 25 (2)

คัดค้านก่อนรับจดทะเบียนมีลักษณะเป็นฝ่ายเดียว⁵⁹² โดยมุ่งเน้นให้เป็นกลไกในการแสดงเอกสารที่น่าจะมีความสำคัญต่อการตรวจสอบของผู้ควบคุม ทั้งนี้ กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยตัวตนของผู้คัดค้านไว้ จึงอาจมีการยื่นคัดค้านแบบนิรนาม (Benami oppositions) เกิดขึ้นได้ กล่าวคือ เป็นการคัดค้านในลักษณะเช่นเดียวกับการคัดค้านด้วยพู่พางที่ผู้คัดค้านที่แท้จริงให้บุคคลอื่นดำเนินการคัดค้านแทนเพื่อปกปิดตัวตน ซึ่งในปัจจุบัน ศาลของอินเดียเริ่มมีท่าทีไม่เห็นด้วยต่อการดำเนินการเช่นนั้นเนื่องจากเป็นช่องทางในการใช้กระบวนการคัดค้านกระทำการอันไม่สุจริต⁵⁹³

ด้วยการให้บุคคลใดคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรได้ กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนเป็นเครื่องมือสำคัญให้หน่วยงานเพื่อสังคมคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชน โดยร้อยละ 74 ของการคัดค้านนำไปสู่การปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตร การคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนจะเป็นช่องทางที่สำคัญที่บุคคลใดปกป้องสิทธิในการเข้าถึงยาในกระบวนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้นั้น การคัดค้านจะต้องถูกนำมาใช้โดยบุคคลใดเหล่านั้นด้วย⁵⁹⁴

ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน

ในการคัดค้านสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียน ผู้ที่มีสิทธิดำเนินการ ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรกำหนดนิยามของคำว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” ว่าให้รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานวิจัยในสาขาเดียวกันกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์⁵⁹⁵ ผู้มีส่วนได้เสียอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ การกำหนดสิทธิของผู้คัดค้านในกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนสอดคล้องกับหลักการในการให้กระบวนการคัดค้านเป็นทางเลือกแทนการดำเนินคดี โดยการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้คัดค้านในระหว่างกระบวนการคัดค้านไม่อาจกระทำได้

⁵⁹² Muhammad Zaheer Abbas, "Community-Based Patent Opposition Model in India: Access to Medicines, Right to Health and Sustainable Development," p. 60.

⁵⁹³ Dhaval Diyora v. Union of India and ors. by Bombay High Court Writ Petition (L) no. 3718 of 2020.

⁵⁹⁴ Timothy Bazzle, "Pharmacy of the Developing World: Reconciling Intellectual Property Rights in India with the Right to Health: Trips, India's Patent System and Essential Medicines," *Georgetown Journal of International Law*: 810.

⁵⁹⁵ India Patent Act 1970, Section 2 (1) (t)

ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่สามารถคัดค้านได้ ทั้งนี้ แม้ว่าบุคคลที่จะมาแทนผู้คัดค้านเดิมนั้นจะเป็นผู้ที่สิทธิสืบเนื่องมาจากผู้คัดค้านเดิม⁵⁹⁶

การตีความ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ตามกฎหมายสิทธิบัตรอินเดียนี้มีประเด็นปัญหาในคดีความ เนื่องจากตัวบทไม่ได้กำหนดบทนิยามแบบปิด (Exhaustive) แต่เป็นการกำหนดอย่างกว้าง การมีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกรณีจึงแตกต่างกันไป โดยมีการตีความไว้ว่าผู้มีสิทธิคัดค้านหลังรับจดทะเบียนนั้นอาจพิจารณาได้จาก (1) การมีสิทธิบัตรในความครอบครอง โดยการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นเป็นเรื่องเดียวกับสิทธิบัตรที่จะคัดค้าน (2) การผลิต (3) การค้า ซึ่งผู้ควบคุมมีความเห็นว่าการคัดค้านสิทธิบัตรไม่ควรจำกัดเฉพาะแต่ผู้ที่ทำการวิจัยเท่านั้น แต่ให้รวมถึงผู้ที่มีทำการผลิตหรือทำการค้าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์⁵⁹⁷ และต่อมาศาลก็ได้ตีความว่าบุคคลผู้มีส่วนได้เสียเป็นบุคคลที่มีผลประโยชน์ทางการค้าโดยตรงที่จับต้องได้ หรือประโยชน์สาธารณะ ทำให้ขอบเขตการตีความการมีส่วนได้ส่วนเสียกว้างขวางขึ้น

4.3.2.3 เหตุแห่งการคัดค้าน

เหตุแห่งการคัดค้านสำหรับกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนและหลังรับจดทะเบียนในระบบสิทธิบัตรอินเดียนั้นมีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้าง และกฎหมายรับรองเหตุแห่งการคัดค้านสำหรับทั้งสองกระบวนการไว้อย่างเดียวกัน โดยเหตุแห่งการคัดค้านนั้นส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับสิทธิในการได้รับความคุ้มครอง คุณสมบัติของการประดิษฐ์ (Patentability) และความชอบด้วยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการขอรับสิทธิบัตร

ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน

ในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร ผู้ใดอาจยกเหตุดังต่อไปนี้ขึ้นกล่าวอ้างคัดค้านการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรได้

(1) ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้มาซึ่งการประดิษฐ์โดยไม่ชอบ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด⁵⁹⁸

⁵⁹⁶ Designs & Trade Marks Office of the Controller General of Patents, *Manual of Patent Practice and Procedure*, 3rd ed. (2008), p. 219.

⁵⁹⁷ Muhammad Zaheer Abbas, "Community-Based Patent Opposition Model in India: Access to Medicines, Right to Health and Sustainable Development," pp. 76-77.

⁵⁹⁸ India Patent Act 1970, Section 25 (1) (a)

(2) การประดิษฐ์อยู่ในความคาดหมายเนื่องจากมีงานเผยแพร่ก่อนหน้า (Prior publication) ไม่ว่าจะในอินเดียหรือที่อื่นใด หรือในเอกสารอื่นใด⁵⁹⁹

(3) การประดิษฐ์อยู่ในความคาดหมายเนื่องจากมีการขอถือสิทธิก่อนหน้า (Prior claiming) ในอินเดียแล้ว⁶⁰⁰

(4) การประดิษฐ์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย (Publicly known) หรือใช้อย่างแพร่หลายในอินเดียแล้วก่อนวันขอถือสิทธิครั้งแรก⁶⁰¹ กฎหมายสิทธิบัตรได้ให้คำอธิบายไว้ประกอบตัวบทมาตรานี้ว่า การพิจารณาว่าการประดิษฐ์กรรมวิธีให้ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นที่แพร่หลายในอินเดียในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีที่ขอรับความคุ้มครองได้ถูกนำเข้ามาในอินเดียก่อนวันขอถือสิทธิครั้งแรก เว้นแต่ว่าการนำเข้านั้นเพื่อการทดสอบหรือทดลองอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น

(5) การประดิษฐ์เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย (Obviousness) และขาดขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Lack of inventive step) โดยอาศัยจากการพิจารณางานเผยแพร่ก่อนหน้า หรือสิ่งที่ได้มีการใช้อยู่ในอินเดียอยู่แล้วก่อนวันขอถือสิทธิครั้งแรก⁶⁰²

(6) การประดิษฐ์ไม่เป็นการประดิษฐ์ตามบทนิยามของกฎหมายสิทธิบัตร⁶⁰³ หรือไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ (Patentable) ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร⁶⁰⁴ หลักเกณฑ์ในเรื่องความเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้มีความสำคัญต่อกระบวนการคัดค้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 3(d) และ 2(ja)⁶⁰⁵ ซึ่งเกี่ยวกับการค้นพบสาร (Substance) ที่ไม่ได้ให้ผลที่ดีกว่าสารที่มีอยู่เดิม และการมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ทั้งสองส่วนนี้เป็นบทบัญญัติที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดในการกำหนดคุณสมบัติการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามกฎหมายสิทธิบัตรอินเดีย

⁵⁹⁹ India Patent Act 1970, Section 25 (1) (b)

⁶⁰⁰ India Patent Act 1970, Section 25 (1) (c)

⁶⁰¹ India Patent Act 1970, Section 25 (1) (d)

⁶⁰² India Patent Act 1970, Section 25 (1) (e)

⁶⁰³ มาตรา 3 แห่งรัฐบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1970 กำหนดนิยามของการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร และมาตรา 4 กำหนดเพิ่มเติมถึงการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้

⁶⁰⁴ India Patent Act 1970, Section 25 (1) (f)

⁶⁰⁵ Muhammad Zaheer Abbas, "Community-Based Patent Opposition Model in India: Access to Medicines, Right to Health and Sustainable Development," p. 62.

(7) การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ชัดเจนและเพียงพอที่จะบรรยายการประดิษฐ์หรือกรรมวิธี⁶⁰⁶

(8) ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์เดียวกันหรือเหมือนกันอย่างมีนัยสำคัญที่ต่างประเทศ หรือให้ข้อมูลที่มีสาระสำคัญเป็นเท็จต่อผู้ควบคุม⁶⁰⁷

(9) ในกรณีคำขอรับสิทธิบัตรตามอนุสัญญา (Convention application)⁶⁰⁸ คำขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ยื่นภายใน 12 เดือนนับแต่คำขอรับสิทธิบัตรแรกที่ยื่นสำหรับการประดิษฐ์เดียวกันในประเทศที่เข้าร่วมอนุสัญญากรุงปารีส⁶⁰⁹ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือบุคคลที่ได้รับสิทธิจากผู้ขอรับสิทธิบัตรเดิม⁶¹⁰

(10) รายละเอียดการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ไม่ได้เปิดเผยหรือกล่าวถึงอย่างไม่ต้องซึ่งแหล่งที่มาหรือที่มาทางภูมิศาสตร์ (Geographical origin) ของชีวสาร (Biological material) ที่ใช้ในการประดิษฐ์⁶¹¹

(11) การประดิษฐ์อยู่ในความคาดหมายเนื่องจากความรู้ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือในรูปแบบอื่นใด ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นหรือพื้นเมือง (Indigenous) ในอินเดียหรือที่อื่นใด และผู้ควบคุมต้องรับฟังและจำหน่าย⁶¹²

ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน

เหตุผลที่อ้างยกขึ้นกล่าวอ้างขึ้นเพื่อดำเนินกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนเป็นเหตุเดียวกันกับที่อาจยกขึ้นอ้างในกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน ซึ่งรวมคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการขอรับสิทธิบัตร⁶¹³

⁶⁰⁶ India Patent Act 1970, Section 25 (1) (g)

⁶⁰⁷ India Patent Act 1970, Section 25 (1) (h)

⁶⁰⁸ คำขอรับสิทธิบัตรตามอนุสัญญา (Convention application) คือ คำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นภายในประเทศโดยอาศัยการขอถือสิทธิวันยื่นคำขอครั้งแรกในต่างประเทศให้เป็นวันยื่นคำขอภายในประเทศนั้น ๆ ด้วย ตามอนุสัญญากรุงปารีสว่า

⁶⁰⁹ อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

⁶¹⁰ India Patent Act 1970, Section 25 (1) (i)

⁶¹¹ India Patent Act 1970, Section 25 (1) (j)

⁶¹² India Patent Act 1970, Section 25 (1) (k)

⁶¹³ Uday S. Racherla, "Historical Evolution of India's Patent Regime and Its Impact on Innovation in the Indian Pharmaceutical Industry," in *Innovation, Economic Development, and Intellectual Property in India and China: Comparing Six Economic Sectors*, p. 293.

4.3.2.4 อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำคัดค้าน

กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนมีลักษณะเป็นการพิจารณาพยาน เอกสารแบบฝ่ายเดียว (Ex parte) กล่าวคือ ผู้คัดค้านไม่ได้เข้าไปเป็นคู่กรณีในกระบวนการคัดค้าน ในขณะที่กระบวนการคัดค้านหลังจดทะเบียนอาจมีการพิจารณาที่รับฟังถ้อยคำจากคู่กรณี ทั้งยังเป็น การดำเนินการแบบหลายฝ่าย (Inter partes) รายละเอียดในเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณา จึงมีความแตกต่างกัน โดยกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนเป็นการดำเนินการระหว่างผู้ขอรับ สิทธิบัตรและสำนักงานสิทธิบัตรเป็นหลัก ส่วนกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนจะเป็น การดำเนินการที่มีคู่กรณี ประกอบกับการพิจารณาสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว โดยหลักการ จะต้องมีการพิจารณาที่เข้มงวดกว่าการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรที่ยังไม่จดทะเบียน ส่งผลให้ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาในกระบวนการคัดค้านทั้งสองรูปแบบนั้นแตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ควบคุมไม่มีอำนาจในการเรียกให้คู่กรณีแก้ไขพยานหลักฐานหรือคำให้การได้⁶¹⁴

ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน

เมื่อผู้ควบคุมพิจารณาคำแสดงการคัดค้านในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าคำขอรับ สิทธิบัตรอาจถูกปฏิเสธหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ควรได้รับการแก้ไข ผู้ควบคุมจะต้องส่งหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาเช่นนั้นแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร⁶¹⁵ และเมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำแถลง และพยานหลักฐานแล้ว ผู้ควบคุมจะต้องพิจารณาเอกสารจากฝ่ายผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้คัดค้าน ประกอบการรับฟังถ้อยคำของคู่กรณีในกรณีที่มีการร้องขอให้มีการรับฟัง⁶¹⁶ และรายงานของ ผู้ตรวจสอบ⁶¹⁷ แล้วจึงมีคำวินิจฉัยกระบวนการคัดค้าน กล่าวคือ คู่กรณีไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้า ผู้ควบคุมพร้อมกันในการพิจารณา และผู้ควบคุมอาจพิจารณาจากเพียงเอกสารที่คู่กรณียื่นเข้ามา โดยลำพังได้

ถ้าสำนักงานสิทธิบัตรได้รับคำแสดงการคัดค้านเพื่อดำเนินกระบวนการก่อน รับจดทะเบียนภายหลังที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรไปแล้ว ผู้ควบคุมจะคืนเอกสารแก่ผู้คัดค้านและ

⁶¹⁴ Office of the Controller General of Patents, D. T. M., *Manual of Patent Practice and Procedure*, p. 218.

⁶¹⁵ India Patents Rules 2003, Rule 55 (3)

⁶¹⁶ India Patents Rules 2003, Rule 55 (5)

⁶¹⁷ Manual of Patent Office Practice and Procedure, Version 3.0, 26 November 2019, 09.06 (7)

แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบถึงการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร ทั้งนี้ ผู้คัดค้านที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถยื่นคัดค้านเป็นกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนได้⁶¹⁸

ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน

ในกรณีที่มีการยื่นคำคัดค้านโดยชอบแล้ว ผู้ควบคุมจะต้องแจ้งไปยังผู้ทรงสิทธิ⁶¹⁹ และแต่งตั้งคณะกรรมการโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการดังกล่าวมีชื่อว่า “คณะกรรมการคัดค้าน (Opposition Board)” ซึ่งประกอบไปด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคำคัดค้านสามคน โดยมีสมาชิกหนึ่งคนเป็นประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board)⁶²⁰ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรในกระบวนการรับจดทะเบียนไม่สามารถเป็นสมาชิกคณะกรรมการ⁶²¹ เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว ผู้ควบคุมจะต้องส่งสำเนาคำคัดค้านและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและทำความเข้าใจ (Recommendations) ที่จะส่งให้กับผู้ควบคุม⁶²²

เมื่อคณะกรรมการคัดค้าน (Opposition Board) ได้รับคำคัดค้าน คำแถลงตอบ (Reply statement) และพยานหลักฐานโต้ตอบของผู้คัดค้าน ตามกระบวนการทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการจะต้องพิจารณาคำคัดค้านและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานเหตุผลต่อเหตุแห่งการคัดค้านในคำคัดค้านเป็นรายชื่อพร้อมด้วยข้อเสนอแนะภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับเอกสารกระบวนการคัดค้าน⁶²³ ผู้ควบคุมจะต้องส่งสำเนาคำความเห็นของคณะกรรมการให้กับคู่กรณีไปพร้อมกับหนังสือแจ้งการพิจารณา⁶²⁴ ซึ่งกฎสิทธิบัตร ค.ศ. 2003 กำหนดถึงการพิจารณากระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนไว้ในรายละเอียดว่า ภายหลังจากการยื่นแสดงพยานหลักฐานแล้ว (Presentation of evidence) และคณะกรรมการได้มีความเห็นไปยังผู้ควบคุม หรือ ณ เวลาอื่นใดที่ผู้ควบคุมเห็นว่าเหมาะสม ผู้ควบคุมมีอำนาจในการกำหนดวันและเวลาสำหรับการพิจารณากระบวนการคัดค้าน โดยผู้ควบคุมจะต้องแจ้งคู่กรณีถึงการพิจารณาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันก่อน

⁶¹⁸ Manual of Patent Office Practice and Procedure, Version 3.0, 26 November 2019, 09.06 (3)

⁶¹⁹ India Patent Act 1970, Section 25 (3) (a)

⁶²⁰ India Patents Rules 2003, Rule 56 (1)

⁶²¹ India Patents Rules 2003, Rule 56 (3)

⁶²² India Patent Act 1970, Section 25 (3) (b)

⁶²³ India Patents Rules 2003, Rule 56

⁶²⁴ Manual of Patent Office Practice and Procedure, Version 3.0, 26 November 2019, 10.02 (5)

วันพิจารณา นอกจากนี้ ผู้ควบคุมยังอาจร้องขอให้สมาชิกคณะกรรมการเข้าร่วมการพิจารณาด้วยก็ได้⁶²⁵

หากภายหลังที่มีการยื่นคำคัดค้านแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรประสงค์จะขอเลิก (Withdraw) สิทธิบัตร กฎหมายกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรแจ้งแก่ผู้ควบคุม เมื่อพิจารณากระบวนการคัดค้านแล้ว ผู้ควบคุมอาจตัดสินใจให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดค้านให้กับผู้คัดค้าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการตัดสินกระบวนการคัดค้านด้วย⁶²⁶

4.3.2.5 สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี

การดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานสิทธิบัตรโดยคู่กรณีมีบทบัญญัติกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ ซึ่งหากคู่กรณีไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจส่งผลทางกฎหมายที่แตกต่างกันไปตามขั้นตอนของกระบวนการคัดค้านและรูปแบบของกระบวนการคัดค้าน ซึ่งหากรายละเอียดการประดิษฐ์หรือเอกสารอื่น ๆ จัดทำขึ้นในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ได้รับการอ้างถึงในคำคัดค้าน คำแถลง หรือพยานหลักฐาน คู่กรณีจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษที่มีการรับรองมาพร้อมกับเอกสารภาษาต่างประเทศดังกล่าว⁶²⁷ ในกระบวนการคัดค้าน ผู้คัดค้านมีภาระในการพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่คัดค้านต่อสำนักงานสิทธิบัตร⁶²⁸

ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการคัดค้านหลังจดทะเบียนเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนกว่ากระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน กล่าวคือ กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนมีการพิจารณาซึ่งอาจมีการรับฟังความจากคู่กรณีทำให้สิทธิหน้าที่ของคู่กรณีมีรายละเอียดที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิหน้าที่ของผู้คัดค้าน อันเป็นเหตุมาจากลักษณะการพิจารณาที่เป็นแบบหลายฝ่าย ผู้คัดค้านซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีในกระบวนการจึงมีบทบาทที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้คัดค้านในกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน ซึ่งไม่มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพราะเหตุที่ไม่ใช่คู่กรณีในกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน

⁶²⁵ India Patents Rules 2003, Rule 62 (1)

⁶²⁶ India Patents Rules 2003, Rule 63

⁶²⁷ India Patents Rules 2003, Rule 61 (2)

⁶²⁸ Office of the Controller General of Patents, D. T. M., *Manual of Patent Practice and Procedure*, pp. 217-218.

ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน

ในการคัดค้าน ผู้คัดค้านจะต้องยื่นคำแสดงการคัดค้าน (Representation for opposition) พร้อมด้วยสำเนาสำหรับผู้ขอรับสิทธิบัตร และต้องยื่นคำแสดงการคัดค้านดังกล่าวมาพร้อมกับคำแถลงและพยานหลักฐาน (ถ้ามี) เพื่อสนับสนุนคำแสดงการคัดค้านและคำร้องขอให้มีการพิจารณาด้วยวาจา (Hearing) ในกรณีที่ผู้คัดค้านประสงค์ให้มีการพิจารณาด้วยวาจา⁶²⁹

เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณากระบวนการคัดค้านในเบื้องต้นจากผู้ควบคุมแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจยื่นคำแถลงและพยานหลักฐาน (ถ้ามี) พร้อมด้วยสำเนาสำหรับผู้คัดค้าน (Opponent) เพื่อสนับสนุนคำขอรับสิทธิบัตรของตนได้ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว⁶³⁰ โดยการโต้ตอบนี้ของผู้ขอรับสิทธิบัตร กฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ขอรับสิทธิบัตร กล่าวคือ ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจจะยื่นคำแถลงในกระบวนการคัดค้านภายหลังได้รับผลการพิจารณาจากผู้ควบคุมหรือไม่ก็ได้ โดยกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นเป็นการเฉพาะสำหรับกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนว่าการไม่ตอบหนังสือแจ้งผลของผู้ควบคุมนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้ควบคุมจำหน่ายคำขอรับสิทธิบัตร⁶³¹

ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน

ในการคัดค้าน นอกเหนือจากคำคัดค้านแล้ว ผู้คัดค้าน (Opponent) จะต้องส่งคำแถลงกล่าวถึงความมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้คัดค้าน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และผลที่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น (Relief) พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) มาด้วย และต้องส่งสำเนาคำแถลงและพยานหลักฐานไปยังผู้ทรงสิทธิบัตร⁶³² ภายหลังจากที่มีการยื่นคำคัดค้านแล้ว ผู้ควบคุมจะต้องแจ้งแก่ผู้ทรงสิทธิโดยไม่ล่าช้าถึงการที่สำนักงานสิทธิบัตรได้รับคำคัดค้าน⁶³³

หากผู้ทรงสิทธิบัตรประสงค์จะโต้แย้งการคัดค้าน ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องยื่นคำแถลงตอบ (Reply statement) โดยระบุถึงเหตุแห่งการโต้แย้งการคัดค้านและพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อสำนักงานสิทธิบัตร เพื่อสนับสนุนสิทธิบัตรของตนภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับสำเนาคำแถลงและพยานหลักฐานของผู้คัดค้าน พร้อมส่งสำเนาเอกสารใน

⁶²⁹ India Patents Rules 2003, Rule 55 (1)

⁶³⁰ India Patents Rules 2003, Rule 55 (4)

⁶³¹ India Patents Rules 2003, Rule 24C (12)

⁶³² India Patents Rules 2003, Rule 57

⁶³³ Manual of Patent Office Practice and Procedure, Version 3.0, 26 November 2019, 10.01 (4)

การโต้แย้งให้กับผู้คัดค้าน⁶³⁴ แต่ถ้าหากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้แย้งหรือยื่นคำโต้ตอบภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้ถือว่าสิทธิบัตรดังกล่าวถูกละทิ้ง⁶³⁵ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมีคำแถลงตอบไปยังสำนักงานสิทธิบัตรและมีสำเนาไปถึงผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านอาจแสดงพยานหลักฐานโต้ตอบต่อสำนักงานสิทธิบัตร โดยมีเงื่อนไขว่าพยานหลักฐานดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นเดียวกับพยานหลักฐานของผู้ทรงสิทธิบัตร และจะต้องดำเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำแถลงตอบของผู้ทรงสิทธิบัตร⁶³⁶ ภายหลังจากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น คู่กรณีไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานอื่นใดต่อสำนักงานสิทธิบัตร เว้นแต่ได้รับอนุญาต (Leave) หรือได้รับคำสั่ง (Directions) ซึ่งการขออนุญาตแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการต่อผู้ควบคุมก่อนการพิจารณาด้วยวาจา (Hearing)⁶³⁷

โดยในการพิจารณานั้น คู่กรณีอาจยื่นหนังสือแจ้งแก่ผู้ควบคุมพร้อมชำระค่าธรรมเนียมเพื่อให้มีการรับฟังคู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอนั้น⁶³⁸ ซึ่งถ้าหากคู่กรณีฝ่ายใดไม่ได้แจ้งไว้ ผู้ควบคุมอาจปฏิเสธไม่รับฟังคู่กรณีฝ่ายที่ไม่ได้แจ้งให้มีการรับฟัง⁶³⁹ โดยทั่วไปแล้ว การพิจารณากระบวนการคัดค้านจะเป็นพิจารณาจากเอกสารที่คู่กรณียื่นไว้ต่อสำนักงานสิทธิบัตรในการดำเนินการกระบวนการคัดค้าน อย่างไรก็ตาม หากคู่กรณีฝ่ายใดประสงค์จะอาศัยสิ่งพิมพ์ (Publication) อื่นใดในการพิจารณาซึ่งไม่ได้อ้างถึงไว้ในคำคัดค้าน หรือคำแถลง หรือพยานหลักฐาน ที่ได้ยื่นไว้แล้วต่อสำนักงานสิทธิบัตร คู่กรณีฝ่ายนั้นต้องแจ้งความประสงค์ของตนพร้อมรายละเอียดสิ่งพิมพ์นั้นแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งและผู้ควบคุมไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันพิจารณา⁶⁴⁰

4.3.2.6 ผลของกระบวนการคัดค้าน

กระบวนการคัดค้านทั้งในรูปแบบก่อนและหลังรับจดทะเบียนมีผลของกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน อันได้แก่ การยกคำคัดค้าน การปฏิเสธความคุ้มครองทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งการปฏิเสธความคุ้มครองบางส่วนนำไปสู่การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรเพื่อให้ความคุ้มครองในส่วนอื่น ๆ ที่ไม่บกพร่องยังคงดำเนินต่อไป โดยในกรณีการคัดค้านโดยอาศัยเหตุว่า

⁶³⁴ India Patents Rules 2003, Rule 58 (1)

⁶³⁵ India Patents Rules 2003, Rule 58 (2)

⁶³⁶ India Patents Rules 2003, Rule 59

⁶³⁷ India Patents Rules 2003, Rule 60

⁶³⁸ India Patents Rules 2003, Rule 62 (2)

⁶³⁹ India Patents Rules 2003, Rule 62 (3)

⁶⁴⁰ India Patents Rules 2003, Rule 62 (4)

ตนมีสิทธิดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการคัดค้านก่อนหรือหลังรับจดทะเบียน ถ้าหากส่วนหนึ่งส่วนใดของการประดิษฐ์ตามที่บรรยายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์เป็นส่วนที่ผู้คัดค้านมีสิทธิอยู่ ผู้ควบคุมอาจมีคำสั่งให้แก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์โดยนำส่วนที่ผู้คัดค้านมีสิทธิออกจากรายละเอียดการประดิษฐ์ของผู้ขอรับสิทธิบัตร⁶⁴¹ และในกรณีที่ผู้คัดค้านยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ซึ่งรวมส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการประดิษฐ์ที่มีคำตัดสินในกระบวนการคัดค้านว่าเป็นการได้มาจากผู้คัดค้าน และคำขอนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยการยื่นดังกล่าวกระทำก่อนวันที่ผู้ควบคุมมีคำสั่งให้มีการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้ถือว่าคำขอดังกล่าวและรายละเอียดการประดิษฐ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องถูกยื่นโดยมีวันขอถือสิทธิเป็นวันเดียวกับสิทธิบัตรเดิมที่ถูกคัดค้าน⁶⁴²

ก. กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน

ในการพิจารณากระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน ผู้ควบคุมอาจมีคำสั่งยกคำคัดค้าน (Reject the representation) หรือเรียกให้มีการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์และเอกสารอื่นใด หรือยกคำขอรับสิทธิบัตร (Refuse to grant a patent on the application) โดยอาจมีคำสั่งเป็นวาจาและมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือนนับจากวันที่กระบวนการสิ้นสุดลง⁶⁴³ การปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรนี้อาจตีความได้ว่าเป็นการที่ผู้ควบคุมใช้อำนาจการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรตามบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งกำหนดไว้ว่าเมื่อผู้ควบคุมเป็นที่พอใจว่าคำขอรับสิทธิบัตรหรือรายละเอียดการประดิษฐ์หรือเอกสารอื่นใดที่ยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ควบคุมอาจปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรนั้น หรืออาจเรียกให้ผู้นั้นแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือเอกสารอื่นใด จนเป็นที่พอใจแก่ผู้ควบคุมได้ ในกรณีที่ผู้นั้นไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ผู้ควบคุมอาจปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรนั้น⁶⁴⁴ การปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรหรือเรียกให้ผู้นั้นแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนจึงเป็นการใช้อำนาจของผู้ควบคุมก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเช่นเดียวกับบทบัญญัติดังกล่าว⁶⁴⁵ ซึ่งถ้าหากผู้ควบคุมพิจารณาคำคัดค้านแล้วเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ควบคุมจะต้องสั่งให้มีการแก้ไขหรือปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรนั้น

⁶⁴¹ India Patent Act 1970, Section 26 (1)

⁶⁴² India Patent Act 1970, Section 26 (2)

⁶⁴³ India Patents Rules 2003, Rule 55 (5)

⁶⁴⁴ India Patent Act 1970, Section 15

⁶⁴⁵ M/S Ucb Farchim Sa vs M/S Cipla Ltd. & Ors W.P.(C) No. 332 of 2010

ในลักษณะเดียวกับกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและมีคำสั่งในชั้นการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร การที่ผู้ควบคุมมีคำสั่งให้แก้ไขหรือปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้านจึงเป็นการใช้อำนาจการตรวจสอบของผู้ควบคุมที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถอุทธรณ์ต่อศาลสูงได้^{646 647}

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผลคำวินิจฉัยไม่เป็นที่พอใจแก่ฝ่ายผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิอุทธรณ์ผลการพิจารณาการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน เนื่องจากบทบัญญัติในเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งของผู้ควบคุมต่อศาลสูง⁶⁴⁸ ไม่ได้ระบุให้อำนาจไว้ ซึ่งแต่เดิมก่อนการจะมีการแก้ไขบทบัญญัติ⁶⁴⁹ กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้ผู้คัดค้านสามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลสูงได้⁶⁵⁰ โดยผู้คัดค้านที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียยังอาจดำเนินการคัดค้านหรือร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรภายหลังรับจดทะเบียนได้ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีบทกฎหมายปิดปากห้ามไม่ให้ผู้คัดค้านที่มีส่วนได้เสียคัดค้านหรือขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรภายหลังรับจดทะเบียนอีก⁶⁵¹

ข. กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน

เมื่อผู้ควบคุมได้รับความเห็นจากคณะกรรมการและภายหลังจากที่ผู้ทรงสิทธิและผู้คัดค้านได้รับโอกาสในการชี้แจง (Opportunity of being heard) แล้ว กล่าวคือ ภายหลังจากช่วงเวลาที่มีการพิจารณารับฟังคู่กรณีไม่ว่าจะมีคู่กรณีประสงค์จะให้มีการรับฟังหรือไม่ก็ตามแล้วนั้น ผู้ควบคุมอาจมีคำสั่งคงไว้ซึ่งสิทธิบัตร แก้ไขสิทธิบัตร หรือเพิกถอนสิทธิบัตรก็ได้ และแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมเหตุผลแก่คู่กรณี⁶⁵² หากผู้ควบคุมมีคำสั่งคงไว้ซึ่งสิทธิบัตรโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์หรือเอกสารอื่น ๆ สิทธิบัตรนั้นถือว่าคงอยู่ตามที่ได้แก้ไขเช่นนั้นตามคำสั่งของผู้ควบคุม⁶⁵³ ทั้งนี้ เมื่อผู้ควบคุมมีคำสั่งให้แก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์หรือเอกสารอื่น ๆ แล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขต่อสำนักงานสิทธิบัตร

⁶⁴⁶ เดิมเป็นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ IPAB แต่เมื่อคณะกรรมการถูกยกเลิกไปตามกฎหมายปฏิรูประบบคณะกรรมการ (The Tribunals Reforms Ordinance, 2021 No. 2 of 2021) จึงเป็นการอุทธรณ์ต่อศาลสูง

⁶⁴⁷ India Patent Act 1970, Section 117A (2) and The Tribunal Reforms Ordinance 2021, Section 6 (k)

⁶⁴⁸ เดิมเป็นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ IPAB แต่เมื่อคณะกรรมการถูกยกเลิกไปตามกฎหมายปฏิรูประบบคณะกรรมการ (The Tribunals Reforms Ordinance, 2021 No. 2 of 2021) จึงเป็นการอุทธรณ์ต่อศาลสูง

⁶⁴⁹ การแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งเพิ่มมาตรา 117A

⁶⁵⁰ India Patent Act 1970, Section 117A (1) and The Tribunal Reforms Ordinance 2021, Section 6 (k)

⁶⁵¹ J. Mitra & Company v. Assistant Controller of Patents & Designs (2008) 10 SCC 368 and M/S Ucb Farchim Sa vs M/S Cipla Ltd. & Ors W.P.(C) No. 332 of 2010

⁶⁵² India Patent Act 1970, Section 25 (4) and India Patents Rules 2003, Rule 62 (5)

⁶⁵³ India Patent Act 1970, Section 25 (6)

ภายในระยะเวลาที่ผู้ควบคุมกำหนด⁶⁵⁴ ถ้าหากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา สำนักงานสิทธิบัตรจะถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรนั้น⁶⁵⁵ ในกรณียกคำคัดค้าน ผู้ควบคุมอาจตัดสินให้ฝ่ายผู้คัดค้านชดใช้ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรก็ได้⁶⁵⁶

ในกรณีที่กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนสิ้นสุดลงโดยสำนักงานสิทธิบัตรพบว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีในการประดิษฐ์ที่แท้จริงตามที่ขอรับความคุ้มครองและตัดสินเพิกถอนสิทธิบัตร ผู้คัดค้านอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานสิทธิบัตรภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ผู้ควบคุมมีคำสั่ง พร้อมด้วยคำแถลงข้อเท็จจริงและผลที่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น⁶⁵⁷ เพื่อให้สิทธิบัตรยังคงอยู่โดยแก้ไขให้เป็นผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิในสิทธิบัตรนั้น การอุทธรณ์ผลการพิจารณาการคัดค้านสามารถกระทำได้ต่อศาลสูงภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่สำนักงานสิทธิบัตรมีคำวินิจฉัย⁶⁵⁸

4.3.2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ

กฎหมายสิทธิบัตรอินเดียกำหนดกลไกอื่น ๆ ในการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเป็นการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล ซึ่งอาจเป็นการร้องขอจากผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจเป็นการฟ้องแย้งในคดีละเมิด

ก. การเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล

กฎหมายสิทธิบัตรอินเดียเดิมกำหนดให้สิทธิบัตรอาจถูกเพิกถอนได้โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Appellate Board: IPAB) ด้วยการร้องขอจากบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย (Any person interested) หรือของรัฐบาลกลาง (Central Government) อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 2021 ประเทศอินเดียบังคับใช้กฎหมายปฏิรูประบบคณะกรรมการ (The Tribunals Reforms Ordinance, 2021 No. 2 of 2021) ซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญสิทธิบัตร ค.ศ. 1970 ด้วย ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวโอนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ IPAB ให้กับศาลสูง กล่าวคือ การดำเนินการโดยคณะกรรมการ IPAB ถูกตัดออกจากบทบัญญัติทั้งหมดของกฎหมายสิทธิบัตร ทำให้ศาลสูงเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรโดยลำพัง

⁶⁵⁴ Manual of Patent Office Practice and Procedure, Version 3.0, 26 November 2019, 10.03 (7)

⁶⁵⁵ Office of the Controller General of Patents, D. T. M., *Manual of Patent Practice and Procedure*, p. 191.

⁶⁵⁶ India Patent Act 1970, Section 77 (1)(e)

⁶⁵⁷ India Patents Rules 2003, Rule 63A

⁶⁵⁸ India Patent Act 1970, Section 117A (2) and The Tribunal Reforms Ordinance 2021, Section 6 (k)

โดยในการขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร ผู้ร้องต้องยกเหตุที่กฎหมายกำหนด
ดังต่อไปนี้⁶⁵⁹

(1) การประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่
ขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตรอินเดียที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว ซึ่งมีวันยื่นคำขอหรือวันที่ขอถือสิทธิ
ก่อนหน้าสิทธิบัตรที่ประสงค์ให้มีการเพิกถอน

(2) สิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนให้กับผู้ที่ไม่ได้สิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตร

(3) สิทธิบัตรได้มาโดยไม่ถูกต้องอันเป็นการขัดต่อสิทธิของผู้ร้อง (Petitioner)
หรือบุคคลอื่นใดภายใต้หรือผ่านผู้ที่อ้างสิทธินั้น (Any person under or through whom he
claims)

(4) สิ่งที่ขอรับความคุ้มครองตามรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่เป็นการประดิษฐ์
ตามนิยามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

(5) การประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ใหม่
อันเนื่องมาจากการเป็นที่รู้จักเป็นที่แพร่หลาย (Publicly known) หรือใช้แพร่หลาย (Publicly
used) ในประเทศอินเดีย

(6) การประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่
เข้าใจได้โดยง่าย (Obvious) หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step) อันเนื่องมาจาก
การเป็นที่รู้จักเป็นที่แพร่หลาย (Publicly known) หรือใช้แพร่หลาย (Publicly used) ในประเทศ
อินเดีย

(7) การประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่
ไม่เป็นประโยชน์ (Useful)

(8) รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่เปิดเผยการประดิษฐ์อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม (Sufficiently and fairly) กล่าวคือ บุคคลที่มีทักษะในระดับสามัญ (Average skill) และ
ความรู้ในระดับสามัญในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดียไม่อาจปฏิบัติตามการประดิษฐ์ได้
หรือไม่เปิดเผยวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบและมีสิทธิในการได้รับความคุ้มครอง

⁶⁵⁹ India Patent Act 1970, Section 64 (1)

(9) ขอบเขตข้อถือสิทธิของรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ระบุอย่างเพียงพอ และขัดแย้ง หรือไม่อ้างอิงอย่างเหมาะสมกับสิ่งที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์

(10) สิทธิบัตรได้มาโดยการเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ (False suggestion) หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ (False representation)

(11) สิ่งที่ขอรับความคุ้มครองตามรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง (Patentable) ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญสิทธิบัตร

(12) การประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีการใช้กันอย่างลับ (Secretly used) ในประเทศอินเดีย

(13) ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ประสบความสำเร็จในการเปิดเผยต่อผู้ควบคุม ซึ่งข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งกฎหมายสิทธิบัตร หรือยื่นข้อมูลที่เป็นเท็จในสาระสำคัญ โดยรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จ

(14) ผู้ขอรับสิทธิบัตรฝ่าฝืนต่อคำสั่ง (Direction) เกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับ (Secrecy) ที่ออกโดยอาศัยความตามมาตรา 35 หรือทำให้เกิดคำขอรับสิทธิบัตรหรือเป็นเหตุให้เกิดคำขอรับสิทธิบัตรนอกประเทศอันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 39

(15) ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับอนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 โดยกลฉ้อฉล

(16) รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ได้เปิดเผย หรืออ้างถึงโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของชีวสารที่ใช้ในการประดิษฐ์

(17) การประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่คาดหมายได้จากความรู้ ไม่ว่าจะโดยการบอกเล่า (Oral) หรือโดยวิธีอื่นใด ซึ่งมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น หรือพื้นเมืองในประเทศอินเดียหรือประเทศอื่นใด

เมื่อมีการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร สำนักงานสิทธิบัตรต้องส่งหนังสือแจ้งคำร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรไปยังผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนทุกคนในฐานะเจ้าของสิทธิบัตร (Proprietor) หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์⁶⁶⁰

⁶⁶⁰ India Patent Act 1970, Section 64 (5)

นอกจากนี้ บทบัญญัติที่กำหนดกลไกในข้อดังกล่าวก่อนหน้ายังกำหนดถึง การฟ้องแย้ง (Counterclaim) ในคดีละเมิดสิทธิบัตรที่พิจารณาโดยศาลสูง (High Court)⁶⁶¹ กล่าวคือ จำเลยในคดีละเมิดอาจยกเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ดังที่กล่าวในข้อก่อนหน้าเพื่อฟ้องแย้งในคดีละเมิด ได้ โดยศาลที่มีอำนาจพิจารณาฟ้องแย้งเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรตามกฎหมายสิทธิบัตรอินเดีย นั้น ได้แก่ ศาลสูง หากในคดีละเมิดซึ่งเป็นการฟ้องต่อศาลอื่น เช่น ศาลเขต (District Court) จำเลย ดำเนินการฟ้องแย้งดังกล่าวข้างต้น คดีฟ้องละเมิดและฟ้องแย้งนั้นจะถูกโอนไปให้ศาลสูงพิจารณา⁶⁶² ในระหว่างกระบวนการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรให้โอกาสผู้ทรงสิทธิบัตรแก้ไข รายละเอียดการประดิษฐ์ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ วัตถุประสงค์ในการแก้ไข จะต้องเพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริง โดยการแก้ไขนั้นจะต้องไม่เป็นการขอถือสิทธิหรือบรรยายสิ่งที่ไม่ได้ เปิดเผยไว้ก่อนหน้า หรือขอถือสิทธิต้องไม่อยู่นอกขอบเขตของขอถือสิทธิเดิมก่อนการแก้ไข⁶⁶³ ดังนั้น ศาลสูงอาจตัดสินให้สิทธิบัตรต้องถูกแก้ไขแทนการเพิกถอนสิทธิบัตรก็ได้⁶⁶⁴ แต่ถ้าหากภายหลังศาลสูง พิจารณาแล้วพบว่าข้อถือสิทธิที่ถูกโต้แย้งนั้นสมบูรณ์ ศาลสูงอาจรับรองความสมบูรณ์ของข้อถือสิทธิ และให้คงไว้ซึ่งข้อถือสิทธิดังกล่าว⁶⁶⁵ ในการพิพาทกันเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในชั้นศาล กฎหมายสิทธิบัตรอินเดียไม่มีบทบัญญัติในเรื่องข้อสันนิษฐานถึงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร⁶⁶⁶ อย่างไรก็ตาม ศาลสูงแห่งกรุงเดลีวางแนวทางให้ภาระการพิสูจน์เรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรตกอยู่ แก่ผู้กล่าวอ้างว่าสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์หรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด ซึ่งในคำพิพากษาบรรยายว่า มาตรฐานการพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อื่อนั้นค่อนข้างสูง เนื่องจากการเพิกถอนสิทธิบัตรเป็นการกระทำ ที่มีผลกระทบมาก ทั้งสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้วไม่ควรถูกเพิกถอนได้ง่าย⁶⁶⁷

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคัดค้านหลังรับจดทะเบียนตาม มาตรา 25 (2) แห่งรัฐบัญญัติสิทธิบัตรแล้ว ผู้ยื่นคัดค้านจะไม่สามารถดำเนินการร้องขอให้เพิกถอน สิทธิบัตรตามมาตรา 64 (1) นี้ได้อีก ซึ่งรวมทั้งการร้องขอให้คณะกรรมการเพิกถอนสิทธิบัตรและ การร้องขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรโดยการฟ้องแย้งในคดีละเมิด นอกจากนี้ หากผู้มีส่วนได้เสียได้ ยื่นคำร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรก่อนที่จะถูกดำเนินคดีละเมิด บุคคลนั้นจะไม่อาจฟ้องแย้งเพื่อให้

⁶⁶¹ India Patent Act 1970, Section 64 (1)

⁶⁶² India Patent Act 1970, Section 104

⁶⁶³ India Patent Act 1970, Section 59

⁶⁶⁴ India Patent Act 1970, Section 58 (1)

⁶⁶⁵ India Patent Act 1970, Section 113

⁶⁶⁶ Nishith Desai Associates, "Patent Litigation in India: Strategy and Law," [Online] Accessed: 12 June 2022. Updated: July 2021. Available from: http://www.nishithdesai.com/Content/document/pdf/ResearchPapers/Patent_Litigation_in_India.pdf

⁶⁶⁷ Novartis Ag & Anr. vs Natco Pharma Limited & Anr CS(COMM) 256/2021 & I.A. 6980/2021

เพิกถอนสิทธิบัตรได้อีก เช่นเดียวกันกับกรณีที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรในคดีละเมิดแล้ว จะไม่อาจยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการเพิกถอนสิทธิบัตรได้อีก แนวทางเช่นนี้วางหลักโดยคำพิพากษาศาลฎีกาแห่งอินเดีย (Supreme court of India) ซึ่งในคดีดังกล่าวจำเลยยื่นฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรในคดีที่โจทก์ฟ้องละเมิด และต่อมาจำเลยได้ไปยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรอีก ศาลจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าจำเลยมีสิทธิดำเนินการเพิกถอนด้วยวิธีการทั้งสองหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาตัดสินว่าการพิจารณาประเด็นเดียวกันซึ่งเป็นการพิพาทกันระหว่างคู่กรณีเดียวกัน ไม่อาจกระทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน การขอให้คณะกรรมการเพิกถอนสิทธิบัตร หรือการฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร⁶⁶⁸

4.4 ระบบสิทธิบัตรที่ไม่มีกระบวนการคัดค้าน

ระบบสิทธิบัตรในบางเขตอำนาจ (Jurisdiction) เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไม่ได้จัดให้มีกระบวนการคัดค้าน แต่จะใช้กลไกอื่น ๆ ในการให้บุคคลภายนอกโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร เช่น กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล (Invalidation trial) กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยหน่วยงานปกครอง (Administrative revocation) หรือกระบวนการตรวจสอบซ้ำ (Re-examination) กลไกเหล่านี้มีจุดประสงค์เช่นเดียวกับกระบวนการคัดค้านในการกำหนดวิธีการที่ใช้ค่าใช้จ่ายน้อย ประหยัดเวลา และไม่ซับซ้อน เพื่อรักษาและเพิ่มคุณภาพของสิทธิบัตร กลไกเหล่านี้ยังเป็นทางเลือกแทนการดำเนินการทางศาลที่โดยมากใช้ระยะเวลานานและมีราคาสูง⁶⁶⁹

4.4.1 ระบบสิทธิบัตรสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ หรือสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจสูง และประเทศที่ให้ความสำคัญกับการค้าและการลงทุน ประเทศสิงคโปร์เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมหลายประเทศ เช่น โปรตุเกส อังกฤษ ซึ่งต่อมาประกาศอิสรภาพแยกตนเป็นรัฐอิสระ ในปี ค.ศ. 1965 กฎหมายของสิงคโปร์จึงอาจแบ่งได้เป็นสองช่วง คือ ช่วงยุคอาณานิคมจนถึงประกาศอิสรภาพ และช่วงก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน⁶⁷⁰ โดยในช่วงปี ค.ศ. 1990 ระบบสิทธิบัตร

⁶⁶⁸ Dr. Aloys Wobben and Another Versus Yogesh Mehra and Others [2014] 5 MLJ 90

⁶⁶⁹ WIPO, "Opposition and Administrative Revocation Mechanisms," [Online] Accessed: 15 October 2021. Available from: https://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/

⁶⁷⁰ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, "[ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 16 July 2022. แหล่งที่มา: [https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศสิงคโปร์%20\(ด้านเศรษฐกิจ\)\(1\).pdf](https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศสิงคโปร์%20(ด้านเศรษฐกิจ)(1).pdf)

สิงคโปร์มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเนื่องจากสิงคโปร์ได้ปรับเปลี่ยนระบบให้สอดคล้องกับพันธกรณีจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า และตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2000 สิงคโปร์ก็มุ่งหมายพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2003 สิงคโปร์ยังลงนามในความตกลงการค้าเสรีอเมริกา-สิงคโปร์ (US-Singapore Free Trade Agreement: USSFTA) อีกด้วย นโยบายเศรษฐกิจของสิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1990 ผลักดันให้เกิดการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือ สิงคโปร์ใช้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือนำไปสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจโดยอาศัยแนวคิดแบบอรรถประโยชน์ (Utilitarian approach) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่อาศัยองค์ความรู้⁶⁷¹ โดยสิงคโปร์ยกเลิกกระบวนการได้มาซึ่งสิทธิบัตรจากการได้รับจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร และพัฒนาระบบรับจดทะเบียนของตนเอง⁶⁷² สิงคโปร์ออกรัฐบัญญัติสิทธิบัตรฉบับใหม่มาใช้บังคับในปี ค.ศ. 1994 โดยกฎหมายฉบับนี้มีต้นแบบมาจากกฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1977 และแก้ไขเพิ่มเติมใน ปี ค.ศ. 1995 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีความตกลง TRIPS ต่อมา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ระบบสิทธิบัตรสิงคโปร์พัฒนาโดยตลอด ซึ่งก่อนปี ค.ศ. 2014 สิงคโปร์ใช้ระบบสิทธิบัตรแบบตรวจสอบด้วยตนเอง (Self-assessment) กล่าวคือ บุคคลใดอาจได้สิทธิบัตรมาโดยที่คำขอรับสิทธิบัตรไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ ทว่าภายหลังปี ค.ศ. 2014 สิงคโปร์ปรับมาใช้ระบบการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรก่อนที่จะมีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจเลือกการตรวจสอบแบบอ้างอิงจากการตรวจสอบในต่างประเทศ (Foreign route) ซึ่งในเดือนมกราคม ค.ศ. 2020 สิงคโปร์ยกเลิกการตรวจสอบลักษณะดังกล่าว กล่าวคือ คำขอรับสิทธิบัตรทั้งหมดที่ยื่นภายหลังจากนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบเชิงลึกในสิงคโปร์⁶⁷³

ระบบสิทธิบัตรสิงคโปร์ไม่มีบทบัญญัติที่ให้บุคคลภายนอกสามารถคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรได้ แต่มีกลไกในการให้คัดค้านคำร้องขอแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์หลังรับจดทะเบียน

⁶⁷¹ Alisha Gill et al., "The Development of Singapore's Intellectual Property Rights Regime," [Online] Accessed: 15 July 2022. Updated: May 2014. Available from: https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/case-studies/lkws_series01_sg_ip.pdf?sfvrsn=5135960b_2

⁶⁷² George S. S. Wei, "A Look Back at Public Policy, the Legislature, the Courts and the Development of Copyright Law in Singapore: Twenty-Five Years On," *Singapore Academy of Law Journal* 24(2012): 869.

⁶⁷³ Jonas Lindsay, "New Post Grant Re-Examination Procedure in Singapore," [Online] Accessed: 9 July 2022. Updated: 7 June 2022. Available from: <https://www.marks-clerk.com/insights/articles/new-post-grant-re-examination-procedure-in-singapore/>

หรือคัดค้านคำร้องขอแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ในระหว่างกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร⁶⁷⁴ ในขณะที่กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรมีอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายตั้งแต่สิงคโปร์ออกรัฐบัญญัติสิทธิบัตรฉบับปี ค.ศ. 1994 กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรในระบบสิทธิบัตรสิงคโปร์นั้นเป็นกระบวนการแบบหลายฝ่าย (Inter partes) และมีลักษณะเป็นกลไกการระงับข้อพิพาทรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรสิงคโปร์มีแนวทางการดำเนินการที่กำหนดให้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดการคดีก่อนเริ่มกระบวนการเพิกถอนเพื่อให้คู่กรณีพิจารณาทางเลือกอื่นในการระงับข้อพิพาทแทนกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรด้วย⁶⁷⁵ ในประเทศสิงคโปร์มีการดำเนินกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรไม่มากนัก ในปี ค.ศ. 2013 ถึง ค.ศ. 2018 มีการดำเนินกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยสำนักงานสิทธิบัตรทั้งสิ้นประมาณ 8 เรื่อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีผลการดำเนินการเป็นการเพิกถอนสิทธิบัตร ในปี ค.ศ. 2013 ถึง ค.ศ. 2018 มีสิทธิบัตรถูกเพิกถอนในกระบวนการเพิกถอนทั้งสิ้นประมาณ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 ของกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน⁶⁷⁶

โดยรัฐบาลสิงคโปร์เพิ่งออกรัฐบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา (การระงับข้อพิพาท) ฉบับที่ 17/2019 (Intellectual Property (Dispute Resolution) Bill. Bill No: 17/2019) มาบังคับใช้ซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐบัญญัติสิทธิบัตร รวมถึงกลไกในการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรก่อนหน้าที่จะมีการแก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มกระบวนการตรวจสอบข้อพิพาทและการยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามเข้ามา การโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในระบบสิทธิบัตรเดิมกระทำได้โดยการขอเพิกถอนสิทธิบัตรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรในสิงคโปร์เป็นกระบวนการที่ใช้ค่าใช้จ่ายมาก เช่น การหาพยานผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนข้อโต้แย้ง กระบวนการที่เพิ่มเติมเข้ามาตามกฎหมายใหม่จึงเป็นกระบวนการที่น่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า ทว่าอาจกระทบต่อเจ้าของสิทธิมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการตรวจสอบข้อพิพาทมีระยะเวลาในการโต้ตอบความเห็นของสำนักงานสิทธิบัตรและแก้ไขสิทธิบัตรที่ค่อนข้างจำกัด⁶⁷⁷ การแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้

⁶⁷⁴ Japan Patent Office (JPO) Commissioned Survey, "Survey on the Appeal, Opposition, and Invalidation Procedures Related to Patents, Designs, and Trademarks in Singapore," [Online] Accessed: 23 June 2022. Updated: March 2020. Available from: https://www.jpo.go.jp/resources/report/document/gaikoku/malaysia_202103-shinpan-en.pdf

⁶⁷⁵ Intellectual Property Office of Singapore, "Revoking a Granted Patent," [Online] Accessed: 28 June 2022. Updated: 31 July 2021. Available from: <https://www.ipos.gov.sg/about-ip/patents/managing-patents/resolve-disputes/revoking-a-granted-patent>

⁶⁷⁶ Japan Patent Office (JPO) Commissioned Survey, "Survey on the Appeal, Opposition, and Invalidation Procedures Related to Patents, Designs, and Trademarks in Singapore."

⁶⁷⁷ Jonas Lindsay, "New Post Grant Re-Examination Procedure in Singapore."

ของสิงคโปร์มีที่มาจากแนวคิดที่ว่าในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาทำให้บุคคลและธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม การบังคับใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญ ระบบระงับข้อพิพาทจึงควรมีลักษณะที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย⁶⁷⁸ สิงคโปร์เล็งเห็นว่าระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเป็นข้อเสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดเล็ก การแก้ไขกฎหมายจึงปรับเปลี่ยนให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรที่ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยและรวดเร็ว⁶⁷⁹ ทั้งต้องสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของสิทธิได้ว่าเขาจะสามารถรักษาสิทธิของตนได้ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่สังคม ในขณะที่เดียวกันฝ่ายผู้ที่ถูกดำเนินคดีก็ควรสามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกัน⁶⁸⁰

4.4.1.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร

รัฐบัญญัติสิทธิบัตรแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ค.ศ. 2008 (Patents Act 1994) ส่วนที่ 14 บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร โดยกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรไว้ ดังนี้

ก. ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา

คำร้องขอให้เพิกถอนโดยทั่วไปแล้วสามารถยื่น ณ เวลาใดก็ได้ ภายหลังจากจดทะเบียน อย่างไรก็ดี คำร้องขอให้เพิกถอนโดยอ้างเหตุว่าสิทธิบัตรถูกจดทะเบียนให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสิทธิบัตรสามารถดำเนินการได้เฉพาะแต่ในกรณีที่มีการขอให้ศาลมีคำแถลง (Declaration) หรือให้ศาลหรือนายทะเบียนพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในสิทธิบัตรภายหลังจากจดทะเบียน กระทำลงภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิบัตรที่ร้องขอให้มีการเพิกถอน เว้นแต่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุคคลที่ได้รับจดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอยู่แล้ว ณ วันที่ได้รับจดทะเบียนหรือได้รับโอนสิทธิบัตรว่าบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้มีสิทธิในสิทธิบัตร⁶⁸¹

⁶⁷⁸ Ministry of Law Intellectual Property Policy Division, "Final Report Review of Singapore's Ip Dispute Resolution Framework," [Online] Accessed: 14 July 2022. Available from: https://www.mlaw.gov.sg/files/Annex_B_IPDR_Final_Report.pdf/

⁶⁷⁹ Government of Singapore and Intellectual Property Office of Singapore, "Update to the Intellectual Property Hub Master Plan," [Online] Accessed: 16 July 2022. Updated: May 2017. Available from: https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/full-report_update-to-ip-hub-master-plan_final.pdf

⁶⁸⁰ Intellectual Property Policy Division, M. o. L., "Final Report Review of Singapore's Ip Dispute Resolution Framework."

⁶⁸¹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (4)

ข. ผู้ร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร

คำร้องขอให้เพิกถอนสามารถยื่นได้โดยบุคคลใด (Any person) ก็ได้⁶⁸² อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรโดยอ้างเหตุว่าสิทธิบัตรถูกจดทะเบียนให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสิทธิบัตร ได้แก่⁶⁸³ บุคคลผู้ที่มีสิทธิในการได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ขอให้เพิกถอนนั้นทั้งฉบับหรือมีสิทธิในส่วนตัวส่วนหนึ่งที่ประกอบรวมอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์ของสิทธิบัตรที่ขอให้เพิกถอนนั้น โดยคำตัดสินของศาลในการพิจารณาเพื่อมีคำแถลง (Declaration) หรือโดยคำตัดสินของศาลหรือนายทะเบียนในการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในสิทธิบัตรภายหลังรับจดทะเบียน⁶⁸⁴

ค. เหตุแห่งการเพิกถอน

กฎหมายสิงคโปร์กำหนดเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรไว้ดังนี้⁶⁸⁵

- (1) การประดิษฐ์ไม่ใช่การประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครอง
- (2) สิทธิบัตรถูกจดทะเบียนให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสิทธิบัตร
- (3) รายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรไม่ได้เปิดเผยการประดิษฐ์

อย่างชัดเจนและสมบูรณ์อันที่จะทำให้บุคคลผู้มีความชำนาญในสาขาวิทยาการนั้น ๆ (Person skilled in the art) ปฏิบัติตามได้ สำนักงานสิทธิบัตรบรรยายถึงความสำคัญของการเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้ในคู่มือการตรวจสอบโดยอธิบายว่าการเปิดเผยการประดิษฐ์เป็นการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งสิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการประดิษฐ์ นอกจากนี้ คำวินิจฉัยของศาลในคดี Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong [2001] SGHC 143 ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดเผยอย่างเพียงพอและผลของการเปิดเผยที่ไม่เพียงพออันทำให้สิทธิบัตรถูกเพิกถอนได้⁶⁸⁶ คดีดังกล่าวเป็นคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยว่าละเมิดสิทธิบัตรและจำเลยฟ้องแย้งเพื่อขอให้ศาลมีคำแถลงว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์

⁶⁸² Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (1)

⁶⁸³ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (2)

⁶⁸⁴ การร้องขอให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีสิทธิในสิทธิบัตรภายหลังรับจดทะเบียนเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 47 แห่งกฎหมายสิทธิบัตรสิงคโปร์ ซึ่งอาจเป็นการพิจารณาโดยนายทะเบียนหรือศาล แล้วแต่กรณี

⁶⁸⁵ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (1)

⁶⁸⁶ Intellectual Property Office of Singapore, "Examination Guidelines for Patent Applications at Ipos," [Online] Accessed: 12 July 2022. Updated: June 2022. Available from: <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/guidelines-and-useful-information/examination-guidelines-for-patent-applications.pdf>

โดยจำเลยอ้างว่ารายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรไม่ได้เปิดเผยการประดิษฐ์อย่างชัดเจนและเพียงพอให้ผู้เชี่ยวชาญในระดับสามัญสามารถปฏิบัติตามได้

(4) สิ่งที่เปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรอยู่นอกเหนือขอบเขตที่เปิดเผยไว้ในคำขอรับสิทธิบัตร ณ วันที่ยื่นคำขอ หรือ ณ วันอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

(5) การแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งรายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร หรือคำขอรับสิทธิบัตรของสิทธิบัตรนั้น ไม่สมควรได้รับอนุญาตให้กระทำได้

(6) สิทธิบัตรได้มาโดยฉ้อฉล (Fraudulently) หรือโดยเอกสารเท็จ (Misrepresentation) หรือโดยปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลเท็จ ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะบุคคลที่มีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลนั้นจะรู้หรือควรรู้ (ought reasonably) ถึงข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลเท็จดังกล่าว ทั้งนี้ กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดไว้ว่าข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญตามนัยแห่งบทบัญญัติเรื่องการขอเพิกถอนสิทธิบัตรนี้หมายถึงเอกสารที่กำหนดไว้ในมาตรา 29(1)(c) หรือ (d) ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับคำร้องและเอกสารอื่น ๆ ในกระบวนการตรวจค้นและตรวจสอบสิทธิบัตร นอกจากนี้ ยังรวมถึงคำแปลภาษาอังกฤษของข้อมูลหรือเอกสารที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย⁶⁸⁷

(7) สิทธิบัตรเป็นหนึ่งในสิทธิบัตรจำนวนมากกว่า 2 ฉบับหรือมากกว่าที่คุ้มครองการประดิษฐ์ซึ่งมีวันขอถือสิทธิ (Priority date) เดียวกันและยื่นโดยบุคคลเดียวกันหรือผู้สืบสิทธิของบุคคลนั้น

เหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวข้างต้นอาจแบ่งได้สองประเภท ได้แก่ เหตุทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือคุณสมบัติการประดิษฐ์ และเหตุพิพาท ซึ่งเป็นกรณีโต้แย้งสิทธิและความชอบธรรมของเจ้าของสิทธิบัตร ทั้งนี้ ความมีเอกภาพของการประดิษฐ์ (Unity) เป็นเหตุให้นายทะเบียนปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรได้ แต่ไม่เป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิบัตร⁶⁸⁸ โดยในกรณีที่พิจารณาเหตุทางเทคนิค นายทะเบียน (Registrar) อาจขอให้ผู้ตรวจสอบ (Examiner) ตรวจสอบสิทธิบัตรใหม่อีกครั้งเพื่อพิจารณาว่าสิทธิบัตรที่ถูกร้องขอให้เพิกถอนสมควร

⁶⁸⁷ Patents Rules, Rules 80A

⁶⁸⁸ Intellectual Property Office of Singapore, "Patents Formalities Manual," [Online] Accessed: 14 July 2022. Available from: <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/guidelines-and-useful-information/patents-formalities-manual.pdf>

ถูกเพิกถอนโดยเหตุทางเทคนิคที่ตั้งอ้างมาในคำร้องหรือไม่ โดยให้ผู้ร้อง (Applicant) เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมตรวจสอบซ้ำ⁶⁸⁹

4.4.1.2 ลักษณะและผลของกระบวนการพิจารณา

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรยังกำหนดลักษณะของกระบวนการและผลของกระบวนการไว้ด้วย ซึ่งกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรของสิงคโปร์เป็นการดำเนินการแบบหลายฝ่าย (Inter partes) และมีจุดมุ่งหมายให้เป็นกลไกหนึ่งที่ใช้ในการระงับข้อพิพาท การกำหนดเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำร้อง และสิทธิหน้าที่ของคู่กรณี รวมถึงผลของกระบวนการดังกล่าวจึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการ

ก. อำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำร้อง

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore: IPOS) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงกฎหมาย (Ministry of Law) ในการดำเนินกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร กฎหมายให้อำนาจนายทะเบียนในการมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรได้⁶⁹⁰ และถ้าหากคู่กรณียื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการในระหว่างกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร นายทะเบียนจะต้องพิจารณาคำร้องดังกล่าวเพื่อมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คู่กรณีขยายระยะเวลา ในกรณีที่ไม่มีที่พอใจแก่นายทะเบียนว่าเหตุในการร้องขอขยายเวลาเหมาะสมและเพียงพอ และ/หรือผู้ร้องดำเนินการแจ้งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นายทะเบียนอาจปฏิเสธคำร้องขอขยายระยะเวลาได้⁶⁹¹ และแม้ว่าคู่กรณีหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ร้องปฏิเสธหรือไม่ได้ให้ความยินยอมการขยายระยะเวลาภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้ง แต่ถ้าหากเป็นที่พอใจแก่นายทะเบียนว่าผู้ร้องมีเหตุอันเหมาะสมและเพียงพอ นายทะเบียนยังมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดให้มีการรับฟัง (Hearing) ก็ได้⁶⁹² นอกจากนี้ ในกรณีที่คำร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรถูกยื่นต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีอำนาจในการส่งเรื่องต่อไปยังศาล ณ ช่วงเวลาใดก็ได้

⁶⁸⁹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (2)

⁶⁹⁰ Patents Rules, Rules 80 (10)

⁶⁹¹ Patents Rules, Rules 108A (5)

⁶⁹² Patents Rules, Rules 108A (6)

ในระหว่างการดำเนินกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร⁶⁹³ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่รัฐบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา (การระงับข้อพิพาท) ฉบับที่ 17/2019 (Intellectual Property (Dispute Resolution) Bill. Bill No: 17/2019) ออกใช้บังคับ ได้มีการเพิ่มเติมให้ศาลมีอำนาจในการรับและพิจารณาคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร ซึ่งสิงคโปร์มีศาลชำนาญพิเศษด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผู้พิพากษาประจำศาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา⁶⁹⁴ ในการพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติให้ศาลและสำนักงานสิทธิบัตรมีอำนาจร่วมกันในการพิจารณาและเพิกถอนสิทธิบัตร ภายหลังจากที่รับจดทะเบียน แม้ค่าใช้จ่ายในการขอให้สำนักงานสิทธิบัตรเพิกถอนสิทธิบัตรจะน้อยกว่าการดำเนินการต่อศาล แต่สิงคโปร์มุ่งหมายให้คู่กรณีมีทางเลือกในการดำเนินการ⁶⁹⁵ ซึ่งรูปแบบการให้อำนาจร่วมกันระหว่างศาลและสำนักงานสิทธิบัตรในการพิจารณาและเพิกถอนสิทธิบัตรนี้เป็นแนวทางเดียวกับในสหราชอาณาจักร⁶⁹⁶

ภายหลังจากที่เจ้าของสิทธิบัตรยื่นคำโต้แย้งแล้ว กระบวนการเพิกถอนจะถูกระงับไว้ชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อให้นายทะเบียนจะจัดการประชุมหารือการบริหารจัดการคดี (Case management conference) ซึ่งเป็นโอกาสของคู่กรณีในการพิจารณาทางเลือกอื่นในการระงับข้อพิพาท⁶⁹⁷ เช่น การไกล่เกลี่ย (Mediation) หรือการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert determination) ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Arbitration and Mediation Center) โดยนายทะเบียนจะมีคำสั่งตามแต่กรณีที่คู่กรณีตกลงกัน⁶⁹⁸ ในกรณีที่คู่กรณีตัดสินใจดำเนินการกระบวนการเพิกถอนต่อไป นายทะเบียนจึงจะแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ในการยื่นพยานหลักฐานต่าง ๆ ในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรกับคู่กรณี⁶⁹⁹ พร้อมทั้งให้คู่กรณีอาจยกประเด็นใด ๆ เกี่ยวกับคำร้องขอเพิกถอนและคำโต้แย้งในระหว่างการประชุมหรืออาจโดยลายลักษณ์อักษร และภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคู่กรณีสามารถยื่นพยานหลักฐานต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน สำนักงานสิทธิบัตรจะมีคำสั่ง

⁶⁹³ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (11)

⁶⁹⁴ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [ออนไลน์].

⁶⁹⁵ Ministry of Law Intellectual Property Policy Division, "Public Consultation on Intellectual Property ("Ip") Dispute Resolution Reforms," [Online] Accessed: 14 July 2022. Available from: https://www.mlaw.gov.sg/files/Annex_B_IPDR_Final_Report.pdf/

⁶⁹⁶ Intellectual Property Policy Division, M. o. L., "Final Report Review of Singapore's Ip Dispute Resolution Framework."

⁶⁹⁷ Patents Rules, Rules 88B (2)(a)

⁶⁹⁸ Patents Rules, Rules 88B (5)

⁶⁹⁹ Japan Patent Office (JPO) Commissioned Survey, "Survey on the Appeal, Opposition, and Invalidation Procedures Related to Patents, Designs, and Trademarks in Singapore."

ให้คู่กรณีเข้าร่วมการประชุมหรือการบริหารจัดการคดี โดยสำนักงานสิทธิบัตรอาจพิจารณาประเด็นใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเพิกถอนรวมถึงการตรวจสอบซ้ำและการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ที่เจ้าของสิทธิบัตรเสนอ

โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายสิทธิบัตรสิงคโปร์กำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเอาไว้ว่าก่อนที่นายทะเบียนจะใช้ดุลพินิจกระทำการใด ๆ อันเป็นผลร้ายแก่บุคคลใด นายทะเบียนจะต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีฝ่ายนั้นในการได้รับฟัง⁷⁰⁰ อย่างไรก็ตามในการพิจารณาว่าจะให้มีการตรวจสอบซ้ำในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรหรือไม่นั้น นายทะเบียนได้รับข้อยกเว้นให้ไม่ต้องจัดให้มีการรับฟังเจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ร้องก่อน⁷⁰¹ ดังนั้น ถ้านายทะเบียนตัดสินใจที่จะให้มีการตรวจสอบสิทธิบัตรซ้ำ นายทะเบียนต้องมีคำสั่งให้ผู้ร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรยื่นแบบพิมพ์ตามที่กำหนดเพื่อร้องขอให้มีการตรวจสอบสิทธิบัตรซ้ำ พร้อมกับให้ชำระค่าธรรมเนียมตรวจสอบซ้ำและหลักประกัน (Security) อื่นใดเพื่อค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสอบซ้ำตามที่นายทะเบียนกำหนด⁷⁰² ซึ่งศาลก็มีอำนาจในการสั่งให้มีการตรวจสอบซ้ำเช่นเดียวกับนายทะเบียนตามบทบัญญัติใหม่ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2019 ในระหว่างการตรวจสอบซ้ำ ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาคำแถลงของผู้ร้อง การแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ คำโต้แย้งของเจ้าของสิทธิบัตร และพยานหลักฐานอื่นใดที่ยื่นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการเพิกถอน แล้วจึงมีข้อเสนอแนะ (Recommend) ว่าสิทธิบัตรนั้นควรถูกเพิกถอนหรือไม่ โดยอาศัยมูลเหตุใดในคำร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตร และแจ้งแก่นายทะเบียนถึงข้อสรุปประกอบเหตุผลของข้อสรุปในรายงานการตรวจสอบซ้ำ⁷⁰³ นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรเสนอการแก้ไขเข้ามาตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบจะต้องระบุในรายงานการตรวจสอบซ้ำถึงความเห็นว่าการแก้ไขที่เจ้าของสิทธิบัตรเสนอเข้ามานั้นสมควรอนุญาตหรือไม่ โดยพิจารณาว่าการแก้ไวนั้นทำให้รายละเอียดการประดิษฐ์เปิดเผยเนื้อหาเพิ่มเติม หรือเป็นการขยายขอบเขตความคุ้มครองของสิทธิบัตรหรือไม่⁷⁰⁴ และการแก้ไวนั้นจะทำให้กำจัด (Overcome) ข้อขัดข้องอันเป็นมูลเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรตามคำร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่⁷⁰⁵ เมื่อนายทะเบียนได้รับรายงานการตรวจสอบซ้ำแล้ว นายทะเบียนจะส่งสำเนารายงานการตรวจสอบซ้ำให้กับผู้ร้องและเจ้าของ

⁷⁰⁰ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 92

⁷⁰¹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (10)

⁷⁰² Patents Rules, Rules 81 (1)(a)

⁷⁰³ Patents Rules, Rules 81 (1)(b)

⁷⁰⁴ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 84 (4)

⁷⁰⁵ Patents Rules, Rules 81 (2)

สิทธิบัตรซึ่งเป็นคู่กรณีในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรด้วย โดยนายทะเบียนจะพิจารณาข้อสรุปตามรายงานการตรวจสอบซ้ำในการมีคำวินิจฉัยว่าจะอ้างอิงตามสิทธิบัตรฉบับเดิมหรือสิทธิบัตรฉบับแก้ไข⁷⁰⁶

หลังจากนั้น สำนักงานสิทธิบัตรจะมีคำสั่งให้คู่กรณีเข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการคดีเพื่อหารือเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบซ้ำ พร้อมทั้งมีคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งถ้าหากนายทะเบียนอนุญาตให้แก้ไขได้ เจ้าของสิทธิบัตรต้องยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ฉบับแก้ไขที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของรายละเอียดการประดิษฐ์ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่นายทะเบียนมีคำสั่ง⁷⁰⁷ ในกรณีที่มีผู้คัดค้านการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ในระหว่างกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร ศาลหรือนายทะเบียนต้องแจ้งแก่เจ้าของสิทธิบัตรและพิจารณาการคัดค้านว่าการแก้ไขหรือการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดสมควรได้รับอนุญาตหรือไม่⁷⁰⁸ โดยในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาการคัดค้านการแก้ไข นายทะเบียนอาจมีคำสั่ง (Directions) ตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการแก้ไขได้⁷⁰⁹

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เข้าร่วมการประชุมตามคำสั่งของนายทะเบียน นายทะเบียนดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนอาจยกคำร้องหรือยกเลิกกระบวนการในกรณี que การประชุมนั้นเกี่ยวข้องกับคำร้องหรือการดำเนินการที่ริเริ่มโดยคู่กรณีฝ่ายนั้น ๆ หรือมีคำสั่งใด ๆ ตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร หรือเลื่อนการประชุมไปก่อนก็ได้⁷¹⁰ ในทำนองเดียวกันนี้ นายทะเบียนยังมีอำนาจสั่งให้คู่กรณีแสดงข้อมูลได้⁷¹¹ หากคู่กรณีไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว นายทะเบียนอาจยกคำร้องหรือยกเลิกกระบวนการในกรณีที่การประชุมนั้นเกี่ยวข้องกับคำร้องหรือการดำเนินการที่ริเริ่มโดยคู่กรณีฝ่ายนั้น ๆ หรือมีคำสั่งใด ๆ ตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรก็ได้⁷¹² ทั้งนี้ นายทะเบียนมีอำนาจในการสงวนคำสั่งหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งบนเงื่อนไขที่เห็นสมควร⁷¹³

⁷⁰⁶ Intellectual Property Office of Singapore, "Revoking a Granted Patent."

⁷⁰⁷ Ibid.

⁷⁰⁸ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 83 (2)

⁷⁰⁹ Patents Rules, Rules 85 (4)

⁷¹⁰ Patents Rules, Rules 88B (6)

⁷¹¹ Patents Rules, Rules 88B (2)(b)

⁷¹² Patents Rules, Rules 88B (3)

⁷¹³ Patents Rules, Rules 88B (4)

นอกจากนี้ นายทะเบียนจะแจ้งแก่คู่กรณีซึ่งวันที่สำนักงานสิทธิบัตรจะรับฟังประเด็นของกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร⁷¹⁴ ในกรณีที่คู่กรณีไม่มาเข้าร่วมการพิจารณา นายทะเบียนมีอำนาจในการพิจารณาว่าควรดำเนินกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรต่อไปหรือไม่ หรือยกเลิกกระบวนการ ในการมีคำสั่งอันเป็นผลมาจากการไม่เข้าร่วมการพิจารณานั้น นายทะเบียนจะต้องแจ้งแก่คู่กรณีทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร⁷¹⁵

ข. สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี

ในการขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร คำร้อง (Application) นั้นจะต้องถูกยื่นต่อนายทะเบียน (Registrar) โดยใช้แบบพิมพ์ที่กฎหมายกำหนดพร้อมชำระค่าธรรมเนียม^{716 717} ประกอบกับคำแถลงที่ระบุมูลเหตุในการเพิกถอนโดยสมบูรณ์พร้อมข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องอาศัยในการกล่าวอ้างและผลที่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น (Relief)⁷¹⁸ นอกจากนี้ ในขณะยื่นคำร้องและคำแถลงดังกล่าว ผู้ร้องต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นให้กับเจ้าของสิทธิบัตรด้วย (Proprietor of the patent)⁷¹⁹

ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่เจ้าของสิทธิบัตรได้รับสำเนาคำร้องและคำแถลง เจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นคำโต้แย้ง (Counter-statement) โดยใช้แบบพิมพ์ที่กฎหมายกำหนดและระบุเหตุที่โต้แย้งคำร้อง ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของสิทธิบัตรมีหน้าที่ในการยื่นคำโต้แย้งต่อคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร และส่งสำเนาการแก้ไขและคำโต้แย้งให้กับผู้ร้อง โดยในการยื่นคำโต้แย้งและคำแถลงโดยเจ้าของสิทธิบัตร เจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นขอแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรไปพร้อมกันนั้นเลยก็ได้⁷²⁰ ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรไม่ยื่นคำโต้แย้งภายในกำหนดระยะเวลา สำนักงานสิทธิบัตรต้องพิจารณาให้เป็นไปตามคำร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตร⁷²¹ ดังนั้น สำนักงานสิทธิบัตรจะดำเนินกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรต่อ โดยถือว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามคำแถลงเว้นแต่จะขัดหรือแย้งกับเอกสารที่สำนักงานสิทธิบัตรมีอยู่ เจ้าของสิทธิบัตรไม่อาจเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาได้⁷²² ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรยื่นคำร้องขอสงวน (Set aside)

⁷¹⁴ Patents Rules, Rules 88A (2)

⁷¹⁵ Patents Rules, Rules 88A (8)

⁷¹⁶ ในปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ใช้แบบพิมพ์ที่ 35 (Form 35) ในการขอเพิกถอนสิทธิบัตร

⁷¹⁷ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (9)

⁷¹⁸ Patents Rules, Rules 80 (1)

⁷¹⁹ Patents Rules, Rules 80 (2)

⁷²⁰ Patents Rules, Rules 80 (3)

⁷²¹ Patents Rules, Rules 80 (4)

⁷²² Intellectual Property Office of Singapore, "Revoking a Granted Patent."

คำวินิจฉัยภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนถึงคำวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิบัตร⁷²³ นายทะเบียนอาจสงวนคำวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิบัตรไว้ก่อนโดยกำหนดเงื่อนไขตามที่นายทะเบียน เห็นสมควร⁷²⁴

ในการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาลหรือนายทะเบียน ศาลหรือนายทะเบียนอาจอนุญาตให้เจ้าของสิทธิบัตรแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิบัตร⁷²⁵ ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรขอแก้ไขในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล เจ้าของสิทธิบัตรซึ่งเป็นผู้ขอการแก้ไขต้องแจ้งแก่นายทะเบียนผู้มีสิทธิที่จะปรากฏตัวต่อหน้าศาลและให้การ⁷²⁶ การแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ในระหว่างกระบวนการเพิกถอนนั้น กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้มีผลเสมือนว่าการแก้ไขนั้นมีอยู่มาตั้งแต่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร⁷²⁷ ซึ่งถ้าหากนายทะเบียนอนุญาตให้แก้ไขได้ เจ้าของสิทธิบัตรต้องยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ฉบับแก้ไขที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของรายละเอียดการประดิษฐ์ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่นายทะเบียนมีคำสั่ง⁷²⁸

เมื่อการแก้ไขดังกล่าวนั้นได้รับการประกาศโฆษณา บุคคลใดอาจแจ้งต่อศาลหรือนายทะเบียนหรือนายทะเบียนถึงการคัดค้านการแก้ไขที่เสนอโดยเจ้าของสิทธิบัตร⁷²⁹ โดยยื่นคำคัดค้านการแก้ไขด้วยแบบพิมพ์ที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่การแก้ไขประกาศโฆษณา (Date of advertisement) ในวารสาร⁷³⁰ คำคัดค้านจะต้องประกอบด้วยคำแถลงที่ระบุข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้าน (Opponent) อาศัยในการกล่าวอ้างโดยสมบูรณ์และผลที่ประสงค์จะเกิดขึ้น (Relief)⁷³¹ และคล้ายคลึงกับกรณีร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร ผู้คัดค้านจะต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นให้กับเจ้าของสิทธิบัตร รวมถึงคู่กรณีทุกฝ่ายในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรด้วย⁷³²

⁷²³ Patents Rules, Rules 80 (4B)

⁷²⁴ Patents Rules, Rules 80 (4A)

⁷²⁵ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 83 (1)

⁷²⁶ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 83 (4)

⁷²⁷ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 83 (3)

⁷²⁸ Intellectual Property Office of Singapore, "Revoking a Granted Patent."

⁷²⁹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 83 (2)

⁷³⁰ Patents Rules, Rules 85 (1)

⁷³¹ Patents Rules, Rules 85 (2)

⁷³² Patents Rules, Rules 85 (3)

เมื่อผู้ร้องได้รับสำเนาคำโต้แย้ง และ/หรือสำเนาการแก้ไขแล้ว ผู้ร้องอาจยื่นพยานหลักฐานภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับสำเนาเอกสารของเจ้าของสิทธิบัตร เพื่อนำพยานหลักฐานมาสืบประเด็น พร้อมส่งสำเนาพยานหลักฐานดังกล่าวให้กับเจ้าของสิทธิบัตร⁷³³ ถ้าผู้ร้องไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา กฎหมายกำหนดให้ถือว่าผู้ร้องละทิ้งคำร้อง⁷³⁴ เช่นเดียวกับผู้ร้อง ภายหลังจากที่เจ้าของสิทธิบัตรได้รับสำเนาเอกสารของผู้ร้อง เจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นพยานหลักฐานเพื่อนำพยานหลักฐานมาสืบประเด็นของตน ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับสำเนาเอกสารของผู้ร้อง และต้องส่งสำเนาเอกสารให้กับผู้ร้องด้วย⁷³⁵ นอกจากนี้ ผู้ร้องอาจยื่นพยานเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งจำกัดเฉพาะแต่ประเด็นในการโต้ตอบเท่านั้น ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับสำเนาพยานหลักฐานของเจ้าของสิทธิบัตร พร้อมกับส่งสำเนาเอกสารนั้นให้กับเจ้าของสิทธิบัตร⁷³⁶ ภายหลังจากนั้น คู่กรณีไม่อาจยื่นพยานหลักฐานได้อีก อย่างไรก็ตาม ฎ เวลาใดก็ได้ ในระหว่างดำเนินกระบวนการ นายทะเบียนอาจอนุญาตให้คู่กรณียื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร โดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขอื่นใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร⁷³⁷

กำหนดระยะเวลาต่าง ๆ ข้างต้นอาจขยายเพิ่มเติมได้ โดยคู่กรณียื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา (Extension of time) กล่าวคือ ระยะเวลายื่นคำโต้แย้งของเจ้าของสิทธิบัตร ระยะเวลาในการขอให้สงวนคำวินิจฉัยของเจ้าของสิทธิบัตร ระยะเวลาในการยื่นพยานหลักฐานของทั้งผู้ร้องและของเจ้าของสิทธิบัตร และระยะเวลาในการยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมของผู้ร้อง⁷³⁸ การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลานี้จะต้องกระทำก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้⁷³⁹ และก่อนที่จะยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา ผู้ยื่นคำร้องจะต้องแจ้งแก่คู่กรณีทุกฝ่ายหรือบุคคลที่จะได้รับผลกระทบ หรือน่าจะได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลา ซึ่งคำแถลงถึงความประสงค์ที่จะขอขยายระยะเวลา รายละเอียดเรื่องการขยายระยะเวลา และเหตุผลในการขอขยายระยะเวลา พร้อมกับคำร้องให้คู่กรณี

⁷³³ Patents Rules, Rules 85 (5)

⁷³⁴ Patents Rules, Rules 85 (6)

⁷³⁵ Patents Rules, Rules 85 (7)

⁷³⁶ Patents Rules, Rules 85 (8)

⁷³⁷ Patents Rules, Rules 85 (9)

⁷³⁸ Patents Rules, Rules 108a (1)

⁷³⁹ Patents Rules, Rules 108a (2)

อีกฝ่ายหรือบุคคลอื่นใดนั้นให้ความยินยอมในการขยายระยะเวลาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง⁷⁴⁰

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นควรให้ผู้ตรวจสอบตรวจสอบสิทธิบัตรใหม่ อีกครั้งตามมูลเหตุในคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ ตรวจสอบซ้ำ ดังนั้น ผู้ร้อง (Applicant) มีหน้าที่ยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมตรวจสอบซ้ำ ในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร⁷⁴¹ ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่นายทะเบียนมีคำสั่ง⁷⁴² ถ้าหากผู้ร้อง ไม่สามารถจัดหาหลักประกันเพื่อค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการตามที่ศาล หรือนายทะเบียนกำหนด ศาลหรือนายทะเบียนไม่อาจให้มีการตรวจสอบสิทธิบัตรซ้ำอีกได้ และ กฎหมายยังถือว่าผู้ร้องละทิ้งคำร้องขอให้เพิกถอนนั้น⁷⁴³

คู่กรณีในกระบวนการเพิกถอนมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน เกี่ยวกับการประชุมหรือการบริหารจัดการคดี ได้แก่ คำสั่งให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติม หรือคำสั่งให้ เข้าร่วมการประชุม เป็นต้น ในกรณีที่คู่กรณีไม่ดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเกี่ยวกับการ ประชุมหรือการบริหารจัดการคดี หรือในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มาเข้าร่วมการประชุม ตามคำสั่งของนายทะเบียนและนายทะเบียนได้มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่บรรยายไว้ในหัวข้อก่อน หน้า คู่กรณีอาจร้องขอให้นายทะเบียนสงวนคำสั่งของนายทะเบียนโดยนายทะเบียนอาจกำหนด เงื่อนไขใด ๆ ตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร⁷⁴⁴ นอกจากนี้ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งยกคำร้อง หรือยกเลิกกระบวนการ คู่กรณีอาจร้องขอให้นายทะเบียนสั่งรื้อฟื้นกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร ก็ได้⁷⁴⁵

ภายหลังเสร็จสิ้นการยื่นพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้วและได้มีการจัดการประชุมหรือการบริหารจัดการคดีดังที่บรรยายในหัวข้อก่อนหน้าแล้วนั้น เมื่อคู่กรณี ได้รับแจ้งวันพิจารณากระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตร คู่กรณีต้องยื่นต่อ นายทะเบียนซึ่งรายการการยื่น (Written submissions) และบัญชีสรุปรายการที่สิ่งจะนำมาใช้ ในกระบวนการพิจารณา (Bundles of authorities) ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันพิจารณา

⁷⁴⁰ Patents Rules, Rules 108a (3)

⁷⁴¹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (2)

⁷⁴² Patents Rules, Rules 80 (1)(a)

⁷⁴³ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (3)

⁷⁴⁴ Patents Rules, Rules 88B (7)

⁷⁴⁵ Patents Rules, Rules 88B (8)

วันแรกตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสิทธิบัตร ทั้งนี้ คู่กรณีจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งด้วย⁷⁴⁶ คู่กรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมการพิจารณาจะต้องแจ้งแก่นายทะเบียนโดยการยื่นแบบพิมพ์ที่กำหนดก่อนวันที่จะเข้าร่วมการพิจารณานั้น ๆ⁷⁴⁷ คู่กรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบพิมพ์ดังกล่าวก่อนวันที่เข้าร่วมการพิจารณาจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมการพิจารณา และนายทะเบียนอาจดำเนินการพิจารณาโดยไม่มีคู่กรณีฝ่ายดังกล่าว หรือนายทะเบียนอาจมีคำวินิจฉัยหรือยกเลิกการดำเนินการโดยไม่ดำเนินการพิจารณาเลยก็ได้ หรือจะมีคำสั่งอื่นใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร⁷⁴⁸ เช่นเดียวกับในกรณีที่คู่กรณีแสดงความประสงค์ไว้แล้ว แต่ไม่มาเข้าร่วมการพิจารณา นายทะเบียนอาจดำเนินการในลักษณะเดียวกับที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ได้เช่นกัน⁷⁴⁹ ทว่า หากไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดมาเข้าร่วมการพิจารณาเลย นายทะเบียนอาจยกเลิกกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร⁷⁵⁰

คู่กรณีฝ่ายที่ไม่มาเข้าร่วมการพิจารณาอาจยื่นคำร้องขอให้นายทะเบียนสงวนคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของนายทะเบียนในกรณีเหล่านี้ไว้ก่อนโดยนายทะเบียนอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร⁷⁵¹ นอกจากนี้ ในกรณีที่กระบวนการถูกยกเลิกไป คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังอาจร้องขอให้นายทะเบียนสั่งให้มีการรื้อฟื้นกระบวนการพิจารณาก็ได้⁷⁵² คำร้องของคู่กรณีนี้จะต้องยื่นภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน⁷⁵³

ในกรณีที่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าสิทธิบัตรสมควรถูกเพิกถอน เจ้าของสิทธิบัตรต้องได้รับแจ้งและได้รับโอกาสในการยื่นความเห็นและแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ในสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีการแจ้ง (Notification)⁷⁵⁴ ทั้งนี้ ในระหว่างกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร เจ้าของสิทธิบัตรอาจเสนอละทิ้ง (Surrender) สิทธิบัตรก็ได้ โดยการแจ้งต่อนายทะเบียน และถ้าหากเป็นที่พอใจแก่นายทะเบียนว่าสิทธิบัตรอาจถูกละทิ้งได้โดยสมควร นายทะเบียนอาจรับคำเสนอของเจ้าของสิทธิบัตรแล้วประกาศการรับคำเสนอดังกล่าวในวารสาร สิทธิบัตรจึงเป็นอันสิ้นสุด⁷⁵⁵ นอกจากนี้ นายทะเบียนอาจตัดสินว่าผู้ร้องควรได้รับ

⁷⁴⁶ Patents Rules, Rules 88A (3)

⁷⁴⁷ Patents Rules, Rules 88A (4)

⁷⁴⁸ Patents Rules, Rules 88A (5)

⁷⁴⁹ Patents Rules, Rules 88A (6)

⁷⁵⁰ Patents Rules, Rules 88A (7)

⁷⁵¹ Patents Rules, Rules 88A (9)

⁷⁵² Patents Rules, Rules 88A (10)

⁷⁵³ Patents Rules, Rules 88A (11)

⁷⁵⁴ Patents Rules, Rules 84 (1)

⁷⁵⁵ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 40

การชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมหรือไม่ โดยพิจารณาว่ากระบวนการเพิกถอนนั้นอาจหลีกเลี่ยงไปได้ ถ้าหากผู้ร้องได้รับแจ้งตามสมควรจากเจ้าของสิทธิบัตรก่อนจะมีการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร⁷⁵⁶ ในลักษณะเดียวกัน หากผู้ร้องขอให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตรไม่ดำเนินการตามคำร้องต่อหรือถอนคำร้อง ผู้ร้องจะต้องจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการตามที่ศาลหรือนายทะเบียนกำหนด⁷⁵⁷

เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรมีคำวินิจฉัยในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรแล้ว คู่กรณีสามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัยของสำนักงานสิทธิบัตรศาลสูงภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์นับจากวันที่มีคำวินิจฉัย⁷⁵⁸

ค. ผลของกระบวนการเพิกถอน

เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณา สำนักงานสิทธิบัตรอาจมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

- (1) มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรโดยไม่กำหนดเงื่อนไข⁷⁵⁹
- (2) ในกรณีที่มีเหตุให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้เพียงบางส่วน มีคำสั่งว่าสิทธิบัตรสมควรถูกเพิกถอน เว้นแต่จะมีการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการแก้ไขนั้นทำให้เป็นที่พอใจแก่ศาลหรือนายทะเบียนว่าไม่มีเหตุให้ต้องเพิกถอนสิทธิบัตรอีกต่อไป⁷⁶⁰

คำวินิจฉัยในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรนี้อันเป็นการเพิกถอนสิทธิบัตรนี้มีผลนับแต่วันที่สิทธิบัตรได้รับจดทะเบียน กล่าวคือ การเพิกถอนสิทธิบัตรมีผลย้อนหลังเสมือนว่าไม่มี การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรมาตั้งแต่ต้น⁷⁶¹

ส่วนในกรณีที่นายทะเบียนพบว่าสิทธิบัตรถูกจดทะเบียนให้กับผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิได้มาซึ่งสิทธิบัตรนั้น ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือโดยร่วมกับบุคคลอื่น และได้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขตามคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร นายทะเบียนอาจสั่งให้บุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิในสิทธิบัตรหรือผู้สืบสิทธินั้นยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร

⁷⁵⁶ Patents Rules, Rules 83

⁷⁵⁷ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (8)

⁷⁵⁸ Intellectual Property Office of Singapore, "Revoking a Granted Patent."

⁷⁵⁹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (5)(a)

⁷⁶⁰ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (5)(b)

⁷⁶¹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (7)

เดิม โดยในกรณีที่เป็นการเพิกถอนโดยไม่มีเงื่อนไข คำขอรับสิทธิบัตรนั้นจะยื่นเพื่อเนื้อหาทั้งหมด ในรายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเดิม ส่วนในกรณีที่เป็นการเพิกถอนโดยมีเงื่อนไข คำขอรับสิทธิบัตรนั้นจะยื่นเพื่อเนื้อหาที่นายทะเบียนเห็นว่าสมควรจะต้องถูกแยกออกจากรายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเดิม คำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นในกรณีดังกล่าวข้างต้นจะถือว่ามิวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรวันเดียวกับคำขอรับสิทธิบัตรเดิม⁷⁶²

เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรมีคำสั่งในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร โดยส่วนใหญ่แล้ว สำนักงานสิทธิบัตรจะให้คู่กรณีฝ่ายที่ชนะได้รับชดเชยค่าฤชาธรรมเนียม (Costs) ตามที่กำหนดไว้ในกฎสิทธิบัตร⁷⁶³ ด้วย โดยอาศัยอำนาจที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้นายทะเบียน อาจมีคำสั่งเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตามกฎหมายสิทธิบัตรได้⁷⁶⁴ ทั้งนี้ การชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายของคู่กรณีแต่อย่างใด⁷⁶⁵ โดยคู่กรณีควรจะต้องตกลงจำนวนค่าฤชาธรรมเนียมกันเอง ถ้าหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ฝ่ายที่ชนะอาจยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาค่าฤชาธรรมเนียม (Taxation hearing) โดยยื่นบิลค่าฤชาธรรมเนียม (Bill of costs) ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่นายทะเบียนมีคำสั่ง พร้อมส่งสำเนาให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ภายหลังจากการพิจารณา ฝ่ายที่ได้รับชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมสามารถร้องขอให้สำนักงานสิทธิบัตรออกหนังสือรับรองค่าฤชาธรรมเนียม (Taxation certificate) เพื่อใช้ในการบังคับคดีในชั้นศาลได้⁷⁶⁶

คำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือการอุทธรณ์ไม่ปิดปาก (Estop) คู่กรณีฝ่ายใดในการกล่าวอ้างถึงความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรด้วยมูลเหตุที่อาจยกขึ้นเพื่อกระบวนการเพิกถอนในการดำเนินคดีทางแพ่งในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตร ทั้งนี้ ไม่ว่าประเด็นที่กล่าวอ้างนั้นจะได้มีการวินิจฉัยและตัดสินในกระบวนการเพิกถอนแล้วหรือไม่ก็ตาม⁷⁶⁷

⁷⁶² Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 47 (4)

⁷⁶³ รายการค่าฤชาธรรมเนียม (Scale of Costs) ในตารางที่สาม (Third Schedule) แห่งกฎสิทธิบัตร (Patents Rules)

⁷⁶⁴ Patents Rules, Rules 5

⁷⁶⁵ Intellectual Property Office of Singapore, "Revoking a Granted Patent."

⁷⁶⁶ Japan Patent Office (JPO) Commissioned Survey, "Survey on the Appeal, Opposition, and Invalidation Procedures Related to Patents, Designs, and Trademarks in Singapore."

⁷⁶⁷ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 80 (6)

4.4.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเพิกถอนกับกลไกอื่น ๆ

ในระบบสิทธิบัตรสิงคโปร์ กฎหมายกำหนดวิธีการในการยกประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรไว้โดยเฉพาะ⁷⁶⁸ ได้แก่ การตรวจสอบซ้ำซึ่งรายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร การยกข้อต่อสู้ในคดีละเมิด การพิจารณาในกระบวนการตามมาตรา 77 ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดร้องขอค่าชดเชย การพิจารณาในกระบวนการมีค่าแถลงว่าไม่ละเมิดตามมาตรา 78 กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาลหรือนายทะเบียนตามมาตรา 80 ดังที่บรรยายในหัวข้อก่อนหน้า กระบวนการมาตรา 56 เกี่ยวกับการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรโดยรัฐและมาตรา 58 เกี่ยวกับกรณีพิพาทจากการที่รัฐใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร กล่าวคือ ความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรไม่อาจเป็นประเด็นในกระบวนการอื่นใดนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดได้ ทั้งกระบวนการอื่นใดไม่อาจใช้ในการร้องขอให้มีการออกคำสั่งเรื่องความสมบูรณ์หรือความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้⁷⁶⁹ ซึ่งมูลเหตุเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรอันจะยกขึ้นเป็นประเด็นที่จะเพิกถอนได้ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติเฉพาะของแต่ละกระบวนการ⁷⁷⁰ ทั้งนี้ กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดว่า ในกรณีที่มีการพิจารณาสิทธิบัตรโดยอยู่ในชั้นศาล กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรต่อนายทะเบียนจะไม่อาจเริ่มต้นดำเนินการได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล⁷⁷¹

ในที่นี้จะนำเฉพาะแต่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดยตรงมาศึกษา อันได้แก่ การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม ระบบการตรวจสอบซ้ำ และการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล ในกรณีที่เป็นการดำเนินการแบบฝ่ายเดียวอันเป็นกระบวนการระหว่างสำนักงานสิทธิบัตรและผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้น แม้บุคคลภายนอกไม่อาจเข้าไปเป็นคู่กรณีและโต้ตอบกับเจ้าของสิทธิได้ แต่ถ้าหากเจ้าของสิทธิแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์บุคคลภายนอกยังคงสามารถคัดค้านการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ของเจ้าของสิทธิด้วยกระบวนการคัดค้านการแก้ไขได้

ก. การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม

โดยการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรด้วยรัฐบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา (การระงับข้อพิพาท) ฉบับที่ 17/2019 (Intellectual Property (Dispute Resolution) Bill.

⁷⁶⁸ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 82 (1)

⁷⁶⁹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 82 (2)

⁷⁷⁰ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 82 (3)

⁷⁷¹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 82 (7)

Bill No: 17/2019) ซึ่งเพิ่มเติมกลไกการยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามเข้ามา ด้วยกฎหมายดังกล่าว การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามซึ่งแต่เดิมมีผู้ดำเนินการอยู่แล้ว ทว่าเป็นการดำเนินการแบบไม่เป็นทางการ ผู้ตรวจสอบจึงไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นดังกล่าวและความคิดเห็นที่ยื่นเข้าไปจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ⁷⁷² หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร บุคคลนั้นสามารถดำเนินการได้เพียงโดยกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรภายหลังรับจดทะเบียนเท่านั้น⁷⁷³ การแก้ไขกฎหมายมีผลทำให้ ภายหลังที่คำขอรับสิทธิบัตรประกาศโฆษณา บุคคลอื่นใด (Any other person) อาจแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายทะเบียนในประเด็นว่าการประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองหรือไม่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบความเห็น⁷⁷⁴ โดยความเห็นดังกล่าวจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนก่อนที่นายทะเบียนจะส่งรายงานการตรวจสอบหรือรายงานตรวจสอบและตรวจค้น หรือรายงานการตรวจสอบเพิ่มเติม ให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตร⁷⁷⁵

ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับความเห็นตามกระบวนการนี้ นายทะเบียนจะต้องแจ้งแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นหนังสือ⁷⁷⁶ และนายทะเบียนจะต้องส่งสำเนาความเห็นไปยังผู้ตรวจสอบซึ่งทำการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร โดยผู้ตรวจสอบนั้นจะต้องพิจารณาความเห็นดังกล่าวด้วย⁷⁷⁷ นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรยังกำหนดให้นายทะเบียนต้องพิจารณาความคิดเห็นที่ยื่นเข้ามาโดยบุคคลภายนอกนั้น⁷⁷⁸ ทั้งนี้ บุคคลที่ยื่นความเห็นไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีในกระบวนการตามกฎหมายสิทธิบัตร⁷⁷⁹ โดยความคิดเห็นที่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาจะถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ⁷⁸⁰

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

⁷⁷² ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 104(4) แห่งรัฐบัญญัติสิทธิบัตร ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.4.1.4 สิทธิหน้าที่ของคู่กรณีในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร

⁷⁷³ Baker McKenzie Wong & Leow, "Singapore: New Patent Mechanisms for Third-Party Observations and Post-Grant Re-Examination," [Online] Accessed: 7 July 2022. Updated: 2 November 2021

Available from: <https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/intellectual-property/singapore-new-patent-mechanisms-for-third-party-observations-and-post-grant-re-examination>

⁷⁷⁴ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 32 (1)

⁷⁷⁵ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 32 (2)

⁷⁷⁶ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 45A (1)

⁷⁷⁷ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 45A (2)

⁷⁷⁸ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 32 (1)

⁷⁷⁹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 32 (3)

⁷⁸⁰ Japan Patent Office (JPO) Commissioned Survey, "Survey on the Appeal, Opposition, and Invalidation Procedures Related to Patents, Designs, and Trademarks in Singapore."

ข. ระบบการตรวจสอบซ้ำ

กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้คำร้องขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ซ้ำเป็นกระบวนการที่พิจารณาประเด็นในเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้⁷⁸¹ ซึ่งกลไกนี้ถูกเพิ่มเติมเข้าในการแก้ไขกฎหมายในปี ค.ศ. 2019 พร้อมกับการเพิ่มเติมกลไกในการยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามตามหัวข้อก่อนหน้า⁷⁸² โดยกระบวนการตรวจสอบซ้ำมีลักษณะเป็นการดำเนินการแบบฝ่ายเดียว (Ex parte)⁷⁸³ ซึ่งผู้ยื่นคำร้องจะไม่เข้ามาเป็นคู่กรณีในกระบวนการตรวจสอบซ้ำนี้ กล่าวคือ มีเพียงเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้นที่เป็นคู่กรณี⁷⁸⁴ นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบซ้ำจะดำเนินการได้เฉพาะแต่ในกรณีที่ไม่มีกระบวนการอื่นใดอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาลหรือการดำเนินการต่อนายทะเบียน⁷⁸⁵ ทว่า หากกระบวนการอื่นใดดังกล่าวนั้น เริ่มต้นขึ้นภายหลังคำร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำ นายทะเบียนอาจมีคำสั่งหรือมีคำสั่งชี้แนะตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร⁷⁸⁶ เพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินการซ้ำซ้อน⁷⁸⁷ กระบวนการตรวจสอบซ้ำเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เจ้าของสิทธิบัตรใช้ประเมินและแก้ไขสิทธิบัตรได้⁷⁸⁸ วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมกลไกนี้เข้ามาเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพให้บุคคลที่สามโต้แย้งสิทธิบัตรโดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของสำนักงานสิทธิบัตรโดยไม่ต้องไปดำเนินกระบวนการทางศาลที่ใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสูง⁷⁸⁹

ภายหลังรับจดทะเบียน ณ เวลาใดก็ได้ บุคคลใดอาจยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนให้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ของสิทธิบัตรซ้ำด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้⁷⁹⁰

(1) การประดิษฐ์ไม่ใช่การประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครอง

⁷⁸¹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 82 (1)(aa)

⁷⁸² Baker McKenzie Wong & Leow, "Singapore: New Patent Mechanisms for Third-Party Observations and Post-Grant Re-Examination."

⁷⁸³ Ibid.

⁷⁸⁴ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (15)

⁷⁸⁵ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (5)

⁷⁸⁶ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (6)

⁷⁸⁷ Intellectual Property Policy Division, M. o. L., "Final Report Review of Singapore's Ip Dispute Resolution Framework."

⁷⁸⁸ Intellectual Property Office of Singapore, "Patents Formalities Manual."

⁷⁸⁹ Intellectual Property Policy Division, M. o. L., "Final Report Review of Singapore's Ip Dispute Resolution Framework."

⁷⁹⁰ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (1)

(2) รายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรไม่ได้เปิดเผยการประดิษฐ์อย่างชัดเจนและสมบูรณ์อันจะทำให้บุคคลผู้มีความชำนาญในสาขาวิทยาการนั้น ๆ (Person skilled in the art) ปฏิบัติตามได้

(3) สิ่งที่เปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรอยู่นอกเหนือขอบเขตที่เปิดเผยไว้ในคำขอรับสิทธิบัตร ณ วันที่ยื่นคำขอ หรือ ณ วันอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

(4) การแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ส่งผลให้รายละเอียดการประดิษฐ์เปิดเผยสาระเพิ่มเติม หรือขยายขอบเขตความคุ้มครองของสิทธิบัตรนั้น

(5) การแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งรายละเอียดการประดิษฐ์หรือคำขอรับสิทธิบัตรไม่สมควรได้รับอนุญาตให้กระทำได้

(6) สิทธิบัตรเป็นหนึ่งในสิทธิบัตรจำนวนมากกว่า 2 ฉบับหรือมากกว่า ที่คุ้มครองการประดิษฐ์ซึ่งมีวันขอถือสิทธิ (Priority date) เดียวกันและยื่นโดยบุคคลเดียวกันหรือผู้สืบสิทธิของบุคคลนั้น

มูลเหตุที่ให้ร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำได้นั้นมีจำกัดกว่ามูลเหตุในการร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เป็นกรณีพิพาท เช่น ประเด็นในเรื่องสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร หรือความชอบธรรมในสิทธิที่ได้มา กล่าวคือ มูลเหตุในการขอให้ตรวจสอบซ้ำเป็นเรื่องของคุณสมบัติของการประดิษฐ์และความถูกต้องในการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบซ้ำเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียว การตรวจสอบซ้ำจึงไม่ใช่กลไกที่มุ่งเน้นระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี

ในการยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำนั้น ผู้ร้องจะต้องยื่นคำร้องตามแบบพิมพ์ที่กฎหมายกำหนด ประกอบคำแถลง (Statement) ซึ่งระบุเหตุผลถึงมูลเหตุในการตรวจสอบซ้ำ และอธิบายว่ามีข้อเท็จจริงตามมูลเหตุดังกล่าวอ้างอย่างไร เอกสารที่ผู้ร้องเห็นว่ามีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบซ้ำ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม⁷⁹¹ โดยผู้ร้องที่แท้จริงอาจให้ตัวแทนเป็นผู้ยื่นแทนเพื่อปกปิดตัวตนก็ได้⁷⁹² หากคำร้องไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว นายทะเบียนอาจปฏิเสธคำร้องนั้นได้⁷⁹³ นอกจากนี้ ในกรณีที่เอกสารประกอบคำร้องไม่ใช่ภาษาอังกฤษ นายทะเบียน

⁷⁹¹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (2) and Patents Rules, Rules 52A (1)

⁷⁹² Jonas Lindsay, "New Post Grant Re-Examination Procedure in Singapore."

⁷⁹³ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (3)

อาจร้องขอให้ผู้ร้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาโดยยื่นคำแปลภาษาอังกฤษทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสาร และสำเนาเอกสารรับรองคำแปล เพื่อให้เป็นที่พอใจแก่นายทะเบียนว่าคำแปลภาษาอังกฤษนั้นถูกต้องตรงกันกับต้นฉบับ⁷⁹⁴ ถ้าผู้ร้องไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด ให้ถือว่าผู้ร้องละทิ้งคำร้องนั้น⁷⁹⁵ เอกสารหลักฐานที่สนับสนุนคำร้องไม่จำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเท่านั้น แต่อาจเป็นเอกสารอื่น ๆ ก็ได้ เช่น เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าการขอสิทธิบัตรนั้นไม่ชอบ⁷⁹⁶

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ใช้ประโยชน์จากกระบวนการนี้โดยมิชอบ กฎหมายกำหนดให้นายทะเบียนต้องไม่ดำเนินการให้กับคำร้องที่นายทะเบียนมีความเห็นว่าคำร้องนั้นมีลักษณะที่เป็นการไร้สาระ (Frivolous) หรือเป็นการก่อกวน (Vexations) หรือเป็นการดำเนินการที่มีขอบ (Abuse of the process)⁷⁹⁷ เช่น คำร้องที่ซ้ำซ้อนกับคำร้องก่อนหน้านี้ที่ถูกละทิ้งโดยนายทะเบียน⁷⁹⁸ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาคำร้องแล้วและรับดำเนินการตามคำร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำ นายทะเบียนต้องให้มีการตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรซ้ำโดยผู้ตรวจสอบ โดยการตรวจสอบซ้ำนั้นมุ่งหมายการพิจารณาตามมูลเหตุที่ระบุไว้ในคำร้อง⁷⁹⁹ ซึ่งนายทะเบียนต้องส่งคำร้อง คำแถลง และเอกสารประกอบคำร้องให้กับผู้ตรวจสอบ⁸⁰⁰

ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบซ้ำ เมื่อปรากฏว่ามูลเหตุตามคำร้องมีอยู่จริงหรือตามเอกสารที่ยื่นประกอบคำร้องพิสูจน์ได้ว่ามีมูลเหตุตามคำร้องจริง ผู้ตรวจสอบต้องแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุข้อขัดข้อง (Objection) เกี่ยวข้องสิทธิบัตร และนายทะเบียนต้องส่งความเห็นดังกล่าวให้กับเจ้าของสิทธิบัตร⁸⁰¹ โดยภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่เจ้าของสิทธิบัตรได้รับสำเนาความเห็น เจ้าของสิทธิบัตรอาจร้องขอเข้าพบเพื่อได้ถาม (Interview) ผู้ตรวจสอบได้ และนายทะเบียนต้องอนุญาตตามคำขอนั้น⁸⁰² หรือแม้ว่าเจ้าของสิทธิบัตรจะยื่นคำร้องภายหลังกำหนดระยะเวลา นายทะเบียนยังคงมีอำนาจในการอนุญาตให้เจ้าของสิทธิบัตร

⁷⁹⁴ Patents Rules, Rules 52A (2)

⁷⁹⁵ Patents Rules, Rules 52A (3)

⁷⁹⁶ Intellectual Property Office of Singapore, "Examination Guidelines for Patent Applications at Ipos."

⁷⁹⁷ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (4)

⁷⁹⁸ Intellectual Property Office of Singapore, "Examination Guidelines for Patent Applications at Ipos."

⁷⁹⁹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (7)

⁸⁰⁰ Patents Rules, Rules 52A (4)

⁸⁰¹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (8)

⁸⁰² Patents Rules, Rules 52A (5)

เข้าพบผู้ตรวจสอบได้⁸⁰³ กล่าวคือ เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิเข้าพบผู้ตรวจสอบอันเป็นโอกาสในการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิในสิทธิบัตรของเจ้าของสิทธิบัตร

เจ้าของสิทธิบัตรต้องตอบความเห็นของผู้ตรวจสอบด้วยรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้⁸⁰⁴ ซึ่งในปัจจุบันกำหนดให้เจ้าของสิทธิบัตรต้องดำเนินการภายใน 3 เดือนนับจากวันที่นายทะเบียนส่งสำเนาความเห็นให้กับเจ้าของสิทธิบัตร⁸⁰⁵ โดยการยื่นตอบความเห็นนั้น เจ้าของสิทธิบัตรต้องยื่นเป็นหนังสือ และอาจยื่นคำร้องขอแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วยก็ได้⁸⁰⁶ ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา นายทะเบียนต้องแจ้งแก่ผู้ตรวจสอบ และความเห็นของผู้ตรวจสอบนั้นจะถือว่าเป็นรายงานการตรวจสอบซ้ำ⁸⁰⁷

หากเจ้าของสิทธิบัตรยื่นคำร้องขอแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาการแก้ไขดังกล่าว และถ้าหากการแก้ไขนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเรื่องการแก้ไขและการแก้ไขนั้นขัดข้อขัดข้องตามที่ระบุในความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องระบุไว้ในรายงานการตรวจสอบซ้ำและชี้แจงว่าข้อขัดข้องอาจถูกขจัดไปด้วยการแก้ไขของเจ้าของสิทธิบัตร⁸⁰⁸ เมื่อได้รับรายงานการตรวจสอบซ้ำจากผู้ตรวจสอบซ้ำ นายทะเบียนต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับเจ้าของสิทธิบัตร⁸⁰⁹ ในกรณีที่รายงานการตรวจสอบซ้ำมีข้อขัดข้องหนึ่งข้อหรือมากกว่า ซึ่งข้อขัดข้องนั้นเป็นข้อขัดข้องอ้างอิงไว้ในความเห็น นายทะเบียนต้องมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร⁸¹⁰

คำสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนอาจเป็นคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเป็นคำสั่งว่าสิทธิบัตรสมควรถูกเพิกถอน เว้นแต่จะมีการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการแก้ไขนั้นทำให้เป็นที่พอใจแก่ศาลหรือนายทะเบียนว่าไม่มีเหตุให้ต้องเพิกถอนสิทธิบัตรอีกต่อไป⁸¹¹ แนวทางการมีคำสั่งของนายทะเบียนนี้มีความคล้ายคลึงกับคำสั่งของนายทะเบียนในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร นอกจากนี้ ในลักษณะเดียวกับผลของคำสั่งใน

⁸⁰³ Patents Rules, Rules 52A (6)

⁸⁰⁴ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (9)

⁸⁰⁵ Patents Rules, Rules 52A (8)

⁸⁰⁶ Patents Rules, Rules 52A (7)

⁸⁰⁷ Patents Rules, Rules 52A (9)

⁸⁰⁸ Patents Rules, Rules 52A (10)

⁸⁰⁹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (10)

⁸¹⁰ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (11)

⁸¹¹ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (12)

กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร คำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือการอุทธรณ์ไม่ปิดปากคู่กรณีฝ่ายใด⁸¹² คำวินิจฉัยของนายทะเบียนที่เพิกถอนสิทธิบัตรให้ถือว่ามิผลย้อนหลังไปถึงวันที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร⁸¹³ โดยนายทะเบียนอาจมีคำสั่งให้เจ้าของสิทธิบัตรยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่แก้ไขแล้วตามที่เสนอไว้พร้อมการยื่นตอบความเห็น หรือตามที่นายทะเบียนมีคำสั่ง⁸¹⁴

เจ้าของสิทธิบัตรอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิบัตรของนายทะเบียนต่อศาลได้ อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยไม่รับคำร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำ หรือคำวินิจฉัยไม่เพิกถอนสิทธิบัตรในกระบวนการตรวจสอบซ้ำนั้นไม่อาจมีการอุทธรณ์ต่อไปได้⁸¹⁵ ทั้งนี้ ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำอาจยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบซ้ำใหม่ได้อีกในกรณีที่ถูกลกคำร้อง⁸¹⁶

ค. การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิด

นอกจากบทบัญญัติเรื่องกระบวนการเพิกถอนที่ให้ศาลมีอำนาจในการพิจารณาเช่นเดียวกับนายทะเบียนแล้ว รัฐบัญญัติสิทธิบัตรยังกำหนดให้ศาลสามารถพิจารณาประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้ในกรณีที่จำเลยในคดีละเมิดยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้⁸¹⁷ ซึ่งการยกเป็นข้อต่อสู้ (Defense) นี้ รวมถึงการฟ้องแย้ง (Counterclaim) ด้วย⁸¹⁸ ทว่า ก่อนการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรดังกล่าว ศาลสูงมีคำพิพากษาในคดี Sun Electric Pte Ltd v Sunseap Group Pte Ltd and ors [2017] SGHC 232 วางหลักว่าศาลสูงสิงคโปร์ไม่มีอำนาจในการพิจารณากระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร แม้ว่าจะเป็นการฟ้องแย้ง (Counterclaim) ในคดีละเมิด⁸¹⁹ อย่างไรก็ตาม จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) โดยศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัย⁸²⁰ กลับคำพิพากษาของศาลสูงและวางหลักว่าศาลสูงมีอำนาจในการพิจารณากระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรและมีอำนาจเพิกถอนสิทธิบัตรตามที่รัฐบัญญัติสิทธิบัตรให้อำนาจ อย่างไรก็ตาม จำเลยจะยกประเด็นเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้เฉพาะแต่ข้อถือสิทธิหลักที่โจทก์อ้างว่าจำเลยละเมิดเท่านั้น ในกรณีที่มีเพียงข้อถือสิทธิหลักบางข้อเท่านั้นที่ไม่สมบูรณ์

⁸¹² Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (13)

⁸¹³ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 38A (14)

⁸¹⁴ Patents Rules, Rules 52A (11)

⁸¹⁵ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 90

⁸¹⁶ Jonas Lindsay, "New Post Grant Re-Examination Procedure in Singapore."

⁸¹⁷ Patents Act 1994 (2020 Revised Edition), Section 82 (1)(a)

⁸¹⁸ Sunseap Group Pte Ltd and 2 Ors v Sun Electric Pte Ltd [2019] 1 SLR 645

⁸¹⁹ Tee Jim Tan, "Casting Light on Sunseap V Sun Electric," *SAL Practitioner* 14(2019).

⁸²⁰ Sunseap Group Pte Ltd and 2 Ors v Sun Electric Pte Ltd [2019] 1 SLR 645

ศาลไม่ควรเพิกถอนสิทธิบัตร แต่ออกคำแถลงรับรองความไม่สมบูรณ์ของข้อถือสิทธิหลักที่ไม่สมบูรณ์ เหล่านั้น หากจำเลยประสงค์จะเพิกถอนสิทธิบัตร จำเลยต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนของสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนข้อถือสิทธิหลักที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ ศาลยังไม่มีอำนาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรโดยที่ไม่มีการดำเนินคดีละเมิด⁸²¹ เนื่องจากผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มองว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรนี้ระบุให้อำนาจเฉพาะแก่นายทะเบียน จึงไม่เป็นที่ชัดเจนว่าศาลมีอำนาจดำเนินกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม แนวทางตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากภายหลังจากที่กฎหมายสิทธิบัตรถูกแก้ไขโดยเพิ่มให้ศาลมีอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรในการพิจารณาคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร จำเลยอาจไม่จำเป็นต้องไปยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน แต่อาจยื่นคำร้องต่อศาลก็ได้



⁸²¹ Lau Kok Keng et al., "Court of Appeal Reverses High Court Ruling That Courts Have No Jurisdiction to Revoke Patents," [Online] Accessed: 10 July 2022. Updated: January 2019. Available from: https://eoasis.rajahtann.com/eoasis/lu/pdf/2019-01_No-Jurisdiction-To-Revoke-Patents.pdf

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระบบคัดค้านสิทธิบัตร

ประเภท ลักษณะ	ไทย ¹⁰³⁵	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา *ในที่นี้ จะนำ PGR มา เปรียบเทียบ	อินเดีย ¹⁰³⁶	สิงคโปร์ *ในที่นี้ จะนำกระบวนการ เพิกถอนสิทธิบัตรมา เปรียบเทียบ
ระยะเวลาคัดค้าน ก่อนจดทะเบียน	ภายใน 90 วัน นับแต่วัน ประกาศโฆษณา	ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันประกาศคำสั่ง รับจดทะเบียนสิทธิบัตร	-	-	เวลาใด ๆ ภายหลังประกาศ โฆษณา ก่อนรับจดทะเบียน (อย่างน้อย 6 เดือน)	-
	ภายใน 90 วัน นับแต่วัน ประกาศจะรับจดทะเบียน	รับจดทะเบียนสิทธิบัตร	-	-	ภายใน 1 ปี นับแต่ วันประกาศโฆษณา การรับจดทะเบียนสิทธิบัตร	เวลาใด ๆ ภายหลัง รับจดทะเบียน ยกเว้นกรณี โต้แย้งสิทธิขอรับสิทธิบัตร
ระยะเวลาคัดค้าน หลังจดทะเบียน	-	ภายใน 6 เดือน นับแต่ วันประกาศโฆษณาสิทธิบัตร ที่ได้รับการจดทะเบียน	ภายใน 9 เดือน นับแต่ วันออกสิทธิบัตร/ ออกสิทธิบัตรใหม่	ภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่กระบวนการ PGR เริ่มต้น	-	-
ระยะเวลาการส่ง เอกสารประกอบการ คัดค้าน	-	ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันที่ยื่นคำคัดค้าน	-	-	-	ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันที่ได้รับสำเนาเอกสาร ของเจ้าของสิทธิบัตร
ระยะเวลาแสดง หลักฐานประกอบการ คัดค้าน	ภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ยื่นคำคัดค้าน ยังไม่ปรากฏ	ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันที่ผู้คัดค้านยื่นคำแถลง เหตุผลและเอกสารอื่น ๆ	-	-	-	ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันที่ได้รับสำเนาเอกสาร ของเจ้าของสิทธิบัตร
	ภายใน 90 วัน นับแต่ วันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับ สำเนาคำคัดค้าน	ภายใน 1 เดือน นับแต่ วันที่ได้รับสำเนาคำแถลง เหตุแห่งการคัดค้าน	ภายใน 60-90 วัน นับแต่ วันที่ได้รับแจ้งผลการ วินิจฉัยจากคณะผู้ตัดสิน	ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งว่า คำร้องขอให้เริ่ม กระบวนการ PGR ถูก จัดให้มีวันต่อสำนักงาน สิทธิบัตร/นับแต่วันที่ กระบวนการ PGR เริ่มต้น	ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล การพิจารณา ภายใน 2 เดือน นับแต่ วันที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ สำเนาคำแถลงและ พยานหลักฐานของผู้คัดค้าน	ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันที่เจ้าของสิทธิบัตรได้รับ สำเนาคำร้องและคำแถลง

¹⁰³⁵ ข้อมูลในส่วนของกฎหมายไทยจะแบ่งออกเป็นสองแถว แถวบนแสดงข้อมูลตามกฎหมายฉบับปัจจุบัน ส่วนแถวล่างแสดงข้อมูลตามร่างกฎหมาย หากข้อมูลเหมือนกันจะรวมเป็นแถวเดียว

¹⁰³⁶ ข้อมูลในส่วนของกฎหมายอินเดียจะแบ่งออกเป็นสองแถว แถวบนแสดงข้อมูลของกระบวนการก่อนรับจดทะเบียน ส่วนแถวล่างแสดงข้อมูลของกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน หากข้อมูลเหมือนกันจะรวมเป็นแถวเดียว

ประเทศ	ไทย ¹⁰³⁵	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา	อินเดีย ¹⁰³⁶	สิงคโปร์
ลักษณะ				*ในที่นี้ จะนำ PGR มาเปรียบเทียบ		*ในที่นี้ จะนำกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรมาเปรียบเทียบ
ระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการโต้แย้ง	-	-	-	ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่กระบวนการ PGR เริ่มต้น	-	-
ระยะเวลาแสดงหลักฐานประกอบการโต้แย้ง	ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นโต้แย้งยังไม่ปรากฏ	ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรว่าไม่มีการนำพยานหลักฐานมาแสดง	-	-	-	ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาพยานหลักฐานของเจ้าของสิทธิบัตร
ผู้มีสิทธิคัดค้าน	บุคคลใด ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีข้อกำหนดห้าม ยังไม่ปรากฏ	บุคคลใด ไม่มีข้อกำหนดห้าม	บุคคลใด ไม่มีข้อกำหนดห้าม	บุคคลใด ที่ไม่ถูกกฎหมายปิดปาก ต้องเปิดเผยชื่อ	บุคคลใด ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีข้อกำหนดห้าม	บุคคลใด ยกเว้นกรณีโต้แย้งสิทธิขอรับสิทธิบัตร ไม่มีข้อกำหนดห้าม
การใช้ตัวแทน	-	-	-	-	-	-
ข้อคัดค้านเกี่ยวกับรูปแบบ	-	- รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ยื่นมาไม่คำขอรับสิทธิบัตร - ไม่เป็นไปตามมาตรา 40 (2) หรือ (3)	- หลักเกณฑ์การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร - หลักการขอรับความคุ้มครองเข้าซ้อน - ความตกลงระหว่างประเทศ - หลักเกณฑ์ของคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 36 (4) (i) และมาตรา 36 (6) - ขอบเขตสาระสำคัญของเอกสารภาษาต่างประเทศ	- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรในส่วนของการเปิดเผยการประดิษฐ์ไม่รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับ การเปิดเผยการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด (Best mode) - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การออกสิทธิบัตรที่มีข้อผิดพลาดใหม่ตามมาตรา 251	- ความชัดเจนเพียงพอของการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ - การไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าขอรับสิทธิบัตรที่ต่างประเทศ - สำหรับการประดิษฐ์เดียวกันหรือข้อมูลอันมีสาระสำคัญเป็นเท็จต่อผู้ควบคุม - การไม่เปิดเผยหรือกล่าวถึงอย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งที่มาของชีวสาร	- ความชัดเจนและสมบูรณ์อันที่จะให้บุคคลผู้มีความชำนาญในสาขาวิทยาการนั้น ปฏิบัติตามได้ - การเพิ่มเติมสาระสำคัญนอกเหนือขอบเขตที่เปิดเผยไว้เดิม - การแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย - สิทธิบัตรได้โดยฉ้อฉลหรือโดยเอกสารเท็จ หรือโดยปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลเท็จ ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นสาระสำคัญ - การขอรับสิทธิบัตรซ้ำซ้อน

ประเทศ	ไทย ¹⁰³⁵	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา	อินเดีย ¹⁰³⁶	สิงคโปร์
ลักษณะ ข้อคัดค้านเกี่ยวกับ สาระสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - มีลักษณะตามกฎหมายกำหนด มาตรา 5 - สิ่งที่ถูกห้ามห้ามไม่ให้ขอรับสิทธิบัตร มาตรา 9 	<ul style="list-style-type: none"> - การประดิษฐ์ไม่เป็น การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตาม มาตรา 29 - การประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 32 	<ul style="list-style-type: none"> - เสือนโซเทอหลักเกณฑ์ การประดิษฐ์ที่สามารถ "ได้รับความคุ้มครอง สิทธิบัตร" 	<ul style="list-style-type: none"> - ความคาดหวังเนื่องจาก มีงานเผยแพร่ก่อนหน้า - ความคาดหวังเนื่องจาก มีการขอสิทธิบัตรก่อนหน้าในอินเดีย - การเป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรือใช้อย่างแพร่หลายในอินเดีย - การเป็นที่รู้จักโดยง่าย และขาดขั้นตอนประดิษฐ์ที่สูงขึ้น - การไม่เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับ คุ้มครองได้ - การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร นั้นเกินระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ยื่น คำขอครั้งแรกในประเทศ รวมอนุสัญญา - ความคาดหวังเนื่องจาก ความรู้ท้องถิ่นหรือพื้นที่บ้าน ของชุมชนใด ๆ ว่าจะทำได้ในโลก 	<ul style="list-style-type: none"> - *ในที่นี้ จะนำกระบวนการ เพิกถอนสิทธิบัตรมา เปรียบเทียบ - ความสามารถในการได้รับ คุ้มครอง
ข้อคัดค้านเกี่ยวกับ คุณสมบัติของ ผู้ขอรับสิทธิบัตร	<ul style="list-style-type: none"> - ตนมีสิทธิตีค่าผู้ขอรับ สิทธิบัตร มาตรา 10 - ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มี สิทธิขอรับสิทธิบัตร มาตรา 11 มาตรา 14 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่เป็นผู้มีสิทธิในการได้รับจด ทะเบียนสิทธิบัตร หรือ มีเพียงสิทธิร่วมกันผู้อื่น ในการได้รับจดทะเบียน สิทธิบัตร 	<ul style="list-style-type: none"> - สิทธิของผู้ถือสิทธิบัตรอื่น ตามมาตรา 25 	-	<ul style="list-style-type: none"> - การได้มาซึ่งการประดิษฐ์ โดยไม่ชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - สิทธิที่จะได้ซึ่งสิทธิบัตร

ประเทศ	ไทย ¹⁰³⁵	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา	อินเดีย ¹⁰³⁶	สิงคโปร์
ลักษณะ ผู้มีอำนาจพิจารณา กระบวนการคัดค้าน	อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา	พนักงานเจ้าหน้าที่ (Commissioner)	องค์คณะพิจารณาตัดสิน (A panel consisting of administrative judges)	คณะกรรมการเพื่อ การพิจารณาและการ อุทธรณ์ด้านสิทธิบัตร (The Patent Trial and Appeal Board: PTAB)	ผู้ควบคุม (Controller) คณะกรรมการคัดค้าน (Opposition Board) และ ผู้ควบคุม	นายทะเบียนและศาล
ลักษณะการ พิจารณา	พิจารณาภายนอก แบบหลายฝ่าย (Inter partes)	พิจารณาเอกสาร และการให้โดยคำ แบบหลายฝ่าย	พิจารณาภายนอก แบบฝ่ายเดียว (Ex parte)	พิจารณาภายนอก และการให้โดยคำ แบบหลายฝ่าย	พิจารณาภายนอก และ/หรือการให้โดยคำ แบบหลายฝ่าย	พิจารณาภายนอก และการให้โดยคำ แบบหลายฝ่าย
ผลการพิจารณา	ยกคำคัดค้าน หรือ ยกคำขอรับสิทธิบัตร	ปฏิเสธคำคัดค้าน หรือ ปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตร	ยกคำคัดค้านหรือ กระบวนการคัดค้าน หรือเพิกถอนสิทธิบัตร หรือคงไว้ซึ่งสิทธิบัตร	ยกคำร้องขอใดก็ตาม กระบวนการ PGR โดย ไม่เริ่มต้นพิจารณา หรือ วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริง ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง หรือสามารถได้รับความคุ้มครอง	ยกคำคัดค้าน หรือให้แก้ไข คำขอรับสิทธิบัตร หรือ ยกคำขอรับสิทธิบัตร คงไว้ซึ่งสิทธิบัตร หรือ ให้แก้ไขสิทธิบัตร หรือ เพิกถอนสิทธิบัตร	เพิกถอนสิทธิบัตร หรือ ให้แก้ไขสิทธิบัตร หรือ คงไว้ซึ่งสิทธิบัตร
ผลเป็นการแก้ไข คำขอ/สิทธิบัตร	ไม่มี	มี	มี	มี	มี	มี
ผลเป็นการให้สิทธิ ขอ/สิทธิบัตร	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี
ขอขอยุติการคัดค้าน การอุทธรณ์ผล การพิจารณาต่อ สำนักงานสิทธิบัตร	ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร	ผู้คัดค้านอาจอุทธรณ์คำสั่ง ปฏิเสธการคัดค้านต่อคณะ พิจารณาอุทธรณ์	-	-	-	-

ประเทศ ลักษณะ	ไทย ¹⁰³⁵	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา *ในที่นี้ จะนำ PGR มา เปรียบเทียบ	อินเดีย ¹⁰³⁶	สิงคโปร์ *ในที่นี้ จะนำกระบวนการ ฟ้องคดีของสิทธิบัตรมา เปรียบเทียบ
การอุทธรณ์ผล การพิจารณาคดีศาล	คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา ศาลทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่ต่อศาลสหพันธรัฐ ออสเตรเลีย	คู่กรณีอาจอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของพนักงาน เจ้าหน้าที่ต่อศาลสหพันธรัฐ ออสเตรเลีย	- ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้แทรกแซง และผู้ที่เกี่ยวข้องขอแทรกแซง ในกระบวนการคัดค้านของ เขานั้นถูกปฏิเสธอาจ อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอน สิทธิบัตรต่อศาลสูงได้ ผู้ที่ไม่พอใจผลการ คัดค้านโดยการตัดสินว่า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พิธีการอาจอุทธรณ์ต่อศาล สูงได้	คู่กรณีอาจอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของ คณะกรรมการการค้า อุทธรณ์สำหรับ Federal Circuit	ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ควบคุม ต่อศาลสูงได้ คู่กรณีอาจอุทธรณ์ คำวินิจฉัยต่อศาลสูง	คู่กรณีอาจอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของสำนักงาน สิทธิบัตรต่อศาลสูง
กรณีอื่น ๆ	- การฟ้องคดีสิทธิบัตร โดยศาล - การยื่นความเห็นโดย บุคคลที่สาม - การพิจารณาคดีสิทธิบัตร โดยศาล - การยื่นความเห็นโดย บุคคลที่สาม - การฟ้องคดีสิทธิบัตร โดยศาล	- การยื่นความเห็นโดย บุคคลที่สาม - ระบบการตรวจสอบซ้ำ - การฟ้องคดีสิทธิบัตร โดยศาล	- การยื่นความเห็นโดย บุคคลที่สาม - กระบวนการเพิกถอน สิทธิบัตร - การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใน คดีละเมิด	- การยื่นความเห็นโดย บุคคลที่สาม - การทบทวนหลังบังคับ ทะเบียนแบบหลายฝ่าย - การตรวจสอบซ้ำหลังรับ จดทะเบียนแบบฝ่ายเดียว - การพิจารณาความสมบูรณ์ ของสิทธิบัตรโดยศาล	- การฟ้องคดีสิทธิบัตร โดยศาล	- การยื่นความเห็นโดย บุคคลที่สาม - ระบบการตรวจสอบซ้ำ - การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใน คดีละเมิด

บทที่ 5

บทวิเคราะห์ข้อจำกัดในการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทย

ในปี พ.ศ. 2563 มีคดีสิทธิบัตรขึ้นสู่การพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางทั้งหมด 30 คดี เป็นคดีละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 4 คดี คดีเพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร 13 คดี และคดีเพิกถอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 12 คดี¹ โดยการดำเนินคดีทางศาลเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและเป็นทางการ ระบบสิทธิบัตรจึงควรกำหนดให้มีกลไกที่ให้ผู้คนภายนอกโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้โดยไม่ยุ่งยาก กระบวนการคัดค้านเป็นทางเลือกหนึ่งที่เขตอำนาจต่าง ๆ ทั่วโลกเลือกใช้เป็นวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพของสิทธิบัตรและเป็นช่องทางให้ผู้คนภายนอกคัดค้านโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้ เนื่องจากกระบวนการคัดค้านไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องพยานหลักฐานที่เข้มงวดเหมือนการพิจารณาคดีในศาล ทั้งยังเป็นกระบวนการที่กฎหมายสามารถกำหนดลักษณะแนวทางการดำเนินการให้ใช้เวลาไม่มากและประหยัดค่าใช้จ่ายของคู่กรณีได้² กระบวนการคัดค้านจึงสามารถเป็นทางเลือกที่ดำเนินการได้ง่ายแทนการดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งทำให้บุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีทุนทรัพย์ไม่มากสามารถเลือกดำเนินการหรือเข้าถึงกระบวนการได้ นอกจากนี้ กระบวนการคัดค้านเป็นการดำเนินการต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิทธิบัตรจึงน่าจะเป็นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิทธิบัตรโดยตรงในการวินิจฉัยความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลการคัดค้านในประเทศไทย พบว่าการประดิษฐ์ที่ถูกคัดค้านส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ที่มีสัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification: IPC)³ ขึ้นต้นด้วย C04B⁴ B62D⁵ และ E04B⁶ ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ

¹ ส่วนระบบข้อมูลและสถิติ สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม, "หนังสือรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2563" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2564. แหล่งที่มา: <https://online.flipbuilder.com/rtpv/xzbl/>

² Kimberlee Weatherall; Fiona Rotstein; Chris Dent; Andrew Christie, "Patent Oppositions in Australia: The Facts," *University of New South Wales Law Journal*: 94.

³ สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศใช้กำหนดให้กับการประดิษฐ์ในคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อใช้ประกอบการตรวจค้นและตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร

⁴ อ้างอิงจากฐานข้อมูลของ WIPO สัญลักษณ์ที่ขึ้นต้นด้วย C04B เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ LIME; MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE

ก่อสร้างและยานยนต์ แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีศักยภาพในการคัดค้านหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดค้านส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านวัสดุภัณฑ์และวิศวกรรม ในขณะที่การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการอื่น ๆ มีสัดส่วนที่น้อยกว่า ซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่น่าจะแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการคัดค้านหรือมีส่วนร่วมในการคัดค้านจำกัดอยู่กับเฉพาะบางกลุ่มบุคคล ทำให้การประดิษฐ์ที่ถูกคัดค้านไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร อันทำให้เกิดข้อกังวลว่ากระบวนการคัดค้านอาจไม่เป็นกลไกที่เปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้บุคคลภายนอกสามารถดำเนินการในกระบวนการคัดค้านได้อย่างเต็มที่ เมื่อศึกษากระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับกระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ ตามกฎหมายสิทธิบัตรต่างประเทศแล้ว พบว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดค้านยังมีข้อจำกัดที่ทำให้สังคมไม่ได้รับประโยชน์จากกระบวนการคัดค้านได้ตามวัตถุประสงค์ ในขณะที่บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านในต่างประเทศได้ถูกปรับปรุงแก้ไขพัฒนามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมหรือด้วยการเจรจาตกลงทางการค้า

ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นในอดีตใช้กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนเช่นเดียวกับประเทศไทยในปัจจุบัน ก่อนที่ญี่ปุ่นจะเปลี่ยนมาเป็นกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน (Post-grant opposition) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนื่องด้วยเหตุผลเรื่องความล่าช้าในการจดทะเบียนสิทธิบัตรจากการที่ช่วงเวลาในการคัดค้านและการดำเนินการกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิ และยังมีเหตุผลอีกประการ คือ เพื่อแก้ไขแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ⁷ หรือประเทศเยอรมนีก็ได้มีการขยายขอบเขตเหตุแห่งการคัดค้านให้รวมถึงข้อบกพร่องเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรด้วย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรของประเทศต่าง ๆ ทำให้เกิดข้อสังเกตถึงแนวทางที่อาจเหมาะสมต่อการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตรและเป็นธรรมแก่คู่กรณี

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านของประเทศไทย กระบวนการคัดค้านในกฎหมายสิทธิบัตรไทยฉบับปัจจุบันยังคงมีลักษณะและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบทบัญญัติคล้ายคลึงเดิม

⁵ อ้างอิงจากฐานข้อมูลของ WIPO สัญลักษณ์ที่ขึ้นต้นด้วย C04B เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ MOTOR VEHICLES; TRAILERS

⁶ อ้างอิงจากฐานข้อมูลของ WIPO สัญลักษณ์ที่ขึ้นต้นด้วย E04B เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS

⁷ WIPO, "History of Opposition to Grant of Patent "

นับแต่บังคับใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 โดยมีการแก้ไขแต่เพียงการปรับลดระยะเวลาในการคัดค้านเท่านั้น ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2535 และถึงแม้จะมีหลักเกณฑ์บางส่วนเขียนไว้เป็นประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ก็ยังขาดแนวทางที่ชัดเจน ทั้งยังมีขอบเขตที่ทำให้คู่กรณีดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างจำกัด อันเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิบัตรได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้แม้ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในปัจจุบันจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้าน แต่ก็ยังอาจไม่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศหรือสร้างความเป็นธรรมแก่คู่กรณีเท่าที่ควร

การวิเคราะห์บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านว่าให้ผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการหรือไม่ อาจกระทำได้โดยศึกษาการใช้กระบวนการคัดค้านตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการในระบบสิทธิบัตรนั้น ๆ และผลของการกระบวนการเมื่อถูกนำมาใช้แล้วว่าเป็นการดำเนินการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยคำขอรับสิทธิบัตรถูกยกหรือขอบเขตความคุ้มครองถูกจำกัดมากขึ้นดังที่สมควรจะเป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายสิทธิบัตร หรือไม่ ซึ่งในบริบทของประเทศไทย กระบวนการคัดค้านมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการให้บุคคลภายนอกมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประดิษฐ์อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ทั้งนี้ กระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรยังต้องมีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคี กล่าวคือ ระบบสิทธิบัตรจะต้องมีกระบวนการที่รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค ไม่สร้างภาระให้กับผู้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในด้านค่าใช้จ่ายหรือเวลา และจะต้องมีความชัดเจน

นอกจากนี้ กระบวนการคัดค้านไม่ได้เป็นกลไกเพียงอย่างเดียวในการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร การกำหนดลักษณะหรือหลักเกณฑ์ของกระบวนการคัดค้านยังสัมพันธ์กับลักษณะหรือหลักเกณฑ์ของกลไกอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในระบบสิทธิบัตรนั้น ๆ เช่น การรับฟังความเห็นบุคคลที่สาม กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยหน่วยงานทางปกครอง กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล กระบวนการตรวจสอบซ้ำ หรือการยกข้อต่อสู้เรื่องความบกพร่องของสิทธิบัตรในคดีละเมิด ดังนั้น การวิเคราะห์กระบวนการคัดค้านจึงกระทำโดยพิจารณาบทบาทของกระบวนการคัดค้านในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสิทธิบัตรร่วมกับกลไกอื่น ๆ

ในบทนี้ ผู้เขียนจะวิเคราะห์ข้อจำกัดของบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรไทย เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการดำเนินกระบวนการคัดค้านตามกฎหมายต่างประเทศ ประกอบกับข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทย

5.1 ข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาและการขยายระยะเวลา

ข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาในกระบวนการคัดค้านเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและมีการถกเถียงกันในวงการนิติศาสตร์ไทย ทั้งในทัศนะของผู้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่งในระบบสิทธิบัตรไทย ระยะเวลายังมีผลต่อความเป็นธรรมของกระบวนการคัดค้านอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรมีระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรในการคัดค้าน และมีระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 30 วัน นับแต่วันที่คัดค้านในการนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม กระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนนี้ถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร โดยมุ่งหมายให้บุคคลภายนอกหรือสาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิบัตรนั้นมีข้อบกพร่องน้อยที่สุดก่อนที่จะมีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณะ และรับรองให้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรเป็นที่แน่นอนมากขึ้นโดยทำให้สิทธิบัตรไม่อาจถูกเพิกถอนภายหลังได้ง่าย ซึ่งเดิมการกำหนดให้มีกระบวนการคัดค้านในลักษณะเช่นนี้มีใช้อยู่ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายต้นแบบของกฎหมายสิทธิบัตรไทย เนื่องจากสำนักงานสิทธิบัตรในอดีตนั้นจะตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเฉพาะประเด็นเรื่องความใหม่เท่านั้น กระบวนการคัดค้านจึงเป็นกลไกที่เสริมกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ทว่า ในเวลาต่อมา การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรนั้นรวมถึงการตรวจสอบเรื่องชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและหลักเกณฑ์อื่น ๆ อันเป็นคุณสมบัติของการประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิบัตร ประกอบกับแนวคิดที่ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อสร้างจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้น โดยเน้นปกป้องสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ประเทศต่าง ๆ พิจารณาแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อเปลี่ยนกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนเป็นหลังรับจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ยังมีจุดมุ่งหมายให้กระบวนการคัดค้านเป็นทางเลือกแทนการดำเนินคดีในชั้นศาลด้วย ซึ่งแนวคิดการให้กระบวนการคัดค้านเป็นทางเลือกนี้ยังไม่เด่นชัดมากนักในบริบทของประเทศไทย เนื่องจากคดีพิพาทเรื่องสิทธิบัตรในประเทศไทยมีไม่มาก กระบวนการคัดค้านจึงยังคงมีวัตถุประสงค์หลักเป็นการเสริมกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสิทธิบัตรที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับจดทะเบียน

กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนและก่อนที่จะมีการตรวจสอบการประดิษฐ์เชิงลึกที่ใช้อยู่ในระบบสิทธิบัตรไทยปัจจุบันนี้มีข้อดี คือ เป็นกระบวนการคัดค้านที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและช่วยผู้ตรวจสอบตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร รวมถึงผลของกระบวนการคัดค้านในรูปแบบนี้อาจทำให้ยับยั้งคำขอรับสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม ทว่า ข้อเสียประการสำคัญของการกำหนดระยะเวลาเช่นนี้ ได้แก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดค้านนั้นยังอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่อาจเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญดังที่บทกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ ทว่า การแก้ไข เช่น การบรรยายการประดิษฐ์ การลดขอบเขตความคุ้มครอง ยังสามารถกระทำได้ กล่าวคือ เนื้อหาในคำขอรับสิทธิบัตรยังไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงทำให้การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรใช้ระยะเวลานานมากขึ้นอันกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าของการประดิษฐ์ นอกจากนี้ เนื่องจากการประกาศโฆษณาภายหลังตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการประกาศโฆษณาครั้งแรกที่สาธารณชนได้ทราบถึงคำขอรับสิทธิบัตรและรายละเอียดการประดิษฐ์ ระยะเวลา 90 วันนับจากที่ประกาศโฆษณาจึงเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นในการเตรียมข้อมูลในการคัดค้าน กรมทรัพย์สินทางปัญญาตระหนักดีถึงข้อเสียของกระบวนการคัดค้านในปัจจุบันและมีความพยายามในการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการคัดค้าน โดยในร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ช่วงเวลาในการคัดค้านถูกปรับเปลี่ยนเป็นภายหลังจากที่คำขอรับสิทธิบัตรผ่านการตรวจสอบในเชิงลึกแล้วและได้มีการประกาศโฆษณาครั้งที่สอง

เมื่อศึกษารูปแบบของกระบวนการคัดค้านในกฎหมายต่างประเทศโดยจัดแบ่งรูปแบบของกระบวนการคัดค้านตามช่วงเวลาที่กำหนดให้สามารถคัดค้านได้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รูปแบบแรก ได้แก่ กระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร หรือรูปแบบก่อนรับจดทะเบียน ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่ยังคงเลือกใช้การคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนซึ่งวัตถุประสงค์ของการคัดค้านมุ่งหมายให้เป็นการดำเนินการที่ป้องกันการออกสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และยังให้เป็นทางเลือกแทนการเพิกถอนสิทธิบัตรอีกด้วย แม้จะมีผู้เสนอแนะให้ออสเตรเลียเปลี่ยนเป็นการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน แต่ประเทศออสเตรเลียยังคงใช้รูปแบบก่อนรับจดทะเบียน โดยกำหนดระยะเวลาให้ยื่นคำคัดค้านภายใน 3 เดือนนับแต่วันประกาศคำสั่งรับจดทะเบียนสิทธิบัตร และกำหนดเวลาให้ผู้คัดค้านยื่นคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้าน (Statement of grounds) ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำคัดค้าน ผู้คัดค้านที่ประสงค์จะนำพยานหลักฐาน (Evidence) มาแสดงสนับสนุนการคัดค้าน ผู้คัดค้านดังกล่าวต้องดำเนินการภายใน

3 เดือนนับแต่วันที่ผู้คัดค้านยื่นคำแถลงเหตุผลและเอกสารอื่น ๆ กล่าวคือ ผู้คัดค้านมีระยะเวลาในการดำเนินการยื่นคัดค้านในช่วงแรกทั้งสิ้น 9 เดือน ทั้งผู้คัดค้านยังสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาในการนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมได้

รูปแบบที่สอง คือ กระบวนการคัดค้านสิทธิบัตร หรือรูปแบบหลังรับจดทะเบียน ซึ่งในที่นี้ได้ นำประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาเป็นตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่นเคยใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นหลังรับจดทะเบียน โดยกำหนดให้ต้องคัดค้านภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ประกาศโฆษณาสิทธิบัตร กระบวนการคัดค้านของระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่นมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้มีการทบทวนสิทธิบัตรและเพื่อให้สิทธิตามสิทธิบัตรมีความแน่นอนในช่วงต้นภายหลังรับจดทะเบียน

รูปแบบที่สามเป็นกระบวนการคัดค้านที่มีลักษณะพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของระบบสิทธิบัตรนั้น ๆ ดังเช่น การทบทวนหลังรับจดทะเบียนของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถร้องขอให้ดำเนินการภายในเวลา 9 เดือนนับจากวันที่ออกสิทธิบัตรหรือวันที่ออกสิทธิบัตรใหม่ วัตถุประสงค์ของกระบวนการหลังรับจดทะเบียนของสหรัฐอเมริกาคือเป็นการผสมผสานระหว่างวัตถุประสงค์ในเชิงเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรและในเชิงเป็นกลไกระงับข้อพิพาททางเลือก ส่วนประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศที่เข้มแข็งและสิทธิในการเข้าถึงสาธารณสุขของประชาชน ระบบสิทธิบัตรอินเดียจึงมีทั้งกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนและหลังรับจดทะเบียน โดยการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนสามารถกระทำได้ ณ เวลาใด ๆ ก่อนรับจดทะเบียน ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรอินเดียกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำระหว่างการประกาศโฆษณาจนถึงการรับจดทะเบียนไว้ 6 เดือน ดังนั้น บุคคลภายนอกจึงมีเวลาอย่างน้อย 6 เดือนในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร ส่วนการคัดค้านภายหลังรับจดทะเบียนจะต้องดำเนินการภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณาสิทธิบัตร

ส่วนระบบสิทธิบัตรที่ไม่มีกระบวนการคัดค้าน แต่มีการใช้กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยทั่วไปแล้ว การขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรไม่ว่าจะต่อสำนักงานสิทธิบัตรหรือศาลมักจะไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาดังเช่นกระบวนการคัดค้าน เช่น กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรของสิงคโปร์

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ระยะเวลาคัดค้าน

ประเทศ	ระยะเวลาคัดค้าน	ระยะเวลาส่งเอกสารประกอบการคัดค้าน	ระยะเวลาแสดงหลักฐานประกอบการคัดค้าน	ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม
ไทย	ปัจจุบัน: 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา	-	30 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำคัดค้าน	✗
	ร่างกฎหมาย: 90 วัน นับแต่วันประกาศจะรับจดทะเบียน	ยังไม่ปรากฏ	ยังไม่ปรากฏ	ยังไม่ปรากฏ
ออสเตรเลีย	3 เดือน นับแต่วันประกาศคำสั่งรับจดทะเบียนสิทธิบัตร	3 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำคัดค้าน	3 เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำคัดค้านยื่นคำแถลงเหตุผลและเอกสารอื่น ๆ	✓
ญี่ปุ่น	6 เดือน นับแต่วันประกาศโฆษณาสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน	-	-	✗
สหรัฐอเมริกา	9 เดือน นับแต่วันที่ออกสิทธิบัตร/ออกสิทธิบัตรใหม่	1 เดือน นับแต่วันที่กระบวนการ PGR เริ่มต้น	-	✓
อินเดีย	ก่อนรับจดทะเบียน: เวลาใด ๆ ภายหลังจากประกาศโฆษณา ก่อนรับจดทะเบียน (อย่างน้อย 6 เดือน)	-	-	✗
	หลังรับจดทะเบียน: 1 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณา การรับจดทะเบียนสิทธิบัตร	-	1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำแถลงตอบของผู้ทรงสิทธิบัตร	✓
สิงคโปร์	เวลาใด ๆ ภายหลังจากรับจดทะเบียน ยกเว้นกรณีโต้แย้งสิทธิขอรับสิทธิบัตร	-	3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาเอกสารของเจ้าของสิทธิบัตร	✓

จากการศึกษารูปแบบของกระบวนการคัดค้านตามกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น รูปแบบที่หนึ่งเป็นรูปแบบที่มีระยะเวลาในการเริ่มคัดค้านไม่มาก ซึ่งอาจเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการคัดค้านถูกนำไปใช้ในการประวิงเวลารับจดทะเบียนได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียได้กำหนดระยะเวลาเพิ่มเติมในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารประกอบการคัดค้านไว้ ทำให้ผู้คัดค้านมีระยะเวลาในการดำเนินการภายหลังจากที่ยื่นคำคัดค้านแล้ว การคัดค้านในรูปแบบนี้ไม่ทำให้สิทธิในสิทธิบัตรเกิดความล้าหลัง เนื่องจากสิทธิบัตรยังไม่ได้รับจดทะเบียน ผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่อาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิของตน

จะไม่ถูกเพิกถอนได้ด้วยกระบวนการคัดค้าน ส่วนบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถดำเนินการคัดค้านตั้งแต่ก่อนที่จะเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองให้มีสิทธิตามสิทธิบัตรแล้ว รูปแบบที่สองเป็นรูปแบบที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอรระยะเวลาให้บุคคลภายนอกคัดค้านจึงใช้เวลาน้อยกว่ารูปแบบแรก เจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์สามารถบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้ เมื่อไม่มีข้อกั่วงวลเรื่องการประวิงเวลาในการรับจดทะเบียน กระบวนการคัดค้านรูปแบบที่สองนี้มักจะมีระยะเวลาที่บุคคลภายนอกคัดค้านได้นานกว่ารูปแบบที่หนึ่ง บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียจึงมีเวลามากขึ้นในการคัดค้าน ส่วนรูปแบบที่สามและสี่นั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของระบบสิทธิบัตร โดยรูปแบบที่สามเป็นการออกแบบกระบวนการคัดค้านให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศมากขึ้น แต่หลักการในการกำหนดช่วงเวลาคัดค้านว่าเป็นก่อนหรือหลังรับจดทะเบียนก็มีแนวคิดและแนวทางที่คล้ายคลึงกับรูปแบบที่หนึ่งและรูปแบบที่สอง ส่วนรูปแบบที่สี่ไม่ได้มุ่งเน้นให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับจดทะเบียนมากนัก เนื่องจากกระบวนการเพิกถอนเกิดขึ้นภายหลังรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว และมักจะมีหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนและยุ่งยากกว่ากระบวนการคัดค้าน

เมื่อวิเคราะห์ระบบกฎหมายไทย ซึ่งกระบวนการคัดค้านในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งของระบบสิทธิบัตรควรมีลักษณะที่จะยังประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคม โดยให้โอกาสแก่บุคคลภายนอกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสิทธิบัตร ทั้งนี้ เมื่อเป้าหมายของกระบวนการคัดค้านเป็นการให้บุคคลภายนอกสามารถคัดค้านการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ ทว่า บุคคลธรรมดาทั่วไปหรือองค์กรขนาดเล็กอาจมีข้อเสียเปรียบในเชิงความเชี่ยวชาญหรือทุนทรัพย์ในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถใช้โอกาสในการคัดค้านได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศไทยที่คำขอรับสิทธิบัตรส่วนใหญ่เป็นของบริษัทต่างชาติหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ ในขณะที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย⁸ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีข้อเสียเปรียบในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น นอกเหนือจากการที่บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านควรคำนึงถึงความสมดุลในการดำเนินการระหว่างสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตรกับบุคคลภายนอก กฎหมายยังควรสนับสนุนและผลักดันให้

⁸ ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้น ต่างเป็นผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากกฎหมายสิทธิบัตร ทั้งนี้ อ้างอิงจากข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งจัดทำโดยกองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 นอกจากนี้ ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรยังมีส่วนที่คำนึงถึงมุมมองของผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและประสงค์จะดำเนินการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร

บุคคลที่มีข้อเสียเปรียบสามารถใช้โอกาสตามกฎหมายและสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการได้

ในประเด็นเรื่องการกำหนดช่วงเวลาในการคัดค้านจากกระบวนการคัดค้านทั้งหมดสี่รูปแบบ กล่าวคือ กระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนหรือหลังรับจดทะเบียน หรือกระทั่งการกำหนดให้มีกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรหรือไม่นั้น เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในวงการวิชาการมาโดยตลอด แต่เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์หลักของกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทยที่มุ่งหมายให้กระบวนการคัดค้านเป็นกลไกที่เสริมการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบ โดยเฉพาะในการนำเอกสารหรือข้อมูลที่อยู่นอกเหนือระบบที่ผู้ตรวจสอบใช้ในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร กระบวนการคัดค้านน่าจะช่วยให้กระบวนการตรวจสอบมีความสมบูรณ์มากขึ้น และเป็นกลไกที่ลดความเสี่ยงที่จะได้รับจดทะเบียนให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อสาธารณชนว่าสิทธิบัตรนั้นชอบด้วยกฎหมายก่อนที่ผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์จะสามารถบังคับใช้สิทธิในการประดิษฐ์ได้⁹ ทั้งกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนยังเป็นกลไกที่มีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่ากระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนหรือกระบวนการเพิกถอน¹⁰ และไม่สร้างภาระเกินควรแก่ผู้ที่มีสิทธิในการประดิษฐ์ กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนจึงน่าจะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยที่สำนักงานสิทธิบัตรมีทรัพยากรบุคคลและข้อมูลที่จำกัด รวมถึงสภาพสังคมที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการที่มีทุนทรัพย์ไม่สูงและผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือหน่วยงานเพื่อสังคม แล้ว

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับจำนวนระยะเวลาที่ให้สามารถคัดค้านได้ ซึ่งทั้งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่บังคับใช้ในปัจจุบันและร่างพระราชบัญญัติต่างก็กำหนดจำนวนระยะเวลาไว้ 90 วัน จากข้อมูลการคัดค้านในปี พ.ศ. 2554-2564 ระยะเวลาที่บุคคลภายนอกใช้ในการคัดค้านนับตั้งแต่วันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรไปจนถึงวันที่ยื่นคำคัดค้านโดยเฉลี่ยประมาณ 86 วัน ซึ่งเป็นการใช้เวลาที่กฎหมายกำหนดเกือบเต็มจำนวน แม้การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาให้คัดค้านได้อาจทำให้บุคคลภายนอกมีระยะเวลามากขึ้นในการติดตามการยื่นขอรับสิทธิบัตรและการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร ทว่า ระยะเวลา 90 วันยังคงอาจเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น ในมุมมองของผู้ประกอบการรายย่อย¹¹ หรือในมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental organization) หรือองค์กรทางสังคม

⁹ สัมภาษณ์ ปรีชาดิ โมไนยกุล, ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา. 19 พฤษภาคม 2565

¹⁰ กระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนเป็นการให้คัดค้านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลอาจนำไปสู่การเพิกถอนสิทธิบัตร เช่นเดียวกับกระบวนการเพิกถอน ทว่า กระบวนการเพิกถอนเป็นกระบวนการที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา สามารถดำเนินการ ณ เวลาใดก็ได้ ภายหลังจากสิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อทั้งสองกระบวนการเกิดขึ้นภายหลังการรับจดทะเบียน การดำเนินการจึงมักมีความยุ่งยากซับซ้อน

¹¹ สัมภาษณ์ อุษชา สุขแสนไกรสร, ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด. 29 มิถุนายน 2565

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการคัดค้านสิทธิบัตรยา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีปริมาณมากและต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ในขณะที่การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรยานี้จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงยา¹² โดยเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาสังคมเสนอว่าควรเพิ่มระยะเวลาการยื่นคัดค้านเป็น 180 วัน เพื่อให้ผู้คัดค้านมีเวลามากขึ้นในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ซึ่งในบางกรณี ผู้คัดค้านต้องใช้เวลาในการแปลเอกสารประกอบคำคัดค้านที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย¹³ ในจำนวนคำขอรับสิทธิบัตรที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ประสงค์จะคัดค้านทั้งสิ้นประมาณ 24 คำขอรับสิทธิบัตร มูลนิธิสามารถยื่นคัดค้านได้ภายในระยะเวลาเพียง 5 คำขอ ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิใช้การยื่นเอกสารแสดงความเห็นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแทน¹⁴ การยื่นคัดค้านไม่ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนี้อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ เช่น การเตรียมข้อมูลคัดค้านต้องใช้เวลามาก หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือบุคคลภายนอกอาจยังไม่รู้ถึงการขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือยังไม่อาจประเมินมูลค่าของการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจดำเนินกระบวนการคัดค้าน ระยะเวลาในการคัดค้านจึงเป็นข้อจำกัดหนึ่งสำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการจะคัดค้าน หากระยะเวลาในการคัดค้านเพิ่มขึ้นและบุคคลภายนอกมีโอกาสคัดค้านได้มากขึ้น กระบวนการคัดค้านน่าจะช่วยป้องกันการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้มากขึ้น¹⁵ และเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวมด้วย

กำหนดระยะเวลาในการคัดค้านที่เริ่มนับแต่วันที่ประกาศโฆษณาจะรับจดทะเบียนสิทธิบัตรตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเป็นแนวทางเดียวกับกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรของออสเตรเลีย ซึ่งก็มีประเด็นว่าระยะเวลา 3 เดือนที่ให้ดำเนินกระบวนการคัดค้านนั้นอาจเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป ทำให้ไม่เอื้อต่อการรวบรวมพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกล่าวอ้างในเรื่องทางเทคนิค เช่น การมีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นซึ่งเป็นข้อกล่าวอ้างที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ แม้ว่าจะระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียจะกำหนดระยะเวลาให้คัดค้านภายใน 3 เดือนเหมือนกับของประเทศไทยที่กำหนดไว้ 90 วัน แต่ผู้คัดค้านในกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรออสเตรเลียยังมีระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 6 เดือน ซึ่งประกอบด้วยระยะเวลา 3 เดือนในการยื่นเอกสารประกอบการคัดค้าน และระยะเวลา 3 เดือนในการนำพยานหลักฐานมาแสดง การกำหนดระยะเวลาเพิ่มเติมในการดำเนินการเมื่อเริ่มกระบวนการคัดค้านแล้วเป็นการทำให้

¹² สัมภาษณ์ เอลิมศักดิ์ กิตติตระกูล, ผู้จัดการโครงการรณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์. 11 พฤษภาคม 2565

¹³ ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ที่ประกาศรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 โดยเครือข่ายนักวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคมในเรื่องการเข้าถึงยา

¹⁴ สัมภาษณ์ เอลิมศักดิ์ กิตติตระกูล, ผู้จัดการโครงการรณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์. 11 พฤษภาคม 2565

¹⁵ สัมภาษณ์ ผู้จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

ผู้คัดค้านมีระยะเวลามากขึ้นในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลประกอบการคัดค้าน โดยที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับผลกระทบจากระยะเวลาดำเนินการภายหลังยื่นคัดค้านแล้วไม่มากเท่ากับระยะเวลาที่ยื่นคัดค้าน เนื่องจากกรอบระยะเวลาในการคัดค้านยังคงเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเพื่อไม่เป็นการประวิงเวลารับจดทะเบียน เพียงแต่เพิ่มเติมระยะเวลาให้ผู้คัดค้านมีระยะเวลาในการดำเนินการมากขึ้น เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของการคัดค้าน

ดังนั้น แม้กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนอาจถูกใช้ในการประวิงเวลาการรับจดทะเบียน และบุคคลภายนอกก็มีระยะเวลานับตั้งแต่ที่คำขอรับสิทธิบัตรประกาศโฆษณาเป็นครั้งแรกจนถึงการประกาศโฆษณารั้งที่สองแล้วก็ตาม แต่ระยะเวลาที่กำหนดให้บุคคลภายนอกดำเนินการตั้งแต่ยื่นคัดค้านไปจนถึงการยื่นพยานหลักฐานไม่ควรเป็นระยะเวลาที่สั้นจนเกินไป เนื่องจากจะทำให้ผู้คัดค้านดำเนินการได้ไม่เต็มที่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการคัดค้านเป็นองค์ประกอบที่มีผลอย่างมากในกรณีกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน¹⁶ กฎหมายควรกำหนดระยะเวลาอันเพียงพอแก่บุคคลภายนอกในการประเมินคำขอรับสิทธิบัตร รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารคัดค้าน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ผู้คัดค้านส่งผลต่อพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านจะสามารถนำมาอ้างในกระบวนการพิจารณา ทั้งยังมีกรณีที่พยานหลักฐานอาจยังไม่ปรากฏหรือต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และรวบรวม เช่น พยานหลักฐานในการแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง¹⁷ หากบุคคลภายนอกมีระยะเวลาที่จำกัดเกินไปทำให้ไม่อาจเตรียมการคัดค้านได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้อาจมีการพิจารณาคำคัดค้านที่คลาดเคลื่อนจากความจริงจะเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกไม่สามารถใช้โอกาสทำให้เกิดศักยภาพได้ตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการ การเพิ่มระยะเวลาให้บุคคลภายนอกดำเนินการจึงน่าจะเป็นการทำให้กระบวนการมีความเป็นธรรมต่อบุคคลภายนอกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดระยะเวลาเพิ่มเติมนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือองค์กรที่มีทุนทรัพย์น้อย เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย มหาวิทยาลัย มูลนิธิต่าง ๆ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร กระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทยจึงควรกำหนดให้มีระยะเวลาเพิ่มเติมขึ้นจากเดิม โดยอาจเพิ่มระยะเวลาให้ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านในรายละเอียดและพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมและจัดเตรียม

¹⁶ Carlos M. Correa, "Tackling the Proliferation of Patents to Avoid Limitations to Competition," [Online] Accessed: 13 June 2022. Updated: August 2014. Available from: <https://www.southcentre.int/research-paper-52-august-2014/>

¹⁷ Janet Freilich, "The Replicability Crisis in Patent Law," *Indiana Law Journal* 95, 2 (2020): 436.

5.2 ข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้คัดค้าน

กฎหมายสิทธิบัตรในปัจจุบันกำหนดให้บุคคลใดที่เห็นว่าตนมีสิทธิได้รับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรได้ กล่าวคือ ไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้ที่สามารถคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งยังไม่มีข้อกำหนดในการเปิดเผยตัวตนของผู้คัดค้าน อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายสิทธิบัตรได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้านไว้โดยเปลี่ยนจากการให้สิทธิแก่ “บุคคลใด” ในการคัดค้านเป็น “ผู้มีส่วนได้เสีย” ซึ่งหากกรมทรัพย์สินทางปัญญาปรับใช้แนวทางเดียวกับ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ในการขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร สิทธิในการคัดค้านจะจำกัดเฉพาะแต่ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามที่นิยามไว้ในคู่มือการตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้าง จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการกำหนดสิทธิเกี่ยวกับผู้คัดค้านอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการและบริบทของประเทศไทย

เมื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้านประกอบกับรูปแบบการกำหนดช่วงเวลาที่ทำให้คัดค้านดังที่จัดกลุ่มไว้ในหัวข้อก่อนหน้า จะสังเกตได้ว่าการกำหนดผู้ที่สามารถคัดค้านได้กับช่วงเวลาในการคัดค้านมีความสัมพันธ์กัน

รูปแบบที่หนึ่ง คือ กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน ดังเช่นระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย ซึ่งกำหนดให้รัฐมนตรีหรือบุคคลอื่นใดเป็นผู้มีสิทธิคัดค้าน โดยสามารถปกปิดตัวตนของผู้คัดค้านที่แท้จริงได้ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียเคยกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นที่มีสิทธิคัดค้านแต่ก็เปลี่ยนกลับมาเป็นบุคคลใด ๆ เช่นเดิมในเวลาต่อมา ซึ่งอาจทำให้วิเคราะห์ได้ว่าการจำกัดกระบวนการคัดค้านให้เฉพาะแต่ผู้มีส่วนได้เสียนั้นอาจไม่เหมาะสม แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาว่าการลดทอนหลักเกณฑ์ในการเป็นผู้คัดค้านจะส่งผลต่อปริมาณการยื่นคัดค้านหรือไม่ แต่หากพิจารณาว่าระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียยังคงใช้หลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างให้บุคคลใดก็ได้สามารถยื่นคัดค้านตลอดมา น่าจะแสดงให้เห็นว่าการกำหนดเรื่องสิทธิผู้คัดค้านไม่มีประเด็นขัดข้องให้ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน

ส่วนระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่น ซึ่งใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบหลังรับจดทะเบียน ก็กำหนดให้บุคคลใดสามารถเป็นผู้คัดค้านเช่นเดียวกัน โดยผู้คัดค้านต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้คัดค้าน แต่ผู้คัดค้านที่แท้จริงยังคงสามารถใช้ตัวแทนหุ่นฟางในการคัดค้านได้ นอกจากนี้ ผู้ที่มีสิทธิเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสิทธิบัตรอาจเข้ามาเป็นผู้แทรกแซงฝ่ายผู้ทรงสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้านได้

ในขณะที่กระบวนการคัดค้านรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ ระบบสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติหลักเกณฑ์เรื่องผู้ร้องขอให้ทบทวนสิทธิบัตรที่มีเอกลักษณ์ คือ การขอให้ดำเนินการ PGR เป็นสิทธิของบุคคลใดก็ได้ ยกเว้นเจ้าของสิทธิบัตรและผู้ที่ถูกกฎหมายห้ามหรือปิดปากไม่ให้ดำเนินการ PGR ได้ โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้ร้องต้องระบุตัวตนที่แท้จริงในคำคัดค้าน ซึ่งผู้ที่ไม่สามารถร้องขอให้สำนักงานสิทธิบัตรดำเนินการ PGR ได้ คือ ผู้ที่ดำเนินการทางแพ่งเพื่อโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรไปแล้ว และผู้ที่ถูกบทกฎหมายปิดปากไม่ให้ดำเนินการ PGR การสร้างหลักเกณฑ์ที่จำกัดสิทธิผู้ที่สามารถยื่นขอให้ดำเนินการ PGR ได้ เป็นลักษณะเฉพาะของกระบวนการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรของระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการกำหนดที่มุ่งหมายปกป้องสิทธิของเจ้าของการประดิษฐ์จากการถูกกลั่นแกล้งด้วยการโต้แย้งความสมบูรณ์ซ้ำซ้อน อันเป็นลักษณะเชิงการดำเนินการระงับข้อพิพาทของกระบวนการ

ส่วนในระบบสิทธิบัตรอินเดีย บุคคลใดสามารถร้องขอให้สำนักงานสิทธิบัตรดำเนินกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนได้ และสามารถยื่นคัดค้านแบบนิรนาม (Benami oppositions) ได้ ในลักษณะเดียวกันกับประวัติศาสตร์การแก้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้านในกฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลีย กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนของอินเดียเคยกำหนดให้เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นที่มีสิทธิร้องขอให้ดำเนินการ แต่ต่อมาก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สิทธิแก่บุคคลใดก็ได้ตามความเห็นของกลุ่มผลประโยชน์ ในขณะที่สำหรับกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนจะดำเนินได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดสิทธิของผู้คัดค้านในกระบวนการคัดค้านแต่ละรูปแบบในระบบสิทธิบัตรอินเดียสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแต่ละรูปแบบ กล่าวคือ รูปแบบก่อนรับจดทะเบียนมุ่งเน้นให้กระบวนการคัดค้านเป็นการเสริมการตรวจสอบของสำนักงานสิทธิบัตร ส่วนรูปแบบหลังรับจดทะเบียนเป็นกระบวนการคัดค้านที่เป็นทางเลือกแทนการดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งการเป็น “ผู้มีส่วนได้เสีย” ตามกฎหมายสิทธิบัตรอินเดียต้องอาศัยแนวทางการตีความที่แตกต่างไปตามแต่กรณี

ในระบบสิทธิบัตรที่ไม่มีกระบวนการคัดค้าน แต่มีกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรดังเช่นระบบสิทธิบัตรสิงคโปร์ก็กำหนดให้บุคคลใดก็ได้สามารถยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร แต่ก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นการโต้แย้งเรื่องสิทธิในการประดิษฐ์ ซึ่งจำกัดเฉพาะแต่ผู้มีสิทธิได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรตามคำตัดสินของศาลหรือนายทะเบียน

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิคัดค้าน

ประเทศ	ผู้มีสิทธิคัดค้าน
ไทย	ปัจจุบัน: บุคคลใด
	ร่างกฎหมาย: ผู้มีส่วนได้เสีย
ออสเตรเลีย	บุคคลใด
ญี่ปุ่น	บุคคลใด
สหรัฐอเมริกา	บุคคลใดที่ไม่ถูกกฎหมายปิดปาก
อินเดีย	ก่อนรับจดทะเบียน: บุคคลใด
	หลังรับจดทะเบียน: ผู้มีส่วนได้เสีย
สิงคโปร์	บุคคลใด ยกเว้นกรณีโต้แย้งสิทธิขอรับสิทธิบัตร

จึงอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า กระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไม่ว่าจะรูปแบบใดส่วนใหญ่กำหนดให้ “บุคคลใด” เป็นผู้มีสิทธิคัดค้าน และมักจะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการเป็นผู้คัดค้าน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการที่ให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร แต่ถ้าหากกระบวนการคัดค้านมีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทด้วย กฎหมายสิทธิบัตรอาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้านเพิ่มเติม เช่น กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาที่มีบทกฎหมายปิดปากไม่ให้เป็นผู้ร้องขอให้ทบทวนสิทธิบัตรเพื่อป้องกันการใช้กลไกการโต้แย้งสิทธิบัตรซ้ำซ้อน ทั้งจากการศึกษากรณีตัวอย่างพบว่าทั้งออสเตรเลียและอินเดียต่างก็เคยแก้ไขกฎหมายโดยจำกัดให้ผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นที่สามารถคัดค้านได้ แต่ก็เปลี่ยนมาเปิดกว้างให้บุคคลใดในเวลาต่อมา

นอกจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้านจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการแล้วยังสัมพันธ์กับกลไกอื่น ๆ ในระบบสิทธิบัตรนั้น ๆ ด้วย ในระบบสิทธิบัตรที่บุคคลภายนอกสามารถยื่นเอกสารเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรต่อสำนักงานสิทธิบัตรได้อาจลดทอนความจำเป็นในการกำหนดให้บุคคลใดคัดค้านได้ เนื่องจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถใช้การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามได้อยู่แล้ว กระบวนการคัดค้านจึงอาจจำกัดเฉพาะให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินการ และเมื่อให้สิทธิเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย การปกปิดตัวตนของผู้คัดค้านจึงไม่อาจกระทำได้¹⁸

เมื่อวิเคราะห์บทบัญญัติเรื่องผู้คัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรไทย ซึ่งในปัจจุบันกำหนดให้บุคคลใดคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรได้ ทว่า ในทางปฏิบัติ ผู้คัดค้านส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคำขอรับสิทธิบัตรที่คัดค้าน หากร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้บังคับใช้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา

¹⁸ สัมภาษณ์ ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์, รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานคัดค้านและกำกับการจดทะเบียน กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 31 พฤษภาคม 2565

จะต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่¹⁹ การจำกัดให้ผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นเป็นผู้คัดค้านน่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการคัดค้านที่เจตนาประวิงเวลาการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร²⁰ การกำหนดเงื่อนไขการมีส่วนได้เสียอาจเป็นการลดข้อกั่วงวลในการป้องกันผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริตยื่นคัดค้านเพื่อประวิงเวลาการได้รับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของการประดิษฐ์ที่ขอด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ดี กระบวนการคัดค้านมีเจตนารมณ์ในการให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสิทธิบัตร การบัญญัติด้วยทศโดยใช้คำว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” น่าจะเป็นการจำกัดให้ตีความรวมเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและต้องอาศัยการตีความ ทำให้อาจเกิดความไม่ชัดเจนในกระบวนการ ทั้งการจำกัดเฉพาะแต่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นการลดบทบาทของสาธารณะในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบอันเป็นวัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดค้าน และแม้ขอบเขตของการมีส่วนได้เสียตามที่เขียนไว้ในคู่มือการตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะค่อนข้างกว้าง แต่การกำหนดเงื่อนไขการมีส่วนได้เสียน่าจะสร้างข้อจำกัดแก่บุคคลภายนอกในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เพิ่มขึ้นตอนในการพิจารณารับคำคัดค้าน และทำให้กระบวนการคัดค้านมีความซับซ้อนมากขึ้น

นอกจากนี้ ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ บุคคลใด ๆ ในสังคมต่างเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการผูกขาดการประดิษฐ์ด้วยสิทธิบัตร การที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใดคัดค้านเป็นการเปิดกว้างโอกาสในการคัดค้าน²¹ นอกจากนี้ กระบวนการคัดค้านควรให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานประกอบการคัดค้านมากกว่ามุ่งพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้คัดค้าน เนื่องจากในท้ายที่สุดแล้วหากมีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ไม่สมควรได้รับจดทะเบียน ก็จะกระทบต่อสังคมโดยรวม จึงควรเปิดกว้างให้บุคคลใดมีสิทธิที่จะคัดค้านได้²² การกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นน่าจะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ยื่นคัดค้าน²³ กล่าวคือ การกำหนดให้ผู้คัดค้านต้องมีส่วนได้เสียซึ่งมีแนวทางการพิจารณาที่อาศัยการตีความอาจทำให้ลดทอนโอกาสของบุคคลภายนอกในการคัดค้านสิทธิบัตร การกำหนดเช่นนั้นจึงน่าจะเป็นข้อจำกัดที่ขัดแย้งกับหลักการที่กระบวนการคัดค้านควรเป็นกระบวนการที่สามารถเริ่มต้นได้ง่าย กระบวนการคัดค้านจึงไม่ควรมียกข้อจำกัดในเรื่องคุณสมบัติของ

¹⁹ สัมภาษณ์ จักรกฤษณ์ เจริญพงศ์, เลขานุการคณะกรรมการสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานอุทธรณ์ 3 กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

²⁰ สัมภาษณ์ ปาริชาติ โมโนกุล, ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา. 19 พฤษภาคม 2565

²¹ สัมภาษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

²² สัมภาษณ์ ผู้จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

²³ สัมภาษณ์ อุชชา สุขแสนไกรศรี, ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด. 29 มิถุนายน 2565

ผู้ยื่นคำคัดค้านเพื่อเป็นการเปิดกว้างแก่สาธารณชนทั่วไปในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสิทธิบัตร²⁴ และป้องกันการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกำหนดให้เป็น “บุคคลใด” จะเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่หรือสังคมโดยการจัดการผูกขาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ด้วยเหตุนี้ บทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรยังไม่ควรถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงอันเป็นการเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้คัดค้านให้มีความซับซ้อน เพื่อให้กระบวนการคัดค้านสามารถดำเนินการได้ง่ายและเปิดโอกาสให้สาธารณชนอย่างเต็มที่

5.3 ข้อจำกัดเกี่ยวกับเหตุแห่งการคัดค้าน

การกำหนดเหตุแห่งการคัดค้านมีความหลากหลาย โดยทั่วไปแล้ว เหตุที่กฎหมายสิทธิบัตรรับรองให้ยกขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อโต้แย้งการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรได้อาจจำแนกได้ตามที่มาของเหตุผล ประเภทแรก คือ ข้อคัดค้านเกี่ยวกับรูปแบบ ซึ่งเป็นการคัดค้านข้อบกพร่องของรูปแบบหรือพิธีการในกระบวนการขอรับสิทธิบัตร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ การบรรยายข้อถือสิทธิ การยื่นเอกสารที่จำเป็นต่อคำขอรับสิทธิบัตร การแก้ไขสิทธิบัตร เป็นต้น ซึ่งข้อคัดค้านเกี่ยวกับรูปแบบส่วนมากมักจะไม่ได้อาศัยพยานหลักฐานทางข้อเท็จจริงมากนัก ประเภทที่สอง คือ ข้อคัดค้านเกี่ยวกับสาระสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติของการประดิษฐ์ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อบกพร่องเชิงเทคนิคที่ต้องอาศัยเวลาและความเชี่ยวชาญในการจัดเตรียมพยานหลักฐาน ประกอบเหตุแห่งการคัดค้าน ประเภทที่สาม คือ ข้อคัดค้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบัตร อันเป็นการโต้แย้งสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอรับสิทธิบัตร มีลักษณะเป็นการพิพาทมากกว่าประเภทอื่น ๆ หรืออาจเป็นการคัดค้านคุณสมบัติเรื่องสัญชาติของผู้ขอรับสิทธิบัตร

บทบัญญัติที่กำหนดเหตุแห่งการคัดค้านตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทยยังคงเดิมตั้งแต่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรบังคับใช้ครั้งแรก แม้ร่างกฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกเริ่มกำหนดมูลเหตุในการคัดค้านไว้เฉพาะการโต้แย้งเรื่องสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรโดยใช้ถ้อยคำว่า “บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร” แต่ต่อมาข้อคัดค้านเรื่องคุณสมบัติของการประดิษฐ์ก็ถูกเพิ่มเข้ามาในบทบัญญัติด้วย จนกระทั่งการพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการคัดค้านในปัจจุบัน ผู้จัดทำร่างกฎหมายมีความพยายามในการเพิ่มเติมเหตุแห่งการคัดค้านโดยอาศัยประเด็นกรณีบุคคลหลายคนต่างทำการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันตามมาตรา 16 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

²⁴ ทักซอร์ สมบูรณ์ทรัพย์, “วิเคราะห์ระบบการคัดค้านสิทธิบัตรของต่างประเทศ,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ: 20.

คำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 17 เช่น ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง ความเป็นเอกภาพ (Unity) ตามมาตรา 18 ซึ่งมาตราต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินสิทธิบัตร โดยถ้าหากคำขอรับสิทธิบัตรใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อธิบดีจะต้องสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรนั้น ทว่า ต่อมาภายหลัง เหตุแห่งการคัดค้านที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาถูกตัดออกไปจากร่างกฎหมายฉบับปัจจุบัน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เหตุผลว่าเพื่อให้เหตุแห่งการคัดค้านสอดคล้องกับเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรตามมาตรา 54²⁵ ทำให้เหตุแห่งการคัดค้านที่รับรองโดยกฎหมายยังคงเหมือนกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับแรกและที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น กฎหมายสิทธิบัตรไทยในปัจจุบันและร่างกฎหมายยังไม่ได้กำหนดให้ผู้คัดค้านกล่าวอ้างข้อคัดค้านเกี่ยวกับรูปแบบเป็นเหตุในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร แต่กำหนดให้บุคคลใดสามารถคัดค้านในกรณีเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าหรือเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติของการประดิษฐ์หรือคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบัตร จึงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาวิเคราะห์ว่าหลักเกณฑ์เรื่องใดบ้างที่กฎหมายสมควรกำหนดให้เป็นเหตุในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรได้

เมื่อศึกษาเหตุแห่งการคัดค้านของกระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ ในระบบสิทธิบัตรต่างประเทศ พบว่า ประเทศออสเตรเลียที่ใช้รูปแบบการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนกำหนดเหตุแห่งการคัดค้าน ซึ่งครอบคลุมในเรื่องสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตร คุณสมบัติในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร และความชัดเจนสมบูรณ์ของการเปิดเผยการประดิษฐ์ โดยข้อมูลทางสถิติของกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียปรากฏว่ามีผู้อ้างเหตุบกพร่องในเรื่องการเปิดเผยการประดิษฐ์ประสบความสำเร็จในการคัดค้านมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อคัดค้านอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นการคัดค้านข้อบกพร่อง เช่น รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ยื่นประกอบคำขอรับสิทธิบัตรนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นกรณีที่รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ชัดเจนเพียงพอให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ ข้อถือสิทธิกำกวม หรือรายละเอียดการประดิษฐ์กับข้อถือสิทธิไม่สอดคล้องกัน เป็นต้น²⁶ ซึ่งข้อบกพร่องเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพในการเปิดเผยการประดิษฐ์รวมถึงการกำหนดขอบเขตการประดิษฐ์ ในขณะที่การพิสูจน์ถึงเหตุแห่งการคัดค้านสามารถดำเนินการได้โดยไม่ยากเมื่อเปรียบเทียบกับ การพิสูจน์เหตุในเรื่องหลักเกณฑ์คุณสมบัติของการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ต้องอาศัยพยานหลักฐานประกอบ

²⁵ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564, หน้า 21.

²⁶ Fiona Rotstein & Chris Dent, "Third-Party Patent Challenges in Europe, the United States and Australia: A Comparative Analysis," *Journal of World Intellectual Property*: 473.

ส่วนกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นซึ่งกระบวนการคัดค้านเป็นรูปแบบหลังรับจดทะเบียนรับรองเหตุแห่งการคัดค้านเฉพาะแต่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเป็นหลัก ทั้งในเชิงรูปแบบพิธีการและคุณสมบัติในการได้มาซึ่งความคุ้มครองสิทธิบัตร ได้แก่ การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร ความสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ ความชัดเจนในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์สิทธิของผู้ถือสัญชาติ คุณสมบัติของการประดิษฐ์ ขอบเขตการขอรับความคุ้มครองกรณีอ้างอิงคำขอรับสิทธิบัตรต่างประเทศ การเป็นสิ่งที่สามารถขอรับความคุ้มครอง ความซ้ำซ้อนในการขอรับความคุ้มครอง ในขณะที่ข้อคัดค้านในลักษณะที่เป็นการพิพาทเรื่องสิทธิระหว่างบุคคลจะไม่สามารถยกขึ้นเป็นเหตุในการคัดค้านได้ อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องบางประการ เช่น หลักเกณฑ์ความมีเอกภาพของการประดิษฐ์ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้เป็นเหตุแห่งการคัดค้านสามารถยกขึ้นเป็นเหตุในการขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้ กล่าวคือ มูลเหตุที่กำหนดให้ใช้ในการคัดค้านและเพิกถอนสิทธิบัตรมีความแตกต่างกัน โดยการกำหนดมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแต่ละกระบวนการ

จากการศึกษาเหตุแห่งการคัดค้านของทั้งสองรูปแบบข้างต้นอาจสังเกตได้ว่าเหตุแห่งการคัดค้านไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับช่วงเวลาที่สามารถคัดค้านได้ แต่มีความหลากหลายตามบริบทของกฎหมายสิทธิบัตรแต่ละประเทศ เมื่อวิเคราะห์กระบวนการคัดค้านที่ใช้รูปแบบพิเศษ กระบวนการคัดค้านสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้การทบทวนหลังรับจดทะเบียน (Post-grant review: PGR) กำหนดเหตุที่ให้การยื่นคำร้องขอให้มีการทบทวนสิทธิบัตรไว้อย่างกว้าง ได้แก่ เงื่อนไขหลักเกณฑ์การประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตร และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกสิทธิบัตรที่มีข้อผิดพลาดใหม่ซึ่งเป็นสิทธิบัตรรูปแบบเฉพาะที่ไม่มีในระบบสิทธิบัตรส่วนใหญ่อื่น ๆ ส่วนในระบบสิทธิบัตรอินเดีย ซึ่งมีทั้งกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนและหลังรับจดทะเบียนนั้น กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดเหตุที่ให้อยกขึ้นเพื่อคัดค้านได้ไว้เหมือนกันทั้งสองรูปแบบ โดยขอบเขตประเด็นที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านของระบบสิทธิบัตรอินเดียนั้นค่อนข้างกว้างและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิบัตรหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระสำคัญในการขอรับสิทธิบัตร เช่น หลักเกณฑ์ของการประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบพิธีการขอรับสิทธิบัตร เช่น ความชัดเจนในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในอินเดียภายหลังกำหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์การเปิดเผยแหล่งที่มาหรือที่มาทางภูมิศาสตร์ (Geographical origin) ของชีวสาร (Biological material) และยังรวมถึงการคัดค้าน

เรื่องการได้มาซึ่งการประดิษฐ์โดยไม่ชอบ ซึ่งการกำหนดเหตุแห่งการคัดค้านที่มีขอบเขตกว้างและมีลักษณะเฉพาะนี้แสดงให้เห็นถึงหลักการในการออกแบบกระบวนการคัดค้านเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศและสิทธิในการเข้าถึงยาของประชาชน

ในขณะที่ในระบบสิทธิบัตรที่ไม่มีกระบวนการคัดค้าน แต่มีกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น กฎหมายสิงคโปร์กำหนดเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรไว้คล้ายคลึงกับเหตุแห่งการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรที่ใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ ดังที่ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น กล่าวคือ ผู้ร้องอาจยกเหตุเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการประดิษฐ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครอง อันเป็นสาระสำคัญในการขอรับความคุ้มครอง หรือเหตุที่เกี่ยวกับความชอบธรรมในการได้มาซึ่งสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการได้มาซึ่งสิทธิบัตร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองซ้ำซ้อน เป็นต้น นอกจากนี้ เหตุแห่งการเพิกถอนยังรวมถึงข้อบกพร่องเชิงรูปแบบพิธีการในการขอรับสิทธิบัตรสิงคโปร์ด้วย เช่น ความขัดแย้งสมบูรณ์ของรายละเอียดการประดิษฐ์ ขอบเขตความคุ้มครอง การแก้ไขปรับเปลี่ยนคำขอรับสิทธิบัตร นอกจากนี้ ผู้ร้องยังอาจได้แจ้งถึงการได้สิทธิบัตรมาโดยฉ้อฉล (Fraudulently) หรือโดยใช้เอกสารเท็จ (Misrepresentation) หรือโดยปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลเท็จได้อีกด้วย

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเหตุแห่งการคัดค้าน

ประเทศ	ข้อคัดค้านเกี่ยวกับรูปแบบ ²⁷				ข้อคัดค้านเกี่ยวกับสาระสำคัญ	ข้อคัดค้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบัตร
	ความขัดแย้งของคำขอรับสิทธิบัตร ²⁸	การเปิดเผยการประดิษฐ์อย่างเพียงพอ	การแก้ไขคำขอ	การเปิดเผยข้อมูลประกอบคำขอ		
ไทย ²⁹	✗	✗	✗	✗	✓	✓
ออสเตรเลีย	✓	✓	✗	✗	✓	✓
ญี่ปุ่น	✓	✓	✓	✗	✓	✓ (เฉพาะเรื่องสัญชาติ)
สหรัฐอเมริกา	✓	✓	✗	✗	✓	✗
อินเดีย ³⁰	✓	✓	✗	✓	✓	✓
สิงคโปร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓

²⁷ ตารางนี้อาจไม่ครอบคลุมข้อคัดค้านทั้งหมดในรายละเอียดที่กฎหมายรับรองให้ดำเนินการได้ในแต่ละประเทศ เนื่องจากเลือกนำเสนอเฉพาะประเด็นที่ปรากฏร่วมกันในหลายประเทศในลักษณะสรุปภาพรวม

²⁸ ความขัดแย้งของคำขอรับสิทธิบัตร เช่น ข้อถือสิทธิ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑ์เรื่องความขัดแย้งนี้ในกฎหมายของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกัน

²⁹ เหตุแห่งการคัดค้านตามกฎหมายไทยฉบับปัจจุบันและร่างกฎหมายเหมือนกัน

³⁰ เหตุแห่งการคัดค้านในกระบวนการคัดค้านทั้งก่อนและหลังรับจดทะเบียนของอินเดียเหมือนกัน

จากการศึกษาเหตุแห่งการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรในระบบสิทธิบัตรที่ใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ กัน ทำให้มีข้อสังเกตว่าเหตุแห่งการคัดค้านมักจะเป็นสาระสำคัญในการขอรับสิทธิบัตร เช่น คุณสมบัติของการประดิษฐ์ การเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ และรวมถึงหลักเกณฑ์รูปแบบในการดำเนินการขอรับสิทธิบัตร เช่น ความชัดเจนของคำขอรับสิทธิบัตร การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งนี้ ระบบสิทธิบัตรในบางเขตอำนาจ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย อาจให้ความสำคัญกับการให้กระบวนการคัดค้านเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทด้วยทำให้ปรากฏมูลเหตุในการคัดค้านในเรื่องสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร หรือความชอบธรรมในการได้มาซึ่งสิทธิบัตร ส่วนความมีเอกภาพของการประดิษฐ์ (Unity) มักจะไม่ถูกกำหนดให้เป็นประเด็นที่นำมาคัดค้านหรือขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้

เมื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางการบัญญัติเกี่ยวกับมูลเหตุในการคัดค้าน การกำหนดเหตุแห่งการคัดค้านควรพิจารณาจากประเด็นที่กระทบหรืออาจกระทบต่อสิทธิอันชอบธรรมของเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์ และผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม เช่น หลักการคุ้มครองสิทธิ หลักการแลกเปลี่ยน (Quid pro quo) ที่สังคมจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการให้เจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์สามารถผูกขาดการประดิษฐ์ได้ หลักการเปิดเผยอย่างเพียงพอ (Sufficiency) ซึ่งหากการเปิดเผยการประดิษฐ์นั้นไม่เพียงพอที่จะให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสามัญสามารถกระทำตามได้ เจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประดิษฐ์เปิดเผยการประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของสังคมก็จะไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้ประดิษฐ์ยอมเปิดเผยการประดิษฐ์แลกกับความคุ้มครอง แต่สาธารณชนไม่อาจใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยการประดิษฐ์ดังกล่าว กล่าวคือ สมดุลในระบบสิทธิบัตรอาจเสียไปในกรณีที่การเปิดเผยรายละเอียดบกพร่อง

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรจากกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมต่างเห็นว่าการกำหนดให้สามารถคัดค้านได้เฉพาะแต่ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์และสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรเพียงพอแล้ว เนื่องจากข้อบกพร่องเชิงรูปแบบวิธีการในกระบวนการขอรับสิทธิบัตรน่าจะเป็นประเด็นที่ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว ทั้งการเปิดให้คัดค้านในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญโดยตรงอาจทำให้มีผู้ใช้กระบวนการคัดค้านในการประวิงเวลารับจดทะเบียนสิทธิบัตร³¹ รวมถึงอาจเป็นประเด็นที่พิจารณาโดยใช้ดุลพินิจของ

³¹ สัมภาษณ์ ปารีชาติ โมโนกุล, ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา. 19 พฤษภาคม 2565

ผู้ตรวจสอบเป็นสำคัญ³² ซึ่งอาจแตกต่างกันไปรายบุคคล ทั้งอาจไม่จำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานหรือใช้พยานหลักฐานไม่มากในการพิสูจน์ประเด็น ซึ่งแตกต่างจากการพิสูจน์ถึงความใหม่หรือชั้นการประดิษฐ์ กล่าวคือ มาตรฐานในการตัดสินถึงประเด็นความชัดเจนมีความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน³³ นอกจากนี้ การกำหนดมูลเหตุแห่งการคัดค้านที่กว้าง เช่น การให้คัดค้านเรื่องความชัดเจนเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตร³⁴ จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะเปิดให้คัดค้านได้โดยง่าย

ในทางปฏิบัติ คำคัดค้านโดยมากมักจะอ้างถึงเรื่องความใหม่หรือชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ซึ่งการพิสูจน์และพิจารณาความใหม่หรือชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นอาศัยพยานหลักฐานข้อมูลประกอบเพื่อแสดงข้อเท็จจริง ส่วนการโต้แย้งเรื่องสิทธิขอรับสิทธิบัตรนั้นมีไม่มาก³⁵ ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องความรัดกุมชัดเจนเป็นประเด็นหนึ่งที่บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิงเป็นหนังสือแสดงความเห็นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา³⁶ และแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้รับรองให้ยกประเด็นระยะเวลาการขอถือสิทธิวันยื่นคำขอครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ หรือความสมบูรณ์ รัดกุม ชัดแจ้งตามมาตรา 17 เป็นมูลเหตุในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร แต่ประเด็นดังกล่าวกลับปรากฏในคำคัดค้าน ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0801001634

ผู้คัดค้านในนามของมูลนิธิเอ และมูลนิธิบี คัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อ โพรดรั๊กส์ (Prodrugs) นิวคลีโอไซด์ ฟอสโฟรามิเดต ซึ่งยื่นโดยบริษัท ซี ในประเด็นที่ว่าคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ขัดต่อมาตรา 5 (1) มาตรา 5 (2) มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 (4) มาตรา 10 และมาตรา 19 ทวิ

ในการคัดค้านนี้มีข้อสังเกตว่าผู้คัดค้านอาศัยมูลเหตุในการคัดค้านที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นมูลเหตุในการคัดค้านได้ กล่าวคือ ผู้คัดค้านอ้างมาตรา 19 ทวิ ประกอบมาตรา 14 เพื่อยกประเด็นว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ใช่ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ขอถือสิทธิจึงไม่สามารถอ้างขอถือสิทธิวันยื่นคำขอครั้งแรกได้ อย่างไรก็ตาม การคัดค้านดังกล่าวยังไม่ได้มีผลการพิจารณา จึงยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีแนวทางการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยอย่างไรในกรณีนี้

³² สัมภาษณ์ จักรกฤษณ์ เจริญพงศ์, เลขานุการคณะกรรมการสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานอุทธรณ์ 3 กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

³³ สัมภาษณ์ ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์, รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานคัดค้านและกำกับการจัดทะเบียน กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

³⁴ สัมภาษณ์ อุชชา สุขแสนไกรศร, ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด. 29 มิถุนายน 2565

³⁵ เรื่องเดียวกัน.

³⁶ สัมภาษณ์ เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล, ผู้จัดการโครงการรณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์. 11 พฤษภาคม 2565

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1301004863

ผู้คัดค้านสี่ราย ได้แก่ บริษัท เอ บริษัท บี จำกัด บริษัท ซี และบริษัท ดี จำกัด ยื่นคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อ โครงสร้างขวางกั้น และแผ่นอัดซ้อนของโครงสร้างนั้น ซึ่งยื่นโดยบริษัท อี ในการคัดค้านนี้ แม้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรจะไม่ได้กำหนดให้ผู้คัดค้านสามารถยกประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ รัศกุ่ม ชัดแจ้ง ตามมาตรา 17 มาเป็นมูลเหตุในการคัดค้าน ผู้คัดค้านในการคัดค้านนี้กลับยกประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ รัศกุ่ม ชัดแจ้ง มาในคำคัดค้านด้วย และผู้พิจารณาก็ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวและอธิบดีฯ ได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไว้ในคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 345/2561 ด้วยว่า รายละเอียดการประดิษฐ์นี้มีความสมบูรณ์รัศกุ่มและชัดเจนเพียงพอให้บุคคลผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการของการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรสามารถปฏิบัติตามการประดิษฐ์

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1401003646

ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 359/2562 ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร โดยกล่าวอ้างว่าข้อถ้อยสิทธิของคำขอรับสิทธิบัตรมีขอบเขตความคุ้มครองที่กว้างกว่าข้อถ้อยสิทธิที่ขอความคุ้มครองการประดิษฐ์เดียวกันในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะกรรมการสิทธิบัตรเห็นว่าเป็นการคัดค้านในประเด็นความถูกต้องตามมาตรา 17 เรื่องความสมบูรณ์ รัศกุ่ม และชัดเจน อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วในชั้นพิจารณาเพื่อประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งการพิจารณาการคัดค้านเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรกับสิ่งที่เปิดเผยไว้ในเอกสารที่ผู้คัดค้านอ้างประกอบคำคัดค้าน การคัดค้านไม่รวมถึงการพิจารณาขอบเขตของข้อถ้อยสิทธิในสิทธิบัตรต่างประเทศที่กว้างหรือแคบกว่าข้อถ้อยสิทธิในคำขอรับสิทธิบัตรไทยอย่างไร คณะกรรมการสิทธิบัตรจึงไม่รับฟังข้ออ้างของผู้คัดค้าน

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1301000689

ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 395/2563 ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร ซึ่งผู้คัดค้านได้คัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเด็นเรื่องการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ และข้อถ้อยสิทธิไม่มีความชัดเจน โดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการสิทธิบัตรต่างก็วินิจฉัยประเด็นเรื่องความชัดเจนของข้อถ้อยสิทธิในคำวินิจฉัย ทั้งผลการพิจารณาในชั้นอธิบดี

ยังเป็นการยกคำขอรับสิทธิบัตรอีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการสิทธิบัตรก็มีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของอธิบดี

เมื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น การคัดค้านในประเด็นอื่น ๆ เช่น ความสมบูรณ์ รัตกุม ชัดแจ้ง อาจมีความสำคัญในการดำเนินการสำหรับบุคคลภายนอก โดยคำขอรับสิทธิบัตรนั้น อาจไม่สมบูรณ์ รัตกุม ชัดแจ้งจริงตามคำคัดค้าน การจำกัดมูลเหตุแห่งการคัดค้านแต่เพียงหลักเกณฑ์สาระสำคัญของการประดิษฐ์หรือสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจไม่เพียงพอต่อการให้กระบวนการคัดค้านเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเป็นกลไกที่ช่วยถ่วงดุลคำขอรับสิทธิบัตรที่จะรับจดทะเบียน ให้มีความสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายมากที่สุด และเป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้

แม้ว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตร เช่น ความสมบูรณ์ รัตกุม ชัดแจ้ง เป็นข้อที่ผู้ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่ในขั้นการตรวจสอบเบื้องต้น ทว่า ด้วยภาระงานและปริมาณคำขอรับสิทธิบัตรที่มีมากอาจทำให้เกิดช่องว่างในการตรวจสอบขึ้นได้ และแม้ความละเอียดรอบคอบของผู้ตรวจสอบในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อคุณภาพสิทธิบัตร แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น แนวโน้มที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะร่างคำขอรับสิทธิบัตรที่กว้างและคลุมเครือ เพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองที่มีขอบเขตกว้าง³⁷ หลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยอย่างชัดเจนเพียงพอให้ผู้ที่มีความชำนาญในระดับสามัญสามารถปฏิบัติตามได้ควรถือว่าเป็นสาระสำคัญไม่ใช่เพียงรูปแบบการไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ควรเป็นเพียงเหตุที่ให้ยกคำขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น แต่ยังคงควรเป็นเหตุที่ให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้อีกด้วย³⁸ เช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการขอถือสิทธิวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรครั้งก่อน ซึ่งเดิมอธิบดีมีอำนาจสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรในกรณีที่มีเมื่อตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรแล้วพบว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 เมื่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรขยายขอบเขตโดยรวมถึงเพิ่มเติมมาตรา 16 และมาตรา 17 เข้ามา แสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความสำคัญต่อความคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้กำหนดให้บุคคลภายนอกสามารถอ้างเหตุเหล่านี้ได้ในกระบวนการอื่น เช่น การรับฟังความเห็นบุคคลที่สาม หรือการเพิกถอนสิทธิบัตร แต่อย่างไรก็ตาม ทำให้บุคคลภายนอกที่สังเกตเห็นข้อบกพร่องเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงคำขอรับสิทธิบัตรได้ อันส่งผลเสียต่อสาธารณะประโยชน์ หลักเกณฑ์เหล่านี้จึงสมควรถูกนำมาพิจารณาเพิ่มเติมเป็น

³⁷ Greg Reilly, "Amending Patent Claims," *Harvard Journal of Law & Technology*: 30.

³⁸ Biogen Inc v Medeva plc [1997] RPC 1

เหตุแห่งคัดค้านด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประเทศไทยอาจนำแนวทางในการกำหนดมูลเหตุในการคัดค้าน คำขอรับสิทธิบัตรในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียมาเป็นต้นแบบ เนื่องจากกระบวนการคัดค้านของไทย และออสเตรเลียมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดค้าน อันนำไปสู่ระยะเวลาในการคัดค้านและมูลเหตุในการคัดค้านที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันที่ใกล้เคียงกัน

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบมูลเหตุในการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยกับมูลเหตุในการคัดค้านตามระบบสิทธิบัตรอื่น ๆ พบว่า มูลเหตุในการคัดค้านตามกฎหมายไทยค่อนข้างจำกัด แคบกว่าของประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศออสเตรเลียที่ใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบเดียวกันกับ ประเทศไทย การจำกัดมูลเหตุแห่งการคัดค้านเป็นการลดทอนโอกาสของบุคคลภายนอกในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร แม้มูลเหตุแห่งการคัดค้านที่กว้างขึ้นอาจทำให้กระทบต่อสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตร หรืออาจเป็นการเพิ่มภาระงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ตาม การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นการผูกขาดวิชาการในช่วงระยะเวลาหนึ่งอันกระทบต่อสังคมในการที่จะใช้วิชาการนั้นได้ตามสมควร หากการผูกขาดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายในประเด็นใดที่มีผลต่อสาธารณประโยชน์ บุคคลภายนอกควรมีสิทธิโต้แย้งคัดค้านได้โดยชอบ อันเป็นการส่งเสริมโอกาสในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ซึ่งเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์มีหน้าที่ต่อสังคมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยหลักเกณฑ์นั้น โดยกฎหมายอาจมีมาตรการอื่นในการป้องกันหรือลงโทษผู้ที่คัดค้านโดยไม่มีมูลและโดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อให้การคัดค้านที่มีมูลอย่างแท้จริงสามารถดำเนินการได้ ข้อบกพร่องเกี่ยวกับรูปแบบพิธีการในกระบวนการขอรับสิทธิบัตร เช่น หลักเกณฑ์การบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถ้อยสิทธิ หลักเกณฑ์การขอถ้อยสิทธิวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร จึงควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมเข้าไปในบทบัญญัติเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถยกขึ้นมาเป็นเหตุในการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรได้

5.4 ข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคัดค้าน

กระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยในปัจจุบันเป็นการพิจารณาจากเอกสารที่คู่กรณียื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในระยะเวลาที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนด ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่ส่งสำเนาเอกสารของคู่กรณีไปยังคู่กรณีอีกฝ่าย โดยมีผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้สรุปสาระสำคัญและพยานหลักฐานที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเสนอ ซึ่งผู้ตรวจสอบที่พิจารณากระบวนการคัดค้านไม่อาจพิจารณาพยานหลักฐานอื่นที่คู่กรณีไม่ได้เสนอเข้ามาได้ เมื่อจัดทำร่างคำวินิจฉัยแล้ว

จึงเสนอต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวินิจฉัยและมีคำสั่ง ส่วนในร่างพระราชบัญญัติกำหนดชัดเจนมากขึ้นถึงการที่อธิบดีมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่³⁹เป็นผู้พิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้ง รวมถึงจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอต่ออธิบดี เมื่อการพิจารณากระบวนการคัดค้านนี้เป็นการพิจารณาทางปกครอง จึงต้องเป็นไปตามหลักการและบทบัญญัติในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับปัจจุบันให้อำนาจอธิบดีกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาหรือกระบวนการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาในกระบวนการคัดค้าน ในปัจจุบัน จึงยังไม่มีประกาศที่กำหนดรายละเอียดดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ส่วนร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมขอบเขตให้รวมถึงการพิจารณาคำคัดค้านหรือคำโต้แย้งด้วย ทำให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเคยมีบทบัญญัติที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะบุคคลไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน แต่การแก้ไขดังกล่าวก็ตกไป⁴⁰

เมื่อศึกษารูปแบบของกระบวนการคัดค้านในต่างประเทศพบว่าอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคำคัดค้านมีหลักเกณฑ์ในส่วนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกระบวนการคัดค้านและระยะเวลาในการคัดค้าน และส่วนอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของประเทศ

กระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลีย ซึ่งเป็นรูปแบบการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนมีลักษณะหลายฝ่าย (Inter partes) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณามีหน้าที่ในการดำเนินการให้คู่กรณีทุกฝ่ายมีโอกาสอย่างเพียงพอในการนำเสนอต่อผู้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาไม่อาจติดต่อสื่อสารกับคู่กรณีเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการคัดค้าน ซึ่งในกระบวนการคัดค้านเชิงเทคนิค (Substantive opposition) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณามักจะพิจารณาในรูปแบบต่อหน้าโดยวาจา โดยจะพิจารณาความเกี่ยวข้องของเอกสารหลักฐานและให้ความสนใจแต่เฉพาะเอกสารที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือว่าอาจใช้ในการอ้างอิงได้ นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรยังกำหนดหน้าที่ให้สำนักงานสิทธิบัตรต้องส่งสำเนาคำคัดค้านให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตรและให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาในการพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในประเด็นอื่น ๆ

³⁹ พนักงานเจ้าหน้าที่ในที่นี้อาจเป็นผู้ตรวจสอบหรืออาจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นตามแนวทางการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

⁴⁰ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในปี พ.ศ. 2561 เสนอเพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา 32/3 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2563 ประเด็นเรื่องจำนวนของผู้พิจารณาถูกตัดทอนออกไปจากร่างพระราชบัญญัติ

ที่นอกเหนือจากที่ผู้คัดค้านยกขึ้นไว้ได้ โดยกระบวนการพิจารณานี้ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ตามกฎหมายลักษณะพยาน แต่กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับพยานหลักฐานไว้ เช่น อำนาจในการเรียกพยาน อำนาจที่จะได้รับคำให้การโดยเอกสารหรือคำให้การโดยวาจาภายใต้คำสาบานหรือคำรับรอง ได้รับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ทำให้ลักษณะการนำพยานหลักฐานเข้าสืบประเด็นมีระเบียบหลักเกณฑ์กำหนดไว้ ทว่า แนวทางการพิจารณายังคงมุ่งเน้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรอยู่ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสามารถพิจารณาเอกสารอื่น ๆ ที่คู่กรณีไม่ได้ยกขึ้นกล่าวอ้างได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอาจใช้ดุลพินิจให้มีการตรวจสอบซ้ำภายหลังที่ผู้คัดค้านถอนคำคัดค้าน ซึ่งหลักการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปตามหลักความยุติธรรมธรรมชาติและ การตัดสินเป็นไปตามหลักความเป็นไปได้ที่มากกว่า (Balance of probabilities) อย่างไรก็ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอาจไม่ปฏิเสธคำคัดค้านด้วยเหตุเพียงเพราะว่าคำคัดค้านขาดรายละเอียดเกี่ยวกับมูลเหตุคัดค้าน นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรยังสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยการให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสามารถออกคำสั่งเพื่อควบคุมกระบวนการคัดค้านได้ และเมื่อมีคำตัดสินกระบวนการคัดค้านแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณามีอำนาจตัดสินให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดค้านให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง

ส่วนกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน ดังเช่นในระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่น การพิจารณาคำคัดค้านสิทธิบัตรเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียว (Ex parte) ในรูปแบบของเอกสาร (Documentary proceeding) การพิจารณาคำคัดค้านสิทธิบัตรในระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่นดำเนินการโดยคณะพิจารณาซึ่งประกอบด้วยผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่พิจารณา และหัวหน้าผู้ตัดสิน ในการเลือกผู้พิจารณา คู่มีกระบวนการพิจารณาและอุทธรณ์ระบุว่าผู้ตรวจสอบที่เคยมีคำสั่งปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตร รับผิดชอบยื่นสิทธิบัตรเป็นต้น ไม่ควรถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ตัดสิน โดยในการพิจารณากระบวนการคัดค้าน กฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นให้อำนาจแก่หัวหน้าผู้ตัดสิน เช่น สั่งให้ผู้คัดค้านแก้ไขคำคัดค้าน หรือออกข้อคำถาม (Inquiry) สั่งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรดำเนินการแก้ไขคำร้องขอแก้ไขของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยหัวหน้าผู้ตัดสินกำหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมของประเด็นที่ต้องแก้ไข นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นยังกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการรวมพิจารณา การพิจารณาข้อถ้อยสิทธิรายข้อ การตรวจสอบคำคัดค้านเบื้องต้น ในขณะที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานกฎหมายสิทธิบัตรให้ใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Code of Civil Procedure) โดยอนุโลม ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาเป็นประเด็นที่เป็นข้อกังวลของผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งส่งผลให้กฎหมายสิทธิบัตรต้องกำหนด

แนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้ระยะเวลาของกระบวนการคัดค้านไม่ยืดเยื้อเกินความจำเป็น เช่น ข้อยกเว้นในการให้โอกาสผู้คัดค้านตอบโต้คำร้องขอแก้ไขของผู้ทรงสิทธิบัตร ข้อยกเว้นในการมีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนฉบับที่สองหรือหนังสือแจ้งคำตัดสินล่วงหน้า (Advance notice of decision) แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการรักษาสมดุลของกระบวนการคัดค้านโดยปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิ ในการพิจารณากระบวนการคัดค้านตามระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่น คณะพิจารณาจะพิจารณาเฉพาะแต่ข้อถ้อยสิทธิที่ถูกคัดค้านประกอบเหตุผลและหลักฐานที่ผู้คัดค้าน นำเสนอเป็นหลัก ในลักษณะเดียวกันนี้ คณะพิจารณาไม่จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นในความเห็นโต้ตอบ คำร้องขอแก้ไขของผู้ทรงสิทธิบัตรที่ผู้คัดค้านยกขึ้นใหม่โดยไม่ได้กล่าวไว้ในคำคัดค้าน โดยคณะ พิจารณามีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเหตุผลหรือหลักฐานอื่น ๆ ได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งหมายป้องกันการคุ้มครองสิทธิบัตรที่บกพร่อง และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา และคณะพิจารณาอาจอ้างเหตุแห่งการเพิกถอนบางเหตุใน การเพิกถอนสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องอ้างถึงเหตุผลเหตุ นอกจากนี้ ในกรณีที่สิทธิบัตรที่ถูกคัดค้าน ถูกสละทิ้งหรือสิ้นอายุแล้วก็ตาม สำนักงานสิทธิบัตรยังคงต้องดำเนินการพิจารณาต่อโดยคำนึง ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีเป็นสำคัญ

จากการศึกษาหลักเกณฑ์เรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณากระบวนการคัดค้านในระบบ สิทธิบัตรที่ใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนและหลังรับจดทะเบียนแสดงให้เห็นถึงการกำหนดโดย มุ่งเน้นให้กระบวนการคัดค้านสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบกับระบบกฎหมายของ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อศึกษาระบบสิทธิบัตรที่ใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบพิเศษ กฎหมาย สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากระบวนการ PGR โดย คณะกรรมการจะต้องมีคำวินิจฉัยภายใน 1 ปี และแม้ว่าจะให้มีการขยายระยะเวลาได้อีก 6 เดือน ก็ต้องมีเหตุผลอันสมควร รวมถึงกฎหมายยังกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเบื้องต้นไว้อีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อดำเนินกระบวนการ PGR เสร็จสิ้น สำนักงานสิทธิบัตรต้องเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณชนเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาเช่นนี้แสดง ถึงการคำนึงถึงระยะเวลาในการพิจารณาอันกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร โดยใน การเริ่มต้นพิจารณากระบวนการ PGR อธิบดีจะพิจารณาและตัดสินว่าข้อถ้อยสิทธิที่ถูกคัดค้านมาใน คำร้องอย่างน้อยหนึ่งข้อมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถมีความคุ้มครองได้ตามกฎหมาย (Unpatentable) โดยใช้หลักความเป็นไปได้มากกว่า (More likely than not) ที่ข้อถ้อยสิทธิไม่สามารถได้รับความ คุ้มครอง สำนักงานสิทธิบัตรยังสามารถใช้ดุลพินิจในการสิ้นสุดการพิจารณาหรือพิจารณาต่อไป

ก็ได้ในกรณีและผู้ร้องทั้งหมดถอนคำร้อง ซึ่งในการดำเนินกระบวนการพิจารณา อธิบดีมีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระบบสิทธิบัตร ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักงานสิทธิบัตร รวมถึงศักยภาพของสำนักงานสิทธิบัตร และในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรยื่นคำร้องขอแก้ไข คณะกรรมการมีอำนาจใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในการปฏิเสธหรืออนุญาตการแก้ไข

ในขณะที่ระบบสิทธิบัตรอินเดียใช้กระบวนการคัดค้านทั้งรูปแบบก่อนและหลังรับจดทะเบียน โดยทั้งสองกระบวนการมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ในทั้งสองกระบวนการผู้ควบคุมที่ทำการพิจารณากระบวนการคัดค้านไม่สามารถเรียกให้คู่กรณีแก้ไขพยานหลักฐานหรือคำให้การได้ ในกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน ผู้ควบคุมที่พิจารณากระบวนการคัดค้านจะพิจารณาคำแสดงการคัดค้านในเบื้องต้นและส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบและเอกสารจากผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้คัดค้าน รวมถึงถ้อยคำที่รับฟังจากคู่กรณี การปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรหรือเรียกให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรเป็นการใช้อำนาจโดยทั่วไปของผู้ควบคุมเช่นเดียวกับในกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ส่วนกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน ผู้มีอำนาจพิจารณาเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วยผู้พิจารณากระบวนการคัดค้านสามคน ซึ่งผู้ตรวจสอบที่พิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถเป็นคณะกรรมการได้ โดยคณะกรรมการคัดค้านจะพิจารณาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับเหตุแห่งการคัดค้านตามคำคัดค้านภายใน 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการได้รับเอกสารกระบวนการคัดค้านเมื่อมีการจัดทำรายงานแล้ว ผู้ควบคุมมีหน้าที่ส่งสำเนาความเห็นของคณะกรรมการให้กับคู่กรณีไปกับหนังสือแจ้งการพิจารณา แล้วจึงกำหนดวันและเวลาในการพิจารณากระบวนการคัดค้าน โดยแจ้งแก่คู่กรณีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ควบคุมมีอำนาจตัดสินใจให้ผู้ทรงสิทธิบัตรชดใช้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดค้านแก่ผู้คัดค้านในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรขอเลิกสิทธิบัตร

ในขณะที่กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเขตอำนาจที่ไม่มีกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตร นายทะเบียนมีอำนาจทำคำสั่งต่าง ๆ ในการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรได้ เช่น พิจารณาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คู่กรณีขยายระยะเวลา หรือส่งเรื่องการเพิกถอนสิทธิบัตรไปยังศาล ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2019 สิงคโปร์บังคับใช้กฎหมายที่ทำให้ศาลและสำนักงานสิทธิบัตรมีอำนาจในการพิจารณาและเพิกถอนสิทธิบัตรร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียมีทางเลือก กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรของสิงคโปร์มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ คือ มีการกำหนดให้จัดประชุมหารือการบริหารจัดการคดี (Case management conference) เพื่อ

พิจารณาทางเลือกอื่นในการระงับข้อพิพาท โดยนายทะเบียนและศาลมีอำนาจตัดสินว่าให้มีการตรวจสอบข้อพิพาทในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรหรือไม่โดยไม่ต้องจัดให้มีการรับฟังคู่กรณีก่อนก็ได้ ซึ่งในการตรวจสอบข้อพิพาท ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาเอกสารและพยานหลักฐานต่าง ๆ และทำความเข้าใจถึงเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตร รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขที่เจ้าของสิทธิบัตรเสนอมา เป็นรายงานการตรวจสอบข้อพิพาทให้กับนายทะเบียน แล้วนายทะเบียนต้องส่งรายงานดังกล่าวให้กับคู่กรณีในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรด้วย ทั้งนี้ นายทะเบียนยังต้องพิจารณาและมีคำสั่งในกรณีที่ผู้คัดค้านแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร นอกจากนี้ นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้คู่กรณีแสดงข้อมูล และมีหน้าที่แจ้งวันรับฟังประเด็นในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรแก่คู่กรณี ถ้าหากคู่กรณีไม่เข้าร่วมประชุมตามคำสั่ง หรือปฏิบัติตามคำสั่งให้แสดงข้อมูล หรือไม่มาเข้าร่วมการพิจารณา นายทะเบียนสามารถยกคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรหรือยกเลิกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และมีคำสั่งให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมของกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรแก่คู่กรณีอีกฝ่ายได้ จึงมีข้อสังเกตได้ว่าผู้พิจารณาที่มีอำนาจค่อนข้างมากในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง ส่วนหน้าที่ของผู้พิจารณาที่กฎหมายกำหนดมุ่งเน้นคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในเรื่องการได้รับแจ้งถึงข้อมูลในกระบวนการ

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณา

ประเทศ	คณะพิจารณา	การรับฟังถ้อยคำ
ไทย	ปัจจุบัน: ✗	✗
	ร่างกฎหมาย: ✗	ยังไม่ปรากฏ
ออสเตรเลีย	✗	✓
ญี่ปุ่น	✓	✗
สหรัฐอเมริกา	✓	✓
อินเดีย	ก่อนรับจดทะเบียน: ✗	✓
	หลังรับจดทะเบียน: ✓	✓
สิงคโปร์	✗	✓

จากการศึกษากระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ ในต่างประเทศพบว่า การกำหนดจำนวนผู้พิจารณาค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร โดยการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนมักจะใช้การพิจารณาโดยผู้พิจารณาที่ได้รับมอบหมายบุคคลเดียว ส่วนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนจะเป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากกรณีภายหลังรับจดทะเบียนเป็นการพิจารณาที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าของสิทธิใน

การประดิษฐ์ได้รับความคุ้มครองแล้ว กระบวนการอันกระทบต่อสิทธิที่ได้มาโดยกระบวนการตามกฎหมายจึงต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิ เช่น กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ตรวจสอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเป็นคณะกรรมการพิจารณากระบวนการคัดค้าน ส่วนกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนโดยหลักการแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรทำให้มีแนวโน้มที่กฎหมายจะกำหนดให้ลักษณะการดำเนินการคล้ายคลึงกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรโดยทั่วไปเพื่อไม่ให้เป็นการประวิงเวลารับจดทะเบียนเกินสมควร อย่างไรก็ตาม กฎหมายสิทธิบัตรในแต่ละประเทศบัญญัติรายละเอียดเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาไว้แตกต่างกัน ในบางระบบสิทธิบัตร เช่น อินเดีย สิงคโปร์ แยกบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบที่พิจารณากระบวนการคัดค้านกับผู้ที่มีอำนาจทำคำวินิจฉัยออกจากกัน กล่าวคือ ผู้ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป ซึ่งคล้ายคลึงกับแนวทางการพิจารณาของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือการที่ผู้พิจารณาในกระบวนการคัดค้านของญี่ปุ่นจะพิจารณาแต่เพียงพยานหลักฐานอันเป็นเอกสารเท่านั้นเพื่อให้กระบวนการไม่ซับซ้อนและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว การจัดประชุมหารือการบริหารจัดการคดีในกระบวนการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรของสิงคโปร์ที่กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณี การตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อกลับกรองคำคัดค้านหรือคำร้องก่อนเริ่มกระบวนการพิจารณาของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ซึ่งการกลับกรองคำคัดค้านในเบื้องต้นปรากฏชัดในบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านของเขตอำนาจที่ให้คัดค้านหลังรับจดทะเบียน เป็นต้น แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ มีจุดร่วมเรื่องการให้ความสำคัญกับการให้ฝ่ายผู้คัดค้านหรือผู้ร้องและฝ่ายผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรมีโอกาสรับทราบข้อมูลและได้รับการรับฟังอย่างเท่าเทียมกัน และเรื่องการรับฟังประเด็นและพยานหลักฐานในกระบวนการคัดค้าน และโดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะในระบบสิทธิบัตรที่ใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบใด พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาของสำนักงานสิทธิบัตรมีอำนาจตามกฎหมายสิทธิบัตรในการออกคำสั่งหรือข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อควบคุมให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละเขตอำนาจมุ่งเน้นกำหนดเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาไว้ให้สัมพันธ์กับเจตนารมณ์ของกระบวนการ เช่น การกำหนดจำนวนผู้พิจารณา การรับฟังพยานหลักฐานของผู้พิจารณา การพิจารณาประเด็นที่นอกเหนือจากที่ผู้คัดค้านหรือผู้ร้องเสนอเพื่อเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร การควบคุมระยะเวลาในการพิจารณาให้ไม่ยาวนานเกินความจำเป็น การตรวจสอบคำคัดค้านหรือคำร้องเบื้องต้น

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิบัตรต่างประเทศพบว่ากฎหมายสิทธิบัตรไทยไม่ว่าจะในระดับพระราชบัญญัติหรือประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการพิจารณากระบวนการคัดค้านหรืออำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณากระบวนการคัดค้านไว้เท่าที่ควร โดยในปัจจุบันการพิจารณากระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทยเป็นการพิจารณาจากเอกสารเป็นหลักและไม่มีการนัดพิจารณาวินิจฉัยไต่สวนกระบวนการคัดค้านระหว่างคู่กรณี ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์เห็นว่าการพิจารณาจากเอกสารมีความเหมาะสมและเพียงพอกับบริบทของประเทศไทยแล้ว⁴¹ ⁴² เนื่องจากการไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาในทางปฏิบัตินั้นไม่ค่อยเป็นนิยม แต่กฎหมายก็ควรกำหนดให้คู่กรณีมีโอกาสในการเข้าไปให้ถ้อยคำได้⁴³

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณานั้น ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ในระบบสิทธิบัตรมีความเห็นที่แตกต่างกัน ในมุมมองขององค์กรทางสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณามีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งรวมถึงการป้องกันการผูกขาดยารักษาโรคโดยไม่เป็นธรรมอันกระทบต่อสิทธิในการเข้าถึงยารักษาโรคของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจึงควรดำเนินการคัดค้านโดยมุ่งให้เกิดความสุจริตยุติธรรมมากที่สุด หากมีเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คู่กรณีเสนอที่แสดงให้เห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้พิจารณาควรพิจารณาเอกสารดังกล่าวด้วย⁴⁴ และการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอาจทำให้ผู้พิจารณาเข้าใจประเด็นในคำคัดค้านได้ดียิ่งขึ้นด้วย⁴⁵ แต่กลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ เห็นว่าการพิจารณากระบวนการคัดค้านควรจำกัดอยู่ที่ประเด็นที่คู่กรณียกขึ้นมา เนื่องจากกระบวนการคัดค้านและกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเป็นกระบวนการต่างหากจากกัน⁴⁶ รวมถึงข้อกังวลว่าการอ้างอิงเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คู่กรณีใช้จะทำให้ขอบเขตการพิจารณากว้างและไม่ตรงประเด็น⁴⁷ และอาจเป็นการทำให้กระบวนการตรวจสอบโดยรวมล่าช้า⁴⁸ โดยถ้าหาก

⁴¹ สัมภาษณ์ เอลิมศักดิ์ กิตติตระกูล, ผู้จัดการโครงการรณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์. 11 พฤษภาคม 2565

⁴² สัมภาษณ์ อุษษา สุขแสนไกรสร, ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด. 29 มิถุนายน 2565

⁴³ สัมภาษณ์ ปารีชาติ โมโนกุล, ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา. 19 พฤษภาคม 2565

⁴⁴ สัมภาษณ์ เอลิมศักดิ์ กิตติตระกูล, ผู้จัดการโครงการรณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์. 11 พฤษภาคม 2565

⁴⁵ สัมภาษณ์ อุษษา สุขแสนไกรสร, ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด. 29 มิถุนายน 2565

⁴⁶ สัมภาษณ์ ปารีชาติ โมโนกุล, ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา. 19 พฤษภาคม 2565

⁴⁷ สัมภาษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

⁴⁸ สัมภาษณ์ จักรกฤษณ์ เจริญพงศ์, เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานอุทธรณ์ 3 กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

ผู้พิจารณาต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กฎหมายควรกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณามีอำนาจในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากคู่กรณี หรือเรียกให้คู่กรณีมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจง⁴⁹

ตัวอย่างกรณีการคัดค้านซึ่งจะกล่าวถึงดังต่อไปนี้เป็นกรณีที่ผู้พิจารณาทำการตรวจค้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารที่คู่กรณีเสนอเข้ามาในกระบวนการคัดค้าน ซึ่งแม้คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่ได้มีการบรรยายถึงข้อมูลที่ผู้พิจารณาตรวจค้นเพิ่มเติมดังกล่าว แต่รายงานความเห็นของผู้พิจารณาแสดงให้เห็นว่าผู้พิจารณาได้ทำการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้ง ซึ่งกรณีตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการค้นหาข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1401000753

ในการพิจารณากระบวนการคัดค้านระหว่างนาย ก. ผู้คัดค้าน กับ บริษัท เอ ผู้ขอรับสิทธิบัตรเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อ ฉนวนกันความร้อนสุญญากาศและเครื่องใช้ฉนวนกันความร้อน ซึ่งเป็นการคัดค้านในประเด็นที่ว่าการประดิษฐ์นั้นไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบที่พิจารณากระบวนการคัดค้านได้บรรยายในรายงานที่เสนอต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า ผู้ตรวจสอบได้ตรวจค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพิ่มเติมและพบว่าการประดิษฐ์ที่ถูกคัดค้านนั้นได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยผู้ตรวจสอบให้เหตุผลในการตรวจค้นเพิ่มเติมว่า เพื่อความรอบคอบในการพิจารณา ซึ่งผลของการคัดค้านนี้ตามคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 333/2561 ปรากฏว่าอธิบดีฯ เห็นควรยกคำคัดค้าน

แม้การพิจารณาเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คู่กรณีเสนอเข้ามาอาจเป็นการเพิ่มภาระงานของผู้พิจารณา และทำให้ระยะเวลาการพิจารณายาวนานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อกระบวนการคัดค้านมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่วงดุลอำนาจคำขอรับสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ไม่ได้รับจดทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาผู้ทำการพิจารณามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบให้เป็นที่แน่ใจว่าคำขอรับสิทธิบัตรที่จะรับจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอย่างแท้จริง และเมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างการกระทบต่อสิทธิของเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์ที่ถูกคัดค้านกับประโยชน์ของสาธารณชน การปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของสาธารณชนน่าจะเป็นจุดมุ่งหมายประการสำคัญของกระบวนการคัดค้านเพื่อให้ระบบสิทธิบัตรสมดุล ผู้พิจารณาจึงควรตรวจสอบ

⁴⁹ สัมภาษณ์ อุษษา สุขแสนไกรศรี, ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด. 29 มิถุนายน 2565

เอกสารข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเท่าที่มีความจำเป็นและเหมาะสมแก่กรณีเพื่อจัดข้อสงสัยในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร การพิจารณาตรวจสอบที่รอบคอบนี้ยังมีผลดีแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรด้วยเช่นกันในกรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรนั้นชอบด้วยกฎหมายและสามารถรับจดทะเบียนได้ โดยทำให้สิทธิตามสิทธิบัตรของผู้ขอรับสิทธิบัตรมีความหนักแน่น ยิ่งไปกว่านั้น การพิจารณากระบวนการคัดค้านควรเป็นไปตามหลักการพิจารณาทางปกครองที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีตามความเหมาะสม⁵⁰ และเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นหลักการไต่สวน⁵¹ ด้วยเหตุผลและหลักการเดียวกันนี้ ในกรณีที่ผู้พิจารณาพบว่าคำขอรับสิทธิบัตรมีข้อบกพร่องอื่นใดที่ผู้คัดค้านไม่ได้กล่าวอ้างในคำคัดค้าน หรือในกรณีที่ผู้คัดค้านละทิ้งหรือขอยกเลิกคำคัดค้าน⁵² กฎหมายสิทธิบัตรควรกำหนดให้ผู้พิจารณาพิจารณากระบวนการคัดค้านต่อไปโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคมโดยรวม และประโยชน์อันจะเกิดแก่ระบบสิทธิบัตรและประเทศ

ประเด็นต่อมา เรื่องอำนาจการเรียกให้คู่กรณีในกระบวนการคัดค้านนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้กำหนดบทบัญญัติไว้ในการพิจารณาชั้นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่มีการบัญญัติไว้ในการพิจารณาชั้นคณะกรรมการ⁵³ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการดำเนินการ ทำให้ผู้พิจารณาอาจไม่สามารถพิจารณาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ในกระบวนการคัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอาจเรียกให้ผู้คัดค้านจัดส่งคำแปลเอกสาร ดังเช่นในกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1301004863

ผู้คัดค้านสี่ราย ได้แก่ บริษัท เอ บริษัท บี จำกัด บริษัท ซี และบริษัท ดี จำกัด ยื่นคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อ โครงสร้างขวางกั้น และแผ่นอัดซ้อนของโครงสร้างนั้น ซึ่งยื่นโดยบริษัท อี ในระหว่างการพิจารณาคำคัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกให้ผู้คัดค้านยื่นคำแปลภาษาไทยของเอกสารที่ผู้คัดค้านยื่นประกอบคำคัดค้านโดยให้แปลเฉพาะในส่วนที่ยกขึ้นมาอ้างอิงในคำคัดค้าน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณายังได้จัดส่งสำเนาเอกสารคำแปลให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบอีกด้วย ในการขอให้

⁵⁰ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 28

⁵¹ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 29

⁵² ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรไทยในปัจจุบันไม่ได้รับรองให้ผู้คัดค้านสามารถดำเนินการเช่นนั้นได้

⁵³ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 73

ผู้คัดค้านจัดส่งคำแปลของเอกสารดังกล่าวข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอ้างถึงมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเรียกให้คู่กรณีในการพิจารณาจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องหรือเจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้ ประกอบการอ้างอิงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง มาตรา 46 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งกำหนดไว้ให้สามารถสั่งให้ทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนสำคัญก็ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจึงมีหนังสือให้คู่กรณีจัดทำคำแปลบางส่วน โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาเอกสาร

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1201003585

ภายหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดให้คัดค้านได้รวมถึงระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้คัดค้านส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ ผู้คัดค้านได้นำส่งสำเนาคำแปลเอกสารประกอบคำคัดค้าน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับไว้ประกอบการพิจารณา โดยมีการจัดส่งคำแปลดังกล่าวให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตรด้วย

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1301002058

ในการดำเนินการนี้ ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยอ้างเหตุว่าการประดิษฐ์ตามข้อถ้อยสิทธิข้อ 1 ไม่มีความใหม่ ประกอบเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศต่อมา พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาได้มีหนังสือลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 แจ้งไปยังผู้คัดค้านเพื่อให้จัดทำคำแปลภาษาไทยของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านเฉพาะแต่ส่วนที่มีความสำคัญในการพิจารณา ผู้คัดค้านจึงยื่นคำแถลงเพิ่มเติมประกอบคำคัดค้านเพื่อส่งคำแปลภาษาไทยดังกล่าวในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

กรณีตัวอย่างเหล่านี้แสดงถึงความจำเป็นของเอกสารเพิ่มเติมต่อการพิจารณา ซึ่งคู่กรณีหรือผู้พิจารณาอาจทราบถึงความจำเป็นดังกล่าวภายหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ให้คู่กรณียื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ และทำให้มีข้อสังเกตได้ว่าการเรียกเอกสารเพิ่มเติมเป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกระบวนการคัดค้าน ทว่า แนวทางการปรับใช้ในการพิจารณายังคงขาดความชัดเจนและไม่แน่นอนทำให้เกิดความลึกลับในการพิจารณาและไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณีที่อาจเสียโอกาสในการนำเสนอเอกสารหลักฐานที่เป็นข้อมูลสำคัญต่อการพิจารณา อันเป็นการสร้างข้อจำกัดในการดำเนินการของทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาและคู่กรณี จึงควรมีบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรที่ชัดเจนถึง

อำนาจของผู้พิจารณาในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากคู่กรณี หรือพิจารณาเอกสารที่คู่กรณียื่นเข้ามาเพิ่มเติมภายหลังกำหนดระยะเวลา

ส่วนประเด็นเรื่องจำนวนผู้พิจารณา ด้วยภาระงานในปัจจุบันและข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้พิจารณาคนเดียวน่าจะมีความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันของประเทศไทยแล้ว แม้ว่าอาจมีข้อเสนอให้กำหนดผู้พิจารณาเป็นองค์คณะ⁵⁴ หรือให้ผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเพื่อให้เป็นการร่วมกันตรวจสอบ⁵⁵ โดยการร่วมกันพิจารณาเป็นคณะทำงานน่าจะทำให้มีการแสดงความเห็นและทัศนะที่หลากหลายในกระบวนการพิจารณา⁵⁶ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลเรื่องทรัพยากรข้างต้น ประกอบกับรูปแบบของกระบวนการคัดค้านที่เกิดขึ้นก่อนรับจดทะเบียน และเพื่อความสะดวกรวดเร็วของกระบวนการ การพิจารณาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนายเดียวเสนอต่ออธิบดีเพื่อให้มีคำวินิจฉัยน่าจะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยแล้ว ทว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจกำหนดแนวทางการพิจารณาในลักษณะเป็นนโยบายการดำเนินงานภายในให้มีการตั้งคณะทำงานโดยไม่บัญญัติเป็นกฎหมาย⁵⁷ และเมื่อมีการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรแล้ว อาจกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำคัดค้านและเอกสารหลักฐานเบื้องต้น⁵⁸ เพื่อลดทอนปัญหาคำคัดค้านที่ไม่สมควรแก่การนำมาพิจารณา อันเป็นการช่วยลดภาระงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยการปฏิเสธคำคัดค้านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีมูลอย่างแน่แท้ ดังเช่นกรณีดังต่อไปนี้

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1501004350

ในการคัดค้านนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรโต้แย้งว่าผู้คัดค้านแนบรายละเอียดประกอบการคัดค้านไม่ครบถ้วน ทำให้เป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรยังกล่าวอ้างอีกว่าผู้คัดค้านอาจมีเจตนาใช้การคัดค้านประวิงเวลาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม ผู้พิจารณาไม่ได้พิจารณาถึงเจตนาของผู้คัดค้านตามคำกล่าวอ้างของผู้ขอรับสิทธิบัตรแต่อย่างใด

ดังนั้น การกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาควรมีความชัดเจนและมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระบวนการ

⁵⁴ สัมภาษณ์ ผู้จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

⁵⁵ สัมภาษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

⁵⁶ สัมภาษณ์ อุษษา สุขแสนไกรศรี, ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด. 29 มิถุนายน 2565

⁵⁷ สัมภาษณ์ ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์, รัชการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานคัดค้านและก้ำกับการจดทะเบียน กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

⁵⁸ สัมภาษณ์ ผู้จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

คัดค้านตามกฎหมายที่มุ่งหมายให้กระบวนการคัดค้านเป็นช่องทางให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประดิษฐ์และป้องกันการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ตามแนวคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รัฐมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนทรัพยากรกว่าในสังคมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้⁵⁹ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบันยังขาดความชัดเจนและรายละเอียด ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอาจดำเนินการกระบวนการคัดค้านได้อย่างไม่เต็มที่ และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของกระบวนการคัดค้าน รวมถึงกระทบต่อการดำเนินการของคู่กรณี แม้อาจนำบทบัญญัติของกฎหมายปกครองมาใช้ แต่การกำหนดรายละเอียดโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการคัดค้านน่าจะก่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินการ หรืออาจบูรณาการกฎหมายปกครองประกอบกับกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการให้กระบวนการมีความโปร่งใสและเป็นธรรม

5.5 ข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่กรณี

ในกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรไทย ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีหน้าที่ต้องยื่นคำโต้แย้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน โดยไม่สามารถขอขยายระยะเวลาได้ หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา จะถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร⁶⁰ แต่ไม่ได้กำหนดกรณีที่น่าจะเป็นเหตุให้ถือว่าผู้คัดค้านละทิ้งคำคัดค้าน นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรไทยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำคัดค้านและคำโต้แย้งไว้ในเบื้องต้น⁶¹ และยังกำหนดให้คู่กรณีสามารถแสดงพยานหลักฐานหรือแถลงเพิ่มเติมได้ภายในกำหนดระยะเวลา⁶² รวมถึงวิธีการในการนำพยานหลักฐานแต่ละประเภทมาแสดง⁶³ โดยเมื่อมีคำวินิจฉัยในกระบวนการคัดค้านแล้ว คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ⁶⁴ และศาล⁶⁵ ได้ตามลำดับ

⁵⁹ Brett M. Frischmann, "Capabilities, Spillovers, and Intellectual Progress: Toward a Human Flourishing Theory for Intellectual Property," *Review of Economic Research on Copyright Issues*: 24.

⁶⁰ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 31

⁶¹ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอตั้งกล่าว และจำนวนสำเนา ซึ่งออกโดยอาศัยความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

⁶² พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 32

⁶³ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกแนวทางปฏิบัติมาเป็นการเฉพาะในประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอตั้งกล่าว และจำนวนสำเนา (ลงวันที่ 27 กันยายน 2542)

⁶⁴ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 72

⁶⁵ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 74

ในกฎหมายต่างประเทศนั้น บทบัญญัติของกฎหมายออสเตรเลียกำหนดให้คู่กรณีมีหน้าที่ในการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน โดยผลของการไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไม่ถือว่าเป็นการถอนคำคัดค้านหรือคำขอรับสิทธิบัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจะต้องวินิจฉัยกระบวนการคัดค้านแม้คู่กรณีจะไม่มาในวันพิจารณา นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีในการดำเนินการไว้อีกด้วย เช่น ผู้คัดค้านขอแก้ไขคำคัดค้านและเอกสารประกอบ คู่กรณีขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาใช้อำนาจเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ผู้คัดค้านถอนคำคัดค้าน ผู้ขอรับสิทธิบัตรถอนคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินการ คู่กรณีมีสิทธิได้รับแจ้งถึงข้อมูลที่จำเป็นและโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือตอบโต้ โดยในเบื้องต้น ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีหน้าที่พิสูจน์ว่ากระบวนการคัดค้านไม่มีโอกาสสำเร็จได้ แต่ถ้าหากไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีมูลให้ดำเนินกระบวนการคัดค้าน หน้าที่การพิสูจน์อาจตกแก่ผู้คัดค้านแทน อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของคู่กรณีในกระบวนการคัดค้านของออสเตรเลียไม่กระทบต่อผลของการดำเนินการมากนัก กล่าวคือ สำนักงานสิทธิบัตรมีบทบาทหลักในการพิจารณาและตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร ส่วนคู่กรณีก็ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างเพียงพอให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดค้านได้ และสิทธิในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสำนักงานสิทธิบัตร เช่น ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธการคัดค้านต่อคณะพิจารณาอุทธรณ์ (Administrative Appeals Tribunal) คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยศาลสหพันธรัฐได้

ส่วนประเทศญี่ปุ่น กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคำคัดค้านและเอกสารหลักฐานที่ผู้คัดค้านต้องปฏิบัติตามไว้ ผู้คัดค้านสามารถแก้ไขและถอนคำคัดค้านได้ ส่วนผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการยื่นขอให้เริ่มการพิจารณาก่อนระยะเวลาแห่งการคัดค้านสิ้นสุดลง โดยผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถโต้ตอบในกระบวนการคัดค้านได้ก็ต่อเมื่อสำนักงานสิทธิบัตรพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสิทธิบัตรควรถูกเพิกถอน ซึ่งเป็นการโต้ตอบกับสำนักงานสิทธิบัตร จึงไม่ใช่การตอบโต้คำคัดค้านโดยตรง การโต้ตอบดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบความเห็น (Written opinion) หรือคำร้องขอแก้ไข (Written request for correction) ก็ได้ ระยะเวลาที่ให้สามารถโต้ตอบได้แตกต่างกันตามภูมิลำเนาของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยระยะเวลาอาจขยายเพิ่มเติมได้ในกรณีพิเศษ ซึ่งยังมีระยะเวลาต่าง ๆ อื่นที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นที่สามารถขยายเพิ่มเติมได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาห่างไกล ผู้ทรงสิทธิยังมีสิทธิได้รับโอกาสในการยื่นความเห็นหรือคำร้องที่แก้ไขได้ ภายหลังคำร้องขอแก้ไขถูกปฏิเสธ รวมถึงผู้คัดค้านมีสิทธิได้รับแจ้งและยื่นความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขได้ แต่ถ้าหากผู้ทรงสิทธิไม่ได้ยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ ผู้คัดค้าน

อาจไม่ได้รับโอกาสให้โต้ตอบความเห็นของผู้ทรงสิทธิบัตร จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ากระบวนการคัดค้านของระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่นมีลักษณะที่ตัดทอนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีด้วยคำวินิจฉัยประเด็นเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ และเน้นให้เป็นการพิจารณาของสำนักงานสิทธิบัตรเป็นหลัก แต่คู่กรณียังคงได้รับโอกาสและระยะเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินการในกระบวนการคัดค้าน ทั้งนี้ คู่กรณีสามารถร้องขอให้มีการเปลี่ยนหรือคัดค้านคุณสมบัติของผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่พิจารณา รวมถึงอาจร้องขอให้มีการพิจารณาใหม่ หรืออุทธรณ์คำสั่งยกคำคัดค้านกรณีที่มีการตัดสินว่าการดำเนินการของคู่กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาของกระบวนการ อย่างไรก็ตาม เฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้แทรกแซง และผู้ที่คำร้องขอแทรกแซงในกระบวนการคัดค้านของเขานั้นถูกปฏิเสธ เท่านั้น ที่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรต่อศาลสูงโตเกียว ในกรณีที่คำวินิจฉัยเป็นการให้คงไว้ซึ่งสิทธิบัตร หรือยกคำคัดค้านซึ่งไม่ใช่กรณีการยกเพราะเหตุการดำเนินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาดังกล่าวข้างต้น เช่น คำสั่งยกกระบวนการคัดค้านกรณีกระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้คัดค้านไม่สามารถอุทธรณ์เพื่อให้มีการเพิกถอนคำสั่งได้ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่อาจอุทธรณ์โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (Administrative Appeal Act) ได้

ในขณะที่กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากำหนดรายละเอียดการดำเนินการของคู่กรณีไว้ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสิทธิบัตรอื่น ๆ รวมถึงมีความเข้มงวดในการนำเสนอประเด็นและพยานหลักฐาน เช่น การกำหนดขอบเขตประเด็นที่สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้ การร้องขอให้สำนักงานสิทธิบัตรไม่รับฟังพยานหลักฐานบางรายการ รายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องเพื่อให้มีการดำเนินการ PGR ซึ่งมีผลถึงการรับฟังพยานหลักฐานที่ผู้ร้องอ้างถึงตามที่กฎหมายกำหนดภาระการพิสูจน์ไว้ โดยผู้ร้องมีสิทธิขอแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำร้องได้ ส่วนเจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิตัดสินใจเลือกว่าจะยื่นคำโต้แย้งในเบื้องต้น (Preliminary response) หรือไม่ก็ได้ ซึ่งผู้ร้องอาจขอยื่นคำโต้ตอบคำโต้แย้งดังกล่าวได้ โดยในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับเนื่องจากกฎหมายกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการสามารถใช้ในการพิจารณาไว้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเบื้องต้นนี้ คู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้พิจารณาใหม่ (Rehearing) ได้ เมื่อคณะกรรมการรับพิจารณาคำร้อง PGR แล้ว เจ้าของสิทธิบัตรมีหน้าที่ยื่นคำโต้แย้งต่อสำนักงานสิทธิบัตรภายในกำหนดระยะเวลา และเจ้าของสิทธิบัตรสามารถขอแก้ไขสิทธิบัตรได้ โดยเจ้าของสิทธิบัตรมีภาระในการพิสูจน์ถึงความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไข ในขณะที่ผู้ร้องมีภาระการพิสูจน์ถึงความสามารถในการได้รับการคุ้มครองของการแก้ไขนั้น กล่าวคือ กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากำหนดหน้าที่ของคู่กรณี โดยเฉพาะเรื่องภาระการพิสูจน์ไว้ค่อนข้างละเอียด นอกจากนี้ คู่กรณีสามารถขอยื่นข้อมูล

เพิ่มเติมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และแถลงด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการในกระบวนการพิจารณา รวมถึงอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อศาลได้ คู่กรณียังอาจตกลงกันเพื่อสิ้นสุดกระบวนการ PGR ในระหว่างการพิจารณาได้ โดยต้องแจ้งและยื่นเอกสารต่อสำนักงานสิทธิบัตร จึงสังเกตได้ว่าสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีในกระบวนการ PGR ของสหรัฐอเมริกามีลักษณะที่เด่นชัดในเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี และให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของคู่กรณีในกระบวนการ

ส่วนในระบบสิทธิบัตรอินเดีย เนื่องจากมีกระบวนการคัดค้านทั้งก่อนและหลังรับจดทะเบียน กระบวนการทั้งสองจึงต้องถูกกำหนดให้มีลักษณะที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมแก่ช่วงเวลา โดยกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนเป็นการพิจารณาพยานเอกสารแบบฝ่ายเดียว (Ex parte) ส่วนกระบวนการคัดค้านหลังจดทะเบียนเป็นการพิจารณาแบบหลายฝ่าย (Inter partes) โดยสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีที่กำหนดไว้สำหรับกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรเป็นเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำแสดงการคัดค้าน โดยผู้คัดค้านอาจร้องขอให้มีการพิจารณาไต่สวนด้วยวาจาด้วยได้ ส่วนผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นและสิทธิในการยื่นคำแถลงและพยานหลักฐาน โดยกฎหมายไม่ได้บังคับให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นคำแถลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องจัดทำสำเนาเอกสารที่จะส่งให้คู่กรณีอีกฝ่าย และเนื่องจากผู้ควบคุมพิจารณาเอกสารหลักฐานเป็นหลักโดยไม่มีกระบวนการพิจารณาไต่สวน คู่กรณีจึงไม่ต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้ควบคุม นอกจากนี้ กฎหมายยังไม่มียกปิดปากไม่ให้ยื่นคัดค้านภายหลังรับจดทะเบียน ผู้คัดค้านยังอาจคัดค้านหลังรับจดทะเบียนได้ ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถอุทธรณ์คำสั่งให้แก้ไขหรือปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ควบคุมในกระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนต่อศาลสูงได้ แต่ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิอุทธรณ์ผลคำวินิจฉัยที่ไม่เป็นที่พอใจแก่ฝ่ายผู้คัดค้าน ส่วนสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีในกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน ผู้คัดค้านต้องแถลงเพิ่มเติมจากคำคัดค้าน ส่วนผู้ทรงสิทธิสมควรได้รับแจ้งถึงการคัดค้านและได้รับสำเนาเอกสารคัดค้านโดยเร็ว และมีหน้าที่ต้องยื่นคำแถลงตอบคำคัดค้านมิฉะนั้นกฎหมายให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นถูกเพิกถอน โดยผู้คัดค้านมีสิทธิได้รับแจ้งและได้รับสำเนาเอกสารของผู้ทรงสิทธิบัตร รวมถึงมีสิทธิในการแสดงพยานหลักฐานโต้ตอบคำแถลงของผู้ทรงสิทธิบัตรภายใต้เงื่อนไขว่าพยานหลักฐานนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอ้างถึงในคำแถลง ทั้งนี้ การแสดงพยานหลักฐานในช่วงเวลานอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้แต่จะต้องได้รับอนุญาตก่อน หรือการอ้างถึงสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เสนอไว้สามารถกระทำได้โดยยื่นเป็นคำร้องก่อนวันพิจารณาไต่สวน ในการที่จะให้ผู้ควบคุมรับฟังถ้อยคำของคู่กรณี คู่กรณีฝ่ายนั้นต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์และชำระค่าธรรมเนียม มิฉะนั้นผู้ควบคุมอาจปฏิเสธไม่รับฟังได้

เมื่อสำนักงานสิทธิบัตรวินิจฉัยแล้วมีคำสั่งไว้ซึ่งสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรต้องแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์หรือเอกสารอื่น ๆ ในสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กฎหมายให้ถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรละทิ้งสิทธิบัตรนั้น เมื่อสำนักงานมีคำวินิจฉัยแล้ว คู่กรณีสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อศาลสูงได้

ส่วนกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรของสิงคโปร์ ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และส่งสำเนาเอกสารให้เจ้าของสิทธิบัตร รวมถึงยื่นพยานหลักฐานเพื่อสืบประเด็นภายหลังจากที่ได้รับสำเนาคำโต้แย้งของผู้ทรงสิทธิบัตร และยังต้องยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบซ้ำในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรตามคำสั่งของผู้พิจารณา หากไม่แสดงพยานหลักฐานหรือยื่นคำร้องดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาจะถือเป็นการละทิ้งคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร ส่วนเจ้าของสิทธิบัตรต้องยื่นคำโต้แย้ง และส่งสำเนาเอกสารให้กับผู้ร้อง โดยเจ้าของสิทธิบัตรอาจแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ไปพร้อมด้วยก็ได้ ซึ่งผลของการไม่ยื่นคำโต้แย้งภายในกำหนดระยะเวลานั้น สำนักงานสิทธิบัตรจะวินิจฉัยตามคำร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรอันเป็นการถือว่าประเด็นตามคำร้องเป็นข้อเท็จจริง เว้นแต่ประเด็นนั้นจะขัดหรือแย้งกับข้อมูลของสำนักงานสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม เจ้าของสิทธิบัตรยังมีสิทธิยื่นคำร้องขอสงวน (Set aside) คำวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าว และในกรณีที่ผู้พิจารณาวินิจฉัยแล้วเห็นว่าสิทธิบัตรสมควรถูกเพิกถอน เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับแจ้งและได้รับโอกาสในการยื่นความเห็นและแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ในสิทธิบัตรนั้นอีกครั้ง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคู่กรณีในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายสิทธิบัตรสิงคโปร์ยังคงคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของเจ้าของสิทธิบัตร ในขณะที่เดียวกันก็ยังรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะด้วย เช่น การให้บุคคลใดสามารถคัดค้านการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ได้นอกจากนี้ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถขอขยายระยะเวลาต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องต้องทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงต้องแจ้งและได้รับความยินยอมจากคู่กรณีทุกฝ่ายหรือบุคคลที่จะได้รับผลกระทบหรือน่าจะได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลา นอกจากนี้เจ้าของสิทธิบัตรสามารถละทิ้ง (Surrender) สิทธิบัตรได้ โดยได้รับอนุญาตจากผู้พิจารณา อย่างไรก็ตาม ผู้พิจารณาอาจให้เจ้าของสิทธิบัตรชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมแก่ผู้ร้อง เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ร้องละทิ้งคำร้องหรือถอนคำร้อง ผู้พิจารณาอาจพิจารณาให้ผู้ร้องชดเชยให้แก่เจ้าของสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตรสิงคโปร์กำหนดระยะเวลาในการแสดงพยานหลักฐานไว้อย่างชัดเจน โดยการยื่นเพิ่มเติมมีข้อจำกัดที่พยานหลักฐานนั้นต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นเดิมเท่านั้น การยื่นพยานหลักฐานภายหลังระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องได้รับอนุญาตจากผู้พิจารณา นอกจากนี้

ในการพิจารณากระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร คู่กรณีมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้พิจารณาเกี่ยวกับการประชุมหรือการบริหารจัดการคดี การไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่การยกคำร้อง ยกเลิกกระบวนการหรือเลื่อนการประชุม เป็นต้น โดยก่อนวันพิจารณา คู่กรณีต้องยื่นเอกสารที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ แบบพิมพ์แจ้งการเข้าร่วม รายการการยื่น และบัญชีสรุปรายการ โดยคู่กรณีอีกฝ่ายจะได้รับสำเนาเอกสารของคู่กรณีอีกฝ่ายด้วย หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่าคู่กรณีฝ่ายที่ละเลยการดำเนินการไม่ประสงค์เข้าร่วมการพิจารณา และผู้พิจารณาอาจสั่งยกเลิกการดำเนินการได้ ทั้งนี้ หากในวันพิจารณาไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดมาเข้าร่วมการพิจารณา กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรอาจถูกยกเลิก แม้ผู้พิจารณาจะมีอำนาจในการยกคำร้องหรือยกเลิกกระบวนการพิจารณา แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว คู่กรณีสามารถขอให้ผู้พิจารณาสงวนคำสั่ง หรือรื้อฟื้นกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรได้ รวมถึงเมื่อสำนักงานสิทธิบัตรมีคำวินิจฉัยแล้ว คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อศาลสูงได้ อันเป็นการที่กฎหมายให้อีกฝ่ายมีโอกาสแก่คู่กรณีให้สามารถกลับมาดำเนินการได้

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสิทธิหน้าที่ของคู่กรณี

ประเทศ	ลักษณะการพิจารณา	แก้ไข คำคัดค้าน	แก้ไข คำขอฯ	โต้ตอบ คำโต้แย้ง	ถอน คำคัดค้าน	อุทธรณ์ต่อหน่วยงาน	อุทธรณ์ต่อศาล
ไทย	หลายฝ่าย	ปัจจุบัน: ✗	✗	✗	✗	✓	✓
	หลายฝ่าย	ร่างกฎหมาย: ยังไม่ปรากฏ	ยังไม่ปรากฏ	ยังไม่ปรากฏ	ยังไม่ปรากฏ	✓	✓
ออสเตรเลีย	หลายฝ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ญี่ปุ่น	ฝ่ายเดียว	✓	✓	✓	✓	✗	✓
สหรัฐอเมริกา	หลายฝ่าย	✓	✓	✓	✓	✗	✓
อินเดีย	หลายฝ่าย	ก่อนรับจดทะเบียน: ✗	✗	✗	✗	✗	✓
	หลายฝ่าย	หลังรับจดทะเบียน: ✗	✗	✓	✗	✗	✓
สิงคโปร์	หลายฝ่าย	✗	✓	✓	✓	✗	✓

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบระยะเวลาในการโต้แย้งคำคัดค้าน

ประเทศ	ระยะเวลาโต้แย้ง	ระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการโต้แย้ง	ระยะเวลาแสดงหลักฐานประกอบการโต้แย้ง	ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม
ไทย	ปัจจุบัน: 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน	-	30 วัน นับแต่วันที่โต้แย้ง	✗
	ร่างกฎหมาย: คงเดิม	ยังไม่ปรากฏ	ยังไม่ปรากฏ	ยังไม่ปรากฏ

ประเทศ	ระยะเวลาโต้แย้ง	ระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการโต้แย้ง	ระยะเวลาแสดงหลักฐานประกอบการโต้แย้ง	ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม
ออสเตรเลีย	1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้าน	-	3 เดือน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตร	✓
ญี่ปุ่น	60-90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยจากคณะผู้ตัดสิน	-	✗	✓
สหรัฐอเมริกา	3 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานสิทธิบัตรรับคำร้อง PGR และวันที่กระบวนการ PGR เริ่มต้น	1 เดือน นับแต่วันที่กระบวนการ PGR เริ่มต้น	✗	✓
อินเดีย	ก่อนรับจดทะเบียน: 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	-	✗	✗
	หลังรับจดทะเบียน: 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำแถลงของผู้คัดค้าน	-	✗	✓
สิงคโปร์	3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องและคำแถลง	-	3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาพยานหลักฐานของเจ้าของสิทธิบัตร	✓

การกำหนดสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีในกระบวนการคัดค้านนั้นสัมพันธ์กับลักษณะสำคัญของกระบวนการคัดค้านว่าเป็นการดำเนินการแบบฝ่ายเดียวหรือแบบหลายฝ่าย รวมถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดค้าน เนื่องจากกระบวนการคัดค้านที่เป็นแบบฝ่ายเดียวนั้น การโต้ตอบระหว่างผู้คัดค้านกับผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือเจ้าของสิทธิบัตรและบทบาทของแต่ละฝ่ายในกระบวนการมีไม่มากนัก ส่วนกระบวนการคัดค้านที่มีลักษณะแบบหลายฝ่ายและมุ่งเน้นให้กระบวนการคัดค้านเป็นกลไกระงับข้อพิพาทนั้นจะให้โอกาสแก่คู่กรณีในการโต้ตอบกัน และแก้ไขข้อผิดพลาดในระหว่างการดำเนินการมากกว่า นอกจากนี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว คู่กรณีมีสิทธิในการแก้ไขคำคัดค้านหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ส่วนผลของการที่คู่กรณีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือคู่กรณีประสงค์จะไม่ดำเนินการในกระบวนการคัดค้านส่วนใหญ่มักจะไม่ทำให้กระบวนการสิ้นสุดลง เช่น กระบวนการคัดค้านของออสเตรเลีย กระบวนการคัดค้าน

ก่อนรับจดทะเบียนของอินเดีย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ให้กระบวนการคัดค้านเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิบัตรไทย สิทธิหน้าที่ของคู่กรณี เช่น สิทธิในการได้รับแจ้ง และโอกาสในการดำเนินการต่าง ๆ ไม่มีรายละเอียดมากนักในบทบัญญัติของกฎหมายไทย เนื่องจากบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรกำหนดไว้เพียงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาส่งสำเนาคำคัดค้านไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร และแจ้งคำวินิจฉัยและคำสั่งไปยังผู้คัดค้านและผู้ขอรับสิทธิบัตร ซึ่งการแจ้งคำวินิจฉัยและคำสั่งในกรณียกคำคัดค้านนั้นยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติ รวมถึงไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการถอนคำคัดค้านหรือถอนคำขอรับสิทธิบัตร ระหว่างกระบวนการคัดค้าน หรือสิทธิในการแก้ไขคำคัดค้านหรือคำขอรับสิทธิบัตรในระหว่างกระบวนการคัดค้าน นอกจากนี้ แม้คู่มือการตรวจสอบจะกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจัดส่งสำเนาคำโต้แย้ง และสำเนาคำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมของผู้คัดค้านและผู้ขอรับสิทธิบัตร แต่ยังไม่ได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายให้ชัดเจน

นอกจากนี้ ระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำโต้แย้งนั้นค่อนข้างจำกัด ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตรมีระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน⁶⁶ ในการศึกษาวิเคราะห์คำคัดค้านและเตรียมคำโต้แย้ง ประกอบกับระยะเวลาที่ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้กำหนดไว้ 30 วันนับแต่วันที่โต้แย้ง โดยที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่อาจขอขยายระยะเวลา หรือขออนุญาตยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบกระบวนการคัดค้านได้ในภายหลัง แม้ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจยื่นเอกสารใด ๆ ประกอบการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรได้ในขณะที่คำขอรับสิทธิบัตรอยู่ระหว่างกระบวนการคัดค้าน⁶⁷ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติห้ามไว้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีบทบัญญัติกำหนดเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานที่ยื่นภายหลังกำหนดระยะเวลา แม้การเพิ่มระยะเวลาในการโต้แย้งอาจเป็นการทำให้การรับจดทะเบียนใช้เวลานานขึ้น แต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจเลือกที่จะได้รับระยะเวลาในการเตรียมคำโต้แย้งที่มากขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ทั้งการกำหนดให้การไม่ยื่นคำโต้แย้งภายในระยะเวลาถือว่าเป็นการที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรเป็นผลที่ร้ายแรง

⁶⁶ คู่มือการตรวจสอบกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจนครบกำหนดเวลาที่ผู้คัดค้านยื่นคำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจัดส่งสำเนาคัดค้านและคำขอตั้งกล่าวให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตรในคราวเดียว

⁶⁷ หากเป็นการดำเนินการกระบวนการคัดค้านตามร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งการคัดค้านอยู่ภายหลังกระบวนการตรวจสอบ ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจไม่สามารถยื่นเอกสารในลักษณะนี้ได้อีก

เกินกว่าเหตุ การไม่ได้แย้งน่าจะเพียงแต่ทำให้สำนักงานสิทธิบัตรสามารถพิจารณาเฉพาะแต่เอกสารของผู้คัดค้านไปเพียงฝ่ายเดียวได้⁶⁸

ตัวอย่างกรณีการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1301002059 ในชั้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ผู้คัดค้านยื่นคำอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และมีเวลาในการยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 60 วันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์⁶⁹ ทว่าผู้คัดค้านกลับยื่นสำเนาเอกสาร ZKG International ซึ่งเป็นเอกสารต่างประเทศเพื่อเป็นพยานหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยที่คณะกรรมการสิทธิบัตรไม่ได้มีมติเรียกเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด เอกสารประกอบดังกล่าวจึงไม่อาจใช้รับฟังได้ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว คณะกรรมการสิทธิบัตรมีคำวินิจฉัยว่าเอกสารตามคำคัดค้านและเอกสารประกอบคำอุทธรณ์ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าการประดิษฐ์ที่ถูกคัดค้านนั้นเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น แม้กรณีตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นเป็นการดำเนินการของฝ่ายผู้คัดค้านในการพิจารณาชั้นคณะกรรมการสิทธิบัตร แต่ก็อาจนำมาเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อศึกษาผลของการที่คู่กรณีไม่แสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ ซึ่งพยานหลักฐานที่อาจมีผลต่อการมีคำวินิจฉัยไม่ได้รับการพิจารณา แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระยะเวลาในการยื่นพยานหลักฐานประกอบประเด็นของคู่กรณี ในปัจจุบัน คู่กรณีในกระบวนการคัดค้านของประเทศไทย ทั้งฝ่ายผู้คัดค้านและผู้ขอรับสิทธิบัตร มีระยะเวลาให้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 120 วัน สำหรับแต่ละฝ่าย นั่นคือ 90 วันในการยื่นคำคัดค้านหรือคำโต้แย้ง และอีก 30 วันนับแต่วันที่ยื่นคำคัดค้านหรือคำโต้แย้งในการยื่นเอกสารหรือแถลงเพิ่มเติม

เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่คู่กรณีสามารถดำเนินการได้ในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย ที่มีลักษณะของกระบวนการคัดค้านใกล้เคียงกัน ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถนำพยานหลักฐานมาแสดงการโต้แย้งภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตร⁷⁰ ส่วนผู้คัดค้านต้องยื่นคำแถลงเหตุแห่งการคัดค้านและสำเนาเอกสารประกอบคำคัดค้านภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำคัดค้าน และนำพยานหลักฐานมาสนับสนุนการคัดค้านภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำคัดค้านยื่นคำแถลงเหตุผลและเอกสารอื่น ๆ โดยคู่กรณีทั้งสอง

⁶⁸ สัมภาษณ์ ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์, รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานคัดค้านและกำกับการจดทะเบียน กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

⁶⁹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ, มาตรา 73 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการสิทธิบัตรว่าด้วยการนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม พ.ศ. 2541, ข้อ 6

⁷⁰ หรืออาจจะนับจากวันที่ผู้คัดค้านยื่นผ่อนผันพยานหลักฐาน (Instalment) ครั้งสุดท้าย หรือวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรว่าได้มีการนำพยานหลักฐานมาแสดงทั้งหมดแล้ว

ฝ่ายสามารถขอขยายระยะเวลาในการนำพยานหลักฐานมาแสดงได้ ในขณะที่คู่กรณีในกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรของประเทศไทยมีระยะเวลา 30 วันเท่ากัน นับแต่วันยื่นคำคัดค้านหรือวันยื่นคำโต้แย้งแล้วแต่กรณี ในการยื่นคำขอพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม⁷¹ โดยไม่สามารถขอขยายระยะเวลาได้ ดังนั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะผู้คัดค้าน มีระยะเวลาในดำเนินการที่ค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการได้มีความสำคัญต่อคู่กรณีเนื่องจากมีผลต่อการรับฟังพยานหลักฐาน และพยานหลักฐานเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณา มีคำวินิจฉัยของสำนักงานสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร คู่กรณีอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการแสวงหาข้อมูลและจัดเตรียมพยานหลักฐาน รวมถึงอาจมีกรณีที่คู่กรณีมีความจำเป็นต้องยื่นพยานหลักฐานภายหลังจากที่ระยะเวลาที่ให้ดำเนินการได้สิ้นสุดไปแล้ว เช่น กรณีทราบถึงพยานหลักฐานในภายหลัง ประเทศไทยจึงควรเพิ่มระยะเวลาที่ให้นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม⁷² โดยอาจเป็นการเพิ่มระยะเวลาให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หรือกำหนดให้มีการขอขยายระยะเวลาได้

นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรไทยไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้คัดค้านสามารถโต้ตอบคำโต้แย้งได้ ทำให้ผู้คัดค้านไม่มีโอกาสในการโต้แย้งหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำโต้แย้งนั้น⁷³ ในขณะที่กระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรส่วนใหญ่ที่นำมาเป็นกรณีศึกษา ผู้คัดค้านสามารถตอบโต้ได้ ซึ่งการให้ผู้คัดค้านโต้ตอบคำโต้แย้งของผู้ขอรับสิทธิบัตรได้เป็นการให้โอกาสผู้คัดค้านได้นำเสนอประเด็นเพิ่มเติมเพื่อแก้ประเด็นของผู้ขอรับสิทธิบัตร สอดคล้องกับลักษณะของกระบวนการแบบหลายฝ่ายที่เป็นการดำเนินการแบบมีคู่กรณี และถ้าหากจะกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถตอบโต้คำโต้ตอบของผู้คัดค้านได้อีกก็อาจมีความเหมาะสม ดังเช่นที่กำหนดในกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรออสเตรเลีย เพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสนำเสนอประเด็นของตนได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ การให้คู่กรณีสลับกันโต้ตอบซึ่งกันและกันเพิ่มเติมอาจทำให้ระยะเวลาของกระบวนการคัดค้านยาวนานขึ้น ซึ่งทำให้การรับจดทะเบียนล่าช้าเพิ่มเติมอีก การกำหนดระยะเวลาในการโต้ตอบจึงมีความสำคัญ รวมถึงการกำหนดขอบเขตประเด็นที่ให้โต้ตอบได้อาจมีความจำเป็น

ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการคัดค้านของประเทศไทยเป็นการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน ในระหว่างที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจดำเนินการใด ๆ

⁷¹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ประกอบกับประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา (ลงวันที่ 27 กันยายน 2542), ข้อ 10 และ ข้อ 11

⁷² สัมภาษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

⁷³ สัมภาษณ์ เอลิมศักดิ์ กิตติตระกูล, ผู้จัดการโครงการรณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์. 11 พฤษภาคม 2565

เกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรก็ได้ เช่น การยื่นสำเนาสิทธิบัตรต่างประเทศเพื่อประกอบการตรวจสอบ⁷⁴ ซึ่งในกรณีนี้ แม้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่พิจารณากระบวนการคัดค้านจะไม่ได้อ้างถึงการยื่นเอกสารดังกล่าว แต่การอนุญาตให้มีการยื่นเอกสารเข้ามารวมในแฟ้มคำขอรับสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างกระบวนการคัดค้านอาจกระทบต่อการพิจารณาของผู้พิจารณา ซึ่งส่งผลต่อการมีคำวินิจฉัยและกระทบกับคู่กรณีที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา เมื่อกระบวนการคัดค้านของประเทศไทยมีลักษณะเป็นการดำเนินการแบบหลายฝ่าย ผู้คัดค้านจึงควรได้รับทราบถึงเอกสารใด ๆ ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นเข้ามาในระหว่างที่กระบวนการคัดค้านยังไม่เสร็จสิ้น และควรได้รับสำเนาเอกสารดังกล่าว

ประเด็นต่อมา เรื่องการแก้ไขคำคัดค้านโดยผู้คัดค้าน หรือการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตรโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรไทยไม่มีบทบัญญัติชัดเจนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวในระหว่างกระบวนการคัดค้าน ในขณะที่กฎหมายสิทธิบัตรต่างประเทศมักจะกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการดำเนินการไว้ โดยในทางปฏิบัติ สำนักงานสิทธิบัตรมีแนวทางดำเนินการกรณีผู้ขอรับสิทธิบัตรขอแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในระหว่างกระบวนการคัดค้านสามแนวทาง แนวทางแรก คือ สำนักงานสิทธิบัตรพิจารณากระบวนการคัดค้านด้วยข้อถือสิทธิเดิมโดยไม่กล่าวถึงข้อถือสิทธิที่ขอแก้ไข และแนวทางที่สองเป็นกรณีที่สำนักงานสิทธิบัตรอนุญาตให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขข้อถือสิทธิและพิจารณากระบวนการคัดค้านโดยใช้ข้อถือสิทธิที่แก้ไขนั้น ส่วนแนวทางสุดท้ายนั้น สำนักงานสิทธิบัตรอนุญาตให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขข้อถือสิทธิโดยแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบถึงการแก้ไขข้อถือสิทธิและให้โอกาสผู้คัดค้านยื่นความเห็นเพิ่มเติมได้⁷⁵ ทั้งนี้ ความไม่ชัดเจนในการดำเนินการกรณีผู้ขอรับสิทธิบัตรขอแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในระหว่างกระบวนการคัดค้านนี้อาจหมดไปในกรณีกระบวนการคัดค้านตามร่างพระราชบัญญัติ เนื่องจากกระบวนการคัดค้านเป็นการดำเนินการภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจไม่สามารถแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรได้อีก⁷⁶ ทว่า เจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์อาจมีความประสงค์แก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อตัดทอนส่วนที่มีปัญหา⁷⁷ การอนุญาตให้แก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในระหว่างกระบวนการ

⁷⁴ ตัวอย่าง การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000364 ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นหนังสือยื่นสำเนาเอกสารต่างประเทศ ได้แก่ สำเนาสิทธิบัตรญี่ปุ่น และสำเนาสิทธิบัตรเกาหลี พร้อมคำแปลภาษาไทยของข้อถือสิทธิ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาในขณะที่กระบวนการคัดค้านยังดำเนินการอยู่

⁷⁵ สัมภาษณ์ จักรกฤษณ์ เจริญพงศ์, เลขานุการคณะกรรมการสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานอุทธรณ์ 3 กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

⁷⁶ สัมภาษณ์ จักรกฤษณ์ เจริญพงศ์, เลขานุการคณะกรรมการสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานอุทธรณ์ 3 กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

⁷⁷ สัมภาษณ์ ปาริชาติ โมโนกุล, ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา. 19 พฤษภาคม 2565

คัดค้านได้น่าจะเป็นธรรมแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร⁷⁸ และอาจเป็นความประสงค์ที่แท้จริงของผู้คัดค้านด้วย ในขณะเดียวกัน ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในระหว่างกระบวนการคัดค้านได้ ผู้คัดค้านสมควรได้รับแจ้งถึงการแก้ไขดังกล่าวนั้น หากผู้คัดค้านไม่ได้รับแจ้งถึงการขอแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร ผู้คัดค้านไม่อาจดำเนินการโต้แย้งโต้ได้และเสียโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรนั้น⁷⁹ เช่นนี้ก็น่าจะไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายผู้คัดค้าน

ตัวอย่างกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นขอแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรมาพร้อมกับคำโต้แย้ง มีดังต่อไปนี้

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1201002954

บริษัท เอ คัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อ วิธีการผลิตวัสดุขนาดยาวที่มีรอยรูปประทับ ซึ่งยื่นโดยบริษัท บี ในประเด็นที่ว่าคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ขัดต่อมาตรา 5 (1) มาตรา 5 (2) ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้โต้แย้งคำคัดค้านพร้อมกับขอแก้ไขข้อถือสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรแสดงเหตุผลสนับสนุนการขอแก้ไขเพิ่มเติมว่า เพื่อระงับปัญหาที่ผู้คัดค้านยกขึ้นเป็นมูลเหตุในการขอให้เพิกถอนคำขอรับสิทธิบัตรและเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

ในคำโต้แย้งของผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาศัยมาตรา 20 เรื่องการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในการยื่นขอแก้ไขข้อถือสิทธิ โดยให้เหตุผลประกอบว่าเพื่อเป็นการจำกัดขอบเขตของข้อถือสิทธิและทำให้การประดิษฐ์ชัดเจนยิ่งขึ้น⁸⁰ ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ ยังไม่มีคำวินิจฉัยกรณีการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรนี้

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1401003762

ผู้คัดค้านยื่นคำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขรายละเอียดการคัดค้าน และในกรณีการคัดค้านเดียวกันนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำโต้แย้งพร้อมแนบสำเนาสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกาและยื่นแถลงเพิ่มเติมขอแก้ไขข้อถือสิทธิ แต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทว่ามายื่นภายหลังจากวันที่ยื่นแถลงเพิ่มเติมเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี ผู้พิจารณาจึงใช้ข้อถือสิทธิฉบับเดิมก่อนการแก้ไขในการพิจารณาการคัดค้าน

⁷⁸ ประเด็นเรื่องโอกาสในการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรจะถูกกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับผลของกระบวนการคัดค้านด้วย

⁷⁹ สัมภาษณ์ อุษษา สุขแสนไกรศรี, ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด, 29 มิถุนายน 2565

⁸⁰ ตัวอย่าง การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1201004626 และการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901001972

การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1301002058

ผู้คัดค้านบรรยายมาในคำคัดค้านว่า หากมีการแก้ไขข้อถ้อยสิทธิที่ 1 ให้ระบุเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นว่าเป็นขยะของเสียร่วมกับกากตะกอน ข้อถ้อยสิทธิจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและการประดิษฐ์จะมีความใหม่ ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตรก็ได้ดำเนินการขอแก้ไขข้อถ้อยสิทธิมาพร้อมกับคำโต้แย้ง โดยในคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 388/2562 ปราบกฏการวินิจฉัยความใหม่ของการประดิษฐ์โดยพิจารณาจากข้อถ้อยสิทธิที่ 1 ที่แก้ไชนั้น และมีคำวินิจฉัยเห็นควรยกคำคัดค้าน

แม้การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรหลังประกาศโฆษณาครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เปิดให้คัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรปัจจุบันหรือร่างกฎหมาย จะยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามสิทธิบัตร เนื่องจากยังไม่ได้มีการรับจดทะเบียน แต่อาจนำเอาข้อดีข้อเสียของการแก้ไขสิทธิบัตรมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ การแก้ไขภายใต้เงื่อนไขแห่งการไม่เพิ่มเติมสาระสำคัญนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการคัดค้าน มักจะเป็นการลดขอบเขตความคุ้มครองหรือทำให้ขอบเขตความคุ้มครองมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์บังคับใช้สิทธิได้แคบกว่าเดิม แต่การกำหนดให้เจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์สามารถแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้เป็นการรักษาสมดุลระหว่างการกระตุ้นให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นกับสิทธิของสาธารณชน⁸¹ ทั้งการแก้ไขโดยลดขอบเขตความคุ้มครองอาจใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการระงับข้อพิพาทหรือข้อถกเถียงโดยเร็ว อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการดำเนินการ⁸² ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของคู่กรณีหรือค่าใช้จ่ายของรัฐในกระบวนการ เนื่องจากการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรอาจเป็นที่พอใจแก่คู่กรณีอันนำไปสู่การถอนคำคัดค้านหรือยกเลิกกระบวนการคัดค้าน การพิจารณากระบวนการคัดค้านจึงอาจไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป⁸³ อย่างไรก็ตาม การให้โอกาสแก้ไขได้อาจเป็นการส่งเสริมโดยอ้อมให้เจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์ร่างข้อถ้อยสิทธิที่กว้างหรือคลุมเครือในการขอรับสิทธิบัตร⁸⁴ ทว่า เจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์อาจจำเป็นต้องให้มีการแก้ไขข้อถ้อยสิทธิหรือส่วนอื่นของคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการร่างคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งการร่างสิทธิบัตรโดยละเอียดให้ปราศจากข้อผิดพลาดได้นั้นใช้ค่าใช้จ่ายสูง

⁸¹ Greg Reilly, "Amending Patent Claims," *Harvard Journal of Law & Technology*: 20.

⁸² *Ibid.*, p. 26.

⁸³ Chris Dent, "Opposing What - Nature, Purposes and Questions of Reform of the Opposition Decision in the Patent System," *Flinders Law Journal* 12.

⁸⁴ Greg Reilly, "Amending Patent Claims," *Harvard Journal of Law & Technology*: 43.

ส่วนเรื่องมาตรฐานการพิสูจน์นั้นไม่ได้กำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตร แต่ในทางปฏิบัติ ผู้คัดค้านมีภาระการพิสูจน์ว่าเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงเป็นเอกสารที่เผยแพร่ก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และพิสูจน์ให้สำนักงานสิทธิบัตรเห็นว่าการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกคัดค้านเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกับที่เปิดเผยไว้ในเอกสารที่อ้างถึงในคำคัดค้าน นอกจากนี้ นอกเหนือจากเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการและศาลตามลำดับชั้นตอนซึ่งบัญญัติไว้ชัดเจนเหมาะสมแล้ว เนื่องจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการอุทธรณ์โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับผลการพิจารณา สิทธิอื่น ๆ ของคู่กรณีที่น่าจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการคัดค้านดังเช่นที่กำหนดในกฎหมายสิทธิบัตรต่างประเทศ เช่น สิทธิในการให้ถ้อยคำหรือเข้าชี้แจงต่อสำนักงานสิทธิบัตร สิทธิในการได้รับชดเชยค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดค้าน ยังไม่ปรากฏชัดในกฎหมายสิทธิบัตรไทย โดยสิทธิในการเข้าชี้แจงหรือให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาอาจมีความจำเป็นในบางกรณี เช่น ประเด็นที่คัดค้านหรือประเด็นที่ได้แย้งมีความซับซ้อน กรณีตัวอย่างที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร เช่น การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1301000689 ซึ่งในระหว่างการพิจารณากระบวนการคัดค้านในชั้นคณะกรรมการผู้ขอรับสิทธิบัตรขอโอกาสเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการเพื่อตอบข้อซักถามในหนังสือขอชี้แจงผลคำวินิจฉัยคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1301000689 ซึ่งเป็นหนังสือที่ยื่นก่อนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะยื่นคำอุทธรณ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อกระบวนการคัดค้านมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการใช้สิทธิบัตรที่ไม่น่าชอบด้วยกฎหมาย สิทธิหน้าที่ของคู่กรณีจึงควรส่งเสริมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ เช่น การให้ยื่นพยานหลักฐานที่จำเป็นต่อการพิจารณากรณีพิพาทกรณีพิเศษ หรือการเพิ่มระยะเวลาที่ให้ผู้สามารถยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ การอนุญาตให้แก้ไขคำคัดค้านหรือคำขอรับสิทธิบัตรในระหว่างกระบวนการคัดค้าน การให้โอกาสโต้ตอบเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่เสนอประเด็นใหม่ นอกเหนือจากประเด็นในคำคัดค้าน การได้รับแจ้งถึงเอกสารที่คู่กรณีอีกฝ่ายยื่นเข้ามาในระหว่างการพิจารณา การให้คู่กรณีเข้าชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ

จึงอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า ในเรื่องสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีในกระบวนการคัดค้าน หากพิจารณาจากมุมมองที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่า เช่น หน่วยงานที่มีทุนทรัพย์ในการดำเนินกระบวนการคัดค้านไม่มาก ควรได้รับการสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ โดยกฎหมายควรลดทอนข้อจำกัดหรืออุปสรรคเพื่อให้กระบวนการคัดค้านนำไปสู่ผลลัพธ์ตาม

เจตนาธรรมณ์ ในขณะที่เจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์ก็สมควรได้รับความเป็นธรรมให้สามารถรักษาสิทธิอันชอบธรรมของตน โดยยังคงปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมอันจำเป็นต่อการพัฒนา กระบวนการคัดค้านจึงควรมีความชัดเจนและไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป แม้การพิจารณาในลักษณะไต่สวนโดยให้คู่กรณีไปปรากฏต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาพร้อมกันน่าจะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย แต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายควรได้รับโอกาสอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็นของตนโดยการได้รับแจ้งถึงข้อมูลสำคัญและได้รับโอกาสในการโต้ตอบต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ต่อการพิจารณาและมีคำวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด

5.6 ข้อจำกัดเกี่ยวกับผลของกระบวนการคัดค้าน

ผลของกระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทยอาจเป็นการยกคำคัดค้าน หรือยกคำขอรับสิทธิบัตร ในกรณีที่อยู่ในกรณีทรัพย์สินทางปัญญาวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า ผู้คัดค้านจะได้สิทธิในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์แทนผู้ขอรับสิทธิบัตรเดิม โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่บังคับใช้ในปัจจุบันและร่างกฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้บัญญัติถึงกรณีการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรบางส่วน อันอาจเป็นการคัดค้านข้อถือสิทธิบางข้อ ซึ่งจะนำไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยประเด็นในการคัดค้านเป็นข้อถือสิทธิรายข้อ หรือการให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าใช้จ่ายให้คู่กรณีอีกฝ่าย ทั้งนี้ การคัดค้านสิทธิบัตรจะส่งผลให้มีการยกคำขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน โดยปัจจัยสำคัญคือความน่าเชื่อถือและความหนักแน่นของเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบเหตุในการคัดค้าน เอกสารหลักฐานที่มีข้อบกพร่องอาจทำให้คำคัดค้านไม่มีน้ำหนักเพียงพอ เช่น เอกสารที่ไม่มีวันเดือนปี เอกสารที่ไม่มีแหล่งที่มาไม่ชัดเจน เอกสารที่บุคคลใดก็สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ เอกสารที่ไม่ปรากฏวันเผยแพร่เอกสาร

เมื่อศึกษากระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ ในระบบสิทธิบัตรต่างประเทศ พบว่า ในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย ผลของการกระบวนการคัดค้านอาจเป็นการที่คำคัดค้านถูกปฏิเสธด้วยเหตุเรื่องความสมบูรณ์ของเอกสาร หรือด้วยเหตุว่าไม่มีมูลเหตุให้คัดค้าน หรือเป็นการที่คำขอรับสิทธิบัตรถูกปฏิเสธ ทั้งนี้ สำนักงานสิทธิบัตรอาจปฏิเสธคำคัดค้านบางส่วนได้ กล่าวคือ สำนักงานสิทธิบัตรอาจไม่รับฟังประเด็นในคำคัดค้านบางข้อ แต่ยังคงรับฟังบางประเด็น ไม่ได้ปฏิเสธคำคัดค้านไปเสียทั้งฉบับ นอกจากนี้ คำตัดสินอาจกำหนดให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดค้านให้กับอีกฝ่าย หรืออาจตัดสินให้ผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์ แม้ผลของกระบวนการคัดค้านส่วนใหญ่เป็นการที่คำขอรับสิทธิบัตรยังคงอยู่ในรูปแบบที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง กระบวนการคัดค้าน

ยังคงถูกใช้เพื่อให้คำขอรับสิทธิบัตรชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าผู้คัดค้าน อาจไม่ได้มุ่งหมายผลลัพธ์ให้เป็นการยกคำขอรับสิทธิบัตรแต่เพียงอย่างเดียว

ส่วนตามกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นนั้น กระบวนการคัดค้านอาจสิ้นสุดโดยมีผลเป็นการยก คำคัดค้านหรือกระบวนการคัดค้าน การเพิกถอนสิทธิบัตร หรือการคงไว้ซึ่งสิทธิบัตร ซึ่งอาจเป็น การยกกระบวนการคัดค้านเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาของกระบวนการ เช่น ผู้คัดค้าน ไม่ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่ง หรือไม่ตอบข้อคำถามภายในกำหนดระยะเวลา หรือเนื่องจากความไม่ ชอบด้วยกฎหมาย เช่น คำร้องหรือเอกสารใจความแห่งการคัดค้านไม่ชัดเจน เอกสารไม่ระบุผู้คัดค้าน การคัดค้านภายหลังระยะเวลาที่ให้คัดค้านสิ้นสุดลงแล้ว โดยในกรณีที่มีการแก้ไขรายละเอียด การประดิษฐ์ คำสั่งอนุญาตให้แก้ไขจะทำให้ถือว่ารายละเอียดการประดิษฐ์ที่ถูกแก้ไขนั้นเป็น รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ยื่นในคำขอรับสิทธิบัตร ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร คำสั่งรับ จดทะเบียนสิทธิบัตร หรือการจดทะเบียนสิทธิบัตร ถ้าหากสำนักงานสิทธิบัตรมีคำสั่งเพิกถอน สิทธิบัตร กฎหมายให้ถือว่าไม่มีสิทธิตามสิทธิบัตรทั้งฉบับหรือบางส่วนมาตั้งแต่ต้น ส่วนคำสั่งคงไว้ ซึ่งสิทธิบัตรพร้อมรายละเอียดการแก้ไขสิทธิบัตร (ถ้ามี) จะบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติสิทธิบัตร (Patent registry) และประกาศลงในหนังสือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร

ในขณะที่ระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ผลของกระบวนการ PGR อาจเป็นการยกคำร้อง ขอให้ดำเนินกระบวนการ PGR โดยไม่เริ่มต้นพิจารณา หรือเป็นการมีคำวินิจฉัยถึงความคุ้มครองตาม ข้อถือสิทธิว่าไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง หรือสามารถได้รับความคุ้มครอง ซึ่งอาจเป็นข้อถือสิทธิ เดิมในสิทธิบัตรหรือข้อถือสิทธิที่ถูกแก้ไขหรือถูกทดแทน โดยการแก้ไขที่ได้รับอนุญาตและสามารถ ได้รับความคุ้มครองนั้นมีผลภายหลังที่คำวินิจฉัยกระบวนการ PGR เป็นที่ยุติและมีหนังสือรับรองแล้ว เมื่อกระบวนการ PGR มีคำตัดสินเป็นที่ยุติแล้ว ผู้ร้อง เว้นแต่กรณีกระบวนการ PGR สิ้นสุดลงโดย คำร้องของผู้ร้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริง หรือผู้แทน (Privy) ของผู้ร้องจะถูกปิดปากให้ไม่อาจร้อง ขอหรือดำเนินกระบวนการอื่นใดต่อสำนักงานสิทธิบัตร และต่อศาลในคดีแพ่ง กับข้อถือสิทธิเดิมด้วย เรื่องที่เคยยกขึ้นหรืออาจยกขึ้นกล่าวอ้างในกระบวนการ PGR บทกฎหมายปิดปากนี้เป็นแนวทาง ที่ไม่ค่อยปรากฏในกฎหมายสิทธิบัตรของระบบสิทธิบัตรอื่น ๆ ส่วนการแก้ไขอันกระทบต่อสิทธิตาม สิทธิบัตรนั้นไม่มีผลย้อนหลังดังเช่นที่กำหนดไว้ในระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่นข้างต้น

ส่วนระบบสิทธิบัตรอินเดีย กระบวนการคัดค้านทั้งรูปแบบก่อนและหลังรับจดทะเบียนอาจมี ผลการดำเนินการเป็นการยกคำคัดค้าน การปฏิเสธความคุ้มครองทั้งหมดหรือบางส่วน โดยสำนักงาน

สิทธิบัตรอาจเรียกให้มีการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกรณีวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในบางส่วนใดของการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ผู้คัดค้านสามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์นั้นโดยกฎหมายถือว่าคำขอนั้นมีวันยื่นคำขอเป็นวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเดิม โดยปัจจุบัน กฎหมายสิทธิบัตรอินเดียไม่มีบทปิดปากห้ามไม่ให้ผู้คัดค้านดำเนินการก่อนรับจดทะเบียนคัดค้านหลังรับจดทะเบียนหรือขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียที่เคยคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนไปแล้วยังสามารถดำเนินการคัดค้านหลังรับจดทะเบียนหรือขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้อีก ส่วนกระบวนการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน ในกรณีที่สำนักงานสิทธิบัตรวินิจฉัยยกคำคัดค้าน ฝ่ายผู้คัดค้านอาจต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรตามคำสั่งของผู้ควบคุม

ในขณะที่กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรของสิงคโปร์ สำนักงานสิทธิบัตรหรือศาลอาจมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรโดยไม่กำหนดเงื่อนไข หรือคำสั่งว่าสิทธิบัตรสมควรได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยให้ผู้ทรงสิทธิบัตรแก้ไขข้อบกพร่องจนเป็นที่พอใจแก่ศาลหรือนายทะเบียน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้คำวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิบัตรมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร ส่วนกรณีที่วินิจฉัยว่าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ใช่ผู้มีสิทธิได้มาซึ่งสิทธิบัตร สำนักงานสิทธิบัตรหรือศาลจะมีคำสั่งให้ผู้มีสิทธิในสิทธิบัตรที่แท้จริงหรือผู้สืบสิทธิยื่นคำขอรับสิทธิบัตรแทนสิทธิบัตรเดิม โดยให้ถือว่าวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเดิมเป็นวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้พิจารณาอาจกำหนดให้คู่กรณีฝ่ายที่ชนะได้รับการชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมของกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรด้วย โดยกฎหมายสิทธิบัตรไม่มีบทปิดปากคู่กรณีในกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร คู่กรณีจึงยังสามารถยกประเด็นเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรในคดีละเมิดสิทธิบัตรได้

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลของกระบวนการคัดค้าน

ประเทศ	การแก้ไขคำขอ/สิทธิบัตร	การให้คู่กรณีชดเชยคู่กรณีอีกฝ่าย
ไทย	ปัจจุบัน: ✗	✗
	ร่างกฎหมาย: ✗	ยังไม่ปรากฏ
ออสเตรเลีย	✓	✓
ญี่ปุ่น	✓	✗
สหรัฐอเมริกา	✓	✗
อินเดีย	ก่อนรับจดทะเบียน: ✓	✗
	หลังรับจดทะเบียน: ✓	✓
สิงคโปร์	✓	✓

ระบบสิทธิบัตรที่เป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่กำหนดผลของกระบวนการคัดค้านเป็นการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรไว้ รวมถึงมีการพิจารณาวินิจฉัยประเด็นในการคัดค้านเป็นรายข้อถือสิทธิ ทำให้มีผลการพิจารณากระบวนการคัดค้านแบบบางส่วน เช่น ยกคำคัดค้านบางส่วน หรือยกคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรบางส่วน ในกรณีที่ให้มีการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้ กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศมักจะกำหนดผลของการแก้ไขไว้ เช่น กำหนดให้มีผลเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของคำขอรับสิทธิบัตร หรือมีผลภายหลังคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการคัดค้านหลังรับจดทะเบียน กฎหมายอาจกำหนดผลของการเพิกถอนสิทธิบัตรว่าให้มีผลย้อนหลังมาตั้งแต่ต้น เช่น กฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่น กฎหมายสิทธิบัตรสิงคโปร์ การบัญญัติผลไว้ในกฎหมายทำให้การพิจารณาสิทธิความคุ้มครองมีความชัดเจน

ในบางระบบสิทธิบัตร กฎหมายอาจกำหนดให้มีการยกเลิกการดำเนินการอันเนื่องมาจากการที่คู่กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือคำสั่งของสำนักงานสิทธิบัตร หรือยกคำร้องเสียตั้งแต่ต้นโดยไม่เริ่มต้นกระบวนการพิจารณาเลย เพื่อให้กระบวนการคัดค้านที่ไม่สมควรดำเนินการต่อสิ้นสุดลงในระยะเวลาดำเนินการอันเป็นการรักษาประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของสิทธิบัตร ส่วนระบบสิทธิบัตรที่ให้ผู้คัดค้านหรือผู้ร้องยกเรื่องกรณีสิทธิดีกว่าได้นั้นมักจะกำหนดผลของกระบวนการให้ผู้มีสิทธิดีกว่านั้นสามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรแทนเจ้าของเดิมได้ นอกจากนี้ กฎหมายยังอาจให้อำนาจสำนักงานสิทธิบัตรกำหนดให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งด้วย รวมถึงมีบทปิดปากที่ทำให้ผู้คัดค้านไม่อาจยกเรื่องเดิมขึ้นกล่าวอ้างในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่กฎหมายกำหนดในภายหลังได้ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ป้องกันการกลั่นแกล้งเจ้าของสิทธิบัตรให้ไม่อาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิบัตรไทย กฎหมายกำหนดผลของกระบวนการคัดค้านไว้เพียงการยกคำคัดค้านหรือยกคำขอรับสิทธิบัตร โดยไม่ได้กล่าวถึงการยกบางส่วนไว้ ดังนั้นในการพิจารณาและมีคำวินิจฉัยของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ผู้คัดค้านยกขึ้นมาไม่เป็นไปตามข้อกล่าวอ้าง กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะยกคำคัดค้านเนื่องจากถือว่าพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะพิสูจน์ประเด็นตามคำคัดค้านได้ทั้งหมด แต่หากเป็นการพิจารณากระบวนการคัดค้านตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ผู้พิจารณาอาจยกคำขอรับสิทธิบัตรในกรณีที่มีประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามคำคัดค้านสามารถรับฟังได้⁸⁵ อย่างไรก็ตาม การมี

⁸⁵ สัมภาษณ์ จักรกฤษณ์ เจริญพงศ์, เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานอุทธรณ์ 3 กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

คำตัดสินบางส่วน ซึ่งเป็นการพิจารณาวินิจฉัยเป็นรายข้อถือสิทธิ เช่น ยกคำคัดค้านบางส่วน หรือ ยกคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรบางส่วน อาจเป็นการรักษาสมดุลของกระบวนการคัดค้าน โดยให้โอกาสแก่คู่กรณีไม่ว่าจะฝ่ายผู้คัดค้านหรือฝ่ายเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์ให้ประเด็นที่แต่ละฝ่าย ยกขึ้นมาได้รับการพิจารณาและวินิจฉัยแยกตามประเด็น โดยในความเห็นของทนายความด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีข้อถือสิทธิใดที่สามารถได้รับความคุ้มครองได้ ผู้ตรวจสอบที่พิจารณา กระบวนการคัดค้านน่าจะพิจารณาและอนุญาตให้ได้รับความคุ้มครอง⁸⁶

เนื่องจากในปัจจุบันเรื่องการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้านยังไม่มีบัญญัติไว้ ทำให้การพิจารณาและอนุญาตให้แก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในระหว่างกระบวนการคัดค้านยังไม่มี ความชัดเจน ส่งผลให้ผลของการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้านแตกต่างกันใน แต่ละกรณี ซึ่งในมุมมองของเจ้าของสิทธิบัตร การให้สามารถแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรได้ทำให้เกิด ความยืดหยุ่น แต่ในมุมมองด้านการดำเนินงานของสำนักงานสิทธิบัตร การอนุญาตให้แก้ไขอาจทำให้ กระบวนการมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีไม่มีการกำหนดกฎระเบียบที่แน่นอน ชัดเจน และเป็นการเพิ่มภาระงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา⁸⁷ และถ้าหากสำนักงานสิทธิบัตร อนุญาตให้มีการแก้ไขได้ เมื่อได้มีการแก้ไขไปแล้ว การพิจารณาและมีคำวินิจฉัยน่าจะสิ้นสุดตามที่แก้ไข แล้วนั้น ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ไม่พอใจผลการพิจารณาอาจใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อไปได้⁸⁸ กล่าวคือ เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรก่อนที่สำนักงานสิทธิบัตรจะมีคำวินิจฉัย ยกคำขอรับสิทธิบัตรทั้งฉบับ การไม่มีคำวินิจฉัยแบบบางส่วนอาจไม่เป็นประเด็นขัดข้อง⁸⁹ การมีคำวินิจฉัยบางส่วนจึงอาจไม่มีความจำเป็นเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานสิทธิบัตร พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นในคำคัดค้านฟังขึ้นบางข้อ ผู้ขอรับสิทธิบัตรควรได้รับโอกาสในการแก้ไข คำขอรับสิทธิบัตรตามสมควรเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องตามประเด็นคัดค้านนั้น⁹⁰ ในกรณีคำวินิจฉัย บางส่วน คำขอรับสิทธิบัตรส่วนอื่นอาจยังคงสามารถได้รับความคุ้มครองต่อไปได้ เช่นเดียวกันนี้ หากประเด็นในคำคัดค้านฟังขึ้นบางส่วน คำคัดค้านก็ไม่ควรถูกยกไปเสียทั้งสิ้น และประเด็น ที่มีน้ำหนักรับฟังได้นั้นสมควรส่งผลต่อคำขอรับสิทธิบัตร ส่วนเฉพาะประเด็นในคำคัดค้านที่ฟังไม่ขึ้น อาจตกไป นอกจากนี้ เรื่องการยกเลิกการดำเนินการกระบวนการคัดค้านด้วยเหตุเพราะคู่กรณี

⁸⁶ สัมภาษณ์ ปาริชาติ โมไนยกุล, ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา. 19 พฤษภาคม 2565

⁸⁷ สัมภาษณ์ ปาริชาติ โมไนยกุล, ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา. 19 พฤษภาคม 2565

⁸⁸ สัมภาษณ์ ผู้จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

⁸⁹ สัมภาษณ์ อุษษา สุขแสนไกรศรี, ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด. 29 มิถุนายน 2565

⁹⁰ สัมภาษณ์ ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์, รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่ม งานคัดค้านและกักกับการจดทะเบียน กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ การยกคำร้องโดยไม่พิจารณาในรายละเอียด การให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบทกฎหมายปิดปากคู่กรณีนั้นไม่ได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรไทย ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป หากจะนำมาบังคับใช้ในระบบสิทธิบัตรไทย

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า บทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรไทยปัจจุบันเรื่องผลการพิจารณากระบวนการคัดค้านนั้นไม่ได้มีรายละเอียดเท่าที่ควร ส่วนในร่างพระราชบัญญัติมีความชัดเจนมากขึ้น แต่ยังคงอาจแก้ไขให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ในส่วนของการยกคำคัดค้าน นอกจากนี้ กระบวนการคัดค้านควรมีผลการพิจารณาเป็นคำตัดสินบางส่วนอันเป็นการพิจารณาวินิจฉัยเป็นรายข้อถือสิทธิ รวมถึงมีกลไกให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรอันเป็นผลของกระบวนการพิจารณาด้วย โดยการกำหนดผลของกระบวนการมีความสำคัญกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดค้าน หากบทบัญญัติของกฎหมายมุ่งเน้นให้นำไปสู่เป้าหมายให้กระบวนการคัดค้านป้องกันการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายสิทธิบัตรยังคงต้องรักษาสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของสิทธิในการประดิษฐ์กับสาธารณชน รวมถึงเป็นแรงจูงใจให้มีการคิดค้นการประดิษฐ์และเปิดเผยการประดิษฐ์นั้น เพื่อให้กฎหมายสิทธิบัตรเป็นเครื่องมือในการจัดการสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ กระบวนการคัดค้านควรมีผลการพิจารณาที่มีความยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็มีความชัดเจนเพียงพอให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี

5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคัดค้านกับกลไกอื่น ๆ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกลไกที่ให้บุคคลภายนอกโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้สองวิธี ได้แก่ กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียน และกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล นั่นคือ บุคคลภายนอกอาจคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรได้ภายหลังประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนสิทธิบัตรภายหลังรับจดทะเบียน โดยกฎหมายกำหนดมูลเหตุแห่งการคัดค้านและมูลเหตุแห่งการเพิกถอนไว้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม บุคคลใดก็ได้อาจเป็นผู้ร้องขอให้มีการคัดค้าน แต่เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นที่สามารถร้องขอให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตร ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะกำหนดให้มีการยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามเพิ่มเติม ซึ่งบุคคลใดก็ได้สามารถแสดงเอกสารข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และเป็น การดำเนินการที่ผู้ยื่นเอกสารไม่มีบทบาทหน้าที่ภายหลังจากยื่นความเห็นแล้ว หากกลไกที่ให้บุคคลภายนอกโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร ระบบสิทธิบัตรจะมีกลไกทั้งสิ้นสามรูปแบบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การยื่น
 ความเห็นโดยบุคคลที่สามภายหลังประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรครั้งที่หนึ่ง กระบวนการคัดค้าน
 ก่อนรับจดทะเบียนภายหลังประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรครั้งที่สอง และกระบวนการเพิกถอน
 สิทธิบัตรภายหลังรับจดทะเบียน

ในระบบสิทธิบัตรต่างประเทศ กลไกที่บุคคลภายนอกสามารถใช้ในการโต้แย้งความสมบูรณ์
 ของสิทธิบัตรมีหลายวิธี โดยกระบวนการคัดค้านเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเรื่อง
 ระยะเวลาและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขเหล่านั้นมักจะสัมพันธ์กับกลไกอื่น ๆ ที่มี
 ในระบบสิทธิบัตร เพื่อให้ระบบสิทธิบัตรรักษาสมดุลของกลุ่มประโยชน์ไว้ได้ ดังนี้

ระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียมีกลไกการยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation)
 ระบบการตรวจสอบซ้ำ (Re-examination) การเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาล ในขณะที่ระบบสิทธิบัตร
 ออสเตรเลียใช้กระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนเช่นเดียวกับระบบสิทธิบัตรไทย
 แต่กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียกำหนดให้มีระบบการตรวจสอบซ้ำเพิ่มเติมเข้ามาด้วย โดยการยื่น
 ความเห็นโดยบุคคลที่สามกำหนดให้ผู้ประสงค์แสดงความเห็นยื่นเอกสารอันแสดงเรื่องที่กระทบต่อ
 ความสมบูรณ์ (Notice of matters affecting validity) ของคำขอรับสิทธิบัตร ณ เวลาใดก็ตามภายหลัง
 มีการประกาศโฆษณารายละเอียดการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ แต่ต้องยื่นภายในระยะเวลา 3 เดือน
 นับแต่วันประกาศโฆษณาหนังสือแจ้งรับจดทะเบียน ความเห็นที่ยื่นภายหลังการประกาศโฆษณา
 รับจดทะเบียนนั้น สำนักงานสิทธิบัตรอาจใช้พิจารณาว่าสมควรตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรนั้นซ้ำ
 อีกครั้งหรือไม่ ส่วนระบบการตรวจสอบซ้ำเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวโดยไม่มีคู่กรณีระหว่างเจ้าของ
 สิทธิบัตรกับสำนักงานสิทธิบัตร ซึ่งอาจเริ่มโดยการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 โดยการร้องขอของบุคคลภายนอกหรือผู้ทรงสิทธิเอง หรือโดยการรับเรื่องจากศาล ทั้งนี้ กฎหมาย
 กำหนดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการตรวจสอบซ้ำตามคำร้องขอซ้ำซ้อนกับกระบวนการ
 พิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรฉบับนั้น

ในระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย เหตุในการตรวจสอบซ้ำนั้นใกล้เคียงกับเหตุในการ
 การคัดค้านเป็นอย่างมาก แต่ไม่ครอบคลุมถึงกรณีพิพาทเรื่องสิทธิในการขอรับความคุ้มครอง ในขณะที่
 เหตุในการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นมีขอบเขตที่กว้างกว่า ซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ในการได้มาซึ่งสิทธิบัตร เช่น การใช้กลฉ้อฉล หรือการทำเอกสารเท็จ กลไกต่างๆ เหล่านี้ในระบบ

สิทธิบัตรออสเตรเลียค่อนข้างเปิดกว้างให้บุคคลใดก็ได้สามารถดำเนินการ บุคคลภายนอกจึงมีโอกาส และมีเสรีภาพในการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของตนได้

ส่วนกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นกำหนดกลไกต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยสำนักงานสิทธิบัตร และการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิด ซึ่งกลไกในการยกขึ้นเป็นข้อสู้มีบริบทที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ในขณะที่การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกค่อนข้างมาก เนื่องจากสามารถดำเนินการได้ทั้งก่อนรับจดทะเบียนและหลังรับจดทะเบียน โดยกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นยังไม่มีบทบัญญัติห้ามดำเนินการกระบวนกรซ้ำซ้อน (Double jeopardy) ทำให้ผู้คัดค้านสามารถยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามหรือร้องขอกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรมีขอบเขตที่กว้างครอบคลุมเหตุที่ใช้ยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามได้ อย่างไรก็ตาม มูลเหตุในการยื่นความเห็นและมูลเหตุในการคัดค้านส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสิทธิบัตรและความชอบด้วยหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิบัตร ในขณะที่มูลเหตุในการเพิกถอนจะรวมถึงประเด็นพิพาทเรื่องสิทธิในการได้รับสิทธิบัตรด้วย โดยเฉพาะแต่ผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นที่มีสิทธิในการขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร เนื่องจากกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรเป็นกลไกที่มุ่งหมายให้เป็นกลไกระงับข้อพิพาท กระบวนการเพิกถอนจึงมีลักษณะและหลักเกณฑ์การดำเนินการที่เข้มงวด ส่วนการพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรโดยศาลนั้น กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดให้ศาลอาจพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร แต่ผลการพิจารณาความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรมีผลเฉพาะแก่คู่กรณีในคดีที่มีคำตัดสินเท่านั้น จึงแตกต่างจากผลของกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรที่ดำเนินการโดยสำนักงานสิทธิบัตร

ในขณะที่ระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเป็นระบบที่มีความแตกต่างจากระบบสิทธิบัตรอื่น ๆ ที่ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งนอกเหนือไปจากการทบทวนหลังรับจดทะเบียน (Post-grant review: PGR) ที่นำมาศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการคัดค้าน เช่น การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม (Third party observation) การทบทวนหลังรับจดทะเบียนแบบหลายฝ่าย (Inter partes review: IPR) การตรวจสอบซ้ำหลังรับจดทะเบียนแบบฝ่ายเดียว (Ex parte reexamination) และการพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรโดยศาล ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกามีบทกฎหมายปิดปากที่ป้องกันไม่ให้มีการดำเนินการซ้ำซ้อนอันเป็นการก่อกวนไม่ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิบัตรได้โดยปกติสุข และหากสิทธิบัตรฉบับเดียวกันอยู่ระหว่างการพิจารณาในกระบวนการ PGR และกระบวนการอื่น ๆ

ต่อสำนักงานสิทธิบัตร อธิบดีมีอำนาจตัดสินว่าจะให้พัก โอน รวม หรือเลิกกระบวนการใด กระบวนการหนึ่งได้

ในระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามอาจเป็นการยื่นโต้แย้ง ก่อนวันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร หรือการยื่นความเห็นก่อนวันที่สำนักงานสิทธิบัตร ออกหนังสือแจ้งจะรับจดทะเบียน หรือยื่นงานที่ปรากฏอยู่แล้วและคำแถลง (Citation of prior art and written statements) ณ เวลาใด ๆ ก็ได้ รวมถึงภายหลังสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียน ในขณะที่การทบทวนหลังรับจดทะเบียนหลายฝ่ายสามารถดำเนินการ ณ เวลาใดก็ได้หลังสิ้นสุดระยะเวลา 9 เดือนนับแต่วันออกสิทธิบัตรหรือวันที่การดำเนินการ PGR สิ้นสุด ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการ PGR กำหนดระยะเวลาไว้จำกัด มูลเหตุที่สามารถยกขึ้นอ้างได้จึงมีขอบเขตที่กว้างกว่ากระบวนการ IPR โดยกระบวนการ IPR มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวิธีการในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับ การตรวจสอบซ้ำ การตรวจสอบซ้ำเป็นการดำเนินการแบบฝ่ายเดียวภายใน ช่วงเวลาที่สิทธิบัตรมีผลใช้บังคับอยู่ ซึ่งกฎหมายจำกัดมูลเหตุในการร้องขอให้อ้างอิงได้เฉพาะแต่ งานที่ปรากฏอยู่แล้วประเภทสิทธิบัตรหรือสิ่งตีพิมพ์เท่านั้น และยังปิดปากผู้ร้อง PGR หรือ IPR ไม่ให้ ดำเนินการซ้ำซ้อนอีกด้วย นอกจากนี้ ศาลยังอาจมีคำพิพากษาแสดงสิทธิในสิทธิบัตรตามคำร้องขอ หรือจำเลยอาจยกเป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิดได้ โดยมูลเหตุที่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เป็นมูลเหตุเดียวกัน ในการร้องขอ PGR

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบสิทธิบัตรอินเดีย กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้กำหนดกลไกการยื่น ความเห็นโดยบุคคลที่สามไว้ ดังนั้น นอกเหนือจากกระบวนการคัดค้านก่อนและหลังรับจดทะเบียน บุคคลภายนอกอาจขอเพิกถอนสิทธิบัตรต่อศาลเท่านั้น หรือประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร อาจถูกยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิดได้ ทั้งนี้ แม้ระบบสิทธิบัตรจะไม่มี การยื่นความเห็นโดย บุคคลที่สาม แต่กระบวนการคัดค้านที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการได้ทั้งก่อนและหลังรับจดทะเบียนนั้น ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรไปจนถึงภายหลังรับจดทะเบียนแล้ว โดยมูลเหตุในการเพิกถอนสิทธิบัตรมีขอบเขตที่กว้างกว่ามูลเหตุในการคัดค้าน เนื่องจากรวมกรณี การขอรับสิทธิบัตรโดยดำเนินการไม่สุจริต เช่น แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ การฝ่าฝืนคำสั่ง กลฉ้อฉล นอกจากนี้ กฎหมายอินเดียยังกำหนดบัพปิดปากผู้ที่ยื่นคัดค้านหลังรับจดทะเบียนแล้วให้ไม่สามารถ ร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้

ในระบบสิทธิบัตรที่ไม่มีกระบวนการคัดค้าน ดังเช่นระบบสิทธิบัตรสิงคโปร์ กำหนดให้มีการยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สาม ระบบการตรวจสอบซ้ำ การยกข้อต่อสู้ในคดีละเมิด และกระบวนการอื่น ๆ เพิ่มเติมจากกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตร โดยในกรณีที่สิทธิบัตรอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล กระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรต่อนายทะเบียนจะเริ่มต้นดำเนินการได้โดยได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้น ในขณะที่การยื่นความเห็นโดยบุคคลที่สามสามารถดำเนินการได้ภายหลังคำขอรับสิทธิบัตรประกาศโฆษณา ส่วนการตรวจสอบซ้ำเป็นการดำเนินการแบบฝ่ายเดียวซึ่งดำเนินการได้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีกระบวนการอื่น ๆ ที่พิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรดำเนินอยู่ โดยมูลเหตุในการขอให้ตรวจสอบซ้ำได้จำกัดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคุณสมบัติการประดิษฐ์และความชอบด้วยหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิบัตร ในขณะที่มูลเหตุในการร้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรจะรวมถึงกรณีพิพาทเรื่องสิทธิในสิทธิบัตร จึงมีข้อสังเกตได้ว่าระบบสิทธิบัตรสิงคโปร์ค่อนข้างมุ่งเน้นการให้ได้ถึงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรภายหลังรับจดทะเบียนแล้ว

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบกลไกอื่น ๆ ในระบบสิทธิบัตร

ประเทศ	การยื่นความเห็นโดยบุคคลภายนอก	การตรวจสอบซ้ำ	การเพิกถอนโดยหน่วยงาน	การเพิกถอนโดยศาล
ไทย	ปัจจุบัน: ✗	✗	✗	✓
	ร่างกฎหมาย: ✓	✗	✗	✓
ออสเตรเลีย	✓	✓	✗	✓
ญี่ปุ่น	✓	✗	✓	✓
สหรัฐอเมริกา	✓	✓	✓	✓
อินเดีย	✗	✗	✗	✓
สิงคโปร์	✓	✓	✓	✓

จากการศึกษากระบวนการคัดค้านรูปแบบต่าง ๆ พบว่า ระบบสิทธิบัตรส่วนใหญ่จะมีกลไกให้ได้ถึงความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่คำขอรับสิทธิบัตรได้รับการประกาศโฆษณาไปจนถึงช่วงเวลาสิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ ในช่วงเวลาก่อนรับจดทะเบียนกลไกจะมีลักษณะเป็นการสนับสนุนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบโดยไม่ให้การดำเนินการนั้นขัดขวางการพิจารณาหรือถ่วงระยะเวลาการพิจารณาเกินสมควร ส่วนภายหลังรับจดทะเบียน การพิจารณาความสมบูรณ์จะมีความเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากคำขอรับสิทธิบัตรได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับความคุ้มครอง โดยอาจแยกเป็นลักษณะการตรวจสอบซ้ำที่เป็นช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิบัตรซ้ำอีกครั้ง และกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรซึ่งเป็นกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี มูลเหตุในการตรวจสอบซ้ำจึงค่อนข้างจำกัดเฉพาะแต่ประเด็นเรื่องคุณสมบัติของการประดิษฐ์หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร ในขณะที่

กระบวนการคัดค้านอาจกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ก่อนหรือหลังรับจดทะเบียนแตกต่างกันไปตามหลักการที่กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศมุ่งหมาย ซึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดค้านเป็นรูปแบบหลังรับจดทะเบียน เนื่องจากความกังวลว่ากระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนจะเป็นเหตุให้มีการประวิงเวลาไม่ให้มีการรับจดทะเบียนโดยเจตนาที่ไม่สุจริต ประกอบกับการเข้าร่วมความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ แต่ได้เพิ่มกลไกรับฟังความเห็นของบุคคลที่สามเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบแทน

นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่กำหนดให้มีการกระบวนการคัดค้านไม่ว่าเป็นรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนหรือรูปแบบหลังรับจดทะเบียนมีผลต่อการกำหนดหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในกระบวนการคัดค้าน และยังพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ของกลไกอื่น ๆ อีกด้วย เช่น มูลเหตุในการดำเนินการ หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิดำเนินการ เพื่อให้แต่ละกลไกที่บุคคลภายนอกโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรสอดรับสัมพันธ์กันเพื่อให้ระบบสิทธิบัตรทำงานได้อย่างเต็มที่ในการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลและสาธารณะ ดังนั้น การออกแบบกระบวนการคัดค้านจึงต้องพิจารณาบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดมุ่งหมายที่ประสงค์ให้กระบวนการคัดค้านก่อให้เกิดขึ้น ทั้งยังต้องพิจารณาการทำงานของแต่ละองค์ประกอบและของแต่ละกลไกของทั้งระบบสิทธิบัตร

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบสิทธิบัตรไทย กฎหมายในปัจจุบันกำหนดกลไกในการโต้แย้งความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรไว้ค่อนข้างจำกัด กล่าวคือ บุคคลภายนอกมีระยะเวลาภายหลังคำขอรับสิทธิบัตรประกาศโฆษณาเพียง 90 วัน และจะสามารถโต้แย้งได้อีกครั้งภายหลังรับจดทะเบียน ซึ่งในทางปฏิบัติ เมื่อพ้นระยะเวลา 90 วันที่ให้คัดค้านได้ไปแล้วแต่บุคคลภายนอกประสงค์จะแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร บุคคลภายนอกจะยื่นเอกสารข้อมูลดังกล่าวต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าจะให้ผู้ตรวจสอบนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรหรือไม่⁹¹ โดยกฎหมายไม่ได้รับรองการยื่น รวมถึงไม่ได้กำหนดผลของการยื่นเอกสารในลักษณะนี้ไว้

ในขณะที่กลไกที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้น กรณีการโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรภายหลังรับจดทะเบียน บุคคลภายนอกอาจยื่นขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม การขอเพิกถอนสิทธิบัตรเป็นกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรและการลงทุนลงแรงมากทั้งในด้านเทคนิคและด้านการเงิน ทั้งยังเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานาน การดำเนินการดังกล่าวจึงค่อนข้างยากหรือแทบเป็นไป

⁹¹ สัมภาษณ์ เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล, ผู้จัดการโครงการรณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์. 11 พฤษภาคม 2565

ไม่ได้เลยสำหรับบริษัทขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง องค์กรไม่แสวงหากำไร หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย⁹² ในบริบทของประเทศไทยเช่นกัน การขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรเป็นกระบวนการที่บุคคลภายนอกต้องอาศัยต้นทุนในการจ้างนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรทางสังคมไม่มีทุนหรืองบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการได้ ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรที่ใช้ต้นทุนไม่สูงมาก⁹³ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่ได้อิงแสวงหากำไร เช่น มหาวิทยาลัยอาจไม่ประสงค์จะดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรหรือฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรเพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับ⁹⁴ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ กฎหมายจึงกำหนดให้กระบวนการคัดค้านเป็นกลไกที่ป้องกันการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย หรือกำจัดสิทธิบัตรนั้นออกจากระบบสิทธิบัตร

ทั้งนี้ เมื่อการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นคำสั่งทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงอาจนำมาใช้พิจารณาและปรับใช้กับการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่อาจใช้กับกรณีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร⁹⁵ ส่วนการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่⁹⁶ นอกจากนี้ การขอให้พิจารณาใหม่ตามกฎหมายปกครองเป็นกรณีที่คู่กรณีมีค่าขอให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครอง⁹⁷ เมื่อบุคคลภายนอกไม่ใช่คู่กรณีในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร จึงไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้ ดังนั้น กระบวนการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไม่สามารถนำมาใช้ในกรณีโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้โดยตรงได้

ดังนั้น นอกเหนือจากกระบวนการคัดค้านที่มีระยะเวลาในการร้องขอให้ดำเนินการที่จำกัด บุคคลภายนอกจะโต้แย้งสิทธิบัตรได้ด้วยเพียงการร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนสิทธิบัตร ซึ่งมีข้อกำหนด

⁹² Carlos M. Correa, "Tackling the Proliferation of Patents to Avoid Limitations to Competition,."

⁹³ สัมภาษณ์ เอลิมศักดิ์ กิตติตระกูล, ผู้จัดการโครงการรณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์. 11 พฤษภาคม 2565

⁹⁴ ชยุดม ศรีทิพโพธิ์, "ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม" (นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561), หน้า 254.

⁹⁵ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 44

⁹⁶ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 49

⁹⁷ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ส่วนที่ 6 และส่วนที่ 7

เงื่อนไขค่อนข้างมาก เช่น ข้อจำกัดในเรื่องอำนาจฟ้อง ระเบียบวิธีในการดำเนินการ นอกจากนี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว การขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรมักจะเป็นกรณีที่บุคคลที่ประสงค์ให้มีการเพิกถอน สิทธิบัตรถูกฟ้องในคดีละเมิดก่อน แล้วบุคคลดังกล่าวจึงฟ้องแย้งและขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร⁹⁸ ซึ่งบางระบบสิทธิบัตร เช่น ระบบสิทธิบัตรสิงคโปร์ อาจไม่มีกระบวนการคัดค้าน แต่ก็กำหนดให้ มีกระบวนการเพิกถอนโดยหน่วยงานทางปกครองเพื่อให้กระบวนการไม่ซับซ้อนยุ่งยากในลักษณะ เดียวกับกระบวนการคัดค้าน แต่ในขณะเดียวกัน ศาลก็มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอให้เพิกถอน สิทธิบัตรด้วยได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ระเบียบสิทธิบัตรญี่ปุ่นเคยยกเลิกกระบวนการคัดค้านหลังรับ จดทะเบียนและคงไว้เพียงกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรต่อสำนักงานสิทธิบัตร แต่ต่อมาก็ นำกระบวนการคัดค้านกลับมาใช้เนื่องจากเห็นถึงประโยชน์ของกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและ ประหยัดเวลา แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเพิกถอนโดยหน่วยงานปกครองนั้น แม้จะเป็นทางการและ ยุ่งยากน้อยกว่ากระบวนการเพิกถอนโดยศาล แต่ก็ยังคงเป็นทางการและยุ่งยากมากกว่ากระบวนการ คัดค้าน⁹⁹

นอกจากนี้ เมื่อกฎหมายสิทธิบัตรไทยกำหนดช่วงเวลาของกระบวนการคัดค้านไว้ก่อน รับจดทะเบียน กระบวนการคัดค้านของไทยจึงมีข้อจำกัดจากข้อกำหนดเรื่องระยะเวลา โดย ณ เวลาที่กฎหมายเปิดให้สามารถคัดค้านได้ บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจไม่รู้ถึงมูลค่า ของการประดิษฐ์อันเป็นปัจจัยในการตัดสินใจคัดค้านการรับจดทะเบียน ระบบสิทธิบัตรของบาง เขตอำนาจตั้งที่บรรยายก่อนหน้าจึงกำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบซ้ำภายหลังรับจดทะเบียนเพื่อ เป็นทางเลือกและเป็นส่วนเสริมกระบวนการก่อนรับจดทะเบียน ซึ่งกระบวนการหลังรับจดทะเบียนที่ เป็นการดำเนินการต่อสำนักงานสิทธิบัตรมักจะใช้ค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยกว่าการดำเนินการทางศาล ทำให้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้มากขึ้น¹⁰⁰

การกำหนดให้มีกลไกรับฟังความเห็นของบุคคลที่สามภายหลังที่คำขอรับสิทธิบัตรประกาศ โฆษณาตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยบุคคลภายนอกยื่นเอกสารข้อมูลแล้ว บุคคลภายนอก ไม่เป็นคู่กรณีในกระบวนการและไม่มีบทบาทหน้าที่ใด ๆ เพิ่มเติมอีก มีความเหมาะสม¹⁰¹ ในปัจจุบัน

⁹⁸ สัมภาษณ์ อุษษา สุขแสนไกรสร, ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด. 29 มิถุนายน 2565

⁹⁹ กรรณิการ์ กิจดิเวชกุล, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจุดประเด็นเพื่ออภิปรายและเสนอมาตรการการทำการคัดค้านก่อนการออกสิทธิบัตร (Pre-Grant Opposition) และการต่อสู้เพื่อเพิกถอนสิทธิบัตร (Patent Revocation) ถอดบทเรียนบริษัทยาในประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2554), หน้า 27.

¹⁰⁰ Carlos M. Correa, "Tackling the Proliferation of Patents to Avoid Limitations to Competition."

¹⁰¹ สัมภาษณ์ ผู้จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

บุคคลภายนอกมีอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการเข้าสู่กระบวนการคัดค้าน บุคคลภายนอกอาจใช้วิธีการยื่นเอกสารต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่กฎหมายสิทธิบัตรฉบับปัจจุบันไม่ได้กำหนดไว้¹⁰² กระบวนการที่เพิ่มเติมเข้ามานี้จึงน่าจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกดำเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมายและโดยสะดวกมากขึ้น ในขณะที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้รับผลกระทบเท่าที่ควร เนื่องจากกระบวนการนี้ไม่ทำให้การตรวจสอบหยุดชะงักหรือเพิ่มภาระการดำเนินการให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตร นอกจากนี้ กระบวนการนี้น่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ตรวจสอบในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร เนื่องจากอาจมีข้อมูลหรือเอกสารบางประเภทที่ผู้ตรวจสอบไม่มีหรือไม่ได้ค้นพบ¹⁰³

ทั้งนี้ เนื่องจากอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางศาล หากกฎหมายกำหนดทางเลือกให้ร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อเพิกถอนสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียนน่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานหรือบุคคลไทยที่อาจเข้าไม่ถึงการดำเนินคดีในศาลหรือไม่สามารถจ้างทนายความเพื่อให้ดำเนินคดีในศาลให้กับตนได้ ซึ่งกระบวนการในชั้นคณะกรรมการมีกระบวนการพิจารณาที่ไม่ซับซ้อนมากนัก กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบเอกสารไม่จำเป็นต้องมีการสืบพยาน หรือถามค้าน ดังเช่นในคดีความบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานทั่วไปสามารถจัดทำหรือนำส่งเอกสารเพื่อขอเพิกถอนได้โดยสะดวกมากขึ้น และทำให้สามารถเข้าถึงในกระบวนการเพิกถอนได้อย่างแท้จริง¹⁰⁴ ทว่า การเพิ่มกลไกหลังรับจดทะเบียน เช่น ระบบการตรวจสอบซ้ำ หรือกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในระบบสิทธิบัตรไทยน่าจะยังกระทำได้อยาก แม้จะมีความคิดเห็นว่าการตรวจสอบซ้ำหรือกระบวนการเพิกถอนดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสิทธิบัตร¹⁰⁵ แต่ด้วยทรัพยากรและบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันอาจยังไม่สามารถรองรับการดำเนินการได้ ซึ่งหากเพิ่มกระบวนการเข้ามาอาจส่งผลกระทบต่อตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร¹⁰⁶

¹⁰² สัมภาษณ์ ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์, วิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานคัดค้านและกำกับจดทะเบียน กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

¹⁰³ สัมภาษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานด้านการวิจัย. 25 พฤษภาคม 2565

¹⁰⁴ สัมภาษณ์ ปาริชาติ โมโนกุล, ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา. 19 พฤษภาคม 2565

¹⁰⁵ สัมภาษณ์ เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล, ผู้จัดการโครงการรณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์. 11 พฤษภาคม 2565

¹⁰⁶ สัมภาษณ์ จักรกฤษณ์ เจริญพงศ์, เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิบัตร และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 3 กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 31 พฤษภาคม 2565

ตารางที่ 10 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์	องค์กรพัฒนาเอกชน	สำนักงานกฎหมาย	หน่วยงานด้านกรวิจัย	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	บริษัทเอกชน
วัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดค้าน	เป็นมาตรการยืดหยุ่นที่ช่วยสร้างสมดุลให้ระบบสิทธิบัตร	เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร	เพื่อไม่ให้สิทธิบัตรออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	เปิดให้สาธารณชนเข้ามาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร และตรวจสอบสิทธิในการประดิษฐ์	รักษาสีทธิในการประดิษฐ์
ประโยชน์ของกระบวนการคัดค้าน	เมื่อใช้ได้จริงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกช่วยตรวจสอบสิทธิบัตร	เพื่อไม่ให้สิทธิบัตรออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของสิทธิกับสังคม	เปิดให้สาธารณชนเข้ามาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร และตรวจสอบสิทธิในการประดิษฐ์	ประโยชน์ในการป้องกันการผูกขาดที่ไม่ชอบธรรม และช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร
ลักษณะของกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม	การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์ และระยะเวลาที่เหมาะสม	เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วน ภายใต้กระบวนการคัดค้านที่รวดเร็ว	เปิดโอกาสให้ผู้คัดค้านและผู้ขอรับสิทธิบัตร	ความยกย่องของกระบวนการมีความสมดุล และช่วงเวลาที่เหมาะสม	ระยะเวลาที่เหมาะสมและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ที่พิจารณา
ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา	ระยะเวลาคัดค้านค่อนข้างสั้น	เพิ่มระยะเวลาให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม	เพิ่มระยะเวลาให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม	ระยะเวลาตามร่างกฎหมายมีความเหมาะสม	ระยะเวลาที่ค่อนข้างไม่เพียงพอสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
ผู้คัดค้าน	เปิดกว้างให้บุคคลใดก็ได้	ควรจำกัดการคัดค้านให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	เปิดกว้างให้บุคคลใดก็ได้	เป็นผู้มีส่วนได้เสีย	การกำหนดให้เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียเป็นการจำกัดสิทธิ
เหตุแห่งการคัดค้าน	ควรเพิ่มมาตรา 17 และมาตรา 20	ตามที่กำหนดในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว	ควรเพิ่มมาตรา 17 (Enabement)	ตามที่กำหนดในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว	ตามที่กำหนดในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว
ผู้พิจารณาคัดค้าน	- พิจารณาจากเอกสาร - เน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง - ไม่จำเป็นต้องมีผู้พิจารณาหลายคน - แสวงหาพยานหลักฐานเองได้	- พิจารณาจากเอกสาร แต่ควรเปิดช่องให้สามารถให้ถ้อยคำต่อหน้าได้ - ผู้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเป็นผู้พิจารณา ร่วมกับผู้ตรวจสอบอื่น (2-3 ท่าน) - พิจารณาเฉพาะเอกสารที่คัดค้านยื่นเข้าไป	- พิจารณาจากเอกสาร - ผู้พิจารณาเป็นองค์คณะ - มีการตรวจสอบเบื้องต้นถึงน้ำหนักของพยานหลักฐาน	- พิจารณาจากเอกสาร - ผู้พิจารณาเป็นองค์คณะ - พิจารณาเฉพาะเอกสารที่คัดค้านยื่นเข้าไป	- พิจารณาจากเอกสาร - ผู้พิจารณาควรมีอำนาจเรียกให้คู่กรณีมาให้ถ้อยคำ - ผู้พิจารณาเป็นองค์คณะ

ผู้ให้สัมภาษณ์ หัวข้อ	องค์กรพัฒนาเอกชน	สำนักงานกฎหมาย	หน่วยงานด้านการวิจัย	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	บริษัทเอกชน
สิทธิหน้าที่ผู้บริโภค	โอกาสในการได้ดอค่าได้แจ้ง ของผู้ซื้อสิทธิบัตร	การแก้ไขข้อร้องเรียนสิทธิบัตร ในกระบวนการคัดค้าน	เหมาะสมแล้ว	ผลของการได้แจ้งไม่ควรถือว่า เป็นการละทิ้งค่าขอรับ สิทธิบัตร	การแก้ไขข้อร้องเรียนสิทธิบัตร ได้รับการพิจารณาใน กระบวนการคัดค้าน
ผลกระทบจากการคัดค้าน	เหมาะสมแล้ว	- ควรให้มีการแก้ไขข้อร้อง เรียนสิทธิบัตรได้	เหมาะสมแล้ว	- ควรให้มีการแก้ไขข้อร้อง เรียนสิทธิบัตรได้ - ทกกรมมีควรวินิจฉัยว่า คำคัดค้านฟังขึ้นบางส่วน ต้องมีบทให้อำนาจผู้พิจารณา เปิดโอกาสให้ผู้ขอแก้ไข คำขอรับสิทธิบัตรได้	- ควรให้มีการแก้ไขข้อร้อง เรียนสิทธิบัตรได้ - มีการขอใช้ค่าเสียหายให้กับ คู่กรณีอีกฝ่าย
ความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการคัดค้านกับ กลไกอื่น ๆ	- การดำเนินการทางศาลใช้ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลา - ควรมีการคัดค้านหลังรับจด ทะเบียน	- การดำเนินการทางศาลใช้ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลา - มีระบบการยื่นความเห็น โดยบุคคลที่สามได้ แต่ ไม่ควรถูกใช้กระบวนการ ในการตรวจสอบซ้ำ	- ระบบยื่นความเห็นโดยบุคคล ที่สามน่าจะจะเป็นประโยชน์ บุคคลที่สามมีส่วนร่วมใน กระบวนการตรวจสอบ - ระบบตรวจสอบซ้ำหรือ กระบวนการฟ้องร้องโดย หน่วยงานทางปกครองน่าจะ เป็นประโยชน์ แต่อัตราค่า ของสำนักงานสิทธิบัตรไม่ เพียงพอ	- ระบบยื่นความเห็นโดยบุคคล ที่สามเป็นการเปิดโอกาสให้ บุคคลที่สามมีส่วนร่วมใน กระบวนการตรวจสอบ - ระบบตรวจสอบซ้ำหรือ กระบวนการฟ้องร้องโดย หน่วยงานทางปกครองน่าจะ เป็นประโยชน์ แต่อัตราค่า ของสำนักงานสิทธิบัตรไม่ เพียงพอ	- กระบวนการฟ้องร้อง พิจารณาโดยศาล

ตารางที่ 11 สรุปข้อมูลการคัดค้านในช่วงปี พ.ศ. 2554-2564

วันที่คัดค้าน	วันที่ประกาศโฆษณา	เลขที่คำขอ	ชื่อการประสิทธิ์	IPC	ผลการคัดค้านชั้นอุทธรณ์	วันที่ยื่นอุทธรณ์	ผลการคัดค้านชั้นคณะกรรมการ	สถานะคำขอ
22/09/2554	24/06/2554	0801003198	กระบวนการที่ศาลอาญาระงับไม่เอาชีเมนต์	E04B 1/00	ยกคำคัดค้าน	14/08/2555	ยกคำคัดค้าน	เสร็จ
6/10/2554	13/07/2554	0801005389	คอนกรีตพรมและกรรมวิธีการปรับปรุงความแข็งแรงของคอนกรีตพรม	E04B 1/00	ยกคำขอ	22/08/2555	-	เสร็จ
16/12/2554	19/09/2554	1001001112	โครงสร้างพื้นและผนังของบ้าน	E02D 5/18	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	เสร็จ
26/04/2555	30/01/2555	0901000364	วัสดุผสมหินกึ่ง และคอนกรีตหนัก	C04B 14/02	ยกคำคัดค้าน	5/11/2556	-	ระหว่งการตรวจสอบ
27/08/2555	31/05/2555	0801000231	กระเบื้องพอลิเมอร์ไฟเบอร์ซีเมนต์และกรรมวิธีการผลิต	C04B 14/04	ยกคำคัดค้าน	1/04/2562	-	ระหว่งการตรวจสอบ
29/10/2555	31/07/2555	0601001483	สูตรการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ระบบ Autoclave	C04B 14/00	ยกคำคัดค้าน	22/05/2562	-	ระหว่งการตรวจสอบ
11/01/2556	15/10/2555	1101000412	หมุดเกลียว	F16B 35/04	ยกคำขอ	24/12/2556	-	เสร็จ
24/06/2556	29/03/2556	1001001692	วัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ปราศจากทรายขาว	C04B 14/00	ยกคำคัดค้าน	22/05/2562	ยื่นตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์	ระหว่งการตรวจสอบ
18/09/2556	21/06/2556	1101003430	ชุดกษณะพิเศษจำกัไม่เคลือบดัดแบบเดิม	A01G 9/02	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	เสร็จ
18/09/2556	21/06/2556	1101003429	ชุดกษณะพิเศษจำกัไม่เคลือบดัดแบบกลม	A01G 9/02	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	เสร็จ
18/09/2556	21/06/2556	1201000414	กรรมวิธีการเพิ่มจำนวนของของเนื้อยูดเคลือบได้ในการขยายพื้นที่ด้วยวิธีการพาสเสียนเนื้อยื่อ	A01H 4/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	เสร็จ
18/09/2556	21/06/2556	1201000415	กรรมวิธีและสูตรอาหารที่ลดการถ่านของเนื้อยูดเคลือบได้ในการขยายพื้นที่ด้วยวิธีการพาสเสียนเนื้อยื่อ	A01H 4/00 C12N 5/04	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	เสร็จ
9/10/2556	17/07/2556	0401002959	กรรมวิธีการก่อสร้างบ้านระบบต่อประกอบ	E04B 2/00	ยกคำขอ	30/07/2563	-	-
5/11/2556	19/08/2556	0901001972	วิธีการสำหรับการเปลี่ยนเป็นวัสดุดิบ และ/หรือเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตซีเมนต์, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการผลิตวัตถุดิบ และ/หรือเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตซีเมนต์ และโรงงานผลิตซีเมนต์	C04B 7/24 C04B 7/38 B09B 3/00 C10L 5/46	ยกคำคัดค้าน	1/04/2562	-	ระหว่งการตรวจสอบ
8/01/2557	16/10/2556	1301000143	อุปกรณ์ช่วยในการยึดกระเบื้องเข้ากับกระเบื้องยันทาหะ	B60R 13/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งมีผู้โต้แย้ง
24/07/2557	28/04/2557	1301003777	เสาเข็มเหล็กแรงเหวี่ยงอัดแรง	E02D 9/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	เสร็จ
1/09/2557	6/06/2557	1201005250	เปลือกพื้นน้ำหนักกับชุดกลิ้งความร้อนต่ำและชิ้นส่วนนำสูงจากเศษพลาสติกกลบเกล็นที่ลิ้นไม่โลหะชนิดที่	C04B 28/04 C08L 23/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	เสร็จ
1/09/2557	6/06/2557	1201003625	เปลือกดูดกลิ่นความร้อนต่ำและชิ้นส่วนนำสูง	C04B 28/04	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	เสร็จ
3/09/2557	6/06/2557	1101000583	ส่วนผสมปูนเป็น	C04B 28/02	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	เสร็จ
24/10/2557	28/07/2557	1201003365	สูตรสารเคมีสำหรับการออกดอกของต้นยูคาลิปตัส	A01N 43/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	เสร็จ
14/01/2558	17/10/2557	0801001545	กระบวนการสำหรับการเตรียมและเชื่อมคาร์บอนต	C01F 11/18	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งมีผู้โต้แย้ง
7/04/2558	16/01/2558	1401000753	ฉนวนกันความร้อนสูงคุณภาพและเครื่องใช้ฉนวนกันความร้อน	F25D 23/06	ยกคำคัดค้าน	20/02/2561	-	ระหว่งการตรวจสอบ

วันที่ติดตั้ง	วันที่ประกาศโฆษณา	เลขที่คำขอ	ชื่อการประดิษฐ์	IPC	ผลการคัดค้านชั้นอุทธรณ์	วันที่ยื่นอุทธรณ์	ผลการคัดค้านชั้นคณะกรรมการ	สถานะคำขอ
23/03/2559	22/01/2559	1401001223	ไม้เชิงขายแบบประกอบสำเร็จ	E04D 13/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ลະທັ່ງ
7/04/2559	22/01/2559	1001000248	คอนกรีตมวลเบาแบบผสมโพลีเอทิลีนที่มีกำลังสูง	C04B 7/00 C04B 40/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ລະທັ່ງ
12/04/2559	22/01/2559	1001000249	จีโอโพลีเอทิลีนผสมแบบผสมโพลีเอทิลีน	C04B 18/08	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ລະທັ່ງ
27/05/2559	4/03/2559	1201004204	คอนกรีตมวลเบาชนิดแห้งที่มีส่วนผสมของโพลีเอทิลีน	C04B 14/08	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ລະທັ່ງ
30/08/2559	3/06/2559	0801001634	โปรแทรกซ์ (Prodrux) นิวดรอสโตร โซลโฟไรไมด์	A61K 31/706 A61K 31/7064	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ระหว่างทางตรวจสอบ
23/03/2560	26/12/2559	1301000689	ยางมะตอยน้ำประจวบจากหัวกังหันกังหันไฟฟ้า	C08L 95/00 C09D 195/00 C09K 3/22	ยกคำขอ	9/09/2563	ยื่นตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์	ระหว่างทางตรวจสอบ
27/03/2560	4/01/2560	1001000042	จีโอโพลีเอทิลีนจากถั่วเปลือกผสมถั่วลันเตา	B01J 20/12	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ลະທັ່ງ
6/12/2560	7/09/2560	1601005305	แม่เหล็ก[mount plate]และโพลีเมอร์[Load beam] สำหรับประกอบฮาร์ดดิสก์[Harddisk]	G11B 5/84	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ລະທັ່ງ
6/02/2561	9/11/2560	1001000235	กระบวนการเคลือบสีกับวัสดุทดแทนไม้	C08K 5/17	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
1/08/2562	3/05/2562	1101003153	วัสดุจีโอโพลีเอทิลีนจากถั่วลันเตาและปูนซีเมนต์	C04B 28/02 C04B 28/04 C04B 28/021	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ລະທັ່ງ
17/09/2562	5/07/2562	1801000054	เครื่องปั๊มกลองกระดาษ	B41J 3/46	ยกคำคัดค้าน	13/08/2563	-	ระหว่างทางตรวจสอบ
15/01/2563	2/12/2562	1801002567	ชุดเครื่องกลผลิตไฟฟ้าด้วยแรงขับเคลื่อนของน้ำ	F03B 13/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ລະທັ່ງ
25/05/2563	24/02/2563	1801007059	วัสดุเซรามิกและโครงสร้างที่ประกอบด้วยสิ่งเดียวกัน	E04D 1/34	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
24/07/2563	27/04/2563	1501002419	วัสดุโพลีเอทิลีนที่ได้รับความนิยมรับแรง	C04B 7/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
23/11/2563	24/08/2563	1801000984	โต๊ะยึดแบบเลื่อนขาได้	A47B 3/00	ยกคำคัดค้าน	2/05/2565	-	ระหว่างทางตรวจสอบ
23/11/2563	24/08/2563	1801000985	โต๊ะยึดแบบเลื่อนขาได้	A47B 3/00	ยกคำคัดค้าน	2/05/2565	-	ระหว่างทางตรวจสอบ
16/07/2564	3/05/2564	2001001040	กรรมวิธีการสกัดสารซิลิกาจากขี้เถ้าถ่านหิน	C01B 21/068 C01B 33/158	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
16/12/2564	27/09/2564	1901005619	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว 15 - 90 W	F21S 9/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ยื่นคำขอได้แจ้งคำขอรับสิทธิบัตร
27/06/2566	29/03/2566	1201003585	ท่ออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	B23K 35/363	ยกคำคัดค้าน	8/03/2562	-	ระหว่างทางตรวจสอบ
10/01/2567	15/10/2566	1201005456	แผ่นเลือกปูพื้น	E01C 5/06 E01C 11/24	ยกคำคัดค้าน	28/02/2561	-	ระหว่างทางตรวจสอบ

วันที่ติดตั้ง	วันที่ประกาศโฆษณา	เลขที่คำขอ	ชื่อการประติงษ์	IPC	ผลการติดตั้ง อดีต	วันที่มีคำ วินิจฉัยคดี	วันที่ยื่น อุทธรณ์	ผลการคัดค้านชั้น คณะกรรมการ	สถานะคำขอ
30/07/2557	11/06/2557	1301004683	โครงสร้างขวางกัน และแผ่นอิฐของโครงสร้างนั้น	B62D 25/00	ยกคำขอ	24/07/2561	-	-	เพิกถอน
26/08/2557	11/06/2557	1301004683	โครงสร้างขวางกัน และแผ่นอิฐของโครงสร้างนั้น	B62D 25/00	ยกคำขอ	24/07/2561	-	-	เพิกถอน
5/09/2557	11/06/2557	1301002058	โรงงานบำบัดของเสียที่ประกอบด้วยภาคเอกชน	B09B 3/00 C04B 18/06 C02F 11/06	ยกคำคัดค้าน	25/11/2562	-	-	ระหวางการตรวจสอบ
8/09/2557	11/06/2557	1301004683	โครงสร้างขวางกัน และแผ่นอิฐของโครงสร้างนั้น	B62D 25/00	ยกคำขอ	24/07/2561	-	-	เพิกถอน
9/09/2557	11/06/2557	1301004683	โครงสร้างขวางกัน และแผ่นอิฐของโครงสร้างนั้น	B62D 25/00	ยกคำขอ	24/07/2561	-	-	เพิกถอน
31/10/2557	7/08/2557	1201002954	วิธีการผลิตคอนกรีตที่มีรูปทรงพิเศษ	B22C 7/00	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	ระหวางการตรวจสอบ
15/12/2557	19/09/2557	1201004626	ปูนเม็ดเผา และวิธีการสำหรับการผลิตเม็ดปูนนี้	C04B 7/02 C04B 7/24 C04B 7/38 C04B 7/42	ยกคำคัดค้าน	13/09/2562	-	-	รับจดทะเบียน
14/05/2558	20/02/2558	1301002059	โรงงานบำบัดขยะของเสีย	C04B 7/24 C04B 7/43	ยกคำคัดค้าน	1/04/2562	2/07/2562	ยื่นตามคำวินิจฉัยอธิบดี	ระหวางการตรวจสอบ
15/03/2559	18/12/2558	1401001006	องค์ประกอบซีเมนต์ชนิดใหม่ให้กำลังแรงสูงเร็วเกี่ยวกับการสะเทิน (Neutralization-Preventive High-Early-Strength Cement Composition)	C04B 7/345 C04B 14/28 C04B 18/08 C04B 18/14	ยกคำคัดค้าน	22/05/2562	ไม่ทราบ	ยื่นตามคำวินิจฉัยอธิบดี	ระหวางการตรวจสอบ
12/05/2559	4/03/2559	1401000704	เมทัลไลซ์โพสิเออีนสามเอนต	B32B 27/08 B32B 27/32	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	ระหวางการตรวจสอบ
27/05/2559	4/03/2559	1401003762	การใช้ผลิตภัณฑ์พ่นไม่พ่นผ่านตามแบบวัสดุรองของเตาเผาในทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเตาเผาในทางอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์พ่นไฟชนิดไม่ผ่านการเผา	C04B 35/00	ยกคำคัดค้าน	1/10/2563	-	-	ระหวางการตรวจสอบ
1/06/2559	4/03/2559	1401001648	ผลิตภัณฑ์ไอโซไซเมอร์	C04B 28/00	ยกคำคัดค้าน	22/05/2562	-	-	ระหวางการตรวจสอบ
15/06/2559	21/03/2559	1401003646	ระบบการผลิตซีเมนต์คิงเมอร์	C04B 7/38	ยกคำคัดค้าน	1/04/2562	27/06/2562	ยื่นตามคำวินิจฉัยอธิบดี	รับจดทะเบียน
23/12/2559	26/09/2559	1201005189	สารกึ่งนำวัตต์ไอโซโทปเซอร์มิเตด	C07H 19/06 A61K 31/664	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	แจ้งมีผู้โต้แย้ง
27/12/2559	30/09/2559	1401001749	ผลิตภัณฑ์ไอโซโทปเมอร์, กระบวนการสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ และการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	C04B 28/00	ยกคำคัดค้าน	24/05/2562	ไม่ทราบ	ยื่นตามคำวินิจฉัยอธิบดี	ระหวางการตรวจสอบ
11/04/2560	18/01/2560	1401002830	องค์ประกอบและวิธีการสำหรับรักษาไว้ระดับอัลคาไล C	A61K 31/4196 A61K 31/513	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	แจ้งมีผู้โต้แย้ง

วันที่ติดตั้ง	วันที่ประกาศโฆษณา	เลขที่คำขอ	ชื่อการประดิษฐ์	IPC	ผลการคัดค้านชั้นอุทธรณ์	วันที่ยื่นอุทธรณ์	ผลการคัดค้านชั้นคณะกรรมการ	สถานะคำขอ
11/05/2560	23/02/2560	1501004350	ระบบสายยึดเกาะจีโอพอลิเมอร์สำหรับคอนกรีตท่อน้ำ, ของผสมของคอนกรีตท่อน้ำ แต่ทั้งนี้จะมีระบบสายยึดเกาะและรวมทั้งการใช้ของผสม	C04B 28/00	ยกคำคัดค้าน	13/09/2562	-	ระหว่างทางตรวจสอบ
17/08/2560	23/03/2560	1501006307	กระบวนการแยกเชื้อสำหรับการผลิตแผ่นโฟมบอร์ด	B28B 1/52	ยกคำคัดค้าน	6/12/2562	ยื่นตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์	ระหว่างทางตรวจสอบ
7/11/2560	10/08/2560	1601004221	อุปกรณ์และวิธีการสำหรับบำบัดน้ำเสีย	H02K 15/02	ยกคำคัดค้าน	11/08/2563	ไม่มีผลการพิจารณา	ระหว่างทางพิจารณาอุทธรณ์
23/04/2561	8/02/2561	1401001362	วิธีการสำหรับบำบัด HCV	A61K 31/381 A61K 31/4184	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
19/09/2561	21/06/2561	1701004920	แผ่นเหล็กกล้าที่ถูกเคลือบในชนิด Al-Zn-Mg-Si แบบไม่ร้อน และวิธีการของการผลิตสิ่งเดียวกันนั้น	C23C 2/12 C22C 18/04 C22C 21/10 C22C 30/06 C23C 2/28	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
16/10/2561	19/07/2561	1701004703	กระบี่ผสมเหล็กและวิธีการผลิตกระบี่ผสมเหล็กดังกล่าว	C04B 28/04 E04D 1/04 B28B 3/20	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	ระหว่างทางตรวจสอบ
25/10/2561	2/08/2561	1701005214	ทุ่นลอยบนพื้นน้ำสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และโครงสร้างแบบลอยตัว	B63B 35/44	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
5/02/2562	27/12/2561	1701002680	วัสดุหุ้มเบา วิธีการสำหรับผลิตวัสดุหุ้มเบา และอุปกรณ์ทำलयูน	B29C 59/04	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
27/11/2563	31/08/2563	1901001552	องค์ประกอบสารลดฟองสำหรับองค์ประกอบไฮดรอลิค	C04B 24/16 B01D 19/04 C04B 24/02 C04B 24/22	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
9/04/2564	18/01/2564	1901001528	ใยแก้ว, และวัสดุควบคุมความร้อนสูงอุณหภูมิกึ่งสังเคราะห์	C03C 13/00 F16L 59/00 F16L 59/065	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งผู้มีคำ/แจ้งผู้มีได้แจ้ง
13/05/2564	22/02/2564	1901005084	สารทำให้แข็งตัวสำหรับคอนกรีตแข็งตัวเร็วที่ผูกแบบผสมเสร็จ, วัสดุคอนกรีตแข็งตัวเร็วที่ผูกแบบผสมเสร็จ, องค์ประกอบของคอนกรีตแข็งตัวเร็วที่ผูกแบบผสมเสร็จ, และ วิธีการสำหรับกรรมวิธีสิ่งเดียวกันนี้	C04B 22/06 C04B 14/04 B28C 7/04 C04B 22/08	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง

วันที่ตัดสิน	วันที่ประกาศ โฆษณา	เลขที่คำขอ	ชื่อการประดิษฐ์	IPC	ผลการคัดค้านชั้น อุทธรณ์	วันที่มีคำ วินิจฉัยคัดค้าน	วันที่ยื่น อุทธรณ์	ผลการคัดค้านชั้น คณะกรรมการ	สถานะคำขอ
25/06/2564	29/03/2564	1901002210	องค์ประกอบสารที่ใช้เกิดเส้นสำหรับวัสดุก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา	C04B 24/16 C04B 24/02 C04B 24/08 C04B 24/32	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
25/06/2564	29/03/2564	1901007415	กลุ่มรวมฟันลอย	B63B 21/20	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
4/08/2564	26/04/2564	1901006770	ซีเมนต์เนื้อร่วนแบบอีพ็อกซีเรซินองค์ประกอบเดียว	C04B 24/28 C08G 59/50 C08L 63/00 C08G 59/18	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
18/11/2564	6/09/2564	1901000802	แม่พิมพ์กด และวิธีการสำหรับการผลิตกะเบื้องลงذا	B30B 15/00 B28B 3/00 B28B 3/02	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	แจ้งผู้มีได้แจ้ง
7/12/2564	6/09/2564	1901003964	ผลิตภัณฑ์ปูพื้นระเบียงไฟเบอร์ซีเมนต์และวิธีการสำหรับการผลิตของสิ่งเหล่านี้ (FIBER CEMENT DECKING PRODUCTS AND METHODS FOR THE PRODUCTION THEREOF)	C04B 28/02	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	ยื่นคำขอได้แจ้งคำ ขอรับสิทธิบัตร
7/12/2564	6/09/2564	1901004249	ผลิตภัณฑ์ทำพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ และ วิธีการสำหรับการผลิตของสิ่งเหล่านี้	C04B 28/02	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	ยื่นคำขอได้แจ้งคำ ขอรับสิทธิบัตร

ตารางที่ 12 สรุปกรณีตัวอย่างการคัดค้านในช่วงปี พ.ศ. 2554-2564

วันที่คัดค้าน	วันที่ประกาศโฆษณา	เลขที่คำขอ	ชื่อการประดิษฐ์	ผลการคัดค้านชั้นอุทธรณ์	ผลการคัดค้านคณะกรรมการ	มูลเหตุในการคัดค้าน	หลักฐานประกอบคัดค้าน	หลักฐานโต้แย้ง	เหตุที่ยกคำขอ
6/10/2554	13/07/2554	0801005389	คอนกรีตพูนและกรรมวิธีการปรับปรุงความแข็งแรงของคอนกรีตพูน	ยกคำขอ	-	ไม่ใหม่, ไม่มีขั้น	เอกสารแสดงการใช้อยู่แล้ว, งานวิจัย	-	ไม่มีชั้นอุทธรณ์
26/04/2555	30/01/2555	0901000364	วัสดุเสริมหน้า และคอนกรีตหนัก	ยกคำคัดค้าน	-	ไม่ใหม่, ไม่มีขั้น	เอกสารแสดงการใช้งานอยู่แล้ว, วิทยานิพนธ์	-	-
27/08/2555	31/05/2555	0801000231	กระเบื้องพอลิเมอร์ไฟเบอร์ซีเมนต์และกรรมวิธีการผลิต	ยกคำคัดค้าน	-	ไม่ใหม่, ไม่มีขั้น	คำขอรับสิทธิบัตรต่างประเทศ	-	-
24/06/2556	29/03/2556	1001001692	วัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ปราศจากคราบขาว	ยกคำคัดค้าน	ยื่นตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์	ไม่ใหม่, ไม่มีขั้น	ประกาศโฆษณา คำขอรับสิทธิบัตรต่างประเทศ, เว็บไซต์	-	-
18/09/2556	21/06/2556	1101003430	ชุดภาพพิมพ์จะงากไม้ยุคศิลปะแบบเหลี่ยม	ไม่มีผลการพิจารณา	-	ไม่ใหม่, ไม่มีขั้น	คำขอรับสิทธิบัตรต่างประเทศ, เว็บไซต์	-	-
9/10/2556	17/07/2556	0401002959	กรรมวิธีการก่อสร้างระบบท่อประกอบ	ยกคำขอ	-	ไม่ใหม่, ไม่มีขั้น	หนังสือ, เอกสารแสดงการใช้อยู่แล้ว	เอกสาร ประกอบผลการทดลองคู่มือ	ไม่มีชั้นอุทธรณ์
5/11/2556	19/08/2556	0901001972	วิธีการสำหรับการเปลี่ยนไปเป็นวัสดุดิบ และ/หรือเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตซีเมนต์, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการผลิตวัสดุดิบ และ/หรือเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตซีเมนต์ และโรงงานผลิตซีเมนต์	ยกคำคัดค้าน	-	ไม่ใหม่	สิทธิบัตร, หนังสือ, เอกสารข่าว, เว็บไซต์	-	-
1/09/2557	6/06/2557	1201005250	บล็อกปูพื้นน้ำหนักเบาคุณภาพดีความร้อนต่ำและซึมผ่านน้ำสูงจากเศษพลาสติกเอทิลีนโพรพิลีนไดอ็อกไซด์	ไม่มีผลการพิจารณา	-	ไม่ใหม่, ไม่มีขั้น	บทความออนไลน์, สิทธิบัตร ต่างประเทศ, บทความวิชาการ	-	-
14/01/2558	17/10/2557	0801001545	กระบวนการสำหรับการผลิตซีเมนต์คาร์บอนต่ำ	ไม่มีผลการพิจารณา	-	-	-	-	-
7/04/2558	16/01/2558	1401000753	ฉนวนกันความร้อนสุญญากาศและเครื่องใช้ฉนวนกันความร้อน	ยกคำคัดค้าน	-	ไม่ใหม่, ไม่มีขั้น	สิทธิบัตร ต่างประเทศ	-	-

วันที่ตัดด้าน	วันที่ประกาศโฆษณา	เลขที่คำขอ	ชื่อการประดิษฐ์	ผลการตัดด้านข้ออธิบัต	ผลการคัดค้านคณะกรรมการ	ผลเหตุในการคัดค้าน	หลักฐานประกอบคัดค้าน	หลักฐานประกอบโต้แย้ง	เหตุที่ยกคำขอ
31/10/2557	7/08/2557	1201002954	วิธีการผลิตวัสดุขูดขนตาขาวที่มีรอยบุบประทุน	ไม่มีผลการพิจารณา	-	ใหม่, ไม่มีชั้น	คำขอรับสิทธิบัตรต่างประเทศ	ขอแก้ไขข้อผิดพลาด	-
15/12/2557	19/09/2557	1201004626	ปูนเม็ดเผา และวิธีการสำหรับการผลิตสิ่งเดียวกันนี้	ยกคำคัดค้าน	-	ไม่มีชั้น	หนังสือวิชาการ, สิทธิบัตรต่างประเทศ	ขอแก้ไขข้อผิดพลาด	-
14/05/2558	20/02/2558	1301002059	โรงงานบำบัดขยะของเสีย	ยกคำคัดค้าน	ยื่นตามคำวินิจฉัยอธิบดี	ไม่มีชั้น	เอกสารวิชาการ, เอกสาร IEA Biology	-	-
27/05/2559	4/03/2559	1401003762	การใช้ผลิตภัณฑ์พืชมินต์ไม่ผ่านการเผาเป็นวัตถุดิบของเตาเผาในทางอุตสาหกรรมขนาดใหญและเตาเผาในทางอุตสาหกรรมที่บรอดด้วยผลิตภัณฑ์พืชมินต์ไม่ผ่านการเผา	ยกคำคัดค้าน	-	ไม่มีชั้น	หนังสือวิชาการ, ผลการตรวจสอบ ISA, คำขอรับสิทธิบัตรต่างประเทศ, เอกสารประกอบการประเมิน	ขอแก้ไขข้อผิดพลาด	-
15/06/2559	21/03/2559	1401003646	ระบบการผลิตซีเมนต์คลิงเกอร์	ยกคำคัดค้าน	ยื่นตามคำวินิจฉัยอธิบดี	ไม่มีชั้น	หนังสือวิชาการ, ผลการตรวจสอบ ISA, คำขอรับสิทธิบัตรต่างประเทศ, เอกสารประกอบการประเมิน	สำเนาสิทธิบัตรออสเตรเลียและคำสั่งรับจดทะเบียนของคำขอรับสิทธิบัตรญี่ปุ่น	-
11/05/2560	23/02/2560	1501004350	ระบบสายใยถักใยพอลิเอทิลีนสำหรับคอนกรีตทนไฟ, ของผสมของคอนกรีตทนไฟ แห่งที่มีระบบสายใยถักใยและรวมทั้งการใช้ของผสม	ยกคำคัดค้าน	-	ไม่มีชั้น	เอกสารวิชาการ	อ้างว่าผู้คัดค้านอาจมีเจตนาประวิงการตรวจสอบ	-
17/08/2560	23/03/2560	1501006307	กระบวนการแยกเซลล์สำหรับการผลิตแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์	ยกคำคัดค้าน	ยื่นตามคำวินิจฉัยอธิบดี	ไม่มีชั้น, ไม่มีชั้น	ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรไทย	-	-
23/04/2561	8/02/2561	1401001362	วิธีการสำหรับการบำบัด HCV	ไม่มีผลการพิจารณา	-	ขัดต่อมาตรา 9(4) ไม่ใหม่, ไม่มีชั้น	คำขอรับสิทธิบัตรต่างประเทศ, คำคัดค้านการประดิษฐ์เดียวกันนี้ในต่างประเทศ	ผลคัดค้านในต่างประเทศ, เอกสารอื่นๆ	-

บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 บทสรุป

กระบวนการคัดค้านเป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและโต้แย้งความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งช่วยให้สิทธิบัตรเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริงและสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรมีความแน่นอน อย่างไรก็ตาม มีการยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรไทยไม่มากนัก และเป็นการคัดค้านการประดิษฐ์ที่สาขาวิทยาการไม่ค่อยหลากหลาย นอกจากนี้ กระบวนการคัดค้านโดยมากไม่มีผลการพิจารณาส่วนที่มีผลการพิจารณาส่วนใหญ่เป็นการยกคำคัดค้าน ซึ่งทำให้เกิดข้อกังวลถึงควมมีประสิทธิภาพของกระบวนการคัดค้านตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อันเป็นการที่บุคคลภายนอกมีโอกาสและดำเนินกระบวนการคัดค้านได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์สามารถดำเนินการในกระบวนการคัดค้านเพื่อปกป้องรักษาสิทธิในการประดิษฐ์ที่สมควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายได้ตามสมควร กล่าวคือ บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านควรกำหนดให้กระบวนการคัดค้านมีองค์ประกอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งผู้คัดค้านและผู้ขอรับสิทธิบัตร

ระบบสิทธิบัตรมุ่งเน้นเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้คิดค้นการประดิษฐ์และเปิดเผยการประดิษฐ์ต่อสาธารณะ โดยต้องรักษาสมดุลระหว่างสาธารณประโยชน์กับสิทธิของผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์ เมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิดเชิงสังคมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระบวนการคัดค้านซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบและโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรมีความสำคัญ โดยการจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นบทบัญญัติของกฎหมายต้องมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกระบวนการคัดค้านดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่กรณีและบริบทของสังคมในปัจจุบัน เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของนักกฎหมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของกระบวนการมีผลต่อการกำหนดช่วงเวลาที่สามารถคัดค้านได้ และองค์ประกอบอื่น ๆ ในกระบวนการคัดค้านต่อเนื่องกันไป รวมถึงความสัมพันธ์กับกลไกอื่น ๆ ในระบบสิทธิบัตร

จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการคัดค้านข้างต้น ผู้เขียนพบว่ากระบวนการคัดค้านภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรไทยในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย กล่าวคือ กระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยมีข้อจำกัดที่ทำให้กระบวนการคัดค้านไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทำให้คู่กรณีในกระบวนการคัดค้านไม่ว่าจะฝ่ายใดไม่อาจใช้สิทธิที่จะดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งอาจแยกตามองค์ประกอบของกระบวนการคัดค้าน ดังนี้

1. ปัญหาการกำหนดระยะเวลาในการคัดค้าน

การกำหนดช่วงเวลาในการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรเป็นรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดค้านในบริบทของระบบสิทธิบัตรไทยแล้ว เพื่อให้กระบวนการคัดค้านเป็นกลไกที่เสริมการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ทำให้กระบวนการตรวจสอบสมบูรณ์มากขึ้น และเป็นการป้องกันการให้ความคุ้มครองที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย รวมถึงกลั่นกรองสิทธิบัตรที่จะได้รับจดทะเบียนให้เป็นที่แน่นอนต่อสาธารณชนว่าสิทธิบัตรนั้นชอบด้วยกฎหมายก่อนที่ผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์จะสามารถบังคับใช้สิทธิในการประดิษฐ์ได้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่กำหนดให้บุคคลภายนอกสามารถดำเนินการในกระบวนการคัดค้านเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรเพื่อสังคม เนื่องจากทั้งกฎหมายฉบับปัจจุบันและร่างกฎหมายต่างกำหนดให้คัดค้านภายใน 90 วันหลังประกาศโฆษณา และมีระยะเวลาอีกเพียง 30 วันที่ให้นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม ทำให้ผู้คัดค้านไม่อาจดำเนินการในกระบวนการคัดค้านได้อย่างเต็มที่ แม้กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียกำหนดระยะเวลาให้คัดค้านในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการกำหนดระยะเวลาตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ทว่า กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียยังกำหนดระยะเวลาให้ผู้คัดค้านเพิ่มเติมอีก 6 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลา 3 เดือนในการยื่นเอกสารประกอบการคัดค้าน และอีก 3 เดือนในการนำพยานหลักฐานมาแสดง การกำหนดระยะเวลาดังเช่นในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่บังคับใช้ในปัจจุบันและร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจึงไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคมของประเทศไทยที่ต้องการให้ระบบสิทธิบัตรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็ก

2. ปัญหาการกำหนดผู้มีสิทธิคัดค้าน

การแก้ไขบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิคัดค้านจาก “บุคคลใด” เป็น “ผู้มีส่วนได้เสีย” จะเป็นข้อจำกัดทำให้กระบวนการมีความซับซ้อนมากขึ้นในการพิสูจน์ว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และยังเป็นการจำกัดโอกาสของบุคคลภายนอกทำให้ไม่สามารถดำเนินการคัดค้านได้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งประเทศที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย ต่างก็เคยแก้ไขกฎหมายกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นมีสิทธิคัดค้าน แต่ก็แก้ไขกลับมาเปิดให้บุคคลใดดำเนินการได้เช่นเดิม ส่วนประเทศที่กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้คัดค้าน เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีกระบวนการคัดค้านลักษณะพิเศษและมีลักษณะเชิงดำเนินการระงับข้อพิพาท นอกจากนี้ กระทั่งกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรสิงคโปร์ยังกำหนดให้บุคคลใดสามารถร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรได้ แม้กลไกการยื่นความเห็นโดยบุคคลสามตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะสามารถเป็นช่องทางให้บุคคลใดเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรทดแทนกระบวนการคัดค้านเดิมที่เปิดโอกาสให้บุคคลใดคัดค้าน ทว่า การสร้างข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้คัดค้าน น่าจะเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการและสร้างข้อเสียเปรียบให้กับบุคคลภายนอก

3. ปัญหาการกำหนดเหตุแห่งการคัดค้าน

การกำหนดเหตุแห่งการคัดค้านที่จำกัดแคบเฉพาะเพียงข้อบกพร่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของการประดิษฐ์และสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ครอบคลุมกรณีต่าง ๆ ที่สมควรเป็นเหตุที่ให้คัดค้านได้ อันเป็นข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร เช่น หลักเกณฑ์การบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถ้อยสิทธิ หลักเกณฑ์การขอถ้อยสิทธิวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้กำหนดให้สามารถอ้างเหตุเหล่านี้ได้ในกระบวนการอื่น เช่น การรับฟังความเห็นบุคคลที่สาม หรือการเพิกถอนสิทธิบัตร แต่อย่างไรก็ตาม ทำให้บุคคลภายนอกที่สังเกตเห็นข้อบกพร่องเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงคำขอรับสิทธิบัตรได้ อันเป็นการกระทบต่อสาธารณะประโยชน์ และจำกัดโอกาสในการดำเนินการของบุคคลภายนอก

ในทางกลับกัน เมื่อศึกษากฎหมายต่างประเทศ พบว่ากฎหมายสิทธิบัตรของทุกประเทศที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษาต่างกำหนดให้ข้อบกพร่องเกี่ยวกับรูปแบบพิธีการเป็นข้อที่ให้ผู้บุคคลภายนอกยกขึ้นคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบสิทธิบัตรอินเดียและออสเตรเลีย ซึ่งมีกระบวนการคัดค้านรูปแบบก่อนจดทะเบียนเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ก็กำหนดให้

ความไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์เชิงรูปแบบพิธีการในการขอรับสิทธิบัตรเป็นมูลเหตุในการคัดค้านได้ เช่น ความขัดแย้งในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ การเปิดเผยแหล่งที่มาของชีวสาร แสดงให้เห็นว่าเหตุแห่งการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยค่อนข้างจำกัด นอกจากนี้ ยังปรากฏกรณีที่บุคคลภายนอกประสงค์จะคัดค้านเรื่องความสมบูรณ์ รัศกุม ชัดแจ้ง ของคำขอรับสิทธิบัตร โดยระบุไว้ในคำคัดค้าน และกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวในกระบวนการคัดค้านด้วยการเพิ่มเติมเหตุแห่งการคัดค้านให้ครอบคลุมถึงความชอบด้วยหลักเกณฑ์เชิงรูปแบบพิธีการในการดำเนินการขอรับสิทธิบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความชัดเจนของคำขอรับสิทธิบัตร น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในขณะที่เดียวกับผู้ขอรับสิทธิบัตรก็ได้รับประโยชน์จากการที่คำขอรับสิทธิบัตรได้รับการตรวจสอบกลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อคัดค้านเกี่ยวกับรูปแบบมักจะนำไปสู่การแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรให้ชอบด้วยกฎหมายมากยิ่งขึ้น

4. ปัญหาการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาคัดค้าน

บทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาในกฎหมายสิทธิบัตรไทยมีรายละเอียดไม่มาก ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาในกระบวนการคัดค้าน เช่น การรับฟังถ้อยคำจากคู่กรณีซึ่งอาจมีความจำเป็นในบางกรณี การแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา การเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งแม้จะนำบทบัญญัติเรื่องคำสั่งทางปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายปกครองมาปรับใช้ได้ แต่รายละเอียดในส่วนที่มีลักษณะเฉพาะกับกระบวนการคัดค้านควรจะมีบัญญัติไว้ต่างหากเพื่อความชัดเจน เพื่อให้การพิจารณากระบวนการคัดค้านเป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า ช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลภายนอกคัดค้านความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรนั้นมีความสัมพันธ์กับการกำหนดจำนวนผู้พิจารณากระบวนการคัดค้าน โดยการคัดค้านรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนมักจะเป็นการพิจารณาโดยผู้พิจารณานายเดียว ในขณะที่การคัดค้านหลังรับจดทะเบียนส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การพิจารณากระบวนการคัดค้านภายหลังรับจดทะเบียนมีรายละเอียดและระเบียบวิธีที่เข้มงวดกว่ารูปแบบก่อนรับจดทะเบียนด้วยต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิ ส่วนรูปแบบก่อนรับจดทะเบียนมีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดให้มีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ทำให้การดำเนินการคล้ายคลึงกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรโดยทั่วไปเพื่อให้ใช้เวลาดำเนินการน้อยที่สุด ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาที่

กำหนดโดยกฎหมายสิทธิบัตรในแต่ละประเทศบัญญัติมีความแตกต่างหลายหลาย ทว่า โดยทั่วไปแล้ว จะมีกำหนดไว้เป็นแนวทางชัดเจน

5. ปัญหาการกำหนดสิทธิหน้าที่ของคู่กรณี

บทบัญญัติเรื่องสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีมีข้อจำกัดในลักษณะที่คล้ายคลึงกับกรณีอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณากระบวนการคัดค้าน กล่าวคือ บทบัญญัติมีรายละเอียดไม่มากและขาดความชัดเจน เช่น การได้รับแจ้งคำวินิจฉัยและคำสั่งของอธิบดีพร้อมด้วยเหตุผล การแก้ไขคำคัดค้านหรือคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างกระบวนการคัดค้าน การโต้ตอบคำโต้แย้ง การเข้าชี้แจงต่อผู้พิจารณา การได้รับแจ้งถึงการยื่นเอกสารใด ๆ ของคู่กรณีอีกฝ่ายและสำเนาเอกสารดังกล่าว การถอนคำคัดค้านหรือถอนคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างกระบวนการคัดค้าน การได้รับชดเชยค่าใช้จ่ายที่ไม่สมควรเกิดขึ้นจากกระบวนการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดค้านและลักษณะสำคัญของกระบวนการคัดค้านว่าเป็นการดำเนินการแบบฝ่ายเดียวหรือแบบหลายฝ่ายควรต้องสัมพันธ์กับการกำหนดสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีในกระบวนการคัดค้าน โดยกระบวนการคัดค้านแบบฝ่ายเดียวอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับการโต้ตอบระหว่างผู้คัดค้านกับผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือเจ้าของสิทธิบัตรหรือบทบาทของคู่กรณีมากนัก ในขณะที่กระบวนการคัดค้านแบบหลายฝ่ายจะคำนึงถึงโอกาสอย่างเพียงพอในการโต้ตอบระหว่างคู่กรณีและการมีส่วนร่วมในกระบวนการของคู่กรณี นอกจากนี้ จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้คัดค้านมีสิทธิในการแก้ไขคำคัดค้าน หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ ภายใต้เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และกรณีที่คู่กรณีไม่ดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือคู่กรณีไม่ประสงค์ดำเนินการคัดค้านต่อ มักจะไม่เป็นผลให้กระบวนการคัดค้านสิ้นสุดลงโดยทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบสิทธิบัตรที่กระบวนการคัดค้านเป็นรูปแบบก่อนรับจดทะเบียน เช่น กระบวนการคัดค้านของออสเตรเลีย กระบวนการคัดค้านก่อนรับจดทะเบียนของอินเดีย อันเป็นการที่แนวทางการกำหนดกฎหมายสอดคล้องกับการให้กระบวนการคัดค้านเป็นกลไกตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร

นอกจากนี้ การกำหนดระยะเวลาในการโต้แย้งและผลของการไม่ดำเนินการนั้นไม่เหมาะสมซึ่งกระทบต่อสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตร ทั้งระยะเวลาที่ให้คู่กรณีสามารถแถลงหรือนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมได้เป็นระยะเวลาที่สั้นทำให้จำกัดการดำเนินการของคู่กรณี เมื่อเปรียบเทียบกับระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียที่มีรูปแบบและลักษณะของกระบวนการคัดค้านที่คล้ายคลึงกัน

กฎหมายสิทธิบัตรออสเตรเลียกำหนดระยะเวลาให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรดำเนินการโต้แย้งคำคัดค้านไว้มากกว่าของประเทศไทย ทั้งคู่กรณีมีระยะเวลาในการนำพยานหลักฐานมาแสดงในกระบวนการคัดค้านมากกว่าและยังสามารถขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาที่คู่กรณีสามารถดำเนินการได้มีผลต่อการรวบรวมและเสนอพยานหลักฐานซึ่งมีความสำคัญต่อผลการพิจารณาและคำวินิจฉัยในกระบวนการคัดค้าน ในบางกรณี คู่กรณีอาจมีความจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติม กฎหมายจึงควรกำหนดระยะเวลาให้คู่กรณีอย่างเพียงพอต่อการดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อประสิทธิผลของกระบวนการคัดค้าน

6. ปัญหาการกำหนดผลของกระบวนการคัดค้าน

การกำหนดผลของกระบวนการมีความสำคัญต่อการที่กระบวนการคัดค้านจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผลการพิจารณากระบวนการคัดค้านไม่ได้มีรายละเอียดบัญญัติไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรไทยเท่าที่ควร ทั้งผลการพิจารณากระบวนการคัดค้านควรมีลักษณะที่เป็นการตัดสินบางส่วน และเป็นการให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อให้คำขอรับสิทธิบัตรชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากบทบัญญัติในปัจจุบันไม่ได้กำหนดเรื่องการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้านไว้ ทำให้การพิจารณาและอนุญาตให้แก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในระหว่างกระบวนการคัดค้านไม่ชัดเจน ผลของการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรในกระบวนการคัดค้านจึงแตกต่างกันไปรายกรณี ทั้งในร่างพระราชบัญญัติการแก้ไขในระหว่างกระบวนการคัดค้านอาจไม่สามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้ การยกเลิกการดำเนินการกระบวนการคัดค้านด้วยเหตุเพราะคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา การยกคำร้องโดยไม่พิจารณาในรายละเอียดการให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบทกฎหมายปิดปากคู่กรณีนั้น เป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏในบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรไทย ทั้งยังเป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงยังไม่มาก จึงเป็นรายละเอียดที่สามารถนำมาศึกษาเพิ่มเติมต่อไปถึงการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย

6.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษากระบวนการคัดค้านในระบบสิทธิบัตรไทย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประกอบกับการศึกษาแนวทางการดำเนินการในต่างประเทศ ผู้เขียนพบว่าข้อจำกัดส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการคัดค้านของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการขัดต่อ

หลักการของกระบวนการคัดค้านที่มุ่งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรได้ และมีข้อจำกัดอันเป็นอุปสรรคต่อเจ้าของการประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน โดยผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวมเพื่อลดทอนข้อจำกัดของกระบวนการคัดค้านให้เหมาะสมเพื่อความเป็นธรรมต่อบุคคลภายนอกและผู้ขอรับสิทธิบัตร ดังนี้

1. ควรเพิ่มเติมระยะเวลาโดยรวมที่กำหนดให้บุคคลภายนอกดำเนินการตั้งแต่นับคัดค้านไปจนถึงการยื่นพยานหลักฐานให้เหมาะสมและเพียงพอ เช่น ระยะเวลาในการคัดค้าน ซึ่งจะเป็นการแก้ไขในส่วนที่บัญญัติไว้ว่า “...แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 28” ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน หรือ “...แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 32/1” ในมาตรา 32/2 แห่งร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร หรือระยะเวลาในการแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการแก้ไขในส่วนที่บัญญัติว่า “สำหรับผู้คัดค้านต้องยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไต่ยื่นคำคัดค้าน” ในข้อ 11 (1) ของประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2542 เพื่อให้บุคคลภายนอกมีระยะเวลาที่เพียงพอในการดำเนินการคัดค้านได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยระยะเวลาที่กำหนดให้เพิ่มเติมนั้นจะเป็นจำนวนเท่าใดเป็นประเด็นที่ต้องทำการศึกษาวิจัยในรายละเอียดต่อไป

2. ควรคงถ้อยคำว่า “**บุคคลใดเห็นว่า...**” ที่ใช้อยู่ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับปัจจุบัน และไม่ควรถูกแก้ไขถ้อยคำเป็น “**ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า...**” ดังที่ปรากฏในมาตรา 32/2 แห่งร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขอื่นใดเกี่ยวกับผู้คัดค้าน เพื่อเปิดกว้างให้สาธารณะสามารถเข้ามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างเพียงพอในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร เนื่องจากการสร้างข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้คัดค้านทำให้กระบวนการคัดค้านมีความซับซ้อนมากขึ้นในการพิสูจน์เรื่องสิทธิในการคัดค้าน อันเป็นอุปสรรคและสร้างข้อเสียเปรียบแก่บุคคลภายนอก

3. ควรเพิ่มเติมมูลเหตุแห่งการคัดค้านเกี่ยวกับรูปแบบพิธีการในการขอรับสิทธิบัตรที่มีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร หรือมาตรา 32/2 แห่งร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เช่น เพิ่มมาตรา 17 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถ้อยสิทธิ หรือมาตรา 19 ทวิ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การขอถ้อยสิทธิวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร โดยอาจกำหนดให้เหตุแห่งการคัดค้านควรสอดคล้องกับเหตุที่อธิบดีอาจใช้ในการยกคำขอรับสิทธิบัตร เพื่อเป็นการให้มูลเหตุที่บุคคลภายนอกสามารถคัดค้านได้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ในการเป็นกลไกให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ซึ่งในการพิจารณาเพิ่มเติมมูลเหตุในการคัดค้าน ประเทศไทยอาจใช้แนวทางการกำหนดมูลเหตุในการคัดค้านของระบบสิทธิบัตรออสเตรเลียเป็นต้นแบบได้

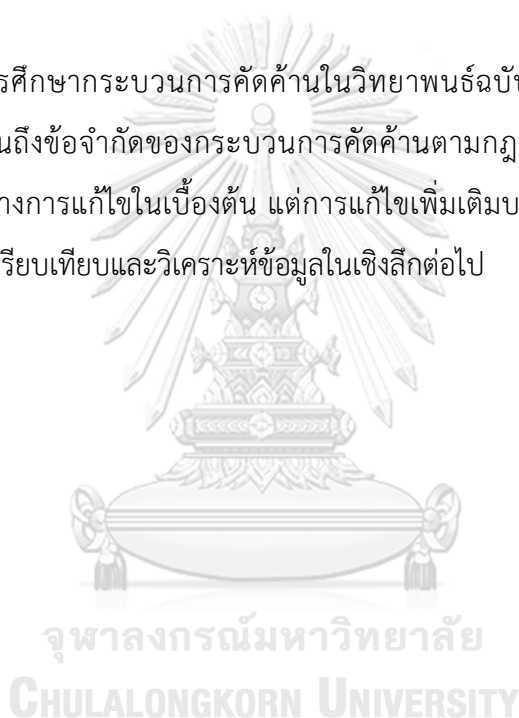
4. ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาในกระบวนการให้มีความชัดเจนและมีรายละเอียด ได้แก่ การรับฟังพยานหลักฐานของผู้พิจารณา การพิจารณาประเด็นที่นอกเหนือจากที่ผู้คัดค้านเสนอเพื่อเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร การควบคุมระยะเวลาในการพิจารณาให้ไม่ยาวนานเกินความจำเป็น หรือการตรวจสอบคำคัดค้านหรือคำร้องเบื้องต้น เป็นต้น และในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่กรณี เช่น การแก้ไขคำคัดค้านหรือคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างกระบวนการคัดค้าน การโต้ตอบคำโต้แย้ง การเข้าชี้แจงต่อผู้พิจารณา การได้รับแจ้งถึงการยื่นเอกสารใด ๆ ของคู่กรณีอีกฝ่ายและสำเนาเอกสารดังกล่าว การถอนคำคัดค้านหรือคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างกระบวนการคัดค้าน การได้รับชดเชยค่าใช้จ่ายที่ไม่สมควรเกิดขึ้นจากกระบวนการ โดยอาจออกเป็นระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เช่น ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยวิธีปฏิบัติและพิจารณากระบวนการคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร เพื่อเป็นการลดข้อเสียเปรียบในการดำเนินการของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้กระบวนการคัดค้านมีความชัดเจนและเป็นธรรม

5. ควรเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินการของคู่กรณี โดยอาจเพิ่มจำนวนระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ว่า “สำหรับผู้คัดค้านต้องยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ยื่นคำคัดค้าน” ในข้อ 11 (1) และ “สำหรับผู้โต้แย้งต้องยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ยื่นคำโต้แย้ง” ในข้อ 11 (2) ของประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์เอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2542 หรืออาจเพิ่มบทบัญญัติให้คู่กรณีสามารถขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้

6. ควรแก้ไขบทบัญญัติที่กำหนดผลของการไม่ยื่นคำโต้แย้งไว้จากเดิมที่บัญญัติไว้ว่า “ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคำโต้แย้ง ให้ถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร” ในมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และในมาตรา 32/2 วรรคสอง แห่งร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เป็นการบัญญัติในลักษณะที่กำหนดให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ประสงค์จะโต้แย้งคำคัดค้านและให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาและมีคำวินิจฉัยไปฝ่ายเดียวได้ เป็นต้น

7. ควรกำหนดเรื่องผลการพิจารณากรณีมีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้าน และการแจ้งคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไปยังคู่กรณีให้ชัดเจน และให้มีผลการพิจารณากระบวนการคัดค้านในลักษณะที่เป็นการตัดสินบางส่วน หรือให้โอกาสแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรในการแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรตามสมควร ซึ่งอาจกำหนดให้เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยกระบวนการคัดค้าน หรืออาจเป็นการมีคำวินิจฉัยโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการนี้ต้องอาศัยการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิจารณาและสิทธิของคู่กรณีซึ่งต้องมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป

เนื่องจากการศึกษากระบวนการคัดค้านในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงภาพรวมซึ่งมุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของกระบวนการคัดค้านตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยในปัจจุบันเป็นสำคัญและแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น แต่การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรายละเอียดนั้นจะต้องอาศัยการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกต่อไป



บรรณานุกรม

ภาษาไทย

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ. การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาไทยและการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา. รายงานที่ตีอาร์ไอ 83 (2553).

ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2559.

ไพจิตรศรี ลีลา และนุศราพร เกษสมบุรณ์. ประเด็นท้าทายในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรยาในประเทศไทย. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 (ฉบับพิเศษ) (2559): 179-189.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ขั้นตอนการดำเนินการขอรับสิทธิบัตร [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<https://www.ipthailand.go.th/th/patent-005/item/ขั้นตอนการดำเนินการขอรับสิทธิบัตร.html> [เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2565]

———. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 2563.

———. คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2562 [ออนไลน์]. 2562. แหล่งที่มา:

<http://www.ipthailand.go.th/images/3534/PATENT/PatentDocument.pdf> [เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2564]

———. ประวัติกรมทรัพย์สินทางปัญญา [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<http://www.ipthailand.go.th/th/dip-news/item/ประวัติกรมทรัพย์สินทางปัญญา> [เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2563]

———. รายงานประจำปี 2564. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2564.

———. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564.

———. สรุปผลการวิเคราะห์ความจำเป็นและผลกระทบในการตรากฎหมายร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 2561.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ประวัติกรม [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=1 [เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2563]

กรณีการ กิจติเวชกุล. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจุดประเด็นเพื่ออภิปรายและเสนอมาตรการการทำการคัดค้านก่อนการออกสิทธิบัตร (Pre-Grant Opposition) และการต่อสู้เพื่อเพิกถอนสิทธิบัตร (Patent Revocation) ถอดบทเรียนบริษัทยาในประเทศไทย. สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2554.

กระทรวงเศรษฐกิจ สหประชาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สหประชาชาติ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. การ
อภิปรายปัญหาการคุ้มครองนักประดิษฐ์และนักออกแบบในประเทศไทย ณ หอประชุมเล็ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2513. โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2513.

คณะกรรมการศึกษาและยกร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ. ความเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560.

จักรกฤษณ์ ควรพจน์. กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2556.

จิรศักดิ์ รอดจันทร์. สิทธิบัตร: หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2555.

ชยุตม์ ศรีทิพย์โพธิ์. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2561.

ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์. วิเคราะห์ระบบการคัดค้านสิทธิบัตรของต่างประเทศ. วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2, 1 (2554): 1-21.

ประกาศ ถินานนท์. สิทธิบัตรกับความมั่นคงของประเทศ. กรมทะเบียนการค้า, 2531.

ยรรยง พวงราช. คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2542.

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. วิชัย อริยะนนท์ทกะ. บทสะท้อนสอง
ทศวรรษศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
[https://ipitc.coj.go.th/th/file/get/file/202005149adbf310b492b0e1707bf167bdb71
3cf141432.pdf](https://ipitc.coj.go.th/th/file/get/file/202005149adbf310b492b0e1707bf167bdb713cf141432.pdf) [เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565]

วิชุดา บูรพาศิริวัฒน์. ปัญหาระยะเวลาการฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หรืออนุสิทธิบัตร เนื่องจากความไม่สมบูรณ์. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
นิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 2554.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. [ออนไลน์]. 2559. แหล่งที่มา:

[https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์%20\(ด้านเศรษฐกิจ\)\(1\).pdf](https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์%20(ด้านเศรษฐกิจ)(1).pdf) [เข้าถึงเมื่อ 16 July 2022]

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง
การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergr

[oup_disaster/6-8.pdf](#) [เข้าถึงเมื่อ 8 กันยายน 2563]

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31 วันที่ 23 มิถุนายน 2521.

ส่วนระบบข้อมูลและสถิติ สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. หนังสือรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2563 [ออนไลน์]. 2563. แหล่งที่มา:

<https://online.flipbuilder.com/rtpv/xzbl/> [เข้าถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2564]

สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร-ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

https://ip.kku.ac.th/download/คู่มือและขั้นตอน/1_Patent.pdf [เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2565]

ภาษาต่างประเทศ

Alisha Gill et al. The Development of Singapore's Intellectual Property Rights Regime [Online]. 2014. Available from: https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/case-studies/lkwms_series01_sg_ip.pdf?sfvrsn=5135960b_2 [15 July 2022. May 2014]

Australian Law Reform Commission. An Outline of the Patent System [Online]. 2010. Available from: <https://www.alrc.gov.au/publication/genes-and-ingenuity-gene-patenting-and-human-health-alrc-report-99/2-the-patent-system/an-outline-of-the-patent-system/> [6 October 2021. 2 August 2010]

Baker McKenzie Wong & Leow. Singapore: New Patent Mechanisms for Third-Party Observations and Post-Grant Re-Examination [Online]. 2021. Available from: <https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/intellectual-property/singapore-new-patent-mechanisms-for-third-party-observations-and-post-grant-re-examination> [7 July 2022. 2 November 2021]

]

Brett M. Frischmann. Capabilities, Spillovers, and Intellectual Progress: Toward a Human Flourishing Theory for Intellectual Property. Review of Economic Research on Copyright Issues 14 (1/2) (2017): 1-38.

Carlos M. Correa. Tackling the Proliferation of Patents to Avoid Limitations to Competition. [Online]. 2014. Available from:

<https://www.southcentre.int/research-paper-52-august-2014/> [13 June 2022.
August 2014]

Cassandra Mehlig Sweet; Dalibor Sacha Eterovic Maggio. Do Stronger Intellectual Property Rights Increase Innovation? World Development 66 (2015/02/01/2015): 665-677.

Chris Dent. Opposing What - Nature, Purposes and Questions of Reform of the Opposition Decision in the Patent System. Flinders Law Journal 12, 2 (2010).

Colleen Chien; Christian Helmers; Alfred Spigarelli. Inter Partes Review and the Design of Post-Grant Patent Reviews. Berkeley Technology Law Journal 33, 3 (2018): 817-854.

"Comparative Study on the Patent Trial for Invalidation among Jpo, Kipo and Sipo." In the 4thJEGTA Meeting Tokyo, Japan, 2016.

Dale L. Carlson; Robert A. Migliorini. Past as Prologue for Patent Reform: Experience in Japan with Oppositions Suggests an Alternative Approach for the U.S. Journal of the Patent and Trademark Office Society 88, 2 (February 2006): 101-122.

Filip De Corte; Tom Irving Tridico; Stacy D. Lewis & Christina N. Gervas. Aia Post-Grant Review & European Oppositions: Will They Work in Tandem, or Rather Pass Like Ships in the Night? North Carolina Journal of Law & Technology 14, 1 (2012): 93-144.

Fiona Rotstein & Chris Dent. Third-Party Patent Challenges in Europe, the United States and Australia: A Comparative Analysis. Journal of World Intellectual Property 12, 5 (2009): 467-499.

Fritz Machlup and Edith Penrose. The Patent Controversy in the Nineteenth Century. The Journal of Economic History 10, 1 (1950): 1-29.

George S. S. Wei. A Look Back at Public Policy, the Legislature, the Courts and the Development of Copyright Law in Singapore: Twenty-Five Years On. Singapore Academy of Law Journal 24 (2012).

Gerald J. Mossinghoff; Vivian S. Kuo. Post-Grant Review of Patents: Enhancing the Quality of the Fuel of Interest. IDEA: The Journal of Law and Technology 43, 1 (2003): 83-110.

Government of Singapore and Intellectual Property Office of Singapore. Update to the

- Intellectual Property Hub Master Plan [Online]. 2017. Available from:
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/full-report_update-to-ip-hub-master-plan_final.pdf [16 July 2022. May 2017]
- Greg Reilly. Amending Patent Claims. *Harvard Journal of Law & Technology* 32, 1 (2018): 1-66.
- Hiroshi Hari. Recent Discussions in the Jpo to Change Japan’s Patent Law (July 9, 2014) [Online]. Available from:
http://www.kyosei.or.jp/english/old_topics/topics_140709.htm [11 January 2021.]
- Ingrid Robeyns and Morten Fibieger Byskov. The Capability Approach [Online]. 2011. Available from: <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/capability-approach/> [22 August 2022. 3 December 2021]
- Intellectual Property Office of Singapore. Examination Guidelines for Patent Applications at Ipos [Online]. 2022. Available from:
<https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/guidelines-and-useful-information/examination-guidelines-for-patent-applications.pdf> [12 July 2022. June 2022]
- . Patents Formalities Manual [Online]. 2022. Available from:
<https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/guidelines-and-useful-information/patents-formalities-manual.pdf> [14 July 2022.]
- . Revoking a Granted Patent [Online]. Available from:
<https://www.ipos.gov.sg/about-ip/patents/managing-patents/resolve-disputes/revoking-a-granted-patent> [28 June 2022. 31 July 2021]
- Intellectual Property Policy Division, M. o. L. Final Report Review of Singapore’s Ip Dispute Resolution Framework [Online]. 2018. Available from:
https://www.mlaw.gov.sg/files/Annex_B_IPDR_Final_Report.pdf/ [14 July 2022.]
- . Public Consultation on Intellectual Property (“Ip”) Dispute Resolution Reforms [Online]. 2018. Available from:
https://www.mlaw.gov.sg/files/Annex_B_IPDR_Final_Report.pdf/ [14 July 2022.]
- IP Australia. Re-Examination [Online]. 2016. Available from:

<https://www.ipaustralia.gov.au/patents/managing-your-patent/enforcing-your-patent/re-examination> [9 March 2022. 30 May 2016]

J. Janewa Osei Tutu. Humanizing Intellectual Property: Moving Beyond the Natural Rights Property Focus. Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law 20 (2017).

Jakkrit Kuanpoth. Appropriate Patent Rules in Developing Countries - Some Deliberations Based on Thai Legislation. Journal of Intellectual Property Rights 13 (2008): 447-455.

Janet Freilich. The Replicability Crisis in Patent Law. Indiana Law Journal 95, 2 (2020): 431-484.

Japan Patent Office. 1.Outline of the Third-Party Observation System [Online].

Available from:

https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_01.html [28 March 2022. 4 July 2019]

———. 2.Procedural Requirements for Submission of Information [Online]. Available from:

https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_02.html [28 March 2022. 7 April 2017]

———. 3.Management of Submission of Information [Online]. Available from:

https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_03.html [28 March 2022. 7 April 2017]

———. Japan Patent Office Annual Report 2022 (in Japanese) [Online]. 2022.

Available from:

<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/document/index/all.pdf> [2 March 2023.]

———. An Outline of the System of Opposition to Grant of Patent [Online].

Available from: https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/shubetu-igi/document/index/shiryo01.pdf [10 January 2021.]

———. Submission of Observations from Third Parties [Online]. Available from:

<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/johotekyo/> [28 March 2022. 20 November 2018]

- Japan Patent Office (JPO) Commissioned Survey. Survey on the Appeal, Opposition, and Invalidation Procedures Related to Patents, Designs, and Trademarks in Singapore [Online]. 2020. Available from: https://www.jpo.go.jp/resources/report/document/gaikoku/malaysia_202103-shinpan-en.pdf [23 June 2022. March 2020]
- Jay P. Kesan. Carrots and Sticks to Create a Better Patent System. Berkeley Technology Law Journal 17, 2 (Spring 2002): 763-798.
- John F. Duffy. Harmony and Diversity in Global Patent Law. Berkeley Technology Law Journal of Intellectual Property Law 17, 2 (Spring 2002): 685-726.
- John Lee and Vanessa Farago-Diener. Patent Litigation in Australia: Overview [Online]. 2021. Available from: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-621-6969?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true#co_anchor_a772108](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-621-6969?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a772108) [20 March 2022. 1 November 2021]
- Jonas Lindsay. New Post Grant Re-Examination Procedure in Singapore [Online]. 2022. Available from: <https://www.marks-clerk.com/insights/articles/new-post-grant-re-examination-procedure-in-singapore/> [9 July 2022. 7 June 2022]
- Kathleen Liddell; Michael Waibel. Fair and Equitable Treatment and Judicial Patent Decisions. Journal of International Economic Law 19, 1 (2016): 145-174.
- Kimberlee Weatherall; Elizabeth Webster. Patent Infringement in Australia: Results from a Survey. Federal Law Review 38, 1 (2010): 21-70.
- Kimberlee Weatherall; Fiona Rotstein; Chris Dent; Andrew Christie. Patent Oppositions in Australia: The Facts. University of New South Wales Law Journal 34, 1 (2011): 93-135.
- Kimberly A. Moore et al. Patent Litigation and Strategy. West: Thomson business, 2008.
- Lau Kok Keng et al. Court of Appeal Reverses High Court Ruling That Courts Have No Jurisdiction to Revoke Patents [Online]. 2019. Available from: https://eoasis.rajahtann.com/eoasis/lu/pdf/2019-01_No-Jurisdiction-To-Revoke-Patents.pdf [10 July 2022. January 2019]
- Mark D. Janis. Patent Abolitionism. Berkeley Technology Law Journal 17, 2 (2002): 899-952.

- Mark S. Cohen. Japanese Patent Law and the Wipo Patent Law Harmonization Treaty: A Comparative Analysis. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 4, 3 (1994): 847-890.
- Martin J. Adelman. Patent Law in India. International Intellectual Property Law & Policy 1 (1996): 131-134.
- Martin J. Adelman & Sonia Baldia. Prospects and Limits of the Patent Provision in the Trips Agreement: The Case of India. Vanderbilt Journal of Transnational Law 29, 3 (1996).
- Masayoshi Sumida. Outline of Japanese Patent Law [Online]. Available from: https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/Outline_of_Japanese_Patent_Law.pdf [11 January 2021.]
- Matthew Sag; Kurt Rohde. Patent Reform and Differential Impact. Minnesota Journal of Law, Science & Technology 8 (2007): 1-96.
- Matthew Stewart. Au/Nz Update: Opposing a Patent Application Via Third Party Observations [Online]. 2016. Available from: <https://www.spruson.com/patents/aunz-update-opposing-patent-application-via-third-party-observations/> [7 March 2022. 26 August 2016]
- Michael Blakeney. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the Trips Agreement. London: Sweet & Maxwell, 1996.
- Michael Xun Liu. Balancing the Competing Functions of Patent Post-Grant Proceedings. Journal of Intellectual Property Law 25, 2 (2018): 157-200.
- Muhammad Zaheer Abbas. Community-Based Patent Opposition Model in India: Access to Medicines, Right to Health and Sustainable Development. PhD diss., Faculty of Law Queensland University of Technology. 2020.
- Naoki Koizumi and Toshiko Takenaka. The Changing Roles of the Patent Office and the Courts after Fujitsu/Ti. In Edited by Daniel H. Foote, Law in Japan: A Turning Point University of Washington Press, 2011.
- Neeti Shikha. Comparative Study of Pre Grant and Post Grant Patent Opposition in India [Online]. 2009. Available from: <https://ssrn.com/abstract=1503188> [10 October 2021. 10 January 2009]
- Nishith Desai Associates. Patent Litigation in India: Strategy and Law [Online]. 2021.

Available from:

http://www.nishithdesai.com/Content/document/pdf/ResearchPapers/Patent_Litigation_in_India.pdf [12 June 2022. July 2021]

Ofer Tur-Sinai. Beyond Incentives: Expanding the Theoretical Framework for Patent Law Analysis. Akron Law Review 45, 1 (2015).

Office of the Controller General of Patents, D. T. M. History of Indian Patent System [Online]. Available from: <https://ipindia.gov.in/history-of-indian-patent-system.htm> [10 October 2021.]

———. Manual of Patent Practice and Procedure. 3rd ed.: 2008.

Organisation for Economic Co-Operation and Development. Patents and Innovation: Trends and Policy Challenges. Paris, France 2004.

Peter S. Menell. Intellectual Property: General Theories. Encyclopedia of law and economics 2 (1999): 129-188.

Philosophic Perspectives on Intellectual Property. [Online]. Available from: <https://cyber.harvard.edu/bridge/Philosophy/ipphil.htm> [9 August 2022.]

Saurabh Vishnubhakat. The Youngest Patent Validity Proceeding: Evaluating Post-Grant Review. Texas Intellectual Property Law Journal 24, 3: 333-366.

Stephen H. Frishauf. Oppositions. APLA Quarterly Journal 4, 2 (1976): 93-103.

Takashi Hinatsu. Effective Utilization of the Patent Opposition System in Japan. Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society LVI, 3 (September 2021): 255-258.

Takehiko Suzuye. Patent Opposition System in Japan. APLA Quarterly Journal 4, 2 (1976): 202-214.

Tee Jim Tan. Casting Light on Sunseap V Sun Electric. SAL Practitioner 14 (2019).

The Advisory Council on Industrial Property. Review of Enforcement of Industrial Property Rights. March 1999.

Timothy Bazzle. Pharmacy of the Developing World: Reconciling Intellectual Property Rights in India with the Right to Health: Trips, India's Patent System and Essential Medicines. Georgetown Journal of International Law 42, 3 (2011).

Uday S. Racherla. Historical Evolution of India's Patent Regime and Its Impact on Innovation in the Indian Pharmaceutical Industry. In Edited by Liu, K.-C. and

- Racherla, U. S., Innovation, Economic Development, and Intellectual Property in India and China: Comparing Six Economic Sectors. Singapore: Springer Singapore, 2019.
- USPTO. 2209 Ex Parte Reexamination [R-10.2019] [Online]. Available from: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2209.html> [10 January 2021.]
- . General Information Concerning Patents [Online]. Available from: <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents> [8 January 2021.]
- . Inter Partes Review [Online]. Available from: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/inter-partes-review> [8 January 2021.]
- . Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019 [Online]. 2019. Available from: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tpgnov.pdf> [18 May 2022. 20 November 2019]
- . Post Grant Review [Online]. Available from: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/post-grant-review> [8 January 2021.]
- . Third-Party Preissuance Submission under 37 Cfr 1.290 Instructions for Paper Filing [Online]. Available from: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/3prsubmission_instructions.pdf [9 May 2021.]
- Wanna Sriviriyanyuparp & Usawadee Sutapuk. The Reform of Drug Patent System in Thailand. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 41, 1 (2017): 30-34.
- William Fisher. Theories of Intellectual Property. In Edited by Stephen Munzer, New Essays in the Legal and Political Theory of Property. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- WIPO. History of Opposition to Grant of Patent [Online]. Available from: https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_25/comments_received/japan_3.pdf [8 September 2020.]
- . Opposition and Administrative Revocation Mechanisms [Online]. Available

- from: https://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/ [15 October 2021.]
- . Opposition Systems [Online]. Available from:
https://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/opposition/index.html [4
January 2021.]
- . Re-Examination Systems: Australia [Online]. Available from:
[https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/revocation_mechanisms/reexam
ination/pdf/reexamination_australia.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/revocation_mechanisms/reexamination/pdf/reexamination_australia.pdf) [9 March 2022.]
- . Settling Disputes and Enforcing Ip Rights [Online]. Available from:
https://www.wipo.int/sme/en/settle_ip_disputes/ [8 January 2021.]
- Yee Kyoung Kim; Keun Lee; Walter G. Park; Kineung Choo. Appropriate Intellectual
Property Protection and Economic Growth in Countries at Different Levels of
Development. Research Policy 41, 2 (2012/03/01/ 2012): 358-375.
- Yoichi Watanabe. Japan: A Paper-Based System. Managing Intellectual Property, 262
(2016): 40-42.
- Yoshinari Oyama. Standard of Proof for Patent Invalidation in the U.S. And Japan.
Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law 13, 1 (2012).
- Yuzuki Nagakoshi. Quo Vadis—a Unique History of the Evolution of the Japanese
Patent Invalidation Proceedings [Online]. 2016. Available from:
<https://www.licensingthailand.com/article-april-2016/> [9 October 2021.]

ภาคผนวก
กฎหมายต่างประเทศ

ระบบสิทธิบัตรออสเตรเลีย

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1990 (Patents Act 1990)

Chapter 2—Patent rights, ownership and validity

Part 3—Validity

Division 3—Notice of matters affecting validity

Section 27 Notice of matters affecting validity of standard patents

(1) A person may, within the prescribed period after a complete specification filed in relation to an application for a standard patent becomes open to public inspection, notify the Commissioner, in accordance with the regulations, that the person asserts, for reasons stated in the notice, that the invention concerned is not a patentable invention because it does not comply with paragraph 18(1)(b).

(2) The Commissioner must:

(a) notify the applicant for the patent of any matter of which the Commissioner is notified under subsection (1); and

(b) give the applicant for the patent a copy of any document accompanying the notice under subsection (1).

(2A) Without limiting paragraph (2)(b), the Commissioner may give the copy by:

(a) making the copy available to the applicant for the patent in an electronic form; and

(b) notifying the applicant for the patent that the copy is available.

(3) The Commissioner must otherwise consider and deal with a notice in accordance with the regulations.

(4) A notice and any document accompanying it are open to public inspection.

Section 33 Applications by opponents etc.

Opposition to standard patent if a person other than nominated person eligible for grant of patent

(1) If:

- (a) an application has been made for a standard patent; and
- (b) the grant of the standard patent is opposed under section 59 by one or more persons; and
- (c) the Commissioner decides, under section 60, that:
 - (i) one or more opponents are eligible persons in relation to the invention, so far as claimed in any claim of the opposed patent application (the original claim); and
 - (ii) the nominated person in respect of the application is not an eligible person in relation to the invention; and
 - (iii) there is no other reason that a patent should not be granted; and
- (d) a complete application is made under section 29 by one or more of the eligible persons for a patent in relation to the invention; the Commissioner may grant those eligible persons a patent jointly for the invention, so far as so claimed.

Opposition to standard patent if nominated person eligible for grant of patent with other persons

- (2) If:
- (a) an application has been made for a standard patent; and
 - (b) the grant of the patent is opposed under section 59 by one or more persons; and
 - (c) the Commissioner decides, under section 60:
 - (i) that both the nominated person and one or more of the opponents are eligible persons in relation to the invention, so far as claimed in any claim of the opposed patent application (the original claim); and
 - (ii) that there is no other reason that a patent should not be granted; and
 - (d) a complete application is made by one or more of the eligible persons under section 29 for a patent in relation to the invention; the Commissioner may grant a patent for the invention, so far as so claimed, to those eligible persons jointly.

...

(5) If the Commissioner grants a patent under subsection (1), (2), (3) or (4), the claims of that patent granted have the same priority date as that of the original claim referred to in the respective subsection.

Chapter 5 - Opposition to grant of standard patent

Section 59 Opposition to grant of standard patent

The Minister or any other person may, in accordance with the regulations, oppose the grant of a standard patent on one or more of the following grounds, but on no other ground:

- (a) that the nominated person is either:
 - (i) not entitled to a grant of a patent for the invention; or
 - (ii) entitled to a grant of a patent for the invention but only in conjunction with some other person;
- (b) that the invention is not a patentable invention;
- (c) that the specification filed in respect of the complete application does not comply with subsection 40(2) or (3).

Section 60 Hearing and decision by Commissioner

(1) Where the grant of a standard patent is opposed, the Commissioner must decide the case in accordance with the regulations.

(2) The Commissioner must give the applicant and the opponent a reasonable opportunity to be heard before deciding a case.

(3) The Commissioner may, in deciding a case, take into account any ground on which the grant of a standard patent may be opposed, whether relied upon by the opponent or not.

(3A) If the Commissioner is satisfied, on the balance of probabilities, that a ground of opposition to the grant of the standard patent exists, the Commissioner may refuse the application.

(3B) The Commissioner must not refuse an application under this section unless the Commissioner has, where appropriate, given the applicant a reasonable opportunity to amend the relevant specification for the purpose of removing any ground of opposition and the applicant has failed to do so.

(4) The applicant, and any opponent, may appeal to the Federal Court against a decision of the Commissioner under this section.

Chapter 9—Re examination of standard patents

Section 97 Re examination of complete specifications

(1) Subject to this section and the regulations, if:

(a) a request and complete specification relating to an application for a patent has been accepted; and

(b) the patent has not been granted; the Commissioner may re examine the complete specification.

(2) Subject to this section and the regulations, where a patent has been granted, the Commissioner may, and must if asked to do so by the patentee or any other person, re examine the complete specification.

(3) Where the validity of a patent is disputed in any proceedings before a prescribed court under this Act, the court may direct the Commissioner to re examine the complete specification and the Commissioner must re examine the specification accordingly.

(3A) The re examination must be carried out in accordance with the regulations.

(4) Where relevant proceedings in relation to a patent are pending, the Commissioner must not re examine the complete specification relating to the patent under subsection (2).

(5) Where:

(a) the Commissioner has started to re examine a complete specification relating to a patent under subsection (2); and

(b) relevant proceedings in relation to the patent are started; the Commissioner must not continue the re examination.

Section 98 Report on re examination

On re examining a complete specification, the Commissioner must ascertain and report on:

(a) whether the specification does not comply with subsection 40(2) or (3); and

- (b) whether, to the best of his or her knowledge, the invention, so far as claimed, does not satisfy the criteria mentioned in paragraph 18(1)(a), (b) or (c); and
- (c) whether the invention is not a patentable invention under subsection 18(2).

Section 99 Statement by applicant or patentee

(1) Where the Commissioner reports adversely on a complete specification, the applicant or patentee may, within the prescribed period, file a statement, in accordance with the regulations, disputing the whole or any part of the report.

(2) The applicant or patentee may file a statement whether or not the applicant or patentee takes steps to amend the complete specification, or files a statement of amendments in accordance with a direction under section 106 or 107.

Section 100 Copies of report to be given to court

A copy of a report under section 98, and of any statement filed under section 99 in relation to the report, must, where the re-examination was directed under subsection 97(3), be given to the court that gave the direction.

Section 100A Refusal to grant patent—re-examination before grant

(1) The Commissioner may refuse to grant a patent if the Commissioner:

- (a) makes an adverse report on a re-examination of the relevant specification under subsection 97(1); and
- (b) is satisfied, on the balance of probabilities, that there is a lawful ground of objection to the specification.

(2) The Commissioner cannot refuse to grant a patent under this section unless the Commissioner:

- (a) has given the applicant a reasonable opportunity to be heard; and
- (b) has, where appropriate, given the applicant a reasonable opportunity to amend the relevant specification for the purpose of removing any lawful ground of objection and the applicant has failed to do so.

(3) The applicant may appeal to the Federal Court against a decision of the Commissioner under this section.

Section 101 Revocation of patent—re examination after grant

(1) The Commissioner may, by notice in writing, revoke a patent, either wholly or so far as it relates to a particular claim, if the Commissioner:

(a) makes an adverse report on a re examination of the relevant specification under subsection 97(2); and

(b) is satisfied, on the balance of probabilities, that there is a lawful ground of objection to the relevant specification.

(2) The Commissioner must not revoke a patent under this section unless the Commissioner:

(a) has given the patentee a reasonable opportunity to be heard; and

(b) has, where appropriate, given the patentee a reasonable opportunity to amend the relevant specification for the purpose of removing any lawful ground of objection and the patentee has failed to do so.

(3) The Commissioner must not revoke a patent under this section while relevant proceedings in relation to that patent are pending.

(4) The patentee may appeal to the Federal Court against a decision of the Commissioner under this section.

Section 130 Counter-claim for infringement

(1) The respondent in proceedings under section 128 may apply, by way of counter-claim, for relief to which the respondent would be entitled in separate proceedings for an infringement by the applicant of the patent to which the threats relate.

(2) Where the respondent applies by way of counter-claim, the applicant may, without making a separate application under Chapter 12, apply in the proceedings for the revocation of the patent.

(3) The provisions of this Act relating to infringement proceedings apply, with the necessary changes, to a counter-claim.

(4) The provisions of this Act relating to proceedings under section 138 for the revocation of a patent apply, with the necessary changes, to an application under subsection (2).

Section 138 Revocation of patents in other circumstances

(1) Subject to subsection (1A), the Minister or any other person may apply to a prescribed court for an order revoking a patent.

(1A) A person cannot apply for an order in respect of an innovation patent unless the patent has been certified.

(2) At the hearing of the application, the respondent is entitled to begin and give evidence in support of the patent and, if the applicant gives evidence disputing the validity of the patent, the respondent is entitled to reply.

(3) After hearing the application, the court may, by order, revoke the patent, either wholly or so far as it relates to a claim, on one or more of the following grounds, but on no other ground:

- (a) that the patentee is not entitled to the patent;
- (b) that the invention is not a patentable invention;
- (d) that the patent was obtained by fraud, false suggestion or misrepresentation;
- (e) that an amendment of the patent request or the complete specification was made or obtained by fraud, false suggestion or misrepresentation;
- (f) that the specification does not comply with subsection 40(2) or (3).

(4) A court must not make an order under subsection (3) on the ground that the patentee is not entitled to the patent unless the court is satisfied that, in all the circumstances, it is just and equitable to do so.

กฎระเบียบสิทธิบัตร ค.ศ. 1991 ออกภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1990

(Patents Regulations 1991 made under the Patents Act 1990)

CHAPTER 2 Patent rights, ownership and validity

2.5 Prescribed period: assertion that invention is not a patentable invention

For subsection 27(1) of the Act, the prescribed period is the period:

- (a) beginning immediately after the complete specification filed in relation to the application for a standard patent becomes open to public inspection; and
- (b) ending 3 months after the date of publication in the Official Journal of the notice of acceptance under paragraph 49(5)(b) of the Act.

2.7 Documents to accompany notice of assertion of invalidity

Notice of an assertion under subsection 27(1) or 28(1) of the Act must, if the assertion is based on a document, have with it:

- (a) a copy of the document; and
- (b) if the document is not in English, a copy of a translation of the document into English; and
- (c) evidence of the date and place of publication of the document.

3.18 Report of Commissioner: examination

...

(4) If a notice is filed under subsection 27(1) of the Act before the patent request and complete specification to which the notice relates have been accepted under subsection 49(1) of the Act, in examining the patent request and complete specification under section 45 of the Act, the Commissioner must consider a matter stated in the notice that addresses a claim that the invention concerned does not comply with paragraph 18(1)(b) of the Act.

Part 5.2—Filing of opposition documents

Division 5.2.1—Substantive opposition

5.4 Notice of opposition—standard patent opposition

(1) For section 59 of the Act, a person opposes the grant of a standard patent by filing a notice of opposition, in the approved form, within 3 months from the day the notice of acceptance is published under paragraph 49(5)(b) of the Act.

(2) For subsection 75(1) of the Act, a person opposes the grant of an extension of the term of a standard patent by filing a notice of opposition, in the approved form, within 3 months from the day the notice of acceptance is published under paragraph 74(2)(b) of the Act.

(3) The Commissioner must give an applicant in relation to a notice of opposition filed under subregulation (1) or (2) a copy of the notice of opposition as soon as practicable.

5.5 Statement of grounds and particulars—standard patent opposition

(1) An opponent in a substantive opposition, other than a section 101M opposition, must file a statement of grounds and particulars within 3 months from the day the notice of opposition is filed.

(2) The statement of grounds and particulars must be:

(a) in the approved form; and

(b) accompanied by a copy of each document mentioned in the statement, unless the document:

(i) is open to public inspection; and

(ii) relates to a provisional or complete application for a patent.

(3) The Commissioner must give the applicant a copy of the statement and accompanying documents as soon as practicable.

5.7 Filing of evidence

(1) A party who intends to file evidence in a substantive opposition must:

(a) file the evidence within the relevant evidentiary period mentioned in regulation 5.8; and

(b) if the party files all the evidence before the end of the period—notify the Commissioner of that fact.

(2) The Commissioner must give a copy of any evidence filed by a party under regulation 5.8 to the other party:

(a) before the end of the period, if the Commissioner considers it appropriate to do so; or

(b) as soon as practicable after the relevant evidentiary period ends.

(3) The Commissioner must, as soon as practicable, notify:

(a) the other party of a notification under paragraph (1)(b); or

(b) if no notification is given under paragraph (1)(b)—the parties that:

(i) all the evidence for the period has been filed; or

(ii) no evidence was filed.

5.8 Evidentiary periods

Evidence in support

(1) An opponent in a substantive opposition must file any evidence in support of the opposition:

(a) for a section 101M opposition—at the same time as the documents mentioned in subregulation 5.6(1); or

(b) for any other substantive opposition—within 3 months from the day the opponent files the statement of grounds and particulars under regulation 5.5.

Evidence in answer

(2) If the opponent files evidence in support of the opposition, the applicant must file any evidence in answer to the evidence in support within 3 months from the day the Commissioner:

(a) gives the applicant:

(i) all the evidence in support; or

(ii) if the opponent files the evidence in support in instalments—the final instalment of the evidence in support; and

(b) notifies the applicant that all the evidence in support has been filed.

(3) If the opponent does not file any evidence in support of the opposition, the applicant must file any evidence in answer to the statement of grounds and particulars within 3 months from the day the Commissioner notifies the applicant that no evidence in support was filed.

Evidence in reply

(4) If the applicant files evidence in answer under subregulation (2) or (3), the opponent must file any evidence in reply to the evidence in answer within 2 months from the day the Commissioner:

(a) gives the opponent:

(i) all the evidence in answer; or

(ii) if the applicant files the evidence in answer in instalments—the final instalment of the evidence in answer; and

(b) notifies the opponent that all the evidence in answer has been filed.

5.9 Extension of time for filing evidence

(1) The Commissioner may extend an evidentiary period mentioned in regulation 5.8:

- (a) if requested in writing by a party; or
- (b) on the Commissioner's own initiative.

(2) The Commissioner may extend the period only if the Commissioner is satisfied that:

- (a) the party who intended to file evidence in the period:
 - (i) has made all reasonable efforts to comply with all relevant filing requirements under this Chapter; and
 - (ii) despite acting promptly and diligently at all times to ensure the appropriate evidence is filed within the period, is unable to do so; or
- (b) there are exceptional circumstances that warrant the extension.

(3) The Commissioner must determine the length of the extended period having regard to what is reasonable in the circumstances.

(4) The Commissioner must notify the parties of the extension as soon as practicable.

(5) In this regulation:

exceptional circumstances includes the following:

- (a) a circumstance beyond the control of a party that prevents the party from complying with a filing requirement under this Chapter;
- (b) an error or omission by the Commissioner that prevents a party from complying with a filing requirement under this Chapter;
- (c) an order of a court, or a direction by the Commissioner, that the opposition be stayed pending the completion of a related proceeding or action under the Act.

Part 5.3—Amendments to opposition documents

5.13 Application of regulation 22.22

Regulation 22.22 does not apply to an amendment made under this Part.

5.14 Notice of opposition—correction of errors or mistake

(1) An opponent may request the Commissioner in writing to amend the opponent's notice of opposition to correct a clerical error or obvious mistake.

(2) The Commissioner must give the parties an opportunity to make representations about the proposed amendment.

(3) The Commissioner must, as soon as practicable:

(a) notify the parties of the Commissioner's decision; and

(b) if the Commissioner decides to make the amendment—give the applicant a copy of the amended notice of opposition.

5.15 Notice of opposition—change of opponent

(1) This regulation applies if an opponent's right or interest in an opposition is transferred to another person (the *new opponent*) during an opposition.

(2) The new opponent may:

(a) tell the Commissioner that the right or interest in the opposition has been transferred to the new opponent; and

(b) request the Commissioner in writing to amend the notice of opposition to record the new opponent's name.

(3) The Commissioner must give the applicant, the opponent and the new opponent an opportunity to make representations about the amendment.

(4) The Commissioner must:

(a) as soon as practicable:

(i) notify the parties of the Commissioner's decision; and

(ii) if the Commissioner decides to make the amendment—give the applicant a copy of the amended notice of opposition; and

(b) ensure that the opposition proceeds in the name of the new opponent.

5.16 Statement of grounds and particulars

(1) An opponent may request the Commissioner in writing to amend the opponent's statement of grounds and particulars:

(a) to correct an error or omission in the grounds of opposition; or

(b) to update the grounds of opposition to reflect an amendment to the patent request or complete specification to which the statement relates; or

(c) to amend the facts and circumstances forming the basis for the grounds.

(2) The Commissioner must:

(a) notify the applicant of the opponent's request; and

(b) give the parties an opportunity to make representations about the amendment.

(3) The Commissioner must not make the amendment if:

(a) the Commissioner is considering an application for dismissal of the opposition under Part 5.4; or

(b) for an opposition begun under subregulation 5.4(1):

(i) the applicant's complete specification is being re-examined; and

(ii) the re-examination is not completed as required by regulation 9.5.

(4) The Commissioner must make the amendment if:

(a) subregulation (3) does not apply; and

(b) the Commissioner is satisfied that the amendment should be made.

(5) The Commissioner must, as soon as practicable:

(a) notify the parties of the Commissioner's decision; and

(b) if the Commissioner decides to make the amendment—give the applicant a copy of the amended statement.

Part 5.4—Dismissal of opposition

5.17 Dismissal on request

(1) An applicant may request the Commissioner to dismiss an opposition:

(a) within one month from the day the Commissioner gives the applicant a copy of the statement of grounds and particulars under subregulation 5.5(3), 5.6(3) or 5.11(3); or

(b) if the applicant's complete specification is re-examined under subsection 97(1) of the Act—within one month from the day the re-examination is completed as required by regulation 9.5.

(2) The request must be in the approved form.

(3) The Commissioner must give the opponent a copy of the request as soon as practicable.

(4) If the Commissioner decides to dismiss the opposition, the Commissioner must, as soon as practicable, notify the parties of the decision.

Note: For the requirements the Commissioner must satisfy when exercising a discretionary power adversely to a person, see regulation 22.22.

5.18 Dismissal on initiative of Commissioner

(1) The Commissioner may dismiss an opposition if the Commissioner considers it appropriate to do so.

(2) The grounds on which the Commissioner may dismiss the opposition include an opponent's failure to file a statement of grounds and particulars or document mentioned in the statement in accordance with regulation 5.5, 5.6 or 5.11.

(3) If the Commissioner decides to dismiss the opposition, the Commissioner must notify the parties of the decision as soon as practicable.

Note: For the requirements the Commissioner must satisfy when exercising a discretionary power adversely to a person, see regulation 22.22.

CHULALONGKORN UNIVERSITY

Part 5.5—Hearing of opposition

5.19 Hearing and decision—re-examination

(1) This regulation applies to an opposition if:

(a) the applicant's complete specification is re-examined under subsection 97(1) of the Act; and

(b) the re-examination is completed as required by regulation 9.5.

(2) The Commissioner may hear and decide the opposition:

(a) on the Commissioner's own initiative, if the Commissioner considers it appropriate to do so; or

(b) at the opponent's request, if the request is made:

(i) less than one month after the re-examination is completed as required by regulation 9.5; and

(ii) in the approved form.

(3) The Commissioner must give the applicant a copy of a request under paragraph (2)(b) as soon as practicable.

(4) The Commissioner must notify the parties of the decision as soon as practicable.

5.20 Hearing and decision—other circumstances

(1) This regulation applies to an opposition if:

(a) the periods for filing evidence have ended; and

(b) the notice of opposition has not been withdrawn under regulation 5.26; and

(c) the opposition has not been dismissed under Part 5.4 or heard and decided under regulation 5.19.

(2) The Commissioner:

(a) must hold a hearing of the opposition if requested by a party in writing; or

(b) may decide, on the Commissioner's own initiative, to hold a hearing of the opposition.

(3) The hearing may, at the Commissioner's discretion, be:

(a) an oral hearing; or

(b) by written submissions.

(4) If the Commissioner decides on an oral hearing:

(a) the Commissioner must notify the parties of the date, time and place of the hearing; and

(b) the opponent must file a summary of submissions at least 10 business days before the hearing; and

(c) the applicant must file a summary of submissions at least 5 business days before the hearing; and

(d) the Commissioner must give a copy of each party's summary of submissions to the other party as soon as practicable.

(5) The Commissioner must:

- (a) decide the opposition; and
- (b) notify the parties of the Commissioner's decision.

(6) The Commissioner, in making an award of costs in relation to an opposition under subregulation 22.8(2), may consider a failure by a party to file a summary of submissions under subregulation (4).

Part 5.6—Miscellaneous

5.21 Opposition to amendment—grounds

For subsection 104(4) of the Act, an opposition to an amendment may be made only on the ground that the amendment is not allowable under:

- (a) section 102 of the Act; or
- (b) regulation 10.3.

Note: For the period for filing a notice of opposition to the allowance of an amendment, see subregulation 5.10(1).

5.22 Commissioner may give directions

(1) The Commissioner may give a direction in relation to an opposition to which this Chapter applies:

- (a) if requested by a party in writing; or
- (b) on the Commissioner's own initiative.

(2) If the Commissioner proposes to give a direction, the Commissioner must give the parties an opportunity to make representations about the direction.

(3) A direction must not be inconsistent with the Act or these Regulations.

(4) The Commissioner must notify the parties of the direction as soon as practicable.

5.23 Commissioner may consult documents

(1) For the purposes of deciding an opposition, the Commissioner may consult a document that:

- (a) is relevant to the opposition; and
- (b) has not been filed under this Chapter; and
- (c) is available in the Patent Office.

(2) If the Commissioner proposes to rely on the document, the Commissioner must give the parties:

- (a) notice of the Commissioner's intention to do so; and
- (b) a copy of, or access to, the document; and
- (c) an opportunity to give evidence or make representations about the document.

5.24 Representations to Commissioner—formal requirements

A representation mentioned in a provision of this Chapter may be made to the Commissioner by any means approved by the Commissioner.

5.25 Extension of time for filing—amendment at Commissioner's direction

(1) This regulation applies if:

- (a) the Commissioner directs an applicant to file a statement of proposed amendments under subsection 107(1) of the Act; and
- (b) a period for filing a document under this Chapter begins or ends during the amendment period.

(2) The period for filing the document is extended by the equivalent of the amendment period.

(3) In this regulation:

amendment period means the period that:

- (a) begins on the day the applicant is given an opportunity to be heard under subsection 107(2) of the Act; and
- (b) ends on the day the Commissioner decides whether to allow the amendment.

5.26 Withdrawal of opposition

(1) An opponent may withdraw an opposition at any time by filing a notice of withdrawal in the approved form.

(2) The Commissioner must give the applicant a copy of the notice of withdrawal as soon as practicable.

CHAPTER 9 Re-examination

9.1 Notice of Commissioner's decision to re-examine complete specification

If the Commissioner decides, under subsection 97(1) of the Act, to re-examine a complete specification relating to an application for a patent, the Commissioner must notify:

- (a) the applicant; and
- (b) if the application is opposed under section 59 of the Act--each opponent.

9.2 Request for re-examination of complete specification

(1) For subsections 97(2) and 101G(1) of the Act, a request for re-examination of a complete specification must be in the approved form.

(1A) A request must state:

- (a) the grounds of the request; and
- (b) the reasons why the grounds are relevant to the complete specification.

(2) Subregulations (2A) and (3) apply if the request includes an assertion that the invention, so far as claimed in any claim and when compared with the prior art base that existed before the priority date of that claim:

- (a) is not novel; or
- (b) for a standard patent--does not involve an inventive step; or
- (c) for an innovation patent--does not involve an innovative step.

(2A) For subregulation (2), the request must:

- (a) identify the documents on which the assertion is based; and
- (b) state the relevance of each document.

(3) The request must have with it:

- (a) if the document is not available in the Patent Office--a copy of the document; and
- (b) if the document is not in English--a translation of the document into English; and
- (c) evidence of the date and place of publication of the document.

(4) If the request does not comply with subregulation (1A), or subregulations (2), (2A) and (3) if applicable, the Commissioner may decide not to re-examine the complete specification.

(5) A person who has made a request may, by filing a notice in writing, amend or withdraw the request before the Commissioner reports under section 98 or subsection 101G(2) of the Act.

(6) If the person who made the request is not the patentee, the Commissioner must notify the patentee of his or her decision to re-examine the complete specification.

(7) A patentee or another person who has requested re-examination of the complete specification under subsection 97(2) or 101G(1) of the Act must give notice to the Commissioner of any relevant proceedings in relation to the patent of which he or she is aware.

9.3 Copy of report on re-examination

(1) If a person who asked for the re-examination is not the patentee, a copy of the report under section 98 or subsection 101G(2) of the Act must be given to the person by the Commissioner.

(2) The Commissioner must give an opponent under Chapter 5 of the Act a copy of the report in respect of a complete specification in relation to the application in respect of which the grant of a patent is opposed.

9.4 Prescribed period: statement disputing report by Commissioner

(1) For subsection 99(1) or 101H(1) of the Act, the prescribed period is the period of 2 months from the day when the Commissioner reports under section 98 or subsection 101G(2) of the Act.

(2) The Commissioner must give a copy of a statement filed under subsection 99(1) or subsection 101H(1) of the Act to:

(a) an opponent under Chapter 5 of the Act in respect of the re-examined complete specification in relation to the application in respect of which the grant of a patent is opposed; and

(b) if the person who asked for the re-examination is not the patentee--that person.

9.5 Completion of re-examination

If the Commissioner makes an adverse report on a re-examination under subsection 97(1) of the Act and:

(a) a statement is filed under section 99 of the Act and:

(i) the Commissioner gives the applicant an opportunity to be heard that is referred to in subsection 107(2) of the Act within 3 months from the day when the Commissioner reports under section 98 of the Act; or

(ii) the applicant or patentee asks for leave to amend the complete specification to remove any lawful grounds of objection specified in a report on re-examination within 3 months from the day referred to in subparagraph (i);

the re-examination is completed when the decision is made whether or not the amendment is allowed; or

(b) a statement is filed under section 99 of the Act and subparagraphs (a)(i) and (ii) do not apply--the re-examination is completed 2 months from the day when the Commissioner reports under section 98 of the Act; or

(c) a statement is not filed under section 99 of the Act and:

(i) the Commissioner gives the applicant an opportunity to be heard that is referred to in subsection 107(2) of the Act within 2 months from the day when the Commissioner reports under section 98 of the Act; or

(ii) the applicant or patentee asks for leave to amend the complete specification to remove any lawful grounds of objection specified in a report on re-examination within 2 months from the day when the Commissioner reports under section 98 of the Act;

the re-examination is completed when the decision is made whether or not the amendment is allowed; or

(d) a statement is not filed under section 99 of the Act and subparagraphs (c)(i) and (ii) do not apply--the re-examination is completed 2 months from the day when the commissioner reports under section 98 of the Act.

12.4 Applications to revoke patents

(1) An applicant to a prescribed court for an order to revoke a patent under subsection 138(1) of the Act must include, in the pleading or another document disputing the validity of the patent:

- (a) particulars of the grounds on which the applicant relies; and
- (b) for an innovation patent--the date on which the patent was certified.

(2) If 1 of those grounds is that the invention is not a patentable invention because of information about the invention in a document or through the doing of an act, the particulars must specify:

- (a) in the case of a document--the time when, and the place where, the document is alleged to have become publicly available; and
- (b) in the case of an act:
 - (i) the name of the person alleged to have done the act; and
 - (ii) the period in which, and the place where, the act is alleged to have been done publicly; and
 - (iii) a description that is sufficient to identify the act; and
 - (iv) if the act relates to apparatus or machinery--whether the apparatus or machinery exists and, if so, where it can be inspected.

(3) Except by leave of the court:

- (a) evidence is not admissible to prove a ground of invalidity that has not been disclosed in the particulars in relation to that ground; and
- (b) evidence as to apparatus or machinery that exists at the date of lodgment of the particulars is not admissible unless it is proved that the party relying on the evidence:
 - (i) if the apparatus or machinery is in his or her possession--has offered the opportunity to inspect it; or
 - (ii) in any other case--has used reasonable endeavours to obtain its inspection;

to, or by, each other party to the hearing of the application.

(4) The court may:

- (a) extend the time for giving particulars; and
- (b) allow the amendment of particulars.

ระบบสิทธิบัตรญี่ปุ่น

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (เลขที่ 121 ค.ศ.1959) (Patent Act (Act No. 121 of 1959))

Article 17

(1) A person undertaking a procedure before the Patent Office may make amendments only while the case is pending; provided, however, that the person may not amend the description, scope of claims, drawing(s) or the abstract attached to the application, or a document prescribed in Article 41(4) or Article 43(1) (including its mutatis mutandis application under Article 43-3(3)), or the corrected description, scope of claims or drawings attached to the written request for correction or a correction trial under Article 120-5(2) or Article 134-2(1), unless an amendment may be made pursuant to the provisions the following Article to Article 17-5 inclusive.

Article 17-2

(3) Except in the case where the said amendment is made through the submission of a statement of correction of an incorrect translation, any amendment of the description, scope of claims or drawings under paragraph (1) shall be made within the scope of the matters described in the description, scope of claims or drawings originally attached to the application (in the case of a foreign-language-written-application under Article 36-2(2), the translation of the foreign-language-documents as provided in Article 36-2(2) that is deemed to be the description, scope of claims and drawings under Article 36-2(8) (in the case where the amendment to the description, scope of claims or drawings has been made through the submission of the statement of correction of an incorrect translation, the said translation or the amended description, scope of claims or drawings), the same shall apply in Articles 34-2(1) and 34-3(1))

Article 17-5

A patentee may amend corrected description, scope of claims or drawings attached to the written request for correction under Article 120-5(2) within the designated time limit under Article 120-5(1) or (6).

Article 104-3

(1) Where, in litigation concerning the infringement of a patent right or an exclusive license, the said patent is recognized as one that should be invalidated by an invalidation trial or the registration of extension of duration of the said patent right is recognized as one that should be invalidated by a trial for invalidation of the registration of extension, the rights of the patentee or exclusive licensee may not be exercised against the adverse party.

(2) Where the court considers that the materials used for an allegation or defense under the preceding paragraph are submitted for the purpose of unreasonably delaying the proceedings, the court may, upon a motion or ex officio, render a ruling to the effect that the allegation or the defense is to be dismissed.

(3) Article 123(2) shall not preclude any person other than a person who may file a request for invalidation trial on the said patented invention from submitting a method of allegation or defense as provided in paragraph (1).

Article 104-4

(1) Where the following ruling or trial decision has become final and binding after a final judgment on a litigation pertaining to an infringement of a patent right or an exclusive license or to a claim of compensation as provided in Article 65(1) or Article 184-10(1) has become final and binding, a person who was a party in the said litigation may not claim the fact that the said ruling or the said trial decision has become final and binding in an appeal for retrial against the said final judgment (including appeals for the purpose of the claim of compensation for damage against an obligee of a case of provisional seizure order in which the said litigation is the case and appeals for the purpose of the claim of the compensation for damage and the return for unjust enrichment against an obligee of the case of provisional disposition order in which the said litigation is the case):

(i) a ruling to the effect that the said patent is to be revoked or a trial decision to the effect that the said patent is to be invalidated;

(ii) a trial decision to the effect that the registration of extension of the duration of the said patent is to be invalidated;

(iii) a ruling or a trial decision as provided by Cabinet Order to the effect that the description, scope of claims or drawings attached the application for the said patent is to be corrected.

Chapter V Opposition to a granted patent (Article 113 to Article 120)

Article 113

Any person may file to the Commissioner of the Patent Office an opposition to a granted patent on the ground that a patent falls under any of the following items. In the event that a patent has two or more claims, an opposition to a granted patent may be filed for each claim.

(i) where the patent has been granted on a patent application (excluding a foreign-language-written-application) with an amendment that does not comply with the requirements as provided in Article 17-2(3);

(ii) where the patent has been granted in violation of Articles 25, 29, 29-2, 32, or 39(1) to 39(4);

(iii) where the patent has been granted in violation of a treaty;

(iv) where the patent has been granted on a patent application not complying 77 with the requirements as provided in Article 36(4)(i) or 36(6) (excluding 36(6)(iv)); and

(v) where matters stated in the description, scope of claims or drawings attached to the foreign-language-written-application are not within the scope of matters stated in foreign-language-documents.

Article 114

(1) Proceedings and a ruling on an opposition to a granted patent shall be conducted by a panel consisting of three or five administrative judges.

(2) An administrative judge shall make a ruling that a patent related to an opposition to a granted patent is to be revoked (hereinafter, referred to as a "revocation decision") if the administrative judge recognizes that the patent falls under any of items of the preceding Article.

(3) Where a revocation decision has become final and binding, the patent right shall be deemed never to have existed.

(4) An administrative judge shall make a ruling that a patent related to an opposition to a granted patent is to be maintained if the administrative judge does not recognize that the patent falls under any of items of the preceding Article.

(5) No appeal shall be available from the ruling under the preceding paragraph.

Article 115

(1) A person who files an opposition to a granted patent shall submit to the Commissioner of the Patent Office a statement of opposition to a granted patent stating the following matters:

(i) the name, and domicile or residence of the patent opponent and his/her representative;

(ii) the mark of a patent related to an opposition to a granted patent; and

(iii) the identification of the grounds and the necessary evidence for an opposition to a granted patent.

(2) An amendment of the statement of opposition to a granted patent filed under the preceding paragraph shall not change the gist thereof; provided, however, that this shall not apply where the said amendment falls under any of the matters provided in item (iii) of the preceding paragraph and is made until an earlier date between the date on which the time limit under Article 113 expires and the date 78 on which a notice under Article 120-5(1) is received.

(3) The chief administrative judge shall deliver a copy of the statement of opposition to a granted patent to the patentee.

(4) Article 123(4) shall apply mutatis mutandis to the case where an opposition to a granted patent is filed.

Article 116

Articles 136(2) and 137 to 144 shall apply mutatis mutandis to a panel and administrative judges who are the members of the panel.

Article 117

(1) The Commissioner of the Patent Office shall designate the trial clerk for each case of an opposition to a granted patent.

(2) Paragraphs (3) to (5) in Article 144-2 shall apply mutatis mutandis to the trial clerk of the preceding paragraph.

Article 118

(1) The proceedings with regard to an opposition to a granted patent shall be conducted by documentary proceedings.

(2) Where there is a ground for suspension or termination of procedures of proceedings and a ruling on an opposition to a granted patent, on one of the patentees of a jointly owned patent right, the said suspension or termination shall have effect on all of the joint owners.

Article 119

(1) A person who has a right on a patent right and all other persons with an interest in the patent right may intervene in the proceedings on an opposition to a granted patent to assist the patentee until a ruling on the motion is rendered.

(2) Articles 148(4) and (5) and 149 shall apply mutatis mutandis to the intervenors under the preceding paragraph.

Article 120

Articles 150 and 151 shall apply mutatis mutandis to the examination and preservation of evidence in the proceedings on an opposition to a granted patent.

Article 120-2

(1) Any grounds not pleaded by the patentee or the patent opponent or the intervenor may be examined in proceedings on an opposition to a granted patent.

(2) Any claim to which an opposition to a granted patent is not filed may not be examined in the proceedings on an opposition to a granted patent. (Joint or separate conduct of motions)

Article 120-3

(1) Where there are two or more motions of an opposition to a granted patent related to the same patent right, the proceedings shall be jointly conducted except for a case where special circumstances exist.

(2) Proceedings that have been jointly conducted under the preceding paragraph may later be separately conducted.

Article 120-4

(1) An opposition to a granted patent may not be withdrawn, after the notice under paragraph(1) of the next Article has been given.

(2) Article 155(3) shall apply mutatis mutandis to the withdrawal of an opposition to a granted patent.

Article 120-5

(1) Where the chief administrative judge intends to render a revocation decision, the chief administrative judge shall notify the patentee and the intervenors of the reasons therefor and give them an opportunity to submit a written opinion, designating an adequate time limit for such purpose.

(2) The patentee may file a request for a correction of the description, scope of claims or drawing(s) attached to the application only within the time limit designated in accordance with the preceding paragraph; provided, however, that such correction shall be limited to the following purposes:

- (i) restriction of the scope of claims;
- (ii) correction of errors in the description or of incorrect translations;

and

- (iii) clarification of an ambiguous description;
- (iv) correction of a statement of claims which cites other statement of claims to the statement which does not cite the said other statement of claims.

(3) Where the scope of claims attached to the application covering two or more claims is corrected, a request for correction may be filed in the preceding paragraph for each claim; provided, however, where an opposition to a granted patent has been filed for each claim, a request for correction shall be filed for each claim.

(4) In the case of the preceding paragraph, where there is a group of claims which has the relationship in which the statement of one claim is cited by another claim or any other relationship as provided by Ordinance of Ministry of the Economy, Trade and Industry (hereinafter referred to as "group of claims"), in the said claims, the said request shall be filed for each group of claims.

(5) Where a request for correction has been filed under paragraph (2) within a time limit designated under paragraph (1), the chief administrative judge shall serve to the patent opponent a copy of a document stating the reasons for revoking a patent notified under paragraph (1) and the written request for correction as well as the corrected description, scope of claims or drawings attached to the request and give the said applicant an opportunity to submit a written opinion, designating an adequate time limit for such purpose; provided, however, this shall not apply where the opponent offers not to submit a written opinion or special circumstances exist under which it is recognized that giving an opportunity to the opponent to submit a written opinion is not required.

(6) Where a request for correction under paragraph (2) does not correspond to one of the purposes provided in the proviso to the said paragraph or does not comply with paragraphs (5) to (7) of Article 126 to be applied mutatis mutandis in paragraph (9), the chief administrative judge shall notify the patentee and intervenors of the reasons therefore and give them an opportunity to submit an written opinion, designating an adequate time limit.

(7) Where a request for correction under paragraph (2) is made, if another request for correction has been previously made in the said case of an opposition to a granted patent, such previous request shall be deemed to have been withdrawn.

(8) The request for correction in paragraph (2) may be withdrawn only within the time limit during which the amendment under Article 17-5(1) may be made with regard to the corrected description, scope of claims or drawings attached to the written request for correction in the said paragraph. In this case, where requests for correction in paragraph (2) have been filed for each claim or each group of claims under paragraph (3) or (4), all those requests shall be withdrawn.

(9) Articles 126(4) to (7), 127, 128, 131(1), (3) and (4), 131-2(1), 132(3) and (4), and 133(1), (3) and (4) shall apply mutatis mutandis to the case of paragraph (2). In this case, the term "item (i) or (ii) of the proviso to paragraph (1)" in Article 126(7)

shall be deemed to be replaced with "item (i) or (ii) of the proviso to paragraph (1) pertaining to a claim or claims for which an opposition to a granted patent is not filed."

Article 120-6

(1) A ruling on motion of an opposition to a granted patent shall be rendered in writing stating the following matters:

- (i) the number of a case of an opposition to a granted patent;
- (ii) the name, and domicile or residence of each of the patentee, the patent opponent, intervenor(s) and their representatives;
- (iii) the mark of the patent related to the ruling;
- (iv) the conclusion of and reasons for the ruling; and
- (v) the date of the ruling.

(3) Where a ruling has been rendered, the Commissioner of the Patent Office shall serve a certified copy of the ruling to the patentee, the patent opponent, intervenor(s) and person whose application for intervention has been refused.

Article 120-7

Ruling on an opposition to a granted patent shall become final and binding for each case of an opposition to a granted patent; provided, however, that, in the cases listed in the following items, ruling shall become final and binding as provided in the corresponding item:

- (i) where an opposition to a granted patent has been filed for each claim and a request for correction has been filed under Article 120-5(2) for each group of claims: for the said group of claims; and
- (ii) where an opposition to a granted patent has been filed for each claim and a case other than those listed in the preceding item: for the said claim

Article 120-8

(1) Articles 133, 133-2, 134(4), 135, 152, 168, 169(3) to (6), and 170 shall apply mutatis mutandis to proceedings and a ruling on an opposition to a granted patent

(2) Article 114-5 shall apply mutatis mutandis to a ruling under Article 135 as applied mutatis mutandis under the preceding paragraph.

Chapter VI Trials and Appeals (Article 121 to Article 170)

Article 123

(1) Where a patent falls under any of the following, a request for invalidation trial may be filed. In the event of two or more claims, a request for invalidation trial may be filed for each claim.

(i) where the patent has been granted on a patent application (excluding a foreign-language-written-application) with an amendment that does not comply with the requirements as provided in Article 17-2(3);

(ii) where the patent has been granted in violation of Articles 25, 29, 29-2, 32, 38 or 39(1) to 39(4); (where the patent has been obtained in violation of Article 38, excluding the case where the transfer of a patent right pertaining to the patent has been registered based on the request under Article 74(1));

(iii) where the patent has been granted in violation of a treaty;

(iv) where the patent has been granted on a patent application not complying with the requirements as provided in Article 36(4)(i) or 36(6) (excluding 36(6)(iv));

(v) where matters stated in the description, scope of claims or drawings attached to the foreign-language-written-application are not within the scope of matters stated in foreign-language-documents;

(vi) where the patent has been granted on a patent application filed by a person who has not had the right to obtain a patent for the said invention; (excluding the case where the transfer of a patent right pertaining to the patent has been registered based on the request under Article 74(1));

(vii) where, after the grant of a patent, the patentee has become unable to hold a patent right under Article 25, or the patent has become in violation of a treaty; and

(viii) where the correction of the description, scope of claims or drawings attached to the application for the patent has been obtained in violation of the proviso to Article 126(1), Article 126(5) to (7) (including its application mutatis mutandis under Article 120-5(9) or Article 134-2(9)), the proviso to Article 120-5(2) or the proviso to Article 134-2(1).

(2) A request for invalidation trial may be filed only by an interested person (in a case where a request for invalidation trial is filed on the ground that the patent

falls under item (ii) of the preceding paragraph (limited to cases where the patent is obtained in violation of Article 38) or item (vi) of the said paragraph; a person who has the right to obtain the patent).

(3) A request for invalidation trial may be filed even after the lapse of the patent right.

(4) Where a request for invalidation trial has been filed, the chief administrative judge shall notify the exclusive licensee of the patent right and other persons who have any registered rights relating to the patent.

Article 125

Where a trial decision to the effect that a patent is to be invalidated has become final and binding, the patent right shall be deemed never to have existed; provided, however, that where a patent falls under Article 123(1)(vii) and where a trial decision to the effect that the patent is to be invalidated has become final and binding, the patent shall be deemed not to have existed from the time the said item first became applicable to the patent.

Article 131

(1) A person filing appeal/request for trial shall submit a written request stating the following to the Commissioner of the Patent Office:

- (i) the name, and the domicile or residence of the party and the representative thereof;
- (ii) the identification of the appeal/trial case; and
- (iii) object and statement of the claim.

(2) When a request for invalidation trial is filed, the facts on which the invalidation of the patent is based shall be specified in concrete terms, and the relationship of each fact that is required to be proved with the relevant evidence shall be stated in the grounds for the request as provided in item (iii) of the preceding paragraph.

(3) Where a request for correction trial is filed, the object and statement of the claim listed in paragraph (1) item (iii) shall be stated as provided by Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry.

(4) Where a request for correction trial is filed, the corrected description, scope of claims or drawings shall be attached to the written request.

Article 133

(1) Where a written request does not comply with Article 131, the chief administrative judge shall order the demandant to amend the written request, designating an adequate time limit.

(2) Excluding the case as provided in the preceding paragraph, the chief administrative judge may order the demandant to amend a procedure pertaining to the trial, designating an adequate time limit, in any of the following cases:

(i) where the procedure does not comply with paragraphs (1) to (3) of Article 7 or Article 9;

(ii) where the procedure does not comply with formal requirements as provided in this Act or an order thereunder; and

(iii) where the fees for a procedure payable under Articles 195(1) or 195(2) have not been paid;

(3) The chief administrative judge may dismiss the procedure by a ruling where a person ordered to make an amendment to a procedure pertaining to appeal/trial cases to make such amendment within the time limit designated under the preceding two paragraphs or where such amendment is made in violation of Article 131-2(1).

(4) The ruling under the preceding paragraph shall be made in writing and state the grounds thereof.

Article 133-2

(1) In the procedures pertaining to appeal/trial case (excluding appeal/request for trial), the chief administrative judge may, by a ruling, dismiss procedures that are unlawful and not amendable.

(2) Where the chief administrative judge intends to dismiss a procedure under the preceding paragraph, he/she shall notify the person who undertook the procedures of the reasons therefor, and give the said person an opportunity to submit a statement of explanation, designating an adequate time limit. (3) The ruling under this paragraph (1) shall be in writing and state the grounds therefor.

Article 134

(4) The chief administrative judge may question the parties and the intervenors with regard to the appeal and trial

Article 134-2

(1) The demandee in invalidation trial may file a request for a correction of the description, scope of claims or drawing(s) attached to the application only within the time limit designated in accordance with paragraph (1) or (2) of the preceding Article, the following Article, Article 153(2) or Article 164-2(2); provided, however, that such correction shall be limited to the following purposes:

- (i) restriction of the scope of claims;
- (ii) correction of errors in the description or of incorrect translations;

and

- (iii) clarification of an ambiguous description.

(iv) correction of a statement of claims which cites other statement of claims to the statement which does not cite the said other statement of claims.

(2) A request for correction in the preceding paragraph may be filed for each claim in the case where the scope of claims attached to the application covering two or more claims is corrected; provided, however, that a request for correction in the said paragraph shall be filed for each claim in the case where a request for invalidation trial has been filed for each claim.

(3) In the case of the preceding paragraph, where there is a group of claims in the Article 134-2 (1) The demandee in invalidation trial may file a request for a correction of the description, scope of claims or drawing(s) attached to the application only within the time limit designated in accordance with paragraph (1) or (2) of the preceding Article, the following Article, Article 153(2) or Article 164-2(2); provided, however, that such correction shall be limited to the following purposes:

- (i) restriction of the scope of claims;
- (ii) correction of errors in the description or of incorrect translations;

and

- (iii) clarification of an ambiguous description.

(iv) correction of a statement of claims which cites other statement of claims to the statement which does not cite the said other statement of claims.

Article 135

An unlawful appeal/request for trial, that is not amendable, may be dismissed by appeal/trial decision without giving the demandee an opportunity to submit a written answer.

Article 136

(1) A trial shall be conducted by a panel consisting of three or five administrative judges.

(2) A decision of the panel under the preceding paragraph shall be made by a majority vote.

(3) Qualifications of administrative judges shall be as provided by Cabinet Order.

Article 148

(1) A person who may file a request for a trial under Article 132(1) may intervene in the trial as a demandant until the conclusion of the proceedings.

(2) An intervenor under the preceding paragraph may continue the trial procedures even after the withdrawal of the request for a trial by the original party.

(3) A person with an interest in the result of the trial may intervene in the trial to assist one of the original parties until the conclusion of the proceedings.

(4) The intervenor under the preceding paragraph may undertake all trial procedures.

(5) Where there is a ground for interruption or suspension of trial procedures on behalf of the intervenor under paragraph (1) or (3), the said interruption or suspension shall have effect on the original parties.

Article 150

(1) Evidence may be examined in a trial, upon a motion by a party or an intervenor, or ex officio.

(2) Evidence may be preserved in a trial, upon a motion by an interested person prior to the filing of a request for a trial, or by a party to or an intervenor in the trial, or ex officio when the trial is pending.

(3) A motion prior to the filing of a request for a trial under the preceding paragraph shall be filed to the Commissioner of the Patent Office.

(4) Where a motion has been filed prior to the filing of a petition for a trial under paragraph (2), the Commissioner of the Patent Office shall designate the administrative judge and the trial clerk who shall be in charge of preservation of evidence.

(5) Where evidence has been, ex officio, examined or preserved under paragraph (1) or (2), the chief administrative judge shall notify the parties and intervenor(s) of the result thereof and give such persons an opportunity to present opinions, designating an adequate time limit.

(6) The examination or preservation of evidence under paragraph (1) or (2) may be entrusted to a district court or summary court having jurisdiction over the matter.

Article 151

Article 147 of this Act and Articles 93(1) (designation of date), 94 (summons on designated date), 179 to 181, 183 to 186, 188, 190, 191, 195 to 198, 199(1), 201 to 204, 206, 207, 210 to 213, 214(1) to 214(3), 215 to 222, 223(1) to 223(6), 226 to 228, 229(1) to 229(3), 231, 232(1), 233, 234, 236 to 238, 240 to 242 (evidence) and 278 (submission of document in lieu of examination, etc) of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis to the examination and preservation of evidence under the preceding Article. In this case, the term "facts that are admitted by the party in court or that are obvious" in Article 179 of the said Code shall be deemed to be replaced with "obvious facts", and the term "Supreme Court Rules" in Article 204 and 215-3 of the said Code shall be deemed to be replaced with "Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry."

Article 144-2

(1) The Commissioner of the Patent Office shall designate the trial clerk for each trial case (in the case of a trial case for which a request is to be examined by the examiner in accordance with Article 162, limited to a trial case in which a report has been submitted under Article 164(3)).

(2) Qualifications of trial clerks shall be as provided by Cabinet Order

(3) Where the trial clerk designated under paragraph (1) is unable to participate in the trial, the Commissioner of the Patent Office shall relieve the designated trial clerk and appoint another trial clerk.

(4) The trial clerk shall undertake affairs relating to the preparation of the trial record and service for each trial case and, upon the order of the chief administrative judge, undertake any other affairs relating thereto.

(5) Article 139 (excluding item (vi)) and 140 to 144 shall apply mutatis mutandis to the trial clerk. In such a case, the trial clerk named in the motion requesting the exclusion or recusation may not participate in the trial with regard to the said exclusion or recusation.

Article 149

(1) A person applying to intervene shall submit an application for intervention to the chief administrative judge.

(2) Where an application for intervention is submitted, the chief administrative judge shall serve a copy of the application for intervention to the original parties and intervenor(s) and give such persons an opportunity to present opinions, designating an adequate time limit.

(3) Where an application for intervention is filed, the administrative judge of the trial in which the applicant intends to intervene shall render a ruling through a trial.

(4) The ruling under the preceding paragraph shall be made in writing and state the grounds therefor.

(5) The ruling under paragraph (3) shall not be subject to appeal

Article 151

Article 147 of this Act and Articles 93(1) (designation of date), 94 (summons on designated date), 179 to 181, 183 to 186, 188, 190, 191, 195 to 198, 199(1), 201 to 204, 206, 207, 210 to 213, 214(1) to 214(3), 215 to 222, 223(1) to 223(6), 226 to 228, 229(1) to 229(3), 231, 232(1), 233, 234, 236 to 238, 240 to 242 (evidence) and 278 (submission of document in lieu of examination, etc) of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis to the examination and preservation of evidence under

the preceding Article. In this case, the term "facts that are admitted by the party in court or that are obvious" in Article 179 of the said Code shall be deemed to be replaced with "obvious facts", and the term "Supreme Court Rules" in Article 204 and 215-3 of the said Code shall be deemed to be replaced with "Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry."

Article 152

The chief administrative judge may proceed with the trial procedures, even if a party or intervenor fails to undertake required procedures within the legal or designated time limit or the said person fails to appear pursuant to the provision of Article 145(3)

Article 154

(1) Where one or both parties to two or more trials are identical, the proceedings may be jointly conducted.

(2) Proceedings that have been jointly conducted under the preceding paragraph may later be separately conducted.

Article 155

(1) A request for a trial may be withdrawn before a trial decision becomes final and binding.

(2) A request for a trial may not be withdrawn without the consent of the adverse party, after the written answer under Article 134(1) has been submitted.

(3) When a request for invalidation trial has been filed with regard to two or more claims covered by a patent that has two or more claims, the request may be withdrawn for any of the claims.

(4) Where requests for correction trial are filed for each claim or each group of claims, the withdrawal of the said requests shall be made for all those requests

Article 156

(1) Where the case has reached the point at which a trial decision may be rendered, the chief administrative judge shall, in a trial other than invalidation trial, notify the parties and intervenor(s) of the conclusion of the

proceedings.

(2) In invalidation trial, the chief administrative judge shall, where the case has reached the point at which a trial decision may be rendered, and an announcement of a trial decision under Article 164-2(1) is not made or an announcement of a trial decision in the said paragraph has been made but a defendant does not file a request for correction under Article 134-2(1) or does not make an amendment under Article 17-5(2) within the time limit under paragraph (2) of the said Article, notify the parties and intervenors of the conclusion of the proceedings.

(3) The chief administrative judge may, upon a motion by a party or intervenor, or ex officio, resume proceedings, where necessary, even after the notice has been given under the preceding two paragraphs.

(4) The trial decision shall be rendered within 20 days from the date on which the notice under paragraph (1) or (2) has been issued; provided, however, that this shall not apply where the case is complex or there are unavoidable reasons therefor.

Article 164-2

(1) Where the case of invalidation trial has reached the point at which a trial decision may be rendered, the chief administrative judge shall, where he or she finds a reasonable ground for request for a trial or it is as provided by Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, notify the parties and intervenors of an advance notice of the trial decision.

(2) Where an advance notice of a trial decision is notified pursuant to the preceding paragraph, the chief administrative judge shall designate to the defendant an adequate time limit for filing a request for correction of the description, scope of claims or drawings attached to the application.

(3) Article 157(2) shall apply mutatis mutandis to an advance notice of trial decision under paragraph (1)

Article 167

Where a final and binding trial decision in an invalidation trial or a trial for invalidation of the registration of extension of the duration has been registered,

neither parties nor intervenors may file a request for a trial on the basis of the same facts and evidence.

Article 168

(1) Where deemed necessary during appeal/trial, the appeal/trial proceedings may be suspended until the ruling on an opposition to a granted patent or the decision in another trial has become final and binding or court proceedings have been concluded.

(2) Where an action is instituted or a motion for order of provisional seizure or order of provisional disposition is filed, the court may, if it considers it necessary, suspend the court proceedings until the appeal/trial decision becomes final and binding.

(3) Where an action with respect to infringement of a patent right or an exclusive license is instituted, the court shall notify the Commissioner of the Patent Office thereof. The same shall apply when the said court proceedings have been concluded.

(4) Where the Commissioner of the Patent Office receives the notice as provided in the preceding paragraph, the Commissioner of the Patent Office shall notify the court of whether appeal/request for a trial with regard to the said patent right has been filed. The same shall apply when, with regard to the said trial, a ruling dismissing the written request or appeal/trial decision has been rendered or the request has been withdrawn.

(5) Where the court receives the notice to the effect that a request for appeal/trial with regard to the said patent right has been filed under the preceding paragraph, if a document stating a method of allegation or defense as provided in Article 104-3(1) has already been submitted in the action prior to the said notice or if the said document is submitted for the first time after the said notice, the court shall notify the Commissioner of the Patent Office thereof.

(6) Where the Commissioner of the Patent Office receives the notice as provided in the preceding paragraph, the Commissioner of the Patent Office may request the court to deliver copies of any record of the said action which the administrative judge considers necessary for the trial

Article 169

(3) The costs in connection with appeal against an examiner's decision of refusal and a correction trial shall be borne by the demandant.

(4) Article 65 (Bearing of litigation costs in joint litigation) of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis to the costs to be borne by the demandant under the preceding paragraph.

(5) The amount of costs in connection with appeal/trial shall be determined by the Commissioner of the Patent Office upon request, after appeal/trial decision or a ruling has become final and binding.

(6) The scope, the amount and the payment of the costs in connection with appeal/trial, and the payment required for undertaking a procedure for a trial shall be governed by the relevant provisions of the Act on Civil Procedure Costs, etc. (Act No. 40 of 1971) (excluding provisions in Chapter II, Sections 1 and 3 of the said Act) unless such provisions are contrary to the nature of the said matters.

Article 170

A final and binding ruling on the amount of costs for appeal/trial shall have the same effect as that of an enforceable title of obligation

Article 171

(1) A party or an intervenor may file a request for a retrial against a final and binding revocation decision and a final and binding trial decision.

(2) Articles 338(1), 338(2) and 339 (Grounds for retrial) of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis to a request for a retrial under the preceding paragraph.

Article 173

(1) A request for a retrial shall be filed within 30 days from the date on which the demandant became aware of the grounds for the retrial after the revocation decision or the trial decision became final and binding.

Article 178

(1) The Tokyo High Court shall have exclusive jurisdiction over any action against a revocation decision or a trial decision, a ruling to dismiss a written request for an opposition to a granted patent, a trial or a retrial or a written request for correction under Article 120-5(2) or Article 134-2(1).

(2) An action under paragraph (1) may be instituted only by a party in the case, an intervenor, or a person whose application for intervention in the proceedings on the said opposition to a granted patent, in the trial or in the retrial has been refused.

(3) An action under paragraph (1) may not be instituted after the expiration of thirty days from the date on which a certified copy of the trial decision or the ruling has been served.

(4) The time limit as provided in the preceding paragraph shall be invariable.

(5) The chief administrative judge may ex officio designate an additional period extending the invariable time limit under the preceding paragraph for a person in a remote area or an area with transportation difficulty.

(6) An action with regard to a matter for which a request for a trial may be made may be instituted only against a trial decision.

Article 179

In an action under Article 178(1), the Commissioner of the Patent Office shall be the defendant; provided, however, that in the case of an action against a trial decision in an invalidation trial, or a trial for invalidation of the registration of extension of duration, or in a retrial under Article 171(1) against a final and binding trial decision in such trial, the demandant or the demandee in the trial or retrial shall be the defendant.

Article 185

Pertaining to the patent or patent rights covering two or more claims, for the purposes of the application of Articles 27(1)(i), 65(5) (including its mutatis mutandis application under Article 184-10(2)), 80(1), 97(1), 98(1)(i), 111(1)(ii), 114(3) (including its mutatis mutandis application under Article 174(1)), 123(3), 125, 126(8) (including its mutatis mutandis application under Article 134-2(9)), 128 (including its mutatis

mutandis application under Articles 120-5(9) and 134-2(9), Article 174(1), 132(1) (including its mutatis mutandis application under Article 174(3)) or 175, 176 or 193(2)(v) of this Act, or of Article 20(1) of the Utility Model Act, the patent shall be deemed to have been granted, or the patent right shall be deemed to exist, for each claim.

Article 186

(1) Any person may file a request with regard to patents to the Commissioner of the Patent Office to issue a certificate, a certified copy of documents or an extract of documents, to allow the inspection or copying of documents, or to issue documents stored on the magnetic tapes that constitute the part of the Patent Registry; provided, however, that if the Commissioner of the Patent Office considers it necessary to keep such documents confidential, this provision shall not apply in the case of the following documents

Article 193

(1) The Patent Office shall publish the patent gazette (Tokkyo Koho).

(2) In addition to the matters provided for in this Act, the patent gazette shall contain:

(vi) an opposition to a granted patent or trials or retrials, or withdrawals thereof;

(vii) final and binding ruling on an opposition to a granted patent, final and binding trial decisions or final and binding retrial decisions (limited to patent applications in which the establishment of a patent right has been registered or which have been laid open);

(viii) matters stated in the corrected description and scope of claims and the contents of drawings (limited to those corrected following a final and binding trial decision to the effect that the correction was to be made)

Article 195-4

No appeal shall be available under the Administrative Appeal Act against an examiner's decision, revocation decision, or a trial decision, or a ruling to dismiss a statement of opposition to a granted patent, a written request for a trial or retrial or

a written request for correction under Article 120-5(2) or Article 134-2(1), or against dispositions against which no appeal lies in accordance with this Act.

ระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา

ประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ 35 (Title 35, United States Code (35 U.S. Code))

§ 122

(c) Protest and Pre-Issuance Opposition.—

The Director shall establish appropriate procedures to ensure that no protest or other form of pre-issuance opposition to the grant of a patent on an application may be initiated after publication of the application without the express written consent of the applicant.

(e) Preissuance Submissions by Third Parties.—

(1) In general.—Any third party may submit for consideration and inclusion in the record of a patent application, any patent, published patent application, or other printed publication of potential relevance to the examination of the application, if such submission is made in writing before the earlier of—

(A) the date a notice of allowance under section 151 is given or mailed in the application for patent; or

(B) the later of—

(i) 6 months after the date on which the application for patent is first published under section 122 by the Office, or

(ii) the date of the first rejection under section 132 of any claim by the examiner during the examination of the application for patent.

(2) Other requirements.—Any submission under paragraph (1) shall—

(A) set forth a concise description of the asserted relevance of each submitted document;

(B) be accompanied by such fee as the Director may prescribe; and

(C) include a statement by the person making such submission affirming that the submission was made in compliance with this section.

§ 141

(a) Examinations.—

An applicant who is dissatisfied with the final decision in an appeal to the Patent Trial and Appeal Board under section 134(a) may appeal the Board's decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. By filing such an appeal, the applicant waives his or her right to proceed under section 145.

(b) Reexaminations.—

A patent owner who is dissatisfied with the final decision in an appeal of a reexamination to the Patent Trial and Appeal Board under section 134(b) may appeal the Board's decision only to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

(c) Post-Grant and Inter Partes Reviews.—

A party to an inter partes review or a post-grant review who is dissatisfied with the final written decision of the Patent Trial and Appeal Board under section 318(a) or 328(a) (as the case may be) may appeal the Board's decision only to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

(d) Derivation Proceedings.—

A party to a derivation proceeding who is dissatisfied with the final decision of the Patent Trial and Appeal Board in the proceeding may appeal the decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, but such appeal shall be dismissed if any adverse party to such derivation proceeding, within 20 days after the appellant has filed notice of appeal in accordance with section 142, files notice with the Director that the party elects to have all further proceedings conducted as provided in section 146. If the appellant does not, within 30 days after the filing of such notice by the adverse party, file a civil action under section 146, the Board's decision shall govern the further proceedings in the case.

§ 282

(a) In General.—

A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity.

(b) Defenses.—The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:

(1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability.

(2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II as a condition for patentability.

(3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with—

(A) any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise unenforceable; or

(B) any requirement of section 251.

(4) Any other fact or act made a defense by this title.

(c) Notice of Actions; Actions During Extension of Patent Term.—In an action involving the validity or infringement of a patent the party asserting invalidity or noninfringement shall give notice in the pleadings or otherwise in writing to the adverse party at least thirty days before the trial, of the country, number, date, and name of the patentee of any patent, the title, date, and page numbers of any publication to be relied upon as anticipation of the patent in suit or, except in actions in the United States Court of Federal Claims, as showing the state of the art, and the name and address of any person who may be relied upon as the prior inventor or as having prior knowledge of or as having previously used or offered for sale the invention of the patent in suit. In the absence of such notice proof of the said matters may not be made at the trial except on such terms as the court requires. Invalidity of the extension of a patent term or any portion thereof under section 154(b) or 156 because of the material failure—

(1) by the applicant for the extension, or

(2) by the Director,

to comply with the requirements of such section shall be a defense in any action involving the infringement of a patent during the period of the extension of its term and shall be pleaded. A due diligence determination under section 156(d)(2) is not subject to review in such an action.

§ 301 - Citation of prior art and written statements

(a) In General.—Any person at any time may cite to the Office in writing—

(1) prior art consisting of patents or printed publications which that person believes to have a bearing on the patentability of any claim of a particular patent; or

(2) statements of the patent owner filed in a proceeding before a Federal court or the Office in which the patent owner took a position on the scope of any claim of a particular patent.

(b) Official File.—

If the person citing prior art or written statements pursuant to subsection (a) explains in writing the pertinence and manner of applying the prior art or written statements to at least 1 claim of the patent, the citation of the prior art or written statements and the explanation thereof shall become a part of the official file of the patent.

(c) Additional Information.—

A party that submits a written statement pursuant to subsection (a)(2) shall include any other documents, pleadings, or evidence from the proceeding in which the statement was filed that addresses the written statement.

(d) Limitations.—

A written statement submitted pursuant to subsection (a)(2), and additional information submitted pursuant to subsection (c), shall not be considered by the Office for any purpose other than to determine the proper meaning of a patent claim in a proceeding that is ordered or instituted pursuant to section 304, 314, or 324. If any such written statement or additional information is subject to an applicable protective order, such statement or information shall be redacted to exclude information that is subject to that order.

(e) Confidentiality.—

Upon the written request of the person citing prior art or written statements pursuant to subsection (a), that person's identity shall be excluded from the patent file and kept confidential.

§ 302 - Request for reexamination

Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301. The request must be in writing and must be accompanied by payment of a reexamination fee established by the Director pursuant to the provisions of section 41. The request must set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested. Unless the requesting person is the owner of the patent, the Director promptly will send a copy of the request to the owner of record of the patent.

§ 303 - Determination of issue by Director

(a) Within three months following the filing of a request for reexamination under the provisions of section 302, the Director will determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications. On his own initiative, and any time, the Director may determine whether a substantial new question of patentability is raised by patents and publications discovered by him or cited under the provisions of section 301 or 302. The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.

(b) A record of the Director's determination under subsection (a) of this section will be placed in the official file of the patent, and a copy promptly will be given or mailed to the owner of record of the patent and to the person requesting reexamination, if any.

(c) A determination by the Director pursuant to subsection (a) of this section that no substantial new question of patentability has been raised will be final and nonappealable. Upon such a determination, the Director may refund a portion of the reexamination fee required under section 302.

§ 304 - Reexamination order by Director

If, in a determination made under the provisions of subsection 303(a), the Director finds that a substantial new question of patentability affecting any claim of a patent

is raised, the determination will include an order for reexamination of the patent for resolution of the question. The patent owner will be given a reasonable period, not less than two months from the date a copy of the determination is given or mailed to him, within which he may file a statement on such question, including any amendment to his patent and new claim or claims he may wish to propose, for consideration in the reexamination. If the patent owner files such a statement, he promptly will serve a copy of it on the person who has requested reexamination under the provisions of section 302. Within a period of two months from the date of service, that person may file and have considered in the reexamination a reply to any statement filed by the patent owner. That person promptly will serve on the patent owner a copy of any reply filed.

§ 305 - Conduct of reexamination proceedings

After the times for filing the statement and reply provided for by section 304 have expired, reexamination will be conducted according to the procedures established for initial examination under the provisions of sections 132 and 133. In any reexamination proceeding under this chapter, the patent owner will be permitted to propose any amendment to his patent and a new claim or claims thereto, in order to distinguish the invention as claimed from the prior art cited under the provisions of section 301, or in response to a decision adverse to the patentability of a claim of a patent. No proposed amended or new claim enlarging the scope of a claim of the patent will be permitted in a reexamination proceeding under this chapter. All reexamination proceedings under this section, including any appeal to the Patent Trial and Appeal Board, will be conducted with special dispatch within the Office.

§ 306 - Appeal

The patent owner involved in a reexamination proceeding under this chapter may appeal under the provisions of section 134, and may seek court review under the provisions of sections 141 to 144, with respect to any decision adverse to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent.

§ 307 - Certificate of patentability, unpatentability, and claim cancellation

(a) In a reexamination proceeding under this chapter, when the time for appeal has expired or any appeal proceeding has terminated, the Director will issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable.

(b) Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following a reexamination proceeding will have the same effect as that specified in section 252 for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation for the same, prior to issuance of a certificate under the provisions of subsection (a) of this section.

§ 314 - Institution of inter partes review

(a) Threshold.—

The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.

(b) Timing.—The Director shall determine whether to institute an inter partes review under this chapter pursuant to a petition filed under section 311 within 3 months after—

(1) receiving a preliminary response to the petition under section 313;

or

(2) if no such preliminary response is filed, the last date on which such response may be filed.

(c) Notice.—

The Director shall notify the petitioner and patent owner, in writing, of the Director's determination under subsection (a), and shall make such notice available

to the public as soon as is practicable. Such notice shall include the date on which the review shall commence.

(d) No Appeal.—

The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

§ 316

(a) Regulations.—The Director shall prescribe regulations—

(1) providing that the file of any proceeding under this chapter shall be made available to the public, except that any petition or document filed with the intent that it be sealed shall, if accompanied by a motion to seal, be treated as sealed pending the outcome of the ruling on the motion;

(2) setting forth the standards for the showing of sufficient grounds to institute a review under section 314(a);

(3) establishing procedures for the submission of supplemental information after the petition is filed;

(4) establishing and governing inter partes review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title;

(5) setting forth standards and procedures for discovery of relevant evidence, including that such discovery shall be limited to—

(A) the deposition of witnesses submitting affidavits or declarations; and

(B) what is otherwise necessary in the interest of justice;

(6) prescribing sanctions for abuse of discovery, abuse of process, or any other improper use of the proceeding, such as to harass or to cause unnecessary delay or an unnecessary increase in the cost of the proceeding;

(7) providing for protective orders governing the exchange and submission of confidential information;

(8) providing for the filing by the patent owner of a response to the petition under section 313 after an inter partes review has been instituted, and requiring that the patent owner file with such response, through affidavits or declarations, any additional factual evidence and expert opinions on which the patent owner relies in support of the response;

(9) setting forth standards and procedures for allowing the patent owner to move to amend the patent under subsection (d) to cancel a challenged claim or propose a reasonable number of substitute claims, and ensuring that any information submitted by the patent owner in support of any amendment entered under subsection (d) is made available to the public as part of the prosecution history of the patent;

(10) providing either party with the right to an oral hearing as part of the proceeding;

(11) requiring that the final determination in an inter partes review be issued not later than 1 year after the date on which the Director notices the institution of a review under this chapter, except that the Director may, for good cause shown, extend the 1-year period by not more than 6 months, and may adjust the time periods in this paragraph in the case of joinder under section 315(c);

(12) setting a time period for requesting joinder under section 315(c);
and

(13) providing the petitioner with at least 1 opportunity to file written comments within a time period established by the Director.

(b) Considerations.—

In prescribing regulations under this section, the Director shall consider the effect of any such regulation on the economy, the integrity of the patent system, the efficient administration of the Office, and the ability of the Office to timely complete proceedings instituted under this chapter.

(c) Patent Trial and Appeal Board.—

The Patent Trial and Appeal Board shall, in accordance with section 6, conduct each inter partes review instituted under this chapter.

(d) Amendment of the Patent.—

(1) In general.—During an inter partes review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways:

(A) Cancel any challenged patent claim.

(B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims.

(2) Additional motions.—

Additional motions to amend may be permitted upon the joint request of the petitioner and the patent owner to materially advance the settlement of a proceeding under section 317, or as permitted by regulations prescribed by the Director.

(3) Scope of claims.—

An amendment under this subsection may not enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter.

(e) Evidentiary Standards.—

In an inter partes review instituted under this chapter, the petitioner shall have the burden of proving a proposition of unpatentability by a preponderance of the evidence.

§ 321

(a) In General.—

Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute a post-grant review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the post-grant review.

(b) Scope.—

A petitioner in a post-grant review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent on any ground that could be raised under paragraph (2) or (3) of section 282(b) (relating to invalidity of the patent or any claim).

(c) Filing Deadline.—

A petition for a post-grant review may only be filed not later than the date that is 9 months after the date of the grant of the patent or of the issuance of a reissue patent (as the case may be).

§ 322

(a) REQUIREMENTS OF PETITION.—A petition filed under section 321 may be considered only if—

(1) the petition is accompanied by payment of the fee established by the Director under section 321;

(2) the petition identifies all real parties in interest;

(3) the petition identifies, in writing and with particularity, each claim challenged, the grounds on which the challenge to each claim is based, and the evidence that supports the grounds for the challenge to each claim, including—

(A) copies of patents and printed publications that the petitioner relies upon in support of the petition; and

(B) affidavits or declarations of supporting evidence and opinions, if the petitioner relies on other factual evidence or on expert opinions;

(4) the petition provides such other information as the Director may require by regulation; and

(5) the petitioner provides copies of any of the documents required under paragraphs (2), (3), and (4) to the patent owner or, if applicable, the designated representative of the patent owner.

(b) PUBLIC AVAILABILITY.—

As soon as practicable after the receipt of a petition under section 321, the Director shall make the petition available to the public.

§ 323

If a post-grant review petition is filed under section 321, the patent owner shall have the right to file a preliminary response to the petition, within a time period set by the Director, that sets forth reasons why no post-grant review should be instituted based upon the failure of the petition to meet any requirement of this chapter.

§ 324

(a) THRESHOLD.—

The Director may not authorize a post-grant review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 321, if such information is not rebutted, would demonstrate that it is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable.

(b) ADDITIONAL GROUNDS.—

The determination required under subsection (a) may also be satisfied by a showing that the petition raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications.

(c) TIMING.—

The Director shall determine whether to institute a post-grant review under this chapter pursuant to a petition filed under section 321 within 3 months after—

(1) receiving a preliminary response to the petition under section 323;

or

(2) if no such preliminary response is filed, the last date on which such response may be filed.

(d) NOTICE.—

The Director shall notify the petitioner and patent owner, in writing, of the Director's determination under subsection (a) or (b), and shall make such notice available to the public as soon as is practicable. Such notice shall include the date on which the review shall commence.

(e) NO APPEAL.—

The determination by the Director whether to institute a post-grant review under this section shall be final and nonappealable.

§ 325

(a) INFRINGER'S CIVIL ACTION.—

(1) POST-GRANT REVIEW BARRED BY CIVIL ACTION.—

A post-grant review may not be instituted under this chapter if, before the date on which the petition for such a review is filed, the petitioner or real party in interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent.

(2) STAY OF CIVIL ACTION.—

If the petitioner or real party in interest files a civil action challenging the validity of a claim of the patent on or after the date on which the petitioner files a petition for post-grant review of the patent, that civil action shall be automatically stayed until either—

(A) the patent owner moves the court to lift the stay;

(B) the patent owner files a civil action or counterclaim alleging that the petitioner or real party in interest has infringed the patent; or

(C) the petitioner or real party in interest moves the court to dismiss the civil action.

(3) TREATMENT OF COUNTERCLAIM.—

A counterclaim challenging the validity of a claim of a patent does not constitute a civil action challenging the validity of a claim of a patent for purposes of this subsection.

(b) PRELIMINARY INJUNCTIONS.—

If a civil action alleging infringement of a patent is filed within 3 months after the date on which the patent is granted, the court may not stay its consideration of the patent owner's motion for a preliminary injunction against infringement of the patent on the basis that a petition for post-grant review has been filed under this chapter or that such a post-grant review has been instituted under this chapter.

(c) JOINDER.—

If more than 1 petition for a post-grant review under this chapter is properly filed against the same patent and the Director determines that more than 1 of these petitions warrants the institution of a post-grant review under section 324, the Director may consolidate such reviews into a single post-grant review.

(d) MULTIPLE PROCEEDINGS.—

Notwithstanding sections 135(a), 251, and 252, and chapter 30, during the pendency of any post-grant review under this chapter, if another proceeding or matter involving the patent is before the Office, the Director may determine the manner in which the post-grant review or other proceeding or matter may proceed, including providing for the stay, transfer, consolidation, or termination of any such matter or proceeding. In determining whether to institute or order a proceeding under this chapter, chapter 30, or chapter 31, the Director may take into account whether, and reject the petition or request because, the same or substantially the same prior art or arguments previously were presented to the Office.

(e) ESTOPPEL.—

(1) PROCEEDINGS BEFORE THE OFFICE.—

The petitioner in a post-grant review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 328(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding

before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that post-grant review.

(2) CIVIL ACTIONS AND OTHER PROCEEDINGS.—

The petitioner in a post-grant review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 328(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that post-grant review.

(f) REISSUE PATENTS.—

A post-grant review may not be instituted under this chapter if the petition requests cancellation of a claim in a reissue patent that is identical to or narrower than a claim in the original patent from which the reissue patent was issued, and the time limitations in section 321(c) would bar filing a petition for a post-grant review for such original patent.

§ 326

(a) REGULATIONS.—The Director shall prescribe regulations—

(1) providing that the file of any proceeding under this chapter shall be made available to the public, except that any petition or document filed with the intent that it be sealed shall, if accompanied by a motion to seal, be treated as sealed pending the outcome of the ruling on the motion;

(2) setting forth the standards for the showing of sufficient grounds to institute a review under subsections (a) and (b) of section 324;

(3) establishing procedures for the submission of supplemental information after the petition is filed;

(4) establishing and governing a post-grant review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title;

(5) setting forth standards and procedures for discovery of relevant evidence, including that such discovery shall be limited to evidence directly related to factual assertions advanced by either party in the proceeding;

(6) prescribing sanctions for abuse of discovery, abuse of process, or any other improper use of the proceeding, such as to harass or to cause unnecessary delay or an unnecessary increase in the cost of the proceeding;

(7) providing for protective orders governing the exchange and submission of confidential information;

(8) providing for the filing by the patent owner of a response to the petition under section 323 after a post-grant review has been instituted, and requiring that the patent owner file with such response, through affidavits or declarations, any additional factual evidence and expert opinions on which the patent owner relies in support of the response;

(9) setting forth standards and procedures for allowing the patent owner to move to amend the patent under subsection (d) to cancel a challenged claim or propose a reasonable number of substitute claims, and ensuring that any information submitted by the patent owner in support of any amendment entered under subsection (d) is made available to the public as part of the prosecution history of the patent;

(10) providing either party with the right to an oral hearing as part of the proceeding;

(11) requiring that the final determination in any post-grant review be issued not later than 1 year after the date on which the Director notices the institution of a proceeding under this chapter, except that the Director may, for good cause shown, extend the 1-year period by not more than 6 months, and may adjust the time periods in this paragraph in the case of joinder under section 325(c); and

(12) providing the petitioner with at least 1 opportunity to file written comments within a time period established by the Director.

(b) CONSIDERATIONS.—

In prescribing regulations under this section, the Director shall consider the effect of any such regulation on the economy, the integrity of the patent system, the efficient administration of the Office, and the ability of the Office to timely complete proceedings instituted under this chapter.

(c) PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD.—

The Patent Trial and Appeal Board shall, in accordance with section 6, conduct each post-grant review instituted under this chapter.

(d) AMENDMENT OF THE PATENT.—

(1) IN GENERAL.—During a post-grant review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways:

(A) Cancel any challenged patent claim.

(B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims.

(2) ADDITIONAL MOTIONS.—

Additional motions to amend may be permitted upon the joint request of the petitioner and the patent owner to materially advance the settlement of a proceeding under section 327, or upon the request of the patent owner for good cause shown.

(3) SCOPE OF CLAIMS.—

An amendment under this subsection may not enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter.

(e) EVIDENTIARY STANDARDS.—

In a post-grant review instituted under this chapter, the petitioner shall have the burden of proving a proposition of unpatentability by a preponderance of the evidence.

§ 327

(a) IN GENERAL.—

A post-grant review instituted under this chapter shall be terminated with respect to any petitioner upon the joint request of the petitioner and the patent owner, unless the Office has decided the merits of the proceeding before the request for termination is filed. If the post-grant review is terminated with respect to a petitioner under this section, no estoppel under section 325(e) shall attach to the petitioner, or to the real party in interest or privy of the petitioner, on the basis of that petitioner's institution of that post-grant review. If no petitioner remains in the post-grant review, the Office may terminate the post-grant review or proceed to a final written decision under section 328(a).

(b) AGREEMENTS IN WRITING.—

Any agreement or understanding between the patent owner and a petitioner, including any collateral agreements referred to in such agreement or understanding, made in connection with, or in contemplation of, the termination of a post-grant review under this section shall be in writing, and a true copy of such agreement or understanding shall be filed in the Office before the termination of the post-grant review as between the parties. At the request of a party to the proceeding, the agreement or understanding shall be treated as business confidential information, shall be kept separate from the file of the involved patents, and shall be made available only to Federal Government agencies on written request, or to any person on a showing of good cause.

§ 328

(a) FINAL WRITTEN DECISION.—

If a post-grant review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 326(d).

(b) CERTIFICATE.—

If the Patent Trial and Appeal Board issues a final written decision under subsection (a) and the time for appeal has expired or any appeal has terminated, the Director shall issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent by operation of the certificate any new or amended claim determined to be patentable.

(c) INTERVENING RIGHTS.—

Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following a post-grant review under this chapter shall have the same effect as that specified in section 252 for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation therefor, before the issuance of a certificate under subsection (b).

(d) DATA ON LENGTH OF REVIEW.—

The Office shall make available to the public data describing the length of time between the institution of, and the issuance of a final written decision under subsection (a) for, each post-grant review.

§ 329

A party dissatisfied with the final written decision of the Patent Trial and Appeal Board under section 328(a) may appeal the decision pursuant to sections 141 through 144. Any party to the post-grant review shall have the right to be a party to the appeal.

ประมวลข้อบังคับรัฐบาลกลาง ที่ 37 (Code of Federal Regulations Title 37)

§ 1.121 Manner of making amendments in applications.

(j) Amendments in reexamination proceedings. Any proposed amendment to the description and claims in patents involved in reexamination proceedings must be made in accordance with § 1.530.

§ 1.248 - Service of papers; manner of service; proof of service in cases other than interferences and trials.

(a) Service of papers must be on the attorney or agent of the party if there be such or on the party if there is no attorney or agent, and may be made in any of the following ways:

- (1) By delivering a copy of the paper to the person served;
- (2) By leaving a copy at the usual place of business of the person served with someone in his employment;
- (3) When the person served has no usual place of business, by leaving a copy at the person's residence, with some person of suitable age and discretion who resides there;
- (4) Transmission by first class mail. When service is by mail the date of mailing will be regarded as the date of service;
- (5) Whenever it shall be satisfactorily shown to the Director that none of the above modes of obtaining or serving the paper is practicable, service may be by notice published in the Official Gazette.

(b) Papers filed in the Patent and Trademark Office which are required to be served shall contain proof of service. Proof of service may appear on or be affixed to papers filed. Proof of service shall include the date and manner of service. In the case of personal service, proof of service shall also include the name of any person served, certified by the person who made service. Proof of service may be made by:

(1) An acknowledgement of service by or on behalf of the person served or

(2) A statement signed by the attorney or agent containing the information required by this section.

(c) See § 41.106(e) or § 42.6(e) of this title for service of papers in contested cases or trials before the Patent Trial and Appeal Board.

§ 1.290 Submissions by third parties in applications.

(a) A third party may submit, for consideration and entry in the record of a patent application, any patents, published patent applications, or other printed publications of potential relevance to the examination of the application if the submission is made in accordance with 35 U.S.C. 122(e) and this section. A third-party submission may not be entered or considered by the Office if any part of the submission is not in compliance with 35 U.S.C. 122(e) and this section.

(b) Any third-party submission under this section must be filed prior to the earlier of:

(1) The date a notice of allowance under § 1.311 is given or mailed in the application; or

(2) The later of:

(i) Six months after the date on which the application is first published by the Office under 35 U.S.C. 122(b) and § 1.211, or

(ii) The date the first rejection under § 1.104 of any claim by the examiner is given or mailed during the examination of the application.

(c) Any third-party submission under this section must be made in writing.

(d) Any third-party submission under this section must include:

(1) A document list identifying the documents, or portions of documents, being submitted in accordance with paragraph (e) of this section;

(2) A concise description of the asserted relevance of each item identified in the document list;

(3) A legible copy of each item identified in the document list, other than U.S. patents and U.S. patent application publications;

(4) An English language translation of any non-English language item identified in the document list; and

(5) A statement by the party making the submission that:

(i) The party is not an individual who has a duty to disclose information with respect to the application under § 1.56; and

(ii) The submission complies with the requirements of 35 U.S.C. 122(e) and this section.

(e) The document list required by paragraph (d)(1) of this section must include a heading that identifies the list as a third-party submission under § 1.290, identify on each page of the list the application number of the application in which the submission is being filed, list U.S. patents and U.S. patent application publications in a separate section from other items, and identify each:

(1) U.S. patent by patent number, first named inventor, and issue date;

(2) U.S. patent application publication by patent application publication number, first named inventor, and publication date;

(3) Foreign patent or published foreign patent application by the country or patent office that issued the patent or published the application; the applicant, patentee, or first named inventor; an appropriate document number; and the publication date indicated on the patent or published application; and

(4) Non-patent publication by author (if any), title, pages being submitted, publication date, and, where available, publisher and place of publication. If no publication date is known, the third party must provide evidence of publication.

(f) Any third-party submission under this section must be accompanied by the fee set forth in § 1.17(o) for every ten items or fraction thereof identified in the document list.

(g) The fee otherwise required by paragraph (f) of this section is not required for a submission listing three or fewer total items that is accompanied by a

statement by the party making the submission that, to the knowledge of the person signing the statement after making reasonable inquiry, the submission is the first and only submission under 35 U.S.C. 122(e) filed in the application by the party or a party in privity with the party.

(h) In the absence of a request by the Office, an applicant need not reply to a submission under this section.

(i) The provisions of § 1.8 do not apply to the time periods set forth in this section.

§ 1.291 Protests by the public against pending applications.

(a) A protest may be filed by a member of the public against a pending application, and it will be matched with the application file if it adequately identifies the patent application. A protest submitted within the time frame of paragraph (b) of this section, which is not matched, or not matched in a timely manner to permit review by the examiner during prosecution, due to inadequate identification, may not be entered and may be returned to the protestor where practical, or, if return is not practical, discarded.

(b) The protest will be entered into the record of the application if, in addition to complying with paragraph (c) of this section, the protest has been served upon the applicant in accordance with § 1.248, or filed with the Office in duplicate in the event service is not possible; and, except for paragraph (b)(1) of this section, the protest was filed prior to the date the application was published under § 1.211, or the date a notice of allowance under § 1.311 was given or mailed, whichever occurs first:

(1) If a protest is accompanied by the written consent of the applicant, the protest will be considered if the protest is filed prior to the date a notice of allowance under § 1.311 is given or mailed in the application.

(2) A statement must accompany a protest that it is the first protest submitted in the application by the real party in interest who is submitting the protest; or the protest must comply with paragraph (c)(5) of this section. This section does not apply to the first protest filed in an application.

(c) In addition to compliance with paragraphs (a) and (b) of this section, a protest must include:

(1) An information list of the documents, portions of documents, or other information being submitted, where each:

(i) U.S. patent is identified by patent number, first named inventor, and issue date;

(ii) U.S. patent application publication is identified by patent application publication number, first named inventor, and publication date;

(iii) Foreign patent or published foreign patent application is identified by the country or patent office that issued the patent or published the application; an appropriate document number; the applicant, patentee, or first named inventor; and the publication date indicated on the patent or published application;

(iv) Non-patent publication is identified by author (if any), title, pages being submitted, publication date, and, where available, publisher and place of publication; and

(v) Item of other information is identified by date, if known.

(2) A concise explanation of the relevance of each item identified in the information list pursuant to paragraph (c)(1) of this section;

(3) A legible copy of each item identified in the information list, other than U.S. patents and U.S. patent application publications;

(4) An English language translation of any non-English language item identified in the information list; and

(5) If it is a second or subsequent protest by the same real party in interest, an explanation as to why the issue(s) raised in the second or subsequent protest are significantly different than those raised earlier and why the significantly different issue(s) were not presented earlier, and a processing fee under § 1.17(i) must be submitted.

(d) A member of the public filing a protest in an application under this section will not receive any communication from the Office relating to the protest, other than the return of a self-addressed postcard which the member of the public may include with the protest in order to receive an acknowledgment by the Office that the protest has been received. The limited involvement of the member of the public filing a protest pursuant to this section ends with the filing of the protest, and

no further submission on behalf of the protestor will be considered, unless the submission is made pursuant to paragraph (c)(5) of this section.

(e) Where a protest raising inequitable conduct issues satisfies the provisions of this section for entry, it will be entered into the application file, generally without comment on the inequitable conduct issues raised in it.

(f) In the absence of a request by the Office, an applicant need not reply to a protest.

(g) Protests that fail to comply with paragraphs (b) or (c) of this section may not be entered, and if not entered, will be returned to the protestor, or discarded, at the option of the Office.

§ 1.501 Citation of prior art and written statements in patent files.

(a) Information content of submission: At any time during the period of enforceability of a patent, any person may file a written submission with the Office under this section, which is directed to the following information:

(1) Prior art consisting of patents or printed publications which the person making the submission believes to have a bearing on the patentability of any claim of the patent; or

(2) Statements of the patent owner filed by the patent owner in a proceeding before a Federal court or the Office in which the patent owner took a position on the scope of any claim of the patent. Any statement submitted under this paragraph must be accompanied by any other documents, pleadings, or evidence from the proceeding in which the statement was filed that address the written statement, and such statement and accompanying information under this paragraph must be submitted in redacted form to exclude information subject to an applicable protective order.

(3) Submissions under paragraph (a)(2) of this section must identify:

(i) The forum and proceeding in which patent owner filed each statement;

(ii) The specific papers and portions of the papers submitted that contain the statements; and

(iii) How each statement submitted is a statement in which patent owner took a position on the scope of any claim in the patent.

(b) Explanation: A submission pursuant to paragraph (a) of this section:

(1) Must include an explanation in writing of the pertinence and manner of applying any prior art submitted under paragraph (a)(1) of this section and any written statement and accompanying information submitted under paragraph (a)(2) of this section to at least one claim of the patent, in order for the submission to become a part of the official file of the patent; and

(2) May, if the submission is made by the patent owner, include an explanation of how the claims differ from any prior art submitted under paragraph (a)(1) of this section or any written statements and accompanying information submitted under paragraph (a)(2) of this section.

(c) Reexamination pending: If a reexamination proceeding has been requested and is pending for the patent in which the submission is filed, entry of the submission into the official file of the patent is subject to the provisions of §§ 1.502 and 1.902.

(d) Identity: If the person making the submission wishes his or her identity to be excluded from the patent file and kept confidential, the submission papers must be submitted anonymously without any identification of the person making the submission.

(e) Certificate of Service: A submission under this section by a person other than the patent owner must include a certification that a copy of the submission was served in its entirety upon patent owner at the address as provided for in § 1.33 (c). A submission by a person other than the patent owner that fails to include proper proof of service as required by § 1.248(b) will not be entered into the patent file.

§ 1.510

(a) Any person may, at any time during the period of enforceability of a patent, file a request for an ex parte reexamination by the Office of any claim of the patent on the basis of prior art patents or printed publications cited under § 1.501, unless prohibited by 35 U.S.C. 315(e)(1) or 35 U.S.C. 325(e)(1). The request must be accompanied by the fee for requesting reexamination set in § 1.20(c)(1).

(b) Any request for reexamination must include the following parts:

(1) A statement pointing out each substantial new question of patentability based on prior patents and printed publications.

(2) An identification of every claim for which reexamination is requested, and a detailed explanation of the pertinency and manner of applying the cited prior art to every claim for which reexamination is requested. For each statement of the patent owner and accompanying information submitted pursuant to § 1.501(a)(2) which is relied upon in the detailed explanation, the request must explain how that statement is being used to determine the proper meaning of a patent claim in connection with the prior art applied to that claim and how each relevant claim is being interpreted. If appropriate, the party requesting reexamination may also point out how claims distinguish over cited prior art.

(3) A copy of every patent or printed publication relied upon or referred to in paragraph (b) (1) and (2) of this section accompanied by an English language translation of all the necessary and pertinent parts of any non-English language patent or printed publication.

(4) A copy of the entire patent including the front face, drawings, and specification/claims (in double column format) for which reexamination is requested, and a copy of any disclaimer, certificate of correction, or reexamination certificate issued in the patent. All copies must have each page plainly written on only one side of a sheet of paper.

(5) A certification that a copy of the request filed by a person other than the patent owner has been served in its entirety on the patent owner at the address as provided for in § 1.33(c). The name and address of the party served must be indicated. If service was not possible, a duplicate copy must be supplied to the Office.

(6) A certification by the third party requester that the statutory estoppel provisions of 35 U.S.C. 315(e)(1) or 35 U.S.C. 325(e)(1) do not prohibit the requester from filing the ex parte reexamination request.

(c) If the request does not include the fee for requesting ex parte reexamination required by paragraph (a) of this section and meet all the requirements by paragraph (b) of this section, then the person identified as requesting reexamination will be so notified and will generally be given an opportunity to complete the request within a specified time. Failure to comply with the notice will result in the ex parte reexamination request not being granted a filing

date, and will result in placement of the request in the patent file as a citation if it complies with the requirements of § 1.501.

(d) The filing date of the request for ex parte reexamination is the date on which the request satisfies all the requirements of this section.

(e) A request filed by the patent owner may include a proposed amendment in accordance with § 1.530.

(f) If a request is filed by an attorney or agent identifying another party on whose behalf the request is being filed, the attorney or agent must have a power of attorney from that party or be acting in a representative capacity pursuant to § 1.34.

§ 1.515 - Determination of the request for ex parte reexamination.

(a) Within three months following the filing date of a request for an ex parte reexamination, an examiner will consider the request and determine whether or not a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent is raised by the request and the prior art cited therein, with or without consideration of other patents or printed publications. A statement and any accompanying information submitted pursuant to § 1.501(a)(2) will not be considered by the examiner when making a determination on the request. The examiner's determination will be based on the claims in effect at the time of the determination, will become a part of the official file of the patent, and will be given or mailed to the patent owner at the address provided for in § 1.33(c) and to the person requesting reexamination.

(b) Where no substantial new question of patentability has been found, a refund of a portion of the fee for requesting ex parte reexamination will be made to the requester in accordance with § 1.26(c).

(c) The requester may seek review by a petition to the Director under § 1.181 within one month of the mailing date of the examiner's determination refusing ex parte reexamination. Any such petition must comply with § 1.181(b). If no petition is timely filed or if the decision on petition affirms that no substantial new question of patentability has been raised, the determination shall be final and nonappealable.

§ 1.520 - Ex parte reexamination at the initiative of the Director.

The Director, at any time during the period of enforceability of a patent, may determine whether or not a substantial new question of patentability is raised by

patents or printed publications which have been discovered by the Director or which have been brought to the Director's attention, even though no request for reexamination has been filed in accordance with § 1.510 or § 1.913. The Director may initiate ex parte reexamination without a request for reexamination pursuant to § 1.510 or § 1.913. Normally requests from outside the Office that the Director undertake reexamination on his own initiative will not be considered. Any determination to initiate ex parte reexamination under this section will become a part of the official file of the patent and will be mailed to the patent owner at the address as provided for in § 1.33(c).

§ 1.525 - Order for ex parte reexamination.

(a) If a substantial new question of patentability is found pursuant to § 1.515 or § 1.520, the determination will include an order for ex parte reexamination of the patent for resolution of the question. If the order for ex parte reexamination resulted from a petition pursuant to § 1.515(c), the ex parte reexamination will ordinarily be conducted by an examiner other than the examiner responsible for the initial determination under § 1.515(a).

(b) The notice published in the Official Gazette under § 1.11(c) will be considered to be constructive notice and ex parte reexamination will proceed.

§ 1.530 Statement by patent owner in ex parte reexamination; amendment by patent owner in ex parte or inter partes reexamination; inventorship change in ex parte or inter partes reexamination.

(d) Making amendments in a reexamination proceeding. A proposed amendment in an ex parte or an inter partes reexamination proceeding is made by filing a paper directing that proposed specified changes be made to the patent specification, including the claims, or to the drawings. An amendment paper directing that proposed specified changes be made in a reexamination proceeding may be submitted as an accompaniment to a request filed by the patent owner in accordance with § 1.510(e), as part of a patent owner statement in accordance with paragraph (b) of this section, or, where permitted, during the prosecution of the reexamination proceeding pursuant to § 1.550(a) or § 1.937.

(1) Specification other than the claims, “Large Tables” (§ 1.58(c)), a “Computer Program Listing Appendix” (§ 1.96(c)), or a “Sequence Listing” (§ 1.821(c)).

(i) Changes to the specification, other than to the claims, “Large Tables” (§ 1.58(c)), a “Computer Program Listing Appendix” (§ 1.96(c)), or a “Sequence Listing” (§ 1.821(c)), must be made by submission of the entire text of an added or rewritten paragraph, including markings pursuant to paragraph (f) of this section, except that an entire paragraph may be deleted by a statement deleting the paragraph, without presentation of the text of the paragraph. The precise point in the specification where any added or rewritten paragraph is located must be identified.

(ii) Changes to “Large Tables,” a “Computer Program Listing Appendix,” or a “Sequence Listing” must be made in accordance with § 1.58(g) for “Large Tables,” § 1.96(c)(5) for a “Computer Program Listing Appendix,” and § 1.825 for a “Sequence Listing.”

(2) Claims. An amendment paper must include the entire text of each patent claim which is being proposed to be changed by such amendment paper and of each new claim being proposed to be added by such amendment paper. For any claim changed by the amendment paper, a parenthetical expression “amended,” “twice amended,” etc., should follow the claim number. Each patent claim proposed to be changed and each proposed added claim must include markings pursuant to paragraph (f) of this section, except that a patent claim or proposed added claim should be canceled by a statement canceling the claim, without presentation of the text of the claim.

(3) Drawings. Any change to the patent drawings must be submitted as a sketch on a separate paper showing the proposed changes in red for approval by the examiner. Upon approval of the changes by the examiner, only new sheets of drawings including the changes and in compliance with § 1.84 must be filed. Amended figures must be identified as “Amended,” and any added figure must be identified as “New.” In the event a figure is canceled, the figure must be surrounded by brackets and identified as “Canceled.”

(4) The formal requirements for papers making up the reexamination proceeding other than those set forth in this section are set out in § 1.52.

(e) Status of claims and support for claim changes. Whenever there is an amendment to the claims pursuant to paragraph (d) of this section, there must also

be supplied, on pages separate from the pages containing the changes, the status (i.e., pending or canceled), as of the date of the amendment, of all patent claims and of all added claims, and an explanation of the support in the disclosure of the patent for the changes to the claims made by the amendment paper.

(f) Changes shown by markings. Any changes relative to the patent being reexamined which are made to the specification, including the claims, must include the following markings:

(1) The matter to be omitted by the reexamination proceeding must be enclosed in brackets; and

(2) The matter to be added by the reexamination proceeding must be underlined.

(g) Numbering of patent claims preserved. Patent claims may not be renumbered. The numbering of any claims added in the reexamination proceeding must follow the number of the highest numbered patent claim.

(h) Amendment of disclosure may be required. The disclosure must be amended, when required by the Office, to correct inaccuracies of description and definition, and to secure substantial correspondence between the claims, the remainder of the specification, and the drawings.

(i) Amendments made relative to patent. All amendments must be made relative to the patent specification, including the claims, and drawings, which are in effect as of the date of filing the request for reexamination.

(j) No enlargement of claim scope. No amendment may enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter. No amendment may be proposed for entry in an expired patent. Moreover, no amendment, other than the cancellation of claims, will be incorporated into the patent by a certificate issued after the expiration of the patent.

(k) Amendments not effective until certificate. Although the Office actions will treat proposed amendments as though they have been entered, the proposed amendments will not be effective until the reexamination certificate is issued and published.

§ 1.550 Conduct of ex parte reexamination proceedings.

(a) All ex parte reexamination proceedings, including any appeals to the Board of Patent Appeals and Interferences, will be conducted with special dispatch within the Office. After issuance of the ex parte reexamination order and expiration of the time for submitting any responses, the examination will be conducted in accordance with §§ 1.104 through 1.116 and will result in the issuance of an ex parte reexamination certificate under § 1.570.

(b) The patent owner in an ex parte reexamination proceeding will be given at least thirty days to respond to any Office action. In response to any rejection, such response may include further statements and/or proposed amendments or new claims to place the patent in a condition where all claims, if amended as proposed, would be patentable.

(c) The time for taking any action by a patent owner in an ex parte reexamination proceeding may be extended as provided in this paragraph.

(1) Any request for such an extension must specify the requested period of extension and be accompanied by the petition fee set forth in § 1.17(g).

(2) Any request for an extension in a third party requested ex parte reexamination must be filed on or before the day on which action by the patent owner is due, and the mere filing of such a request for extension will not effect the extension. A request for an extension in a third party requested ex parte reexamination will not be granted in the absence of sufficient cause or for more than a reasonable time.

(3) Any request for an extension in a patent owner requested or Director ordered ex parte reexamination for up to two months from the time period set in the Office action must be filed no later than two months from the expiration of the time period set in the Office action. A request for an extension in a patent owner requested or Director ordered ex parte reexamination for more than two months from the time period set in the Office action must be filed on or before the day on which action by the patent owner is due, and the mere filing of a request for an extension for more than two months from the time period set in the Office action will not effect the extension. The time for taking action in a patent owner requested or Director ordered ex parte reexamination will not be extended for more than two months from the time period set in the Office action in the absence of sufficient cause or for more than a reasonable time.

(4) The reply or other action must in any event be filed prior to the expiration of the period of extension, but in no situation may a reply or other action be filed later than the maximum time period set by statute.

(5) See § 90.3(c) of this title for extensions of time for filing a notice of appeal to the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit or for commencing a civil action.

(d) If the patent owner fails to file a timely and appropriate response to any Office action or any written statement of an interview required under § 1.560(b), the prosecution in the ex parte reexamination proceeding will be a terminated prosecution, and the Director will proceed to issue and publish a certificate concluding the reexamination proceeding under § 1.570 in accordance with the last action of the Office.

(e) If a response by the patent owner is not timely filed in the Office, a petition may be filed pursuant to § 1.137 to revive a reexamination prosecution terminated under paragraph (d) of this section if the delay in response was unintentional.

(f) The reexamination requester will be sent copies of Office actions issued during the ex parte reexamination proceeding. After filing of a request for ex parte reexamination by a third party requester, any document filed by either the patent owner or the third party requester must be served on the other party in the reexamination proceeding in the manner provided by § 1.248. The document must reflect service or the document may be refused consideration by the Office.

(g) The active participation of the ex parte reexamination requester ends with the reply pursuant to § 1.535, and no further submissions on behalf of the reexamination requester will be acknowledged or considered. Further, no submissions on behalf of any third parties will be acknowledged or considered unless such submissions are:

(1) in accordance with § 1.510 or § 1.535; or

(2) entered in the patent file prior to the date of the order for ex parte reexamination pursuant to § 1.525.

(h) Submissions by third parties, filed after the date of the order for ex parte reexamination pursuant to § 1.525, must meet the requirements of and will be treated in accordance with § 1.501(a).

(i) A petition in an ex parte reexamination proceeding must be accompanied by the fee set forth in § 1.20(c)(6), except for petitions under paragraph (c) of this section to extend the period for response by a patent owner, petitions under paragraph (e) of this section to accept a delayed response by a patent owner, petitions under § 1.78 to accept an unintentionally delayed benefit claim, and petitions under § 1.530(l) for correction of inventorship in a reexamination proceeding.

§ 1.552 - Scope of reexamination in ex parte reexamination proceedings.

(a) Claims in an ex parte reexamination proceeding will be examined on the basis of patents or printed publications and, with respect to subject matter added or deleted in the reexamination proceeding, on the basis of the requirements of 35 U.S.C. 112.

(b) Claims in an ex parte reexamination proceeding will not be permitted to enlarge the scope of the claims of the patent.

(c) Issues other than those indicated in paragraphs (a) and (b) of this section will not be resolved in a reexamination proceeding. If such issues are raised by the patent owner or third party requester during a reexamination proceeding, the existence of such issues will be noted by the examiner in the next Office action, in which case the patent owner may consider the advisability of filing a reissue application to have such issues considered and resolved.

(d) Any statement of the patent owner and any accompanying information submitted pursuant to § 1.501(a)(2) which is of record in the patent being reexamined (which includes any reexamination files for the patent) may be used after a reexamination proceeding has been ordered to determine the proper meaning of a patent claim when applying patents or printed publications.

§ 1.535 Reply by third party requester in ex parte reexamination.

A reply to the patent owner's statement under § 1.530 may be filed by the ex parte reexamination requester within two months from the date of service of the patent owner's statement. Any reply by the ex parte requester must be served upon the patent owner in accordance with § 1.248. If the patent owner does not file a

statement under § 1.530, no reply or other submission from the ex parte reexamination requester will be considered.

§ 1.565 - Concurrent office proceedings which include an ex parte reexamination proceeding.

(a) In an ex parte reexamination proceeding before the Office, the patent owner must inform the Office of any prior or concurrent proceedings in which the patent is or was involved such as interferences, reissues, ex parte reexaminations, inter partes reexaminations, or litigation and the results of such proceedings. See § 1.985 for notification of prior or concurrent proceedings in an inter partes reexamination proceeding.

(b) If a patent in the process of ex parte reexamination is or becomes involved in litigation, the Director shall determine whether or not to suspend the reexamination. See § 1.987 for inter partes reexamination proceedings.

(c) If ex parte reexamination is ordered while a prior ex parte reexamination proceeding is pending and prosecution in the prior ex parte reexamination proceeding has not been terminated, the ex parte reexamination proceedings will usually be merged and result in the issuance and publication of a single certificate under § 1.570. For merger of inter partes reexamination proceedings, see § 1.989(a). For merger of ex parte reexamination and inter partes reexamination proceedings, see § 1.989(b).

(d) If a reissue application and an ex parte reexamination proceeding on which an order pursuant to § 1.525 has been mailed are pending concurrently on a patent, a decision will usually be made to merge the two proceedings or to suspend one of the two proceedings. Where merger of a reissue application and an ex parte reexamination proceeding is ordered, the merged examination will be conducted in accordance with §§ 1.171 through 1.179, and the patent owner will be required to place and maintain the same claims in the reissue application and the ex parte reexamination proceeding during the pendency of the merged proceeding. The examiner's actions and responses by the patent owner in a merged proceeding will apply to both the reissue application and the ex parte reexamination proceeding and will be physically entered into both files. Any ex parte reexamination proceeding merged with a reissue application shall be concluded by the grant of the reissued

patent. For merger of a reissue application and an inter partes reexamination, see § 1.991.

(e) If a patent in the process of ex parte reexamination is or becomes involved in an interference, the Director may suspend the reexamination or the interference. The Director will not consider a request to suspend an interference unless a motion (§ 41.121(a)(3) of this title) to suspend the interference has been presented to, and denied by, an administrative patent judge, and the request is filed within ten (10) days of a decision by an administrative patent judge denying the motion for suspension or such other time as the administrative patent judge may set. For concurrent inter partes reexamination and interference of a patent, see § 1.993.

§ 1.570 - Issuance and publication of ex parte reexamination certificate concludes ex parte reexamination proceeding.

(a) To conclude an ex parte reexamination proceeding, the Director will issue and publish an ex parte reexamination certificate in accordance with 35 U.S.C. 307 setting forth the results of the ex parte reexamination proceeding and the content of the patent following the ex parte reexamination proceeding.

(b) An ex parte reexamination certificate will be issued and published in each patent in which an ex parte reexamination proceeding has been ordered under § 1.525 and has not been merged with any inter partes reexamination proceeding pursuant to § 1.989(a). Any statutory disclaimer filed by the patent owner will be made part of the ex parte reexamination certificate.

(c) The ex parte reexamination certificate will be mailed on the day of its date to the patent owner at the address as provided for in § 1.33(c). A copy of the ex parte reexamination certificate will also be mailed to the requester of the ex parte reexamination proceeding.

(d) If an ex parte reexamination certificate has been issued and published which cancels all of the claims of the patent, no further Office proceedings will be conducted with that patent or any reissue applications or any reexamination requests relating thereto.

(e) If the ex parte reexamination proceeding is terminated by the grant of a reissued patent as provided in § 1.565(d), the reissued patent will constitute the ex parte reexamination certificate required by this section and 35 U.S.C. 307.

(f) A notice of the issuance of each ex parte reexamination certificate under this section will be published in the Official Gazette on its date of issuance.

§ 42.200 Procedure; pendency.

(a) A post-grant review is a trial subject to the procedures set forth in subpart A of this part.

(b) In a post-grant review proceeding, a claim of a patent, or a claim proposed in a motion to amend under § 42.221, shall be construed using the same claim construction standard that would be used to construe the claim in a civil action under 35 U.S.C. 282(b), including construing the claim in accordance with the ordinary and customary meaning of such claim as understood by one of ordinary skill in the art and the prosecution history pertaining to the patent. Any prior claim construction determination concerning a term of the claim in a civil action, or a proceeding before the International Trade Commission, that is timely made of record in the post-grant review proceeding will be considered.

(c) A post-grant review proceeding shall be administered such that pendency before the Board after institution is normally no more than one year. The time can be extended by up to six months for good cause by the Chief Administrative Patent Judge, or adjusted by the Board in the case of joinder.

(d) Interferences commenced before September 16, 2012, shall proceed under part 41 of this chapter except as the Chief Administrative Patent Judge, acting on behalf of the Director, may otherwise order in the interests-of-justice.

§ 42.201 Who may petition for a post-grant review.

A person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute a post-grant review of the patent unless:

(a) Before the date on which the petition for review is filed, the petitioner or real party-in-interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent; or

(b) The petitioner, the petitioner's real party-in-interest, or a privy of the petitioner is estopped from challenging the claims on the grounds identified in the petition.

§ 42.202 Time for filing.

(a) A petition for a post-grant review of a patent must be filed no later than the date that is nine months after the date of the grant of a patent or of the issuance of a reissue patent. A petition, however, may not request a post-grant review for a claim in a reissue patent that is identical to or narrower than a claim in the original patent from which the reissue patent was issued unless the petition is filed not later than the date that is nine months after the date of the grant of the original patent.

§ 42.203 Post-grant review fee.

(a) A post-grant review fee set forth in § 42.15(b) must accompany the petition.

(b) No filing date will be accorded to the petition until full payment is received.

§ 42.204 Content of petition.

In addition to the requirements of §§ 42.6, 42.8, 42.22, and 42.24, the petition must set forth:

(a) *Grounds for standing.* The petitioner must certify that the patent for which review is sought is available for post-grant review and that the petitioner is not barred or estopped from requesting a post-grant review challenging the patent claims on the grounds identified in the petition.

(b) *Identification of challenge.* Provide a statement of the precise relief requested for each claim challenged. The statement must identify the following:

- (1) The claim;
- (2) The specific statutory grounds permitted under 35 U.S.C. 282(b)(2) or (3) on which the challenge to the claim is based;
- (3) How the challenged claim is to be construed. Where the claim to be construed contains a means-plus-function or step-plus-function limitation as permitted under 35 U.S.C. 112(f), the construction of the claim must identify the specific portions of the specification that describe the structure, material, or acts corresponding to each claimed function;

(4) How the construed claim is unpatentable under the statutory grounds identified in paragraph (b)(2) of this section. Where the grounds for unpatentability are based on prior art, the petition must specify where each element of the claim is found in the prior art. For all other grounds of unpatentability, the petition must identify the specific part of the claim that fails to comply with the statutory grounds raised and state how the identified subject matter fails to comply with the statute; and

(5) The exhibit number of the supporting evidence relied upon to support the challenge and the relevance of the evidence to the challenge raised, including identifying specific portions of the evidence that support the challenge. The Board may exclude or give no weight to the evidence where a party has failed to state its relevance or to identify specific portions of the evidence that support the challenge.

(c) A motion may be filed that seeks to correct a clerical or typographical mistake in the petition. The grant of such a motion does not change the filing date of the petition.

§ 42.205 Service of petition.

In addition to the requirements of § 42.6, the petitioner must serve the petition and exhibits relied upon in the petition as follows:

(a) The petition and supporting evidence must be served on the patent owner at the correspondence address of record for the subject patent. The petitioner may additionally serve the petition and supporting evidence on the patent owner at any other address known to the petitioner as likely to effect service.

(b) Upon agreement of the parties, service may be made electronically. Service may be by Priority Mail Express® or by means at least as fast and reliable as Priority Mail Express®. Personal service is not required.

§ 42.206 Filing date.

(a) *Complete petition.* A petition to institute a post-grant review will not be accorded a filing date until the petition satisfies all of the following requirements:

(1) Complies with § 42.204 or § 42.304, as the case may be,

(2) Effects service of the petition on the correspondence address of record as provided in § 42.205(a); and

(3) Is accompanied by the filing fee in § 42.15(b).

(b) *Incomplete petition.* Where a party files an incomplete petition, no filing date will be accorded and the Office will dismiss the request if the deficiency in the petition is not corrected within the earlier of either one month from the notice of an incomplete petition, or the expiration of the statutory deadline in which to file a petition for post-grant review.

§ 42.207 Preliminary response to petition.

(a) The patent owner may file a preliminary response to the petition. The response is limited to setting forth the reasons why no post-grant review should be instituted under 35 U.S.C. 324 and can include supporting evidence. The preliminary response is subject to the word count under § 42.24.

(b) *Due date.* The preliminary response must be filed no later than three months after the date of a notice indicating that the request to institute a post-grant review has been granted a filing date. A patent owner may expedite the proceeding by filing an election to waive the patent owner preliminary response.

(c) [Reserved]

(d) *No amendment.* The preliminary response shall not include any amendment.

(e) *Disclaim Patent Claims.* The patent owner may file a statutory disclaimer under 35 U.S.C. 253(a) in compliance with § 1.321(a), disclaiming one or more claims in the patent. No post-grant review will be instituted based on disclaimed claims.

§ 42.208 Institution of post-grant review.

(a) When instituting post-grant review, the Board will authorize the review to proceed on all of the challenged claims and on all grounds of unpatentability asserted for each claim.

(b) At any time prior to institution of post-grant review, the Board may deny all grounds for unpatentability for all of the challenged claims. Denial of all grounds is a Board decision not to institute post-grant review.

(c) Post-grant review shall not be instituted unless the Board decides that the information presented in the petition demonstrates that it is more likely than not that at least one of the claims challenged in the petition is unpatentable. The Board's decision will take into account a patent owner preliminary response where such a response is filed, including any testimonial evidence. A petitioner may seek leave to file a reply to the preliminary response in accordance with §§ 42.23 and 42.24(c). Any such request must make a showing of good cause.

§ 42.220 Patent owner response.

(a) *Scope.* A patent owner may file a single response to the petition and/or decision on institution. A patent owner response is filed as an opposition and is subject to the page limits provided in § 42.24.

(b) *Due date for response.* If no date for filing a patent owner response to a petition is provided in a Board order, the default date for filing a patent owner response is three months from the date the post-grant review is instituted.

§ 42.221 Amendment of the patent.

(a) *Motion to amend.* A patent owner may file one motion to amend a patent, but only after conferring with the Board.

(1) *Due date.* Unless a due date is provided in a Board order, a motion to amend must be filed no later than the filing of a patent owner response.

(2) *Scope.* A motion to amend may be denied where:

(i) The amendment does not respond to a ground of unpatentability involved in the trial; or

(ii) The amendment seeks to enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new subject matter.

(3) *A reasonable number of substitute claims.* A motion to amend may cancel a challenged claim or propose a reasonable number of substitute claims. The presumption is that only one substitute claim would be needed to replace each challenged claim, and it may be rebutted by a demonstration of need.

(b) *Content.* A motion to amend claims must include a claim listing, which claim listing may be contained in an appendix to the motion, show the changes clearly, and set forth:

(1) The support in the original disclosure of the patent for each claim that is added or amended; and

(2) The support in an earlier-filed disclosure for each claim for which benefit of the filing date of the earlier filed disclosure is sought.

(c) *Additional motion to amend.* In addition to the requirements set forth in paragraphs (a) and (b) of this section, any additional motion to amend may not be filed without Board authorization. An additional motion to amend may be authorized when there is a good cause showing or a joint request of the petitioner and the patent owner to materially advance a settlement. In determining whether to authorize such an additional motion to amend, the Board will consider whether a petitioner has submitted supplemental information after the time period set for filing a motion to amend in paragraph (a)(1) of this section.

(d) *Burden of Persuasion.* On a motion to amend:

(1) A patent owner bears the burden of persuasion to show, by a preponderance of the evidence, that the motion to amend complies with the requirements of paragraphs (1) and (3) of 35 U.S.C. 326(d), as well as paragraphs (a)(2), (a)(3), (b)(1), and (b)(2) of this section;

(2) A petitioner bears the burden of persuasion to show, by a preponderance of the evidence, that any proposed substitute claims are unpatentable; and

(3) Irrespective of paragraphs (d)(1) and (2) of this section, the Board may, in the interests of justice, exercise its discretion to grant or deny a motion to amend only for reasons supported by readily identifiable and persuasive evidence of record. In doing so, the Board may make of record only readily identifiable and persuasive evidence in a related proceeding before the Office or evidence that a district court can judicially notice. Where the Board exercises its discretion under this paragraph, the parties will have an opportunity to respond.

§ 42.222 Multiple proceedings and Joinder.

(a) *Multiple proceedings.* Where another matter involving the patent is before the Office, the Board may during the pendency of the post-grant review enter any appropriate order regarding the additional matter including providing for the stay, transfer, consolidation, or termination of any such matter.

(b) *Request for joinder.* Joinder may be requested by a patent owner or petitioner. Any request for joinder must be filed, as a motion under § 42.22, no later than one month after the institution date of any post-grant review for which joinder is requested.

§ 42.223 Filing of supplemental information.

(a) *Motion to submit supplemental information.* Once a trial has been instituted, a party may file a motion to submit supplemental information in accordance with the following requirements:

(1) A request for the authorization to file a motion to submit supplemental information is made within one month of the date the trial is instituted.

(2) The supplemental information must be relevant to a claim for which the trial has been instituted.

(b) *Late submission of supplemental information.* A party seeking to submit supplemental information more than one month after the date the trial is instituted, must request authorization to file a motion to submit the information. The motion to submit supplemental information must show why the supplemental information reasonably could not have been obtained earlier, and that consideration of the supplemental information would be in the interests-of-justice.

(c) *Other supplemental information.* A party seeking to submit supplemental information not relevant to a claim for which the trial has been instituted must request authorization to file a motion to submit the information. The motion must show why the supplemental information reasonably could not have been obtained earlier, and that consideration of the supplemental information would be in the interests-of-justice.

§ 42.224 Discovery

Notwithstanding the discovery provisions of subpart A:

(a) Requests for additional discovery may be granted upon a showing of good cause as to why the discovery is needed; and

(b) Discovery is limited to evidence directly related to factual assertions advanced by either party in the proceeding.

§ 42.23

(a) Oppositions, replies, and sur-replies must comply with the content requirements for motions and, if the paper to which the opposition, reply, or sur-reply is responding contains a statement of material fact, must include a listing of facts that are admitted, denied, or cannot be admitted or denied. Any material fact not specifically denied may be considered admitted.

(b) All arguments for the relief requested in a motion must be made in the motion. A reply may only respond to arguments raised in the corresponding opposition, patent owner preliminary response, patent owner response, or decision on institution. A sur-reply may only respond to arguments raised in the corresponding reply and may not be accompanied by new evidence other than deposition transcripts of the cross-examination of any reply witness.

§ 42.24

Type-volume or page limits for petitions, motions, oppositions, replies, and sur-replies.

(a) Petitions and motions.

(1) The following word counts or page limits for petitions and motions apply and include any statement of material facts to be admitted or denied in support of the petition or motion. The word count or page limit does not include a table of contents, a table of authorities, mandatory notices under § 42.8, a certificate of service or word count, or appendix of exhibits or claim listing.

(i) Petition requesting inter partes review: 14,000 words.

(ii) Petition requesting post-grant review: 18,700 words.

(iii) Petition requesting covered business method patent review: 18,700 words.

(iv) Petition requesting derivation proceeding: 14,000 words.

(v) Motions (excluding motions to amend): 15 pages.

(vi) Motions to Amend: 25 pages.

(2) Petitions to institute a trial must comply with the stated word counts but may be accompanied by a motion to waive the word counts. The petitioner must show in the motion how a waiver of the word counts is in the interests of justice and must append a copy of proposed petition exceeding the word count to the motion. If the motion is not granted, the proposed petition exceeding the word count may be expunged or returned. Any other motion to waive word counts or page limits must be granted in advance of filing a motion, opposition, or reply for which the waiver is necessary.

(b) Patent owner responses and oppositions. The word counts or page limits set forth in this paragraph (b) do not include a listing of facts which are admitted, denied, or cannot be admitted or denied.

(1) The word counts for a patent owner preliminary response to petition are the same as the word counts for the petition.

(2) The word counts for a patent owner response to petition are the same as the word counts for the petition.

(3) The page limits for oppositions are the same as those for corresponding motions.

(c) Replies and sur-replies. The following word counts or page limits for replies and sur-replies apply and include any statement of facts in support of the reply. The word counts or page limits do not include a table of contents; a table of authorities; a listing of facts that are admitted, denied, or cannot be admitted or denied; a certificate of service or word count; or an appendix of exhibits.

(1) Replies to patent owner responses to petitions: 5,600 words.

(2) Replies to oppositions (excluding replies to oppositions to motions to amend): 5 pages.

(3) Replies to oppositions to motions to amend: 12 pages.

(4) Sur-replies to replies to patent owner responses to petitions: 5,600 words.

(d) Certification. Any paper whose length is specified by type-volume limits must include a certification stating the number of words in the paper. A party may rely on the word count of the word-processing system used to prepare the paper.

42.71 - Decision on petitions or motions.

(a) Order of consideration.

The Board may take up petitions or motions for decisions in any order, may grant, deny, or dismiss any petition or motion, and may enter any appropriate order.

(b) Interlocutory decisions.

A decision on a motion without a judgment is not final for the purposes of judicial review. If a decision is not a panel decision, the party may request that a panel rehear the decision. When rehearing a non-panel decision, a panel will review the decision for an abuse of discretion. A panel decision on an issue will govern the trial.

(c) Petition decisions.

A decision by the Board on whether to institute a trial is final and nonappealable. A party may request rehearing on a decision by the Board on whether to institute a trial pursuant to paragraph (d) of this section. When rehearing a decision on petition, a panel will review the decision for an abuse of discretion.

(d) Rehearing.

A party dissatisfied with a decision may file a single request for rehearing without prior authorization from the Board. The burden of showing a decision should be modified lies with the party challenging the decision. The request must specifically identify all matters the party believes the Board misapprehended or overlooked, and the place where each matter was previously addressed in a motion, an opposition, a reply, or a sur-reply. A request for rehearing does not toll times for taking action. Any request must be filed:

(1) Within 14 days of the entry of a non-final decision or a decision to institute a trial as to at least one ground of unpatentability asserted in the petition;
or

(2) Within 30 days of the entry of a final decision or a decision not to institute a trial.

ระบบสิทธิบัตรอินเดีย

รัฐบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1970 (The Patents Act 1970)

CHAPTER V OPPOSITION PROCEEDINGS TO GRANT OF PATENTS

15. Power of Controller to refuse or require amended applications, etc., in certain case. —

Where the Controller is satisfied that the application or any specification or any other document filed in pursuance thereof does not comply with the requirements of this Act or of any rules made thereunder, the Controller may refuse the application or may require the application, specification or the other documents, as the case may be, to be amended to his satisfaction before he proceeds with the application and refuse the application on failure to do so.

25. Opposition to the patent.—

(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—

(a) that the applicant for the patent or the person under or through whom he claims, wrongfully obtained the invention or any part thereof from him or from a person under or through whom he claims;

(b) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification has been published before the priority date of the claim—

(i) in any specification filed in pursuance of an application for a patent made in India on or after the 1st day of January, 1912; or

(ii) in India or elsewhere, in any other document:

Provided that the ground specified in sub-clause (ii) shall not be available where such publication does not constitute an anticipation of the invention by virtue of sub-section (2) or subsection (3) of section 29;

(c) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is claimed in a claim of a complete specification published on or after priority date of the applicant's claim and filed in pursuance of an application for a patent in India, being a claim of which the priority date is earlier than that of the applicant's claim;

(d) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification was publicly known or publicly used in India before the priority date of that claim.

Explanation.—For the purposes of this clause, an invention relating to a process for which a patent is claimed shall be deemed to have been publicly known or publicly used in India before the priority date of the claim if a product made by that process had already been imported into India before that date except where such importation has been for the purpose of reasonable trial or experiment only;

(e) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious and clearly does not involve any inventive step, having regard to the matter published as mentioned in clause (b) or having regard to what was used in India before the priority date of the applicant's claim;

(f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;

(g) that the complete specification does not sufficiently and clearly describe the invention or the method by which it is to be performed;

(h) that the applicant has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;

(i) that in the case of a convention application, the application was not made within twelve months from the date of the first application for protection for the invention made in a convention country by the applicant or a person from whom he derives title;

(j) that the complete specification does not disclose or wrongly mentions the source or geographical origin of biological material used for the invention;

(k) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is anticipated having regard to the knowledge, oral or otherwise, available within any local or indigenous community in India or elsewhere, but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.

(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—

(a) that the patentee or the person under or through whom he claims, wrongfully obtained the invention or any part thereof from him or from a person under or through whom he claims;

(b) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification has been published before the priority date of the claim—

(i) in any specification filed in pursuance of an application for a patent made in India on or after the 1st day of January, 1912; or

(ii) in India or elsewhere, in any other document:

Provided that the ground specified in sub-clause (ii) shall not be available where such publication does not constitute an anticipation of the invention by virtue of sub-section (2) or sub-section (3) of section 29;

(c) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is claimed in a claim of a complete specification published on or after the priority date of the claim of the patentee and filed in pursuance of an application for a patent in India, being a claim of which the priority date is earlier than that of the claim of the patentee;

(d) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification was publicly known or publicly used in India before the priority date of that claim.

Explanation.—For the purposes of this clause, an invention relating to a process for which a patent is granted shall be deemed to have been publicly known or publicly used in India before the priority date of the claim if a product made by that process had already been imported into India before that date except where such importation has been for the purpose of reasonable trial or experiment only;

(e) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious and clearly does not involve any inventive step, having regard to the matter published as mentioned in clause (b) or having regard to what was used in India before the priority date of the claim;

(f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;

(g) that the complete specification does not sufficiently and clearly describe the invention or the method by which it is to be performed;

(h) that the patentee has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;

(i) that in the case of a patent granted on a convention application, the application for patent was not made within twelve months from the date of the first application for protection for the invention made in a convention country or in India by the patentee or a person from whom he derives title;

(j) that the complete specification does not disclose or wrongly mentions the source and geographical origin of biological material used for the invention;

(k) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification was anticipated having regard to the knowledge, oral or otherwise, available within any local or indigenous community in India or elsewhere, but on no other ground.

(3) (a) Where any such notice of opposition is duly given under subsection (2), the Controller shall notify the patentee.

(b) On receipt of such notice of opposition, the Controller shall, by order in writing, constitute a Board to be known as the Opposition Board consisting of such officers as he may determine and refer such notice of opposition along with the documents to that Board for examination and submission of its recommendations to the Controller.

(c) Every Opposition Board constituted under clause (b) shall conduct the examination in accordance with such procedure as may be prescribed.

(4) On receipt of the recommendation of the Opposition Board and after giving the patentee and the opponent an opportunity of being heard, the Controller shall order either to maintain or to amend or to revoke the patent.

(5) While passing an order under sub-section (4) in respect of the ground mentioned in clause (d) or clause (e) of sub-section (2), the Controller shall not take into account any personal document or secret trial or secret use.

(6) In case the Controller issues an order under sub-section (4) that the patent shall be maintained subject to amendment of the specification or any other document, the patent shall stand amended accordingly.

26. In cases of "obtaining" Controller may treat the patent as the patent of opponent.—

(1) Where in any opposition proceeding under this Act the Controller finds that—

(a) the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, was obtained from the opponent in the manner set out in clause (a) of sub-section (2) of section 25 and revokes the patent on that ground, he may, on request by such opponent made in the prescribed manner, direct that the patent shall stand amended in the name of the opponent;

(b) a part of an invention described in the complete specification was so obtained from the opponent, he may pass an order requiring that the specification be amended by the exclusion of that part of the invention.

(2) Where an opponent has, before the date of the order of the Controller requiring the amendment of a complete specification referred to in clause (b) of sub-section (1), filed an application for a patent for an invention which includes the whole or a part of the invention held to have been obtained from him and such application is pending, the Controller may treat such application and specification in so far as they relate to the invention held to have been obtained from him, as having been filed, for the purposes of this Act relating to the priority dates of claims of the complete specification, on the date on which the corresponding document was or was deemed to have been filed by the patentee in the earlier application but for all other purposes the application of the opponent shall be proceeded with as an application for a patent under this Act.

58. Amendment of specification before ~~Appellate Board~~ or High Court. —

(1) In any proceeding before ~~the Appellate Board or~~ the High Court for the revocation of a patent, ~~the Appellate Board or the High Court, as the case may be,~~ may, subject to the provisions contained in section 59, allow the patentee to amend his complete specification in such manner and subject to such terms as to costs, advertisement or otherwise, as ~~the Appellate Board or~~ the High Court may think fit, and if, in any proceedings for revocation ~~the Appellate Board or~~ the High Court decides that the patent is invalid, it may allow the specification to be amended under this section instead of revoking the patent.

(2) Where an application for an order under this section is made ~~to the Appellate Board or~~ the High Court, the applicant shall give notice of the application to the Controller, and the Controller shall be entitled to appear and be heard, and shall appear if so directed by ~~the Appellate Board or~~ the High Court.

(3) Copies of all orders of ~~the Appellate Board or~~ the High Court allowing the patentee to amend the specification shall be transmitted by ~~the Appellate Board or~~ the High Court to the Controller who shall, on receipt thereof, cause an entry thereof and reference thereto to be made in the register.

59. Supplementary provisions as to amendment of application or specification.—

(1) No amendment of an application for a patent or a complete specification or any document relating thereto shall be made except by way of disclaimer, correction or explanation, and no amendment thereof shall be allowed, except for the purpose of incorporation of actual fact, and no amendment of a complete specification shall be allowed, the effect of which would be that the specification as amended would claim or describe matter not in substance disclosed or shown in the specification before the amendment, or that any claim of the specification as amended would not fall wholly within the scope of a claim of the specification before the amendment.

(2) Where after the date of grant of patent any amendment of the specification or any other documents related thereto is allowed by the Controller or by ~~the Appellate Board or~~ the High Court, as the case may be,—

(a) the amendment shall for all purposes be deemed to form part of the specification along with other documents related thereto;

(b) the fact that the specification or any other documents related thereto has been amended shall be published as expeditiously as possible; and

(c) the right of the applicant or patentee to make amendment shall not be called in question except on the ground of fraud.

(3) In construing the specification as amended, reference may be made to the specification as originally accepted.

64. Revocation of patents.—

(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government ~~by the Appellate Board~~ or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds , that is to say—

(a) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, was claimed in a valid claim of earlier priority date contained in the complete specification of another patent granted in India;

(b) that the patent was granted on the application of a person not entitled under the provisions of this Act to apply therefor:

(c) that the patent was obtained wrongfully in contravention of the rights of the petitioner or any person under or through whom he claims;

(d) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;

(e) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is not new, having regard to what was publicly known or publicly used in India before the priority date of the claim or to what was published in India or elsewhere in any of the, documents referred to in section 13:

(f) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious or does not involve any inventive step, having regard to what was publicly known or publicly used in India or what was published in India or elsewhere before the priority date of the claim:

(g) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is not useful;

(h) that the complete specification does not sufficiently and fairly describe the invention and the method by which it is to be performed, that is to say, that the description of the method or the instructions for the working of the invention as contained in the complete specification are not by themselves sufficient to enable a person in India possessing average skill in, and average knowledge of, the art to which the invention relates, to work the invention, or that it does not disclose the best method of performing it which was known to the applicant for the patent and for which he was entitled to claim protection;

(i) that the scope of any claim of the complete specification is not sufficiently and clearly defined or that any claim of the complete specification is not fairly based on the matter disclosed in the specification;

(j) that the patent was obtained on a false suggestion or representation;

(k) that the subject of any claim of the complete specification is not patentable under this Act;

(l) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification was secretly used in India, otherwise than as mentioned in sub-section (3), before the priority date of the claim;

(m) that the applicant for the patent has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished information which in any material particular was false to his knowledge;

(n) that the applicant contravened any direction for secrecy passed under section 35 or made or caused to be made an application for the grant of a patent outside India in contravention of section 39;

(o) that leave to amend the complete specification under section 57 or section 58 was obtained by fraud.

(p) that the complete specification does not disclose or wrongly mentions the source or geographical origin of biological material used for the invention;

(q) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification was anticipated having regard to the knowledge, oral or otherwise, available within any local or indigenous community in India or elsewhere.

(2) For the purposes of clauses (e) and (f) of sub-section (1)—,

(a) no account shall be taken of personal document or secret trial or secret use; and (b) where the patent is for a process or for a product as made by a process described or claimed, the importation into India of the product made abroad by that process shall constitute knowledge or use in India of the invention on the date of the importation, except where such importation has been for the purpose of reasonable trial or experiment only.

(3) For the purpose of clause (1) of sub-section (1), no account shall be taken of any use of the invention—

(a) for the purpose of reasonable trial or experiment only; or

(b) by the Government or by any person authorised by the Government or by a Government undertaking, in consequence of the applicant for the patent or any person from whom he derives title having communicated or disclosed the invention directly or indirectly to the Government or person authorised as aforesaid or to the Government undertaking; or

(c) by any other person, in consequence of the applicant for the patent or any person from whom he derives title having communicated or disclosed the invention, and without the consent or acquiescence of the applicant or of any person from whom he derives title.

(4) Without prejudice to the provisions contained in sub-section (1), a patent may be revoked by the High Court on the petition of the Central Government, if the High Court is satisfied that the patentee has without reasonable cause failed to comply with the request of the Central Government to make, use or exercise the patented invention for the purposes of Government within the meaning of section 99 upon reasonable terms.

(5) A notice of any petition for revocation of a patent under this section shall be served on all persons appearing from the register to be proprietors of that patent or to have shares or interests therein and it shall not be necessary to serve a notice on any other person.

113. Certificate of validity of specification and costs of subsequent suits for infringement thereof.—

(1) If in any proceedings before the Appellate Board or a High Court for the revocation of a patent under section 64 and section 104, as the case may be, the

validity of any claim of a specification is contested and that claim is found by the Appellate Board or the High Court to be valid, the Appellate Board or the High Court may certify that the validity of that claim was contested in those proceedings and was upheld.

(2) Where any such certificate has been granted, then, if in any subsequent suit before a court for infringement of that claim of the patent or in any subsequent proceeding for revocation of the patent in so far as it relates to that claim, the patentee or other person relying on the validity of the claim obtains a final order or judgment in his favour, he shall be entitled to an order for the payment of his full costs, charges and expenses of and incidental to any such suit or proceeding properly incurred so far as they concern the claim in respect of which the certificate was granted, unless the court trying the suit or proceeding otherwise directs: Provided that the costs as specific in this sub-section shall not be ordered when the party disputing the validity of the claim satisfies the court that he was not aware of the grant of the certificate when he raised the dispute and withdrew forthwith such defence when he became aware of such a certificate.

(3) Nothing contained in this section shall be construed as authorising the courts or the Appellate Board hearing appeals from decrees or orders in suits for infringement or petitions for revocation, as the case may be, to pass orders for costs on the scale referred to therein.

กฎสิทธิบัตร ค.ศ. 2003 (The Patents Rules 2003)

CHAPTER VI OPPOSITION PROCEEDINGS TO GRANT OF PATENTS

55. Opposition to the patent.—

(1) Representation for opposition under sub-section (1) of section 25 shall be filed in Form 7(A) at the appropriate office with a copy to the applicant, and shall include a statement and evidence, if any, in support of the representation and a request for hearing, if so desired.

(1A) notwithstanding anything contained in sub-rule (1), no patent shall be granted before the expiry of a period of six months from the date of publication of the application under section 11A.

(2) The Controller shall consider such representation only when a request for examination of the application has been filed.

(3) On consideration of the representation if the Controller is of the opinion that application for patent shall be refused or the complete specification requires amendment, he shall give a notice to the applicant to that effect.

(4) On receiving the notice under sub-rule (3), the applicant shall, if he so desires, file his statement and evidence, if any, in support of his application within three months from the date of the notice, with a copy to the opponent.

(5) On consideration of the statement and evidence filed by the applicant, the representation including the statement and evidence filed by the opponent, submissions made by the parties, and after hearing the parties, if so requested, the Controller may either reject the representation or require the complete specification and other documents to be amended to his satisfaction before the patent is granted or refuse to grant a patent on the application, by passing a speaking order to simultaneously decide on the application and the representation ordinarily within one month from the completion of above proceedings.

(6) [omitted]

55A. Filing of notice of opposition.—

The notice of opposition to be given under subsection (2) of section 25 shall be made in Form 7 and sent to the Controller in duplicate at the appropriate office.

56. Constitution of Opposition Board and its proceeding.—

(1) on receipt of notice of opposition under rule 55A, the Controller shall, by order, constitute an Opposition Board consisting of three members and nominate one of the members as the Chairman of the Board.

(2) An examiner appointed under sub-section (2) of section 73 shall be eligible to be a member of the Opposition Board.

(3) The examiner, who has dealt with the application for patent during the proceeding for grant of patent thereon shall not be eligible as member of Opposition Board as specified in sub-rule (2) for that application.

(4) The Opposition Board shall conduct the examination of the notice of opposition along with documents filed under rules 57 to 60 referred to under sub-section (3) of section 25, submit a report with reasons on each ground taken in the

notice of opposition with its joint recommendation within three months from the date on which the documents were forwarded to them.

57. Filing of written statement of opposition and evidence.—

The opponent shall send a written statement in duplicate setting out the nature of the opponent's interest, the facts upon which he bases his case and relief which he seeks and evidence, if any, along with notice of opposition and shall deliver to the patentee a copy of the statement and the evidence, if any.

58. Filing of reply statement and evidence.—

(1) If the patentee desires to contest the opposition, he shall leave at the appropriate office a reply statement setting out fully the grounds upon which the opposition is contested and evidence, if any, in support of his case within a period of two months from the date of receipt of the copy of the written statement and Opponent's evidence, if any by him under rule 57 and deliver to the opponent a copy thereof.

(2) If the patentee does not desire to contest or leave his reply and evidence within the period as specified in sub-rule (1), the patent shall be deemed to have been revoked.

59. Filing of reply evidence by opponent.—

The opponent may, within one month from the date of delivery to him of a copy of the patentee's reply statement and evidence under rule 58, leave at the appropriate office evidence in reply strictly confined to matters in the patentee's evidence and shall deliver to the patentee a copy of such evidence.

60. Further evidence to be left with the leave of the Controller.—

No further evidence shall be delivered by either party except with the leave or directions of the Controller: Provided that such leave or direction is prayed before the Controller has fixed the hearing under rule 62.

61. Copies of documents to be supplied.—

(1) Copies of all documents referred to in the notice of opposition or in any statement or evidence filed in connection with the opposition and authenticated to the satisfaction of the Controller, shall be simultaneously furnished in duplicate unless the Controller otherwise directs.

(2) Where a specification or other document in a language other than English is referred to in the notice, statement or evidence, an attested translation thereof, in duplicate, in English shall be furnished along with such notice, statement or evidence, as the case may be.

62. Hearing.—

(1) On the completion of the presentation of evidence, if any, and on receiving the recommendation of Opposition Board or at such other time as the Controller may think fit, he shall fix a date and time for the hearing of the opposition and shall give the parties not less than ten days' notice of such hearing and may require members of Opposition Board to be present in the hearing.

(2) If either party to the proceeding desires to be heard, he shall inform the Controller by a notice along with the fee as specified in the First Schedule.

(3) The Controller may refuse to hear any party who has not given notice under sub-rule (2).

(4) If either party intends to rely on any publication at the hearing not already mentioned in the notice, statement or evidence, he shall give to the other party and to the Controller not less than five days' notice of his intention, together with details of such publication.

(5) After hearing the party or parties desirous of being heard, or if neither party desires to be heard, then without a hearing, and after taking into consideration the recommendation of Opposition Board, the Controller shall decide the opposition and notify his decision to the parties giving reasons therefor.

63. Determination of costs. —

If the patentee notifies the Controller that he desires to withdraw the patent after notice of opposition is given, the Controller, depending on the merits of the case, may decide whether costs should be awarded to the opponent.

63A. Request made under section 26(1).—

Request under section 26(1) shall be made on Form 12 within three months from the date of the order of the Controller and shall be accompanied by a statement setting out the facts upon which the petitioner relies and relief he claims.

64. & 65.

[Omitted by Patents (Amendment) Rules, 2005]

ระบบสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์

รัฐบัญญัติสิทธิบัตรแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ค.ศ. 2008 (Patents Act 1994)

PART 14 REVOCATION OF PATENTS AND VALIDITY PROCEEDINGS**Observations by third party on patentability****32.—**

(1) Where an application for a patent has been published, any other person may make observations in writing to the Registrar on the question whether the invention is a patentable invention, stating reasons for the observations, and the Registrar must, subject to subsection (2), consider the observations in accordance with the rules.

(2) The observations must be received by the Registrar before the Registrar sends to the applicant in the application for the patent —

- (a) a copy of an examination report under section 29(4);
- (b) a copy of a search and examination report under section 29(5); or
- (c) a copy of a supplementary examination report under section 29(6).

(3) A person does not become a party to any proceedings under this Act before the Registrar by reason only that the person makes observations under this section.

Re-examination after grant**38A.—**

(1) Any person may, at any time after a patent is granted, file a request for the Registrar to conduct a re-examination of the specification of a patent for an invention on any of the following grounds:

- (a) the invention is not a patentable invention;

(b) the specification does not disclose the invention clearly and completely for it to be performed by a person skilled in the art;

(c) the matter disclosed in the specification extends beyond that disclosed —

(i) in the application for the patent, as filed; or

(ii) where the patent was granted on a new application filed under section 20(3) or 47(4) or section 116(6) of the Patents Act (Cap. 221, 1995 Revised Edition), or in accordance with section 26(11), in —

(A) the earlier application made under this Act;

(B) the application made under the United Kingdom Patents Act 1977; or

(C) the application under the European Patent Convention designating the United Kingdom filed at the European Patent Office, as the case may be, from which the filing date and the right of priority has been derived, as filed;

(d) an amendment has been made to the specification of the patent under section 38(1), 81 or 83 which —

(i) results in the specification disclosing any additional matter;

or

(ii) extends the protection conferred by the patent;

(e) an amendment has been made to the specification of the application for the patent under section 31 which results in the specification disclosing any matter extending beyond that disclosed in the application as filed;

(f) a correction has been made to the specification of the patent or of the application for the patent under section 107 which should not have been allowed;

(g) the patent is one of 2 or more patents for the same invention having the same priority date and filed by the same party or the party's successor in title.

(2) Every request under subsection (1) must be —

(a) filed in the prescribed manner;

(b) accompanied by the prescribed fee; and

(c) accompanied, at the time the request is filed, by —

(i) reasons to substantiate the ground specified in the request;
and

(ii) any document that the person considers to be relevant for the purposes of the re-examination.

(3) The Registrar may reject any request that fails to comply with any requirement in subsection (2).

(4) The Registrar must not grant a request under subsection (1) if the Registrar is of the view that the request is frivolous, vexatious or an abuse of the process.

(5) No request under subsection (1) may be filed where there are pending before the court or the Registrar any proceedings in which the validity of the patent may be put in issue.

(6) Where proceedings before the court or the Registrar, in which the validity of the patent may be put in issue, are filed after a request under subsection (1) is made, the Registrar may make such order or give such direction as the Registrar thinks fit concerning the request.

(7) Where the Registrar grants a request under subsection (1), the Registrar must cause the specification of the patent to be re-examined by an Examiner so as to determine whether the ground specified in the request is made out.

(8) If it appears to the Examiner during the re-examination of the specification of the patent that —

(a) the ground specified in the request; or

(b) based on any document submitted under subsection (2)(c)(ii), any other ground mentioned in subsection (1), is made out, the Examiner must give the proprietor of the patent a written opinion to that effect, and the Registrar must, upon receiving the written opinion, send the proprietor a copy of the written opinion.

(9) The proprietor of the patent must respond to the written opinion in the prescribed manner and within the prescribed period.

(10) Upon receiving the re-examination report prepared by the Examiner, the Registrar must send to the proprietor of the patent a copy of the report.

(11) Where the re-examination report issued under this section contains one or more unresolved objections (being an objection mentioned in the written opinion), the Registrar must make an order revoking the patent.

(12) An order under subsection (11) may be —

(a) an order for the unconditional revocation of the patent; or
(b) where one of the grounds mentioned in subsection (1) has been established, but only so as to invalidate the patent to a limited extent, an order that the patent should be revoked unless within a specified time the specification is amended under section 83 to the satisfaction of the Registrar.

(13) A decision of the Registrar or on appeal from the Registrar does not estop any party to any civil proceedings in which infringement of a patent is in issue from alleging invalidity of the patent on any of the grounds mentioned in subsection (1), whether or not any of the issues involved were decided in the decision.

(14) A decision of the Registrar to revoke a patent under this section has effect from the date of the grant of the patent.

(15) A person does not become a party to any proceedings under this Act before the Registrar by reason only that the person files a request under subsection (1), unless the person is the proprietor of the patent.

47. —

...

(4) Where the Registrar finds on a reference under this section that the patent was granted to a person not entitled to be granted that patent (either alone or with other persons) and on an application made under section 80 makes an order on that ground for the conditional or unconditional revocation of the patent, the Registrar may order that the person by whom the application was made or that person's successor in title may, subject to section 84, make a new application for a patent —

(a) in the case of unconditional revocation, for the whole of the matter comprised in the specification of that patent; and

(b) in the case of conditional revocation, for the matter which in the opinion of the Registrar should be excluded from that specification by amendment under section 83, and where such a new application is made, it is treated as having been filed on the date of filing the application for the patent to which the reference relates.

80.—

(1) Subject to the provisions of this Act, the court or the Registrar may, on the application of any person, by order revoke a patent for an invention on (but only on) any of the following grounds:

- (a) the invention is not a patentable invention;
- (b) the patent was granted to a person who was not entitled (either alone or with other persons) to be granted that patent;
- (c) the specification of the patent does not disclose the invention clearly and completely for it to be performed by a person skilled in the art;
- (d) the matter disclosed in the specification of the patent extends beyond that disclosed —
 - (i) in the application for the patent, as filed; or
 - (ii) where the patent was granted on a new application filed under section 20(3) or 47(4) or section 116(6) of the Patents Act (Cap. 221, 1995 Revised Edition), or in accordance with section 26(11), in —
 - (A) the earlier application made under this Act;
 - (B) the application made under the United Kingdom Patents Act 1977; or
 - (C) the application under the European Patent Convention designating the United Kingdom filed at the European Patent Office, (as the case may be) from which the filing date and the right of priority has been derived, as filed;
- (e) an amendment or a correction has been made to the specification of —
 - (i) the patent; or
 - (ii) the application for the patent, which should not have been allowed;
- (f) the patent was obtained —
 - (i) fraudulently;
 - (ii) on any misrepresentation; or
 - (iii) on any non-disclosure or inaccurate disclosure of any prescribed material information, whether or not the person under a duty to provide

the information knew or ought reasonably to have known of such information or the inaccuracy;

(g) the patent is one of 2 or more patents for the same invention having the same priority date and filed by the same party or the party's successor in title.

(2) On the application of any person for an order to revoke a patent on any of the grounds specified in subsection (1)(a), (c), (d) and (e), the court or the Registrar may, subject to subsection (3), cause the patent to be re-examined by an Examiner so as to determine whether the patent should be revoked on any of those grounds and require the applicant to pay the prescribed re-examination fee.

(3) The court or the Registrar must not cause a patent to be re-examined under subsection (2) where, within the prescribed period, the applicant for the revocation of the patent fails to give such security for the costs or expenses of the proceedings as the court or the Registrar may specify; in which case, the application for revocation is treated as having been abandoned.

(4) An application for the revocation of a patent on the ground mentioned in subsection (1)(b) —

(a) may only be made by a person found by the court in an action for a declaration or found by the court or the Registrar on a reference under section 47, to be entitled to be granted that patent or to be granted a patent for part of the matter comprised in the specification of the patent sought to be revoked; and

(b) may not be made if that action was commenced or that reference was made after the end of the period of 2 years beginning with the date of the grant of the patent sought to be revoked, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or of the transfer of the patent to the person that the person was not entitled (either alone or with other persons, as the case may be) to the patent.

(5) An order under this section may be —

(a) an order for the unconditional revocation of the patent; or

(b) where one of the grounds mentioned in subsection (1) has been established, but only so as to invalidate the patent to a limited extent, an order that the patent should be revoked unless within a specified time the specification is

amended under section 83 to the satisfaction of the court or the Registrar, as the case may be.

(6) A decision of the Registrar or on appeal from the Registrar does not estop any party to any civil proceedings in which infringement of a patent is in issue from alleging invalidity of the patent on any of the grounds mentioned in subsection (1), whether or not any of the issues involved were decided in the decision.

(7) An order under this section revoking a patent has effect from the date of the grant of the patent.

(8) Where an applicant for the revocation of a patent discontinues or withdraws the application, the applicant must pay such costs or expenses of the proceedings as the court or the Registrar may determine.

(9) An application to the Registrar for an order to revoke a patent must be —

(a) made in the prescribed form and filed at the Registry in the prescribed manner; and

(b) accompanied by the prescribed fee.

(10) Section 92 does not apply in relation to the decision of the Registrar to cause a patent to be re-examined under this section.

(11) Where an application is made to the Registrar under this section, the Registrar may at any stage of the proceedings refer the application to the court.

Registrar's power to revoke patents on own initiative

81.—

If it appears to the Registrar that an invention for which a patent has been granted formed part of the state of the art by virtue only of section 14(3), the Registrar may on the Registrar's own initiative by order revoke the patent, but must not do so without giving the proprietor of the patent an opportunity of making any observation and of amending the specification of the patent so as to exclude any matter which formed part of the state of the art as aforesaid without contravening section 84.

Proceedings in which validity of patent may be put in issue

82.—

(1) Subject to this section, the validity of a patent may be put in issue —

(aa) in a request for re-examination of the specification of a patent under section 38A;

(a) by way of defence, in proceedings for infringement of the patent under section 67 or proceedings under section 76 for infringement of rights conferred by the publication of an application;

(b) in proceedings under section 77;

(c) in proceedings in which a declaration in relation to the patent is sought under section 78;

(d) in proceedings before the court or the Registrar under section 80 for the revocation of the patent; or

(e) in proceedings under section 56 or 58.

(2) The validity of a patent may not be put in issue in any other proceedings and, in particular, no proceedings may be instituted (whether under this Act or otherwise) seeking only a declaration as to the validity or invalidity of a patent.

(3) The only grounds on which the validity of a patent may be put in issue (whether in proceedings for revocation under section 80 or otherwise) are the grounds on which the patent may be revoked under that section.

(4) No determination may be made in any proceedings mentioned in subsection (1) on the validity of a patent which any person puts in issue on the ground mentioned in section 80(1)(b) unless —

(a) it has been determined in entitlement proceedings commenced by that person or in the proceedings in which the validity of the patent is in issue that the patent should have been granted to that person and not some other person; and

(b) except where it has been so determined in entitlement proceedings, the proceedings in which the validity of the patent is in issue are commenced before the end of the period of 2 years beginning with the date of the grant of the patent or it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or of the transfer of the patent to the person that he or she was not entitled (either alone or with other persons, as the case may be) to the patent.

(5) Where the validity of a patent is put in issue by way of defence or counterclaim, the court or the Registrar must, if the court or Registrar thinks it just to do so, give the defendant an opportunity to comply with the condition in subsection (4)(a).

(6) In subsection (4), “entitlement proceedings”, in relation to a patent, means a reference under section 47(1) on the ground that the patent was granted to a person not entitled (either alone or with other persons) to it or proceedings for a declaration that it was so granted.

(7) Where proceedings with respect to a patent are pending in the court under any provision of this Act mentioned in subsection (1), no proceedings may be instituted without the permission of the court before the Registrar with respect to that patent under section 80.

(8) For the purposes of this Act, the validity of a patent is not put in issue merely because the Registrar is considering its validity in order to decide whether to revoke it under section 81.

PART 15

AMENDMENTS OF PATENTS AND APPLICATIONS

Amendment of patent in infringement or revocation proceedings, etc.

83.—

(1) In any proceedings before the court or the Registrar in which the validity of a patent is put in issue, the court or, as the case may be, the Registrar may, subject to section 84, allow the proprietor of the patent to amend the specification of the patent in such manner, and subject to such terms as to the publication and advertisement of the proposed amendment and as to costs, expenses or otherwise, as the court or Registrar thinks fit.

(2) A person may give notice to the court or the Registrar of the person’s opposition to an amendment proposed by the proprietor of the patent under this section, and if the person does so the court or the Registrar must notify the proprietor and consider the opposition in deciding whether the amendment or any amendment should be allowed.

(3) An amendment of a specification of a patent under this section has effect and is deemed always to have had effect from the grant of the patent.

(4) Where an application for an order under this section is made to the court, the applicant must notify the Registrar, who is entitled to appear and be heard and must appear if so directed by the court.

Amendments of applications and patents not to include added matter

84.—

(1) An application for a patent which —

(a) is made in respect of matter disclosed in an earlier application, or in the specification of a patent which has been granted; and

(b) discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier application made under this Act or in the application made under the United Kingdom Patents Act 1977 or the application under the European Patent Convention designating the United Kingdom filed at the European Patent Office from which the filing date and right of priority is sought to be derived, as filed, or the application for the patent, as filed, may be filed under section 20(3) or 47(4) or section 116(6) of the Patents Act (Cap. 221, 1995 Revised Edition), or as mentioned in section 26(11), but is not allowed to proceed unless it is amended so as to exclude the additional matter.

(2) Where, in relation to an application for a patent —

(a) the documents filed at the Registry to initiate the application contain —

(i) a reference to an earlier relevant application specified in a declaration under section 17(2) made in or in connection with the application; and

(ii) a statement mentioned in section 26(1)(c)(ii)(C); and

(b) the description filed under section 26(7)(b) discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier relevant application, the application is not allowed to proceed unless it is amended to exclude the additional matter.

(3) No amendment of an application for a patent is allowed under section 31 if it results in the application disclosing any matter extending beyond that disclosed in the application as filed.

(4) No amendment of the specification of a patent is allowed under section 38(1), 81 or 83 if it —

- (a) results in the specification disclosing any additional matter; or
- (b) extends the protection conferred by the patent.

(5) In subsection (2), “relevant application” has the meaning given by section 17(9).

Appeals from Registrar

90.—

(1) An appeal shall lie to the court from any decision of the Registrar under this Act or the rules except any of the following decisions:

- (a) a decision falling within section 25(7);
- (b) a decision under section 27(3) to omit any matter from a specification;
- (c) a decision to give directions under section 33(1) or (2);
- (ca) a decision under section 38A(4) not to grant a request for re-examination;
- (cb) a decision under section 38A not to revoke a patent;
- (d) a decision under the rules which is excepted by the rules from the right of appeal conferred by this section.

กฎสิทธิบัตร (Patents rules)

Costs

5. —

The Registrar may make an order for costs in respect of —

- (a) any of the matters set out in the second column of the Third Schedule;
- and
- (b) the expenses and allowances of a person in relation to proceedings under the Act or these Rules.

Assessment of costs

6.—

(1) Where the Registrar has made an order for costs in favour of a party to proceedings before the Registrar and the party wishes to have party and party costs assessed by the Registrar, the party shall, within 8 weeks after the relevant date referred to in paragraph (1A) —

(a) apply for the costs to be assessed by filing a copy of the bill of costs; and

(b) send at the same time a copy of the bill of costs to every other person entitled to be heard in the assessment proceedings

...

(6) Any party on whom a copy of the bill of costs has been served in accordance with paragraph (1) shall, if he wishes to dispute the bill, within one month after the receipt of the copy of the bill, mark the copy thereof in accordance with paragraph (7) and send a copy thereof duly marked to both the Registrar and the party requesting for assessment.

(7) A party on whom a copy of the bill of costs has been served shall effect marking on the copy thereof served by writing on the right hand margin against each item the word “Agree” if he agrees with the cost claimed for that item or the word “Disagree” if he disagrees.

(8) Upon the expiry of the period of time referred to in paragraph (6), the Registrar shall give to the parties entitled to be heard in the assessment proceedings notice of the date and time appointed for assessment.

Assessment proceedings

7.—

(1) If any party entitled to be heard in any assessment proceedings before the Registrar does not attend at the time appointed for the assessment, the Registrar may proceed with the assessment.

(2) The Registrar may, if he thinks it is necessary to do so, adjourn the proceedings from time to time.

(3) The provisions in the Third Schedule shall apply to the sections of the bill of costs relating to —

(a) work done in the cause or matter (other than for or in the assessment of costs); and

(b) work done for or in the assessment of costs.

(4) When a bill of costs has been assessed, the Registrar must make the Registrar's certificate for the amount of the assessed costs.

(5) Costs awarded in proceedings before the Registrar are not intended to compensate the parties for the expense to which they have been put.

(6) Paragraphs (3) and (5) do not apply to any assessment of costs or expenses of a party who is entitled under section 72(2) to the party's costs or expenses as between solicitor and own client.

Observation by third party on patentability

45A.—

(1) If the Registrar receives an observation in writing on the question of whether an invention is a patentable invention under section 32(1), the Registrar must give written notice of this fact to the applicant in the application for the patent.

(2) The Registrar must send a copy of the observation to an Examiner who is carrying out an examination of the application under section 29(4)(a) or (5)(a)(ii) or a supplementary examination under section 29(6)(a), and the Examiner must take the observation into consideration.

Re-examination after grant

52A.—

(1) A request for the Registrar to conduct a re-examination of the specification of a patent under section 38A(1) must be made on Patents Form 36, and be accompanied by —

(a) the prescribed fee;

(b) a statement —

(i) identifying each ground under section 38A(1) on which the request is made; and

(ii) explaining how that ground or grounds is or are satisfied;

and

(c) any document mentioned in section 38A(2)(c)(ii).

(2) Where any document mentioned in section 38A(2)(c)(ii) that is filed is in a language other than English, the Registrar may require the person who filed the request to provide, within the time specified by the Registrar —

(a) an English translation of the whole or any part of that document;
and

(b) a copy of a document verifying, to the Registrar's satisfaction, that the translation corresponds to the original text of that document or part of that document.

(3) If the person fails to comply with paragraph (2)(a) or (b) within the time specified by the Registrar, the request is treated as having been abandoned.

(4) Where the Registrar grants a request under section 38A(1), the Registrar must forward to an Examiner —

- (a) the request;
- (b) the statement mentioned in paragraph (1)(b); and
- (c) each document mentioned in paragraph (1)(c).

(5) The proprietor of the patent may, within 2 months after the date on which the Registrar sends the proprietor a copy of the Examiner's written opinion under section 38A(8), request an interview with the Examiner, and the Registrar must grant such a request.

(6) The Registrar may, in any particular case, grant a request for a interview with the Examiner that is made after the period mentioned in paragraph (5).

(7) If the proprietor of the patent wishes to respond to the written opinion given under section 38A(8), the proprietor must file a response in Patents Form 13A, containing —

(a) written submissions on the Examiner's written opinion; or
(b) an application to amend the specification of the patent, with the amendment indicated by —

(i) striking through any text, figure or other matter to be replaced or deleted; and

(ii) underlining any replacement text, figure or other matter,
and where the proprietor wishes to make written submissions and apply to amend the specification of the patent, the proprietor must do both at the same time.

(8) The proprietor of the patent must file the response mentioned in paragraph (7) with the Registrar within 3 months after the date on which the Registrar sends to the proprietor a copy of the written opinion.

(9) If the proprietor of the patent fails to respond to the written opinion within the period mentioned in paragraph (8) —

(a) the Registrar must inform the Examiner accordingly; and

(b) the written opinion is treated as the re-examination report mentioned in section 38A(10).

(10) Where an application to amend the specification of the patent has been filed by the proprietor under paragraph (7)(b) and it appears to the Examiner that the proposed amendment would resolve any objection mentioned in the written opinion, the Examiner must state so in the re-examination report and specify in the report the objection that would be so resolved.

(11) The Registrar may direct the proprietor of the patent to file with the Registrar, within the time specified by the Registrar —

(a) in a case where paragraph (10) applies — a specification incorporating the amendment mentioned in paragraph (10); or

(b) in a case where the Registrar makes an order mentioned in section 38A(12)(b) — a specification incorporating any amendment (including any proposed amendment mentioned in paragraph (10)) relating to the order to the satisfaction of the Registrar

REVOCATION OF PATENTS

Procedure on application for revocation

80.—

(1) An application to the Registrar for the revocation of a patent shall be made on Patents Form 35 and shall be accompanied by a statement setting out fully the grounds of revocation, including the facts upon which the applicant relies and the relief which he seeks.

(2) The applicant shall, at the time the application and the statement are filed, serve on the proprietor of the patent a copy of the application and a copy of the statement.

(3) Within 3 months from the date of receipt of the copies of the application and statement, the proprietor of the patent, if he wishes to contest the application, shall file a counter-statement on Form HC6 setting out fully the grounds upon which the application is contested and he may, at the same time file an amendment of the specification of the patent in accordance with section 83, and shall at the same time send a copy of the amendment (if any) and the counter-statement to the applicant.

(4) In the case of an application for revocation of the patent specifying a ground mentioned in section 80(1), the application for the revocation of the patent must be granted if the proprietor of the patent fails to file the counter-statement in accordance with paragraph (3).

(4A) An order for the revocation of a patent made under paragraph (4) may be set aside by the Registrar, on the application of the proprietor of the patent, on any terms that the Registrar thinks fit.

(4B) An application under paragraph (4A) must be made within 14 days after the date of the Registrar's notification of the order for the revocation of the patent made under paragraph (4).

(5) The applicant may, within 3 months from the date of receipt of the copy of the amendment (if any) and the counter-statement, file evidence as he may desire to adduce in support of his case and shall at the same time send a copy of that evidence to the proprietor.

(6) If the applicant files no evidence in accordance with paragraph (5), he shall, unless the Registrar otherwise directs, be deemed to have abandoned his application.

(7) If the applicant files evidence in accordance with paragraph (5), then, within 3 months from the date of receipt of the copy of the applicant's evidence, the proprietor of the patent may file evidence as he desires to adduce in support of his case and shall at the same time send a copy of that evidence to the applicant.

(8) Within 3 months from the date of receipt by the applicant of the copy of the proprietor's evidence, the applicant may file further evidence confined to matters strictly in reply and shall at the same time send a copy of that evidence to the proprietor.

(9) No further evidence shall be filed by either party, but in any proceedings before the Registrar, he may at any time, if he thinks fit, give permission to either

party to file any evidence upon such terms as to costs or otherwise as he may think fit.

(10) The Registrar may give such directions as he may think fit with regard to any aspect of the procedure for the application.

Material information prescribed under section 80(1)(f)(iii)

80A.—

The material information for the purposes of section 80(1)(f)(iii) shall be —

- (a) any prescribed information referred to in —
 - (i) repealed section 29(2)(c)(ii) or (d)(ii) in force immediately before 14th February 2014; or
 - (ii) repealed section 29(5) in force immediately before 1st July 2004;
- (b) any prescribed documents referred to in section 29(1)(c) or (d); and
- (c) where the prescribed information or prescribed documents referred to in paragraph (a) or (b) includes any document that is not in English, the English translation of such document that was filed.

Procedure relating to preparation of re-examination report

81.—

- (1) If the Registrar decides to cause the patent to be reexamined —
 - (a) the Registrar shall direct the applicant for revocation of the patent to file Patents Form 36 requesting re-examination of the patent, together with the prescribed re-examination fee and any security for the costs or expenses of the proceedings specified by the Registrar, within 2 months from the date of the direction, and if the applicant fails to do so within that period he shall be deemed to have abandoned his application; and
 - (b) the Examiner shall during re-examination take into consideration the statement by the applicant, any amendment of the specification of the patent, the counter-statement by the proprietor of the patent and any evidence filed under rule 80 and shall recommend whether or not the patent should be revoked on any of the grounds specified in the application for revocation, and shall notify the Registrar of the conclusions in the re-examination report stating fully the reasons for such conclusions.

(2) If amendments have been proposed under section 83(1) by the proprietor of the patent, the Examiner shall in the re-examination report include an opinion as to whether the amendment proposed —

(a) is allowable under section 84(4); and

(b) would overcome, in whole or in part, any of the grounds of revocation specified in the application for revocation.

Copies and conclusions of re-examination report

82.—

The Registrar shall send a copy of the re-examination report to both the applicant for revocation of the patent and the proprietor of the patent, and he shall take into consideration the conclusions of the re-examination report in making his determination on the patent or the patent as amended.

Award of costs on surrender of patent

83.—

If, in proceedings before the Registrar under section 80, the proprietor of a patent offers to surrender his patent under section 40, the Registrar shall, in deciding whether costs should be awarded to the applicant for revocation, consider whether proceedings might have been avoided if the applicant had given reasonable notice to the proprietor before the application was filed.

Notification of an opportunity to amend

84.—

(1) Where it appears to the Registrar in accordance with section 81 that the patent ought to be revoked, the proprietor of the patent shall be so notified and afforded an opportunity, within 3 months from the date of such notification, to make observations and to amend the specification of the patent.

Procedure as to opposition to amendment

85.—

(1) Where in proceedings before the Registrar a proposed amendment under section 83 is advertised, notice of opposition to such an amendment may, within 2 months from the date of advertisement in the journal, be filed on Patents Form 58.

(2) Such notice of opposition shall be supported by a statement setting out fully the facts upon which the opponent relies and the relief which he seeks.

(3) The opponent shall, at the time the notice of opposition and the statement are filed, serve, on the proprietor of the patent and on every other party to the proceedings before the Registrar, a copy of the notice of opposition and a copy of the statement.

(4) The Registrar may give such directions as he may think fit with regard to any aspect of the procedure for the opposition to the amendment.

Hearing and notice of attendance at hearing

88A.—

(1) This rule shall apply only to proceedings with notice under rule 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 52, 65, 66, 69, 71, 74, 80, 85 or 91, or paragraph 3 of the Fourth Schedule, where the parties have filed evidence pursuant to any of those rules or to a direction by the Registrar.

(2) Upon completion of the filing of evidence by the parties, the Registrar shall give notice to the parties of the date or dates on which he will hear arguments on the case.

(3) The parties shall file with the Registrar their written submissions and bundles of authorities at least one month before the first date of hearing notified under paragraph (2), and shall at the same time as filing, exchange with one another their respective written submissions and bundles of authorities.

(4) Any party who intends to appear at the hearing shall file Form HC1 with the Registrar before the date he intends to appear at that hearing.

(5) Any party who does not file Form HC1 with the Registrar before the date he intends to appear at the hearing may be treated as not desiring to be heard, and the Registrar may proceed with the hearing in the absence of that party or may,

without proceeding with the hearing, give his decision or dismiss the proceedings, or make such other order as he thinks fit.

(6) If, after filing Form HC1 with the Registrar, a party does not appear at the hearing, the Registrar may proceed with the hearing in the absence of that party, or may, without proceeding with the hearing, give his decision or dismiss the proceedings, or make such other order as he thinks fit.

(7) If neither party appears at the hearing, the Registrar may dismiss the proceedings.

(8) Upon making any decision or order under paragraph (5) or (6) or dismissing any proceedings under paragraph (5), (6) or (7), the Registrar shall notify every party of the decision, order or dismissal, as the case may be, in writing.

(9) Any decision or order made by the Registrar under paragraph (5) or (6) in the absence of any party may, on the application of that party, be set aside by the Registrar on such terms as the Registrar thinks fit.

(10) Any proceedings dismissed under paragraph (5), (6) or (7) may, on the application of any party, be restored on the direction of the Registrar.

(11) An application under paragraph (9) or (10) shall be made within 14 days after the date of the Registrar's notification under paragraph (8).

Case management conference

88B.—

(1) Notwithstanding anything in these Rules, at any stage of any application to or proceedings before the Registrar, the Registrar may direct the applicant or parties to attend a case management conference in order that the Registrar may make such order or give such direction as he thinks fit for the just, expeditious and economical disposal of the matter.

(2) At a case management conference, the Registrar may —

(a) consider any matter, including the possibility of settlement of all or any of the issues in the application or proceedings; and

(b) direct the parties to furnish him with such information as he may require.

(3) If any party fails to comply with any direction or order given under paragraph (1) or (2), the Registrar may —

(a) where that direction or order was given in relation to any application or proceedings initiated by that party, dismiss the application or proceedings, as the case may be; or

(b) make such other order as the Registrar thinks fit.

(4) Any direction given or order made by the Registrar under paragraph (1), (2) or (3) may be set aside or varied by him on such terms as he thinks fit.

(5) If, during or pursuant to a case management conference, the parties are agreeable to a settlement of all or some of the matters in dispute in any application or proceedings, the Registrar may —

(a) give his decision in relation to the application or proceedings; or

(b) make such order as he thinks just to give effect to the settlement.

(6) If any party does not attend a case management conference, the Registrar may —

(a) where the case management conference pertains to any application or proceedings initiated by that party, dismiss the application or proceedings, as the case may be;

(b) make such other order as the Registrar thinks fit; or

(c) adjourn the case management conference.

(7) An order made by the Registrar in the absence of a party under paragraph (6) may be set aside by the Registrar, on the application of that party, on such terms as the Registrar thinks fit.

(8) Any application or proceedings dismissed under paragraph (3) or (6) may, on the application of any party, be restored on the direction of the Registrar.

Extension of time limits for proceedings before Registrar

108A.—

(1) Notwithstanding rule 108, but subject to this rule, any time or period referred to in sub-paragraph (a) or (b) may, at the request of any party or person (being a person affected, or likely to be affected, by the time or period) made by filing Form HC3, be extended by the Registrar upon such terms as he may direct:

(a) any time or period prescribed under rule 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 52(4), 58A(6)(a), 65, 66, 69, 71, 74(3A)(a), 80, 81, 91(7A)(a) or 106(1) for doing any act or taking any proceedings;

(b) any time or period specified by the Registrar under rule 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 52(5), 58A(7), 65, 66, 69, 71, 74(4), 80, 81, 88B, 91(8) or 106(1) for doing any act or taking any proceedings.

(2) A request under paragraph (1) for an extension of a time or period shall be made before the expiry of the time or period, unless the time or period expired before 14th February 2014.

(3) Before making any request under paragraph (1), the party or person seeking the extension of the time or period shall serve, on every other party or person (being a person affected, or likely to be affected, by the extension), a notice containing —

(a) a statement of the intention of the first-mentioned party or person to seek the extension, the particulars of the extension, and the reason for the extension; and

(b) a request that the other party or person give his written consent to the extension within 2 weeks after the date on which the notice is served on him.

(4) A request under paragraph (1) shall be accompanied by —

(a) a copy of the notice under paragraph (3); and

(b) each written consent, if any, that has been given pursuant to a request under paragraph (3)(b).

(5) The Registrar may refuse to grant an extension of a time or period under paragraph (1), if the Registrar is not satisfied of either or both of the following:

(a) that there is a good and sufficient reason for the extension;

(b) the notice under paragraph (3) has been served in accordance with that paragraph.

(6) Notwithstanding that any party or person on whom a notice under paragraph (3) is served refuses or fails to give his written consent to the extension of the time or period within 2 weeks after the date on which the notice is served on him, the Registrar may grant the extension without conducting a hearing in accordance with rule 88, if the Registrar is satisfied that there is a good and sufficient reason for the extension.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ปรีณาภา ศิริพานิช
วัน เดือน ปี เกิด	26 เมษายน พ.ศ. 2537
วุฒิการศึกษา	อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. 2559) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี พ.ศ. 2561)



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY