



บทที่ 4

ข้อยกเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

ความตกลง TRIPs ซึ่งเป็นความตกลงที่กำหนดขอบเขตการให้ความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าของประเทศภาคีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ใน Article 30 กล่าวคือ ให้เป็นอำนาจของประเทศภาคีที่จะกำหนดข้อยกเว้นของการกระทำอันเป็นการละเมิด¹ ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆ จึงมีอำนาจที่จะกำหนดให้การกระทำบางอย่างที่แม้เป็นการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรได้ โดยมีเหตุผลรองรับหรือนโยบายการบริหารประเทศที่แตกต่างกันไป

4.1 ข้อยกเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายต่างประเทศ

4.1.1 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติถึงการกระทำที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรไว้ 2 ประการ ดังนี้

4.1.1.1 การกระทำเพื่อการทดลองหรือวิจัย

แม้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรจะมีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร โดยให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ของตนภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ตาม แต่กฎหมายสิทธิบัตรก็ยังมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย

¹ Article 30 Exceptions to Right Conferred

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

ในสาขาต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดการทดลองในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีให้พัฒนายิ่งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมพาณิชย์กรรม และเกษตรกรรมของประเทศต่อไป ดังนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาจึงถือว่าการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลอง ค้นคว้า หรือวิจัยไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร

ปัญหาที่ควรพิจารณาก็คือ ขอบเขตของการทดลองจะมีเพียงใด การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยนั้น หมายถึง การทดลอง ค้นคว้าเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ยังไม่มีการเปิดเผยมาก่อน หรือเพื่อให้ทราบถึงผลอย่างใดอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ หรือเป็นการค้นพบใหม่ ในกรณีนี้ไม่รวมถึงการใช้โดยส่วนตัว ฉะนั้นผู้ที่ใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แม้ไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ก็เป็นการละเมิด เนื่องจากไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา

การผลิตเครื่องจักรตามสิทธิบัตรที่จะถือเป็นการละเมิด ต้องเป็นการผลิตโดยมีเจตนาที่จะใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการทดลองเท่านั้น² การผลิตเพื่อการทดลองที่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า เช่น ในกรณีที่จำเลยได้ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องรับวิทยุตามสิทธิบัตร เพื่อขายและนำไปประกอบรวมกันในต่างประเทศ มีการประกอบเครื่องรับวิทยุดังกล่าวชั่วคราวเพื่อทดสอบการทำงานแล้วถอดออก ศาลตัดสินว่าการทดสอบนั้นเป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าซึ่งเป็นการใช้โดยละเมิด เนื่องจากมีเจตนาที่จะวิเคราะห์ตลาด³ นอกจากนี้ศาลตัดสินว่า หากมีการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองไปวางตลาดแข่งขันกับสินค้าของโจทก์ไม่อาจเข้าข้อยกเว้น แม้จะอ้างว่าเป็นการทดลองก็ตาม⁴

ในกรณีที่จำเลยได้ใช้เครื่องตัดขนแกะ 2 เครื่อง ในระยะเวลาประมาณ 3 ปี แต่อ้างว่าใช้ในการทดลอง อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ค้นพบอะไรใหม่จากการใช้

² คดี Sawin v. Guild, 21 F. Cas 554 (No. 12,391)(C.C.D. Mass. 1831) quoted in Donald S. Chisum, A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement Volume 4, 8th ed. (New York: Matthew Bender), p.16-24.2.

³ คดี Radio Corp. of America v. Andrea, 90 F. 2d 612, 34 U.S.P.Q. 312 (2d Cir. 1937) quoted in Ibid., p.16-28.

⁴ คดี Poppenhusen v. New York Gutta Percha Comb Co., 19 F. Cas. 1059, 1063 (No. 11,283) (C.C.S.D.N.Y. 1858) quoted in Ibid., p.16-26.

เครื่องจักรดังกล่าว การกระทำของจำเลยเป็นการใช้เครื่องจักรเพื่อธุรกิจ ศาลตัดสินว่าไม่อาจได้รับการยกเว้น⁵ และบางคดีศาลได้วินิจฉัยว่า มีการใช้ข้อถือสิทธิเพื่อการค้า แม้จะว่าจะเป็นการทดลอง และไม่ว่าจะมีการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีการที่นำมาใช้ปฏิบัติได้สะดวกมากกว่าวิธีอื่นๆ หรือไม่⁶

สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรในการทดลองเพื่อความพึงพอใจ ความอยากรู้อยากเห็น ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร⁷ ในกรณีนี้จะแตกต่างกับการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นจึงเป็นการละเมิด เนื่องจากไม่มีการกระทำในลักษณะที่เป็นการศึกษาในรายละเอียดของการประดิษฐ์ จึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้การประดิษฐ์เพื่อการทดลอง แม้ไม่ได้มีการนำการทดลองไปใช้ประโยชน์แต่เพื่อความต้องการของผู้ทดลองเอง ก็ได้รับการยกเว้นไม่เป็นละเมิด การทดลองที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นมีเพียงการทดลองที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น

นอกจากนี้ในคดี *Ruth v. Stearns Roger Mfg. Co.* จำเลยถูกฟ้องว่าทำละเมิดโดยทางอ้อม โดยเป็นผู้ขายส่วนประกอบของเครื่องจักรตามสิทธิบัตร และขายให้แก่ Colorado School of Mines โรงเรียนดังกล่าวได้ใช้เครื่องจักรในห้องปฏิบัติการเพื่อการทดลอง ศาลตัดสินว่า การผลิตหรือใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง โดยปราศจากผลกำไรหรือผลประโยชน์ต่างๆ ไม่เป็นการละเมิด⁸ ในกรณีนี้จำเลยไม่ตกเป็นผู้ละเมิด เนื่องจากไม่ครอบงำประกอบ เพราะไม่มีการละเมิดทางตรงเกิดขึ้น

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่ใช่การทดลองทุกกรณีที่จะได้รับการยกเว้น การทดลองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลกำไรในเชิงพาณิชย์ ยังคงเป็นการละเมิด แต่หากการทดลอง

⁵ คดี *Cimiotti Unhairing Co. v. derboklow*, 87 F. 997 (C.C.E.D.N.Y 1898) quoted in *ibid.*, p.16-27.

⁶ Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*. (New York: Macmillan, 1975),p.79.

⁷ คดี *Poppenhusen v. falke*, 19 f. Cas. 1048, 1049 (No. 11,279) (C.C.S.D.N.Y. 1861) quoted in *ibid.*, p.16-24.3

⁸ คดี *Ruth v. Stearns Roger Mfg. Co.*, 13 F. Supp. 679, 29 U.S.P.Q 400 (D. Colo. 1935) quoted in *ibid.*, p.16-25.

เพื่อให้เกิดความรู้ แม้เพื่อความพึงพอใจ หรือความอยากรู้อยากเห็น ก็ถือเป็นการทดลองที่ได้รับการยกเว้น

อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดข้อยกเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดที่เป็นการใช้โดยส่วนตัว ฉะนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเพื่อความสะดวกส่วนตัวก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เฉพาะการทดลองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้น

4.1.1.2 การใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรในเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะ ในกรณีที่ผ่านมาเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ⁹

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรบนเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว หรือโดยอุบัติเหตุ มีที่มาจากคดี *Brown v. Duchesne* ซึ่งมาตรานี้เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเป็นภาคีอยู่¹⁰

ศาลได้ให้เหตุผล 2 ประการ เกี่ยวกับการกำหนดข้อยกเว้นนี้ขึ้น

ประการแรก คือ การใช้เป็นการชั่วคราวไม่ทำให้โจทก์เสียหายหรือหากเสียหายก็เสียหายเพียงเล็กน้อยไม่อาจตีค่าเป็นตัวเงินได้ กล่าวคือ การใช้โดยการนำร่องเรือเข้าหรือออกจากท่าซึ่งคาดว่าจะเป็นการรบกวนสิทธิของโจทก์ แต่จากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย และจำเลยซึ่งเป็นเรือต่างชาติก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรในกรณีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาโดยอุบัติเหตุ

⁹ Section 272 Temporary presence in the United States

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

¹⁰ คดี *Brown v. Duchesne*, 60 U.S.(19 How.) 183, 15 L. Ed. 595 (1857) quoted in *Ibid.*, p.16-68.

ประการที่สอง คือ หากไม่กำหนดให้กรณีดังกล่าวเป็นข้อยกเว้น การเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดอาจทำให้ชาวต่างชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดอคติ หรือความรู้สึกในทางลบต่อสหรัฐอเมริกา และหากตีความตามที่โจทก์อ้างถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรจะกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศกับสหรัฐอเมริกา อาจทำให้เอกชนมีอำนาจในทางการเมือง การทำสนธิสัญญา การออกกฎหมายของสภา Congress การใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในการควบคุม กำกับดูแลการพาณิชย์ ดังนั้น การออกสิทธิบัตรจึงควรมีขอบเขตในการใช้สิทธิซึ่งต้องไม่ขัดกับประโยชน์สาธารณะด้วย

ดังนั้น ในการแก้ไขสนธิสัญญา ณ กรุงเฮก ในปี ค.ศ. 1952 เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินในทางอุตสาหกรรม จึงได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในคดี Brown ไว้ใน อนุสัญญากรุงปารีส Article 5 ter ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้ ประเทศภาคีต่างยอมรับว่าการกระทำดังต่อไปนี้ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

1. การใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรกับตัวเรือ เครื่องจักร กว้าน อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบต่างๆ ของเรือบนเรือของประเทศภาคี ในกรณีที่เรื่อนั้นเข้ามาในน่านน้ำของประเทศเป็นการชั่วคราว และการใช้ดังกล่าวเป็นกรณีที่เรือมีความจำเป็นต้องใช้ หรือ
2. การใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรกับโครงสร้าง การทำงานของอากาศยาน หรือยานยนต์ต่างๆ ของประเทศภาคี ในกรณีที่ยานพาหนะนั้นๆ เข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราว หรือโดยอุบัติเหตุ

ต่อมาสภา Congress จึงได้บัญญัติข้อยกเว้นซึ่งมาจากหลักเกณฑ์ในคดี Brown ไว้ใน มาตรา 272 ซึ่งมีเนื้อหาล้ำคลึงกับบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีส ดังนี้

“ การใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรบนเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใดๆ ของประเทศภาคีซึ่งให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่เรือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร หากการประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้โดยเฉพาะเพื่อความจำเป็นแก่ยานพาหนะนั้นๆ แต่ต้องมีใช้การขาย หรือใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์บางอย่างเพื่อส่งออก”

คำว่า "เรือ" และ "ยานพาหนะ" ได้มีการให้คำจำกัดความไว้ใน Title 1 Article 4 ว่า เรือนั้นรวมถึงยานพาหนะทางน้ำทุกประเภท หรือยานที่ได้ทำเลี่ยนขึ้นซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ หรือสามารถใช้ในการขนส่งทางน้ำได้ ส่วนคำว่า "ยานพาหนะ" ก็มีการให้คำนิยามไว้คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ให้รวมถึงพาหนะทุกประเภทหรือที่ได้ทำเลี่ยนขึ้นซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ หรือสามารถใช้ในการขนส่งทางบกได้ ดังนั้นจากคำนิยาม ไม่ว่าจะเป็เรือ หรือยานพาหนะก็อาจไม่จำกัดรูปแบบว่าจะต้องเป็นอย่างไร เพียงแต่พิจารณาว่า ยานพาหนะดังกล่าวใช้ในการขนส่งทางน้ำหรือทางบกได้หรือไม่เท่านั้น แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้คำว่า "โดยเป็นการชั่วคราว หรือโดยอุบัติเหตุ" ไม่มีการให้คำนิยามไว้โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามมีการอธิบายไว้ในคดี *Cali v. Japan Airlines, Inc.* ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นกรณีที่เกิดเหตุที่โจทก์เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในการปรับปรุงเครื่องยนต์ของเครื่องบินได้ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นบริษัทผู้รับขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 3 บริษัท โดยอ้างว่าบริษัทดังกล่าวใช้การประดิษฐ์บนเครื่องบินซึ่งมีตารางการบินที่แน่นอนในการเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกา ศาลตัดสินว่า คำว่า "ชั่วคราว" ไม่อาจหมายความว่า เป็นการเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบินเป็นประจำ โดยบินเข้ามาและบินกลับ หรือเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่¹¹ ฉะนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดโดยไม่ได้รับยกเว้น

จากการศึกษาไม่พบคำพิพากษาที่มีการพิจารณาความหมายของถ้อยคำที่ว่า "ใช้โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์และความจำเป็นแก่เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะอื่นๆ" แต่อาจสรุปได้ว่าครอบคลุมถึงการใช้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสาร หรือลูกเรือ หรือการทำงานของยานพาหนะนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ช้อยยกเว้นดังกล่าวไม่รวมไปถึงการผลิต หรือการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นบนเรือต่างชาติ ดังนั้นหากมีการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรขึ้นบนเรือต่างชาติก็ไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรานี้ จึงย่อมเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

4.1.2 ช้อยยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายประเทศสหราชอาณาจักร

¹¹ คดี *Cali v. Japan Airlines, Inc.*, 380 F.Supp. 1120, 184 U.S.P.Q. 293 (E.D.N.Y. 1974) quoted in *Ibid.*, p.16-71.

ประเทศสหราชอาณาจักรได้บัญญัติถึงการกระทำที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรไว้
5 ประการ ดังนี้

4.1.2.1 การใช้โดยส่วนตัวหรือไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์¹²

การใช้โดยส่วนตัว หมายถึง การกระทำที่ผู้เป็นเจ้าของใช้และได้ประโยชน์
หรือใช้ในครอบครัวเท่านั้น ไม่ได้ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งศาลได้ตัดสินในคดี United Telephone
v. Sharples ว่า การใช้ในครัวเรือนไม่เป็นการละเมิด เนื่องจากไม่ได้ตัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรใน
การแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์¹³

การกระทำที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรข้อยกเว้นนี้
ประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ คือ เป็นการกระทำที่เป็นทั้งการใช้โดยส่วนตัวและเป็นการกระทำ
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งเป็นผู้จัดหาหรือเสนอจัดหาโดยส่วน
ตัวหรือไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า อาจมีความรับผิดเพื่อการละเมิดโดยตรงหรือโดยทาง
อ้อมได้

ในกรณีนี้อาจเกิดปัญหาว่า การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต จะสามารถใช้ข้อยกเว้นนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีการใช้ใน
เชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน สำหรับประเด็นนี้ ศาลได้มีคำวินิจฉัยในคดี McDonald v. Graham ว่า การ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไว้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่เป็นการใช้โดยส่วนตัวจึงไม่เข้า
ตามข้อยกเว้นนี้ จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ แม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นเพียงการเก็บรักษาไว้เท่านั้น จึงทำ
ให้เข้าใจได้ว่าเป็นการใช้โดยส่วนตัว แต่แท้จริงแล้วการเก็บรักษาไว้นั้นมีวัตถุประสงค์ในเชิง
พาณิชย์แม้ยังไม่มีการใช้เกิดขึ้นก็ตาม จึงไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นนี้ได้

¹² Section 60(5) An act which, apart from this subsection, would constitute an infringement of a patent for an invention shall not do so if

(a) it is done privately and for purpose which are not commercial;

¹³ คดี United Telephone v. Sharples, (1885) 2 R.P.C. 28 at 31 quoted in Supra note 49 T.A. Blanco White, Patents for Invention and the Registration of Industrial Designs, 3rd ed. (London: Steven & Sons, 1962), p.165.

4.1.2.2 การกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลอง¹⁴

การกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองในประเทศอังกฤษเป็นข้อยกเว้นการละเมิดกรณีหนึ่ง แต่ไม่ได้มีการให้คำนิยามคำว่า “วัตถุประสงค์เพื่อการทดลอง” ใ้ อย่างไรก็ตาม มีการให้เหตุผลไว้ในคดี *Freason v. Loe* ว่า ถ้าผู้ใดผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นเพียงเพื่อการทดลองโดยสุจริต และไม่มีเจตนาที่จะนำออกขาย หรือใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นั้นตามวัตถุประสงค์ในการออกสิทธิบัตร แต่เพื่อเป็นการปรับปรุงการประดิษฐ์ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์แห่งสิทธิบัตร หรือเพื่อที่จะทำให้ทราบว่าการปรับปรุงดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือไม่ ย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ดขาดตามสิทธิบัตรนั้น เนื่องจากสิทธิบัตรมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะกีดกันผู้อื่นในการใช้ความสามารถ หรือทักษะที่มีอยู่ในทางที่ชอบ ดังนั้นหากไม่ปรากฏว่ามีการใช้หรือการขายผลิตภัณฑ์เพื่อผลกำไร เป็นแต่เพียงการผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองและไม่มีเจตนาขอลงก็ไม่เป็นการกระทำที่ต้องห้ามแต่อย่างใด¹⁵

นอกจากนี้ในคดี *Monsanto Co v. Stauffer Chemical* ศาลได้ตัดสินว่าการทดลองเพื่อพิสูจน์ถึงบางสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน หรือการทดสอบสมมุติฐาน หรือเพื่อพิสูจน์ว่าระบบการทำงานจะแตกต่างกันไปในเงื่อนไขพิเศษหรือไม่ และถ้าผู้ทดลองสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ยิ่งถือได้ว่าเป็นการทดลอง¹⁶

อย่างไรก็ตาม หากการใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองเท่านั้น หากแต่มีวัตถุประสงค์อื่นด้วย เช่น เพื่อเป็นการสาธิต¹⁷ หรือการสอน การกระทำดังกล่าวก็ไม่ได้รับการยกเว้นจากการละเมิดสิทธิบัตร เช่น ในคดี *United Telephone Co.*

¹⁴ Section 60(5)

(b) it is done for experimental purpose relating to the the subject - matter of the invention;

¹⁵ คดี *Freason v. Loe* (1878), 9 Ch. D. quoted in K.E. Shelley, *Terrell and Shelley on the Law of Patents*. 10th ed (London: Sweet & Maxwell, 1961) p.140.

¹⁶ คดี *Monsanto Co v. Stauffer Chemical* (No. 2) (1985) R.P.C.515 (CA) Chartered Institute of Patent Agents, *Guide to the Patent Act*. p.511

¹⁷ คดี *Molins v. Industrial Machinery* (1937) 54 R.P.C. 94 at 108, quoted in T.A. Blanco White. *Patents for Inventions and the Registration of Industrial Design*. p.89.

v. Sharples ศาลวินิจฉัยว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนนักศึกษา ให้สามารถแยกผลิตภัณฑ์นั้นออกเป็นส่วนๆ แล้วจึงประกอบขึ้นส่วนดังกล่าวเข้าไปตามเดิม เช่น กรณีการสาธิตเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ เป็นต้น ดังนั้นไม่ถือเป็นการใช้เพื่อการทดลอง แต่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร¹⁸

ในคดี Smith, Kline & French v. Evans Medical ศาลตัดสินว่า การทดลองเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีก็ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 61 เช่นกัน หากเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรซึ่งอ้างว่ามีการละเมิดข้อถือสิทธิ¹⁹ โดยยินยอมให้มีการทดสอบรายละเอียดของการประดิษฐ์ตามที่ได้ระบุไว้อย่างเพียงพอ แต่หากเป็นการทดลองที่ได้กระทำเพื่อพิสูจน์ความไม่มีผลของสิทธิบัตรอื่น ไม่อยู่ในความหมายของข้อยกเว้นนี้ จึงเป็นการละเมิด²⁰

ในคดี Applied Research System v. Organon ศาลวินิจฉัยว่า การทดลองใช้ยากับคนไข้ในลักษณะที่เป็นการทดลองขั้นสุดท้าย หรือการทดลองเพื่อผลการรักษาทางคลินิกก่อนนำยาออกจำหน่ายในตลาด (clinical trials) โดยการควบคุมของแพทย์ ซึ่งจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มๆ ตามเพศ อายุ หรือลักษณะการใช้ยา เพื่อทราบผลกระทบบเมื่อใช้ยากับผู้ป่วย ไม่เป็นการทดลองที่ได้รับยกเว้นเนื่องจากมีวัตถุประสงค์โดยทั่วไปที่มุ่งหวังด้วยการค้า ส่วนการทดลองถึงประสิทธิภาพของยาหรือผลในการรักษาเป็นการทดลองที่ได้รับยกเว้น²¹

ดังนั้นการกระทำโดยการผลิตหรือการใช้เพื่อการทดลองต้องเป็นการกระทำซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์นั้นโดยเฉพาะ โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะขายหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการทดลองนั้น

¹⁸ คดี United Telephone Co. v. Sharples (1885), 2 R.P.C. 28 quoted in William Aldous et al., Terrell on the Law of Patents, 13th ed. (London: Sweet & Maxwell; 1982), supra note 47, p.166.

¹⁹ คดี Smith, Kline & French v. Evans Medical (1989) R.P.C. 513 WR 249, Chartered Institute of Patent Agents, Guide to the Patent Act, p.511.

²⁰ Ibid.

²¹ คดี Applied Research System v. Organon [Netherlands] (noted 1994) E/PR, 243 quoted in Ibid.

4.1.2.3 การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งของแพทย์²²

ข้อยกเว้นตามมาตรานี้ กำหนดว่า การเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์ที่ได้กระทำเพื่อรักษาคนไข้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หากมีการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับสิทธิบัตรกฎหมายไม่ถือเป็นการละเมิด

คำว่า "โดยไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อน" (extemporaneous) ไม่ได้มีการให้คำนิยามไว้ แต่น่าจะหมายความว่า เมื่อมีความต้องการเป็นกรณีๆ ฉะนั้น ยาที่เตรียมไว้ในคลังยาที่ไม่เข้าตามข้อยกเว้นนี้ ส่วนคำว่า "เป็นการเฉพาะราย" (individual) ก็มีได้มีการให้นิยามไว้เช่นกัน แต่อาจตีความได้ว่าหมายถึงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นรายๆ ไป

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งของแพทย์ นั้นครอบคลุมถึงการรักษาโรคทุกกรณีหรือไม่ สำหรับประเด็นนี้ศาลได้วินิจฉัยว่าการเตรียมยาเพื่อรักษาสัตว์ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ไม่ได้รับการยกเว้น เนื่องจากไม่ได้เป็นการเตรียมยาเฉพาะราย และก็ไม่ได้เตรียมยาโดยแพทย์²³ ซึ่งตามความหมายของอนุมาณานี้ไม่ควรจะรวมถึงสัตว์แพทย์ด้วย และเนื่องจากลักษณะของการรักษาสัตว์แพทย์โดยปกติจะเตรียมยาไว้สำหรับโรคไว้โดยทั่วไปโดยไม่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ การตีความคำว่า "เฉพาะราย" ควรจะหมายถึงบุคคลเท่านั้นจึงไม่ขยายไปถึงการรักษาสัตว์ด้วย ส่วน "แพทย์" ในความหมายของอนุมาณานี้หมายความรวมถึงทันตแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพ (Practitioner) ด้วย

4.1.2.4 การกระทำของเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางบกที่เข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ²⁴

²² Section (5)...

(c) it consists of the extemporaneous preparation in a pharmacy of a medicine for an individual in accordance with a prescription given by a registered medical or dental practitioner or consists of dealing with a medicine so prepared;

²³ Ibid.

²⁴ Section (5)...

(d) it consists of the use, exclusively for the needs of a relevant ship, of a product or process in the body of such a ship or in its machinery, tackle, apparatus or

ข้อยกเว้นตาม section 60 (5)(d)-(f) นี้เป็นการยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรบนเรือ อากาศยาน หรือ ยานพาหนะต่างๆ เข้ามาในสหราชอาณาจักรโดยชั่วคราว หรือโดยอุบัติเหตุ

section 60(5)(d),(e) เป็นผลมาจาก Article 5 ter อนุสัญญาปารีสซึ่งเพิ่มเติมโดย Hague Revision Conference ในปีค.ศ. 1925 อย่างไรก็ตาม ที่มาของการแก้ไขในส่วนนี้มาจากคดี Caldwell ซึ่งได้อธิบายไว้ในคดี Brown v. Duchesne ซึ่ง Article 5 ter นี้ได้บัญญัติข้อยกเว้นในการละเมิดสำหรับอากาศยาน และพาหนะทางบกไว้ และในกฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรได้นำมาบัญญัติไว้ใน section 60 (5)(d)(e) แต่มีความคาบเกี่ยวกับข้อยกเว้นตาม section 60(5)(f) ซึ่งเกิดจากอนุสัญญาชิคาโก (Chicago Convention)

เรือ อากาศยาน ยานสะเทินน้ำสะเทินบก และยานพาหนะทางบก ตาม subsection (5)(d),(e) หมายความว่า พาหนะที่เป็นของประเทศภาคีอนุสัญญาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ลงนามเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1883 ณ กรุงปารีส

ส่วนอากาศยานที่ได้รับยกเว้นตาม subsection (5)(f) หมายความว่า อากาศยานตามมาตรา 89 ของพระราชบัญญัติการบินพลเรือน ค.ศ. 1982 (Civil Aviation Act 1982) กล่าวคือ ในกรณีที่อากาศยานต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การเข้ามา

other accessories, in a case where the ship has temporarily or accidentally entered the internal or territorial waters of the United Kingdom;

(e) it consists of the use of a product or process in the body or operation of a relevant aircraft, hovercraft or vehicle which has temporarily or accidentally entered or is crossing the United Kingdom (including the air space above it and its territorial waters) or the use of accessories for such a relevant aircraft, hovercraft or vehicle;

(f) it consists of the use of an exempted aircraft which has lawfully entered or is lawfully crossing the United Kingdom as aforesaid or of the importation into the United Kingdom, or the use or storage there, of any part or accessory for such an aircraft.

ของอากาศยานที่เข้ามานั้นรวมถึงชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับอากาศยานลำนั้นๆ ด้วย เป็นอากาศยานที่ได้รับยกเว้นจากการจับกุม หรือถูกยึดจากข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตร

การใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นเป็นชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ของเรือ ขณะที่เข้ามาในสหราชอาณาจักรโดยชั่วคราว หรือโดยอุบัติเหตุ ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร โดยมีเงื่อนไขว่า เรือ หรืออากาศยาน หรือยานพาหนะทางบกดังกล่าวต้องเป็นของประเทศภาคีสมาชิก ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตามสนธิสัญญาชิคาโก

การเข้ามาของเรือ หรืออากาศยาน หรือยานพาหนะทางบกนั้นต้องเป็นการเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเพียงการผ่านเข้ามาในสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการลงจอดหรือไม่ก็ตาม

การที่กฎหมายได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากการกระทำดังกล่าวไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการละเมิดต่อเจ้าของสิทธิบัตร หรือธุรกิจการบิน นอกจากนี้ยังมีได้เป็นการนำเข้า หรือมีไว้ซึ่งชิ้นส่วน อุปกรณ์สำรอง หรืออะไหล่ในสหราชอาณาจักร เพื่อใช้กับอากาศยานต่างๆ อีกทั้งไม่ได้มีการใช้ หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการซ่อมแซมอากาศยาน

สำหรับประเด็นที่วินิจฉัยเกี่ยวกับ “การเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราว” ศาลประเทศเยอรมนีเคยตัดสินว่าการที่จำเลยสูญเสียการควบคุมภายในราชอาณาจักรไม่ถือว่าการเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราว

4.1.3 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่นได้บัญญัติข้อยกเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 69 ดังนี้²⁵

²⁵ Limits of patent right

Section 69 (1) The effects of the patent right shall not extend to the working of the patent right for purposes of experiment or research.

(2) The effects of the patent right shall not extend to the following:

4.1.3.1 การใช้เพื่อการทดลองหรือวิจัย

การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรจะไม่ขยายไปถึงการทดลองหรือการวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กรณีนี้จะไม่ถือเป็นการละเมิด ดังนั้น มาตรา 69(1) จึงช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น การทดลองเพื่อการผลิตและการขายเพื่อวิเคราะห์ตลาดจะไม่ได้รับการยกเว้น²⁶

Tokyo District Court ได้ตัดสินว่าการทดลองโดยผู้ผลิตยาทั่วไป (generic drug maker) ในระหว่างอายุสิทธิบัตรไม่เป็นการละเมิด ซึ่งเป็นการกลับคำพิพากษาของศาลที่เคยมีมาในอดีต โดยศาลเคยตัดสินว่า การทดลองที่สร้างขึ้นเพื่อขอความเห็นชอบจากทางการ (experiments for the sole purpose of obtaining governmental approvals) ในระหว่างอายุสิทธิบัตรไม่ได้รับการยกเว้น เนื่องจากไม่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี แต่ต่อมาศาลได้ให้เหตุผลว่าการใช้ขั้วพันญัตติกเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองหรือวิจัย ควรตีความอย่างแคบในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจห้ามการทดลองที่จะเข้ามาในตลาดได้ จนกว่าจะหมดอายุสิทธิบัตร มิเช่นนั้นอาจมีผลเป็นการขยายอายุสิทธิบัตรทางหนึ่ง²⁷ เนื่องจากหากการดำเนินดังกล่าวภายหลังหมดอายุสิทธิบัตรก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรยังคงผูกขาดสิทธิในช่วงเวลานี้ต่อไป

(i) vessel or aircraft merely passing through Japan or machinery, instruments, equipment or other accessories used therein

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

(3) The effects of the patent right for invention of medicines (namely, products used for the diagnosis, cure, medical treatment or prevention of human diseases -hereinafter referred to as "medicines" in this subsection) to be manufactured by mixing two or more medicines or for inventions of processes for manufacturing medicines by mixing two or more medicines shall not extend to acts of preparing medicines in accordance with the prescription of physician or dentists.

²⁶ Synthelabo case quoted in www.okuyama.com/liti.html, p.7.

²⁷ www.ladas.com/BULLETINS/1990/0899Bulletin/Japan_ExperimentUse.html.

จึงอาจสรุปได้ว่า เงื่อนไขในการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรในการทดลองหรือวิจัยที่จะไม่เป็นการละเมิดนั้นต้องกระทำเพื่อประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น หากกระทำโดยเหตุผลอื่นก็ยังคงเป็นการละเมิด นอกจากนี้ การทดลองที่จะไม่เป็นการละเมิดต้องกระทำเพื่อให้ได้รับความรู้เท่านั้น (performed solely for intellectual purposes) โดยมีได้มีเจตนาที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า

4.1.3.2 การใช้เพื่อเรือหรืออากาศยาน หรือใช้กับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของเรือหรืออากาศยาน ที่ผ่านเข้ามาในญี่ปุ่น

กฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่นได้กำหนดข้อยกเว้นการใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรมิให้เป็นการละเมิดเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ กล่าวคือ การใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเพื่อเรือ อากาศยาน หรือเพื่อเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในเรือหรืออากาศยานนั้นที่เพียงผ่านเข้ามาในญี่ปุ่น ซึ่งข้อยกเว้นนี้มีที่มาจาก ข้อ 5 ter อนุสัญญากรุงปารีส แต่มีข้อแตกต่างอยู่ 2 ประการ คือ

ประการแรก ตามอนุสัญญากรุงปารีส ยกเว้นการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรกับเรือ หรืออากาศยานของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญากรุงปารีส แต่ตามกฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่นมิได้กำหนดเช่นนั้น

จากข้อแตกต่างประการนี้ อาจสรุปได้ว่า การกำหนดข้อยกเว้นของประเทศญี่ปุ่นนั้นได้เปิดกว้างสำหรับการใช้การประดิษฐ์ในกรณีที่มีความจำเป็นโดยไม่เคร่งครัดนัก กล่าวคือ หากมีเรือ หรืออากาศยานผ่านเข้ามาในญี่ปุ่นโดยอุบัติเหตุหรือเป็นการชั่วคราว ก็สามารถใช้ในการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของญี่ปุ่นเพื่อประโยชน์แห่งเรือหรืออากาศยานนั้นได้ ไม่ว่าจะเรือหรืออากาศยานนั้นจะเป็นของประเทศภาคีอนุสัญญากรุงปารีสหรือไม่

ประการที่สอง ในขณะที่อนุสัญญากรุงปารีสได้ยกเว้นรวมถึงการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรกับพาหนะทางบก (land vehicle) ด้วย แต่กฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่นก็ได้กล่าวถึงยานพาหนะทางบกด้วย ดังนั้น หากมียานพาหนะทางบกผ่านเข้ามาในญี่ปุ่นไม่ว่าโดยอุบัติเหตุ

หรือโดยชั่วคราวก็ไม่สามารถใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเพื่อประโยชน์ของยานพาหนะนั้นโดยชอบ
ได้²⁸

4.1.3.3 การเตรียมยาตามใบสั่งยาของแพทย์

ในกรณีที่การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเป็นผลิตภัณฑ์ยา กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ใช้ในการ
วินิจฉัยโรค ใช้ในการบำบัดรักษา การผ่าตัด การป้องกันโรคต่างๆ หรือกรรมวิธีการผลิตยา สิทธิ
ของผู้ทรงสิทธิบัตรจะไม่ขยายไปถึงการเตรียมยาตามใบสั่งยาของแพทย์ ซึ่งรวมถึงทันตแพทย์ หรือ
ยาที่เตรียมตามใบสั่งยาของแพทย์หรือทันตแพทย์²⁹

4.1.3.4 สิทธิของผู้ใช้การประดิษฐ์อยู่ก่อน

มาตรา 79 ของกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่น บัญญัติว่า ในขณะที่มีการยื่นคำขอรับ
สิทธิบัตร หากมีบุคคลใดได้คิดค้นการประดิษฐ์ขึ้น โดยไม่รู้ถึงรายละเอียดในข้อถือสิทธิของการ
ประดิษฐ์ที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และได้ใช้การประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทางการค้าในประเทศ
ญี่ปุ่น หรือมีการเตรียมการที่จะทำเช่นนั้น สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรจะถูก
จำกัดสำหรับในกรณีนี้³⁰

วัตถุประสงค์ของมาตรานี้ คือ ทำให้ผู้ที่ใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรก่อนที่มีการ
ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นละเมิด เนื่องจากกระทำโดยสุจริต ซึ่งเงื่อนไขที่จะใช้ประโยชน์จาก
มาตรานี้ก็คือ ต้องพิสูจน์ว่า ตนได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยไม่ได้ลอกเลียนการประดิษฐ์ตาม

²⁸ Teruo Doi, The Intellectual Property Law of Japan, (Alphen ann den Rijn: SIJTHOFF & NOORDHOFF, 1980), p.33.

²⁹ Ibid.

³⁰ Section 79 "Where, at the time of filling of a patent application, a person who has made an invention by himself without knowledge of the contents of an invention claimed in the patent application or has learned the invention from a person just referred to, has been commercially working the invention in Japan or has been making preparation therefor, such person shall have a non-exclusive license on the patent right under the patent application. Such license shall be limited to the invention which is being worked or for which preparations for working are being made and to that purpose of such working or the preparations therefor."

สิทธิบัตร และได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในญี่ปุ่นก่อนมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร หากขาดประการใดประการหนึ่งจะไม่ได้รับประโยชน์ตามมาตรา

สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ขอบเขตของการใช้มาตรา 79 นั้นมีเพียงใด ในกรณีที่มีการใช้การประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทางการค้าในประเทศ หรือมีการเตรียมการที่จะทำเช่นนั้น มีความหมายเช่นไร ในประเด็นนี้ ศาลเคยมีพิพากษาไว้ว่า ต้องมีการเตรียมในส่วนสำคัญเพื่อการผลิตในวันที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร³¹ นอกจากนี้ หากการกระทำของจำเลยเป็นเพียงการเตรียมวาดภาพร่างกล้องถ่ายภาพยนตร์ไฟฟ้า ไม่เพียงพอที่จะถือได้ว่าเป็นการเตรียมการตามความหมายเพื่อเตรียมการผลิตในทางธุรกิจ³² ดังนั้น ในกรณีนี้จำเลยจึงไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์อยู่ก่อน

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องสิทธิของผู้ใช้ก่อนที่น่าสนใจจึงขอยกนำมาประกอบการพิจารณา ในปีค.ศ. 1958 โจทก์ได้ทำสัญญากับ Steven Inc. ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน โจทก์ตกลงผลิตและจัดส่งวิทยุให้บริษัทดังกล่าว โดยรักษาความลับเกี่ยวกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไว้ และต่อมาได้นำไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตร Sasoon จำเลยเป็นชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้รับจ้างจาก Steven Inc. ผลิตวิทยุตามแบบผลิตภัณฑ์ จึงได้สั่งให้ K.K. Kato Sango ผลิตวิทยุดังกล่าว โจทก์ได้ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองทำละเมิดแบบผลิตภัณฑ์ของตน จำเลยต่อสู้ว่า Steven Inc. ได้ใช้การประดิษฐ์อยู่ก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรโดยให้ผ่านตัวโจทก์เอง ดังนั้น Steven Inc. จึงมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ใช้อยู่ก่อน³³ คดีนี้อาจสรุปได้ว่าการใช้การประดิษฐ์อยู่ก่อนที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรอาจเป็นผู้การใช้ของผู้ทรงสิทธิบัตรเองก็ได้ นอกจากนี้ จำเลยสามารถยกข้อต่อสู้ของผู้ที่ใช้การประดิษฐ์อยู่ก่อนขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ เนื่องจากมีนิติสัมพันธ์ตามสัญญากับผู้ที่ใช้การประดิษฐ์อยู่ก่อน

³¹ www.okuyama.com/liti.html, p.6.

³² คดี Konishiroku Kogyo K.K. v. Yashica K.K., Hanrei Yaimuzu (No. 162) 164 (Tokyo Dist. Ct., May 26, 1964); 2 Digest 10 (1968) quoted in Teruo Doi, *The Intellectual Property Law of Japan*, p.40.

³³ คดี Ari and New Hope Jitsugyo K.K. v. Sasoon and K.K. Kato Sango, 12 Kakyu minsho 3176, 2 KOKUSAITORIHAKI HANRAISHU 358 (Tokyo Dist. Cy., Dec. 23, 1961) quoted in Ibid.

4.2 ข้อยกเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายไทย

กฎหมายสิทธิบัตรของทุกประเทศจะอนุญาตให้การกระทำบางอย่างไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดพื้นฐานของระบบสิทธิบัตรที่ต้องการส่งเสริมความก้าวหน้าของวิทยาการไม่ให้เป็นอุปสรรคกีดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี และตั้งแต่กฎหมายสิทธิบัตรของไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ข้อยกเว้นในมาตรา 36 วรรคสองได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม 2 ครั้ง คือ การแก้ไขในปี พ.ศ. 2535 และพ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับ Article 30 ของความตกลง TRIPs ซึ่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) มาตรา 36 วรรคสองได้บัญญัติการกระทำที่ไม่ตกอยู่ภายใต้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร หรือเป็นข้อยกเว้นของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร 7 กรณี ดังนี้

4.2.1 การกระทำใดๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

การกระทำต่อสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์ของการกระทำดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อมุ่งผลกำไรการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่การกระทำดังกล่าวจะยิ่งทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตร แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) บัญญัติเพิ่มเติมจากเดิมว่า “การกระทำใดๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย” โดยเพิ่มข้อความว่า “การกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร” ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่มาจากข้อตกลง TRIPs ข้อ 30 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะจำกัดเสรีภาพของประเทศสมาชิกให้กำหนดข้อยกเว้นสิทธิตามอำเภอใจ จนมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิอันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตร

ในกรณีนี้จำเป็นที่จะต้องศึกษาว่าอย่างไรจึงเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลองหรือวิจัย และอย่างไรจึงไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

ด้วยเหตุที่แนวคิดการคุ้มครองในระบบสิทธิบัตร เน้นที่จะให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิผูกขาดในการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากการประดิษฐ์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง การกระทำที่จะเป็นละเมิดจึงต้องเป็นการนำเอาการประดิษฐ์ไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้นกฎหมายของประเทศต่างๆ ก็มักจะกำหนดให้การกระทำต่างๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยซึ่งไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งในประเด็นนี้ควรมีการวิเคราะห์แยกความแตกต่างระหว่าง “การศึกษาวิจัยการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร” กับ “การนำเอาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา”

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า กรณีที่เข้าตามข้อยกเว้น คือ กรณีที่เป็นการศึกษาวิจัยการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเท่านั้น เนื่องจากการวิจัยในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่วนการนำเอาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ในการศึกษานั้นไม่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้น โดยเทียบเคียงกับคำพิพากษาของประเทศสหราชอาณาจักร ในคดี *Monsanto Co. v. Stauffer Chemical* ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าการนำการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรไปใช้ในการศึกษาวิจัยในเรื่องอื่นหรือที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์อื่นมิใช่การศึกษาวิจัยตามความหมายนี้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่เป็นการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรด้วย

ส่วนประเด็นอีกประการหนึ่งก็คือ การศึกษาวิจัยขององค์กรธุรกิจเอกชน ควรจะได้รับการยกเว้นจากการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ เนื่องจากข้อยกเว้นดังกล่าวได้ห้ามมิให้นำการประดิษฐ์ไปใช้ในกิจกรรมการศึกษาวิจัยที่มีวัตถุประสงค์สุดท้ายเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

ศาลในสหราชอาณาจักรเคยมีคำวินิจฉัยในคดี *Smith Kline v. Evans Medical Ltd.* ว่า การใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเพื่อการวิจัย ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร แม้จำผู้ทดลอง หรือวิจัยจะเป็นบริษัทคู่แข่งทางการค้า

ในประเด็นนี้ท่านอาจารย์จักรกฤษณ์ ควรพจน์ได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์ โดยท่านให้ความเห็นว่า ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ

บัตรควรจะใช้ได้กับบุคคลทุกคนที่ทำการวิจัย โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ที่ทำการศึกษานั้นจะเป็นใคร และการศึกษาจะมีเป้าหมายทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่³⁴

ผู้เขียนก็เห็นด้วยเช่นกันว่า การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรแม้จะเป็นการกระตุ้นให้บุคคลต่างๆ ทำการประดิษฐ์เพื่อสามารถแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ของตนได้ แต่เจตนารมณ์เช่นนี้อาจทำให้เทคโนโลยีไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรหรือกระจุกอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเป็นสิ่งต้องห้าม จึงควรชั่งน้ำหนักระหว่างการคุ้มครองสิทธิบัตรและประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการอนุญาตให้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยได้ เนื่องจากประเทศไทยยังมีระดับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น หากมีการสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีขึ้น

มีข้อควรสังเกตว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยมิได้กำหนดให้ “การใช้โดยส่วนตัว” ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นไม่เป็นการละเมิด เช่น การใช้ในครอบครัว ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายของหลายประเทศที่กำหนดให้การกระทำในลักษณะนี้เป็นข้อยกเว้น ดังนั้น แม้มีการนำผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไปใช้โดยส่วนตัวในประเทศไทยซึ่งไม่ได้เป็นการทดลอง และไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางการค้า แต่เมื่อกฎหมายมิได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้เมื่อมีการใช้เกิดขึ้นแม้เป็นการใช้โดยส่วนตัวก็ถือได้ว่าเป็นการละเมิดแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีการกระทำบางอย่างที่ถือได้ว่าเป็นการทดลอง แต่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรานี้ คือ การทดลองเพื่อผลการรักษาทางคลินิก (clinical trial) โดยการทดลองจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มๆ ตามเพศ อายุ หรือลักษณะการใช้ยา เพื่อทราบผลกระทบเมื่อใช้ยากับผู้ป่วย เช่น ทดสอบปริมาณการแพ้ยา การดื้อยา เป็นต้น การทดลองในลักษณะนี้มักจะใช้กับผลิตภัณฑ์ยาชนิดใหม่ที่เพิ่งมีการนำเข้ามาในประเทศไทย โดยแพทย์จะยังมิได้นำมาใช้รักษาผู้ป่วยทั่วไป การทดลองเพื่อผลการรักษาทางคลินิกนี้จะไม่ได้รับยกเว้นเนื่องจากจะเห็นได้ว่าไม่ใช่การทดลองเพื่อการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หากมีการทดลองลักษณะนี้เกิดขึ้นจึงเป็นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้

³⁴ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, สิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่สอง (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544), หน้า 308-310.

4.2.2 การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

หลักการใช้โดยธรรมในกรณีนี้ก็คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ซึ่งผู้ผลิตได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันขอรับสิทธิบัตร เป็นการให้ความคุ้มครองผู้ผลิตที่ได้ประกอบกิจการหรือเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยสุจริต เนื่องจากไม่รู้ว่ามีการขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว หรืออาจกล่าวได้ว่าการใช้ในขณะที่เป็นส่วนตัวและเป็นความลับจะไม่ทำลายความใหม่ของการประดิษฐ์ประเภทเดียวกันที่มายื่นคำขอรับสิทธิบัตรในภายหลัง ดังนั้นผู้ประดิษฐ์รายอื่นจึงอาจขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์นั้นได้

ข้อควรพิจารณา คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรจะใช้สิทธิของตนเพื่อห้ามผู้ประดิษฐ์คนแรกไม่ให้ใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้นได้หรือไม่ ในประเด็นนี้ สิทธิของผู้ประดิษฐ์รายแรกจะเป็นไปตามหลัก "สิทธิของผู้ใช้ก่อน" ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศต่างๆ ภายใต้หลักการนี้ หากผู้ประดิษฐ์รายแรกได้ใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ในขณะที่เป็นส่วนตัว โดยมีได้นำการประดิษฐ์มายื่นคำขอรับสิทธิบัตร ต่อมาผู้ประดิษฐ์ชนิดเดียวกันมาขอรับสิทธิบัตร สิทธิของผู้ใช้การประดิษฐ์อยู่ก่อนจะไม่ถูกระทบกระเทือนโดยสิทธิบัตรที่ออกภายหลัง บุคคลนั้นยังสามารถใช้การประดิษฐ์นั้นต่อไปได้

เงื่อนไขที่สำคัญของข้อยกเว้นนี้ก็คือ ต้องเป็นผู้ที่ใช้การประดิษฐ์นั้นโดยสุจริต หรือมีการประกอบกิจการ หรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการก่อนวันที่มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย และผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น แต่หากผู้กระทำรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรดังกล่าวมีการจดทะเบียนและได้รับสิทธิบัตรไว้แล้วก็ไม่สามารถอ้างได้ เช่น จากการโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย สิทธิกรณีนี้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้กรรมวิธีต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น และต้องมีการพิสูจน์ถึงการยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย รวมทั้งพฤติการณ์อย่างไรที่ถือว่าเป็นการรู้หรือมีเหตุอันควรรู้

ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ สิทธิของผู้ใช้ก่อนจะขยายไปคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ที่อยู่นอกราชอาณาจักรหรือไม่ หากผู้ใช้สิทธิอยู่ก่อนนอกราชอาณาจักรเข้ามาในประเทศไทยจะสามารถอ้างความคุ้มครองได้หรือไม่ เพียงใด

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้การประดิษฐ์อยู่ก่อนนั้นเป็นการคุ้มครองก่อนที่จะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศ ดังนั้นจึงควรคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่เป็นผู้ใช้สิทธิอยู่ก่อนในราชอาณาจักรเท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกัน เนื่องจากกฎหมายมิได้คุ้มครองไปถึงการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศด้วย ดังนั้น ผู้ใช้การประดิษฐ์อยู่ก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศจึงไม่อาจจะใช้การประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรได้

4.2.3 การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ และการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ข้อยกเว้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันมิให้การคุ้มครองสิทธิบัตรมีผลต่อสุขภาพ อนามัย หรือชีวิตของประชาชน การกระทำที่ได้รับยกเว้น คือ การเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์ ซึ่งหากไม่ได้รับยกเว้นก็อาจเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาพยาบาล และการที่กฎหมายไม่ถือว่าการเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์เป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้นก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรที่ยกเว้นไม่ให้การคุ้มครองแก่กรรมวิธีในการวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาโรคมनुษย์หรือสัตว์³⁵

ข้อยกเว้นนี้ก็เป็นที่ยอมรับและได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรของหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น

การกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาที่ได้เตรียมหรือปรุงขึ้นตามใบสั่งของแพทย์ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์นั้นก็ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า การเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์ในกรณีนี้ต้องเป็นการเตรียมยาให้คนไข้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ดังนั้นหากมีการเตรียมยาไว้จำนวนมากเพื่อรักษาคนไข้ทั่วไป ก็ไม่เข้าตามข้อยกเว้นนี้

นอกจากนี้ ข้อยกเว้นตามอนุมาตรา (3) นี้ไม่ได้ตีความรวมไปถึงการรักษาพยาบาลสัตว์ด้วย เนื่องจากตามกฎหมายใช้ถ้อยคำว่า “เฉพาะราย” หรือ “individual” ในภาษาต่างประเทศ จึงน่าจะมีความหมายถึงบุคคลมากกว่า และลักษณะของการรักษาโรคสัตว์โดย

³⁵ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 มาตรา 9

ทั่วไปก็มักจะมีการจัดเตรียมยาไว้เป็นชุดสำหรับการรักษาในแต่ละโรคโดยไม่ต้องมีการปรุงยาเฉพาะรายเช่นเดียวกับคน

ข้อยกเว้นนี้ในประการนี้ตอนท้ายได้กล่าวถึง การกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยา ดังกล่าว หมายความว่า การกระทำต่างๆ ของแพทย์ในการประกอบวิชาชีพด้วยนอกจากการออกใบสั่งยา เช่น การที่แพทย์ฉีดยาที่ได้รับสิทธิบัตรให้แก่คนไข้ เป็นต้น และสำหรับ “การกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว” นี้ควรตีความว่า การกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวเพื่อคนไข้เป็นการเฉพาะราย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในตอนต้น

4.2.4. การกระทำใดๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกล่าวสิ้นอายุลง

ข้อยกเว้นประการนี้มีเพื่อต้องการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ทรงสิทธิบัตรที่ประสงค์จะผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกล่าวหมดอายุลง สามารถดำเนินการเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาดังกล่าวกับคณะกรรมการอาหารและยา ในการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจำเป็นต้องส่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ และผลการพิสูจน์หรือทดลองเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ กฎหมายจึงเปิดช่องให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ เช่น การนำเข้า หรือผลิตยาที่ขอขึ้นทะเบียนนั้นได้ภายในอายุการคุ้มครอง โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ทำให้บริษัทยาสามารถนำยาออกจำหน่ายแก่ประชาชนได้ทันทีหลังจากอายุสิทธิบัตรสิ้นสุดลง จึงเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าโดยไม่ต้องเสียเวลากับการขอขึ้นทะเบียนยาและทดสอบคุณสมบัติของตัวยา ซึ่งปกติมักจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน

การที่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ ได้ยกเว้นผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยไม่ถือเป็นการละเมิด เนื่องจากเหตุผล 3 ประการดังนี้³⁶

ประการแรก การขอขึ้นทะเบียนตำรับยานั้นแม้ผู้ขอจะมีเจตนาที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย แต่ก็เป็นการนำผลิตภัณฑ์ยาออกจำหน่ายหลังจากการคุ้มครองสิทธิบัตร

³⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 314-315.

สิ้นสุดลงแล้ว การขอขึ้นทะเบียนยานั้นถือว่าเป็นเรื่องระหว่างผู้ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลอย่างใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิผูกขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ได้ทำให้ผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรต้องเสื่อมเสียไป ผู้ทรงสิทธิบัตรยังคงมีอำนาจเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรของตนได้เต็มที่ทุกประการ

ประการที่สอง การเปิดโอกาสให้มีการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาในระหว่างอายุสิทธิบัตรจะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายยารายอื่นสามารถนำสินค้าออกจำหน่ายได้ทันทีภายหลังจากสิทธิบัตรได้สิ้นสุดอายุลง ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้า และทำให้ประชาชนมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการหลายราย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

ประการที่สาม การอนุญาตให้มีการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจะช่วยป้องกันมิให้ผู้ทรงสิทธิบัตรขยายอำนาจผูกขาดของตนเกินเลยไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าหากปราศจากข้อยกเว้นสิทธิในลักษณะนี้ แม้ภายหลังการคุ้มครองสิทธิบัตรสิ้นสุดลงแล้วผู้ประกอบการรายอื่นก็จะยังคงไม่สามารถนำสินค้าออกจำหน่ายแก่ประชาชนได้ เนื่องจากต้องขอขึ้นทะเบียนยาต่อคณะกรรมการอาหารและยาเสียก่อน ซึ่งก็มีผลเท่ากับว่าผู้ทรงสิทธิบัตรยังคงมีอำนาจผลิตและจำหน่ายยานั้นแต่เพียงผู้เดียวต่อไป อันหมายถึงการมีอำนาจผูกขาดโดยพฤตินัยนั่นเอง

ศาลในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร คดี *Smith Kline v. Evan Medical Ltd.*, (1989) 1 F.S.R. 513 at 522 ประเทศสหรัฐอเมริกา คดี *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F.2d 858, 221 U.S.P.Q. 937 (Fed. Cir. 1984) ประเทศญี่ปุ่น คดี *Monsanto Co. v. Stauffer Japan K.K.*, 13 AIPPI Journal 9 (1989) ได้ตัดสินในทำนองเดียวกันว่า การนำเอาผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรไปใช้เพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร ด้วยเหตุผลที่ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเพียงการพิสูจน์ประสิทธิภาพของตัวยา และเป็นการหาข้อมูลทางเทคนิคที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิบัตร

4.2.5 การใช้ข้อมูลการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเกี่ยวกับตัวเรือของ
ประเทศภาคีกรณีเรือนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรโดยอุบัติเหตุ

ข้อยกเว้นนี้กำหนดไว้เพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการเดินเรือขนส่งทางทะเล เนื่องจากตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นๆ อาจมีส่วนของการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย หากไม่บัญญัติข้อยกเว้นนี้ไว้ผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิฟ้องร้องบังคับหรือห้ามมิให้เรือเดินทางต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหลายฝ่าย กรณีที่จะเข้าข้อยกเว้นกรณีนี้ต้องเป็นเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ปัจจุบันคือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs) นอกจากนี้ต้องเป็นกรณีที่เรือนั้นเข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นั้นกับเรือดังกล่าว

ในกรณีนี้อาจต้องพิจารณาว่ากรณีใดจึงเป็นการเข้ามาโดยชั่วคราว หรือโดยอุบัติเหตุ และความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมีเพียงใด ซึ่งจำเป็นอาจต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ในประเด็นเรื่อง การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนั้น ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเคยตีความว่า ไม่ใช่กรณีที่เป็นการเดินทางตามตารางเวลาซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว นอกจากนี้การใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้นอาจเพื่อความจำเป็นแก่ตัวเรืออื่นๆ เอง เพื่อผู้โดยสาร หรือแม้แต่ลูกเรือก็ได้

ส่วนในประเด็นเรื่องขอบเขตของการใช้จะสามารถใช้ในลักษณะใดบ้าง ในกรณีนี้เห็นว่า กฎหมายมิได้กำหนดว่าต้องใช้ในลักษณะเช่นใด ก็คงเป็นการใช้ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และแม้กฎหมายจะมิได้กำหนดไว้ก็ตามต้องมีใช้การขาย หรือใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์บางอย่างเพื่อส่งออก

4.2.6 การใช้อุปกรณ์การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเกี่ยวกับอากาศยานของประเทศภาคี กรณีอากาศยานนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรโดยอุบัติเหตุ

ข้อยกเว้นในกรณีนี้มีหลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรกับเรือที่เข้ามาในประเทศไทยโดยอุบัติเหตุ แต่กรณีนี้เป็นข้อยกเว้นที่ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับอากาศยานหรือยานพาหนะ

เนื่องจากตามหลักดินแดนยานพาหนะที่ปักธงสัญชาติในยอมเป็นดินแดนของประเทศนั้น และการเข้ามาของเรือนั้นบรรทุกมาทั้งคนและสิ่งของ สัมภาระต่างๆ จึงควร

ได้รับการยกเว้น เพื่อมิให้การบังคับใช้กฎหมายมีลักษณะที่เข้มงวดเกินไปจนทำให้กระทบต่อกิจการต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4.2.7 การใช้สิทธิในสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาต หรือยินยอม

ข้อยกเว้นตามมาตรา 36 วรรคสอง (7) ซึ่งเป็นประการสุดท้ายนี้ เป็นไปตามหลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Principle of Exhaustion of Intellectual Property Rights) หลักการนี้มาจากปัญหาการตีความสิทธิในการจำหน่ายของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาว่ามีขอบเขตเพียงใด สาละสำคัญของหลักการก็คือ เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ ตามสิทธิบัตรใดไปแล้วย่อมไม่มีสิทธิควบคุมติดตามเหนือผลิตภัณฑ์นั้นอีกต่อไป บุคคลอื่นย่อมมีสิทธิใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรอีก

หลักการระงับสิ้นไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ถูกนำมาใช้เพื่อประนีประนอมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลสองกลุ่ม ได้แก่ ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในการปกป้องสิทธิของตน และประโยชน์ของผู้มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ตนได้รับมาโดยชอบ หลักการนี้เห็นว่า เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และได้รับประโยชน์จากการนั้นแล้ว สิทธิเหนือสินค้านั้นก็เป็นอันระงับไป ส่วนผู้ซื้อสินค้าก็ควรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์ มีสิทธิเหนือสินค้าที่ตนซื้อทุกประการ

ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ การอนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิบัตร หมายถึง การอนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเท่านั้น หรือรวมถึงกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมในประเทศอื่นด้วย

หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งพิจารณาตามเขตแดน แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

(1) หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ (Territorial or National Exhaustion) หลักการนี้ถือว่าสิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรจะระงับสิ้นไปเมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรจำหน่ายสินค้าเป็นครั้งแรกในประเทศหรือดินแดนที่ได้รับการคุ้มครอง

ครอง จึงเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะสามารถจำกัดตลาดและความคุ้มค่าของ ตนได้ทราบเท่าที่ตนต้องการโดยการจำหน่ายสินค้านอกดินแดนที่ตนได้รับการคุ้มครอง เพราะ สิทธิจะยังไม่ระงับจนกว่าจะจำหน่ายในดินแดนที่ได้รับการคุ้มครอง

(2) หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาค (Regional Exhaustion) สิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรจะระงับสิ้นไปเมื่อสินค้าได้ ถูกจำหน่ายครั้งแรกในดินแดนที่กำหนดในภูมิภาคหนึ่งๆ ดังนั้นหากผู้ทรงสิทธิบัตรได้วางจำหน่าย สินค้าเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะในประเทศภาคีสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งสิทธิก็จะระงับทันที ซึ่ง ปัจจุบันมีเพียงสหภาพยุโรปเท่านั้นที่ใช้หลักการระดับภูมิภาคนี้

(3) หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาาระดับ ระหว่างประเทศ (International Exhaustion) หลักการนี้ถือว่าสิทธิในการจำหน่ายจะระงับสิ้นไป เมื่อสินค้าได้ถูกวางจำหน่ายครั้งแรกที่ใดก็ได้ในโลก ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรเป็น อย่างมาก แต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด

แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะมีได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งว่า เป็นการระงับสิทธิในระดับใด แต่หากพิจารณาถ้อยคำว่า “นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ ตามสิทธิบัตร” ทำให้เข้าใจว่าข้อยกเว้นนี้ใช้กับกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมแล้วไม่ ว่าได้อนุญาตในประเทศหรือต่างประเทศ³⁷ และเมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของการนำหลัก ดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยซึ่งยังมีระดับเทคโนโลยีที่ไม่สูงนัก การคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรก็ควร กระทำพอสมควร และควรพิจารณาในการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยส่วนรวมในประเทศ ดังนั้นหลักการระงับสิ้นไปของทรัพย์สินทางปัญญาาระดับระหว่างประเทศ จะเป็นการเหมาะสมต่อสภาพความเป็นจริงมากกว่าประเภทอื่น เนื่องจากผู้บริโภคจะได้รับ ประโยชน์สูงสุด

³⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 91.

นอกจากนี้ยังได้รับการตีความจากนักกฎหมายหลายท่านว่า การอนุญาตหรือยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้น หมายความว่า ความรวมถึงกรณีอนุญาตหรือยินยอมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วย³⁸

³⁸ สรียา กาฬสินธุ์, หลักการระงับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิในการจำหน่าย. (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544), หน้า 121.