

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่สังกัดภาควิชา/เทียบเท่า

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Legal problems concerning the Patent Co-ownership




A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Laws in Laws  
Common Course  
Faculty of Law  
Chulalongkorn University  
Academic Year 2018  
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม
โดย	นายชยุตม์ ศรีทิพโพธิ์
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธ์พัฒนา

---

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

.....	คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์)	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	
.....	ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.สิพิมพ์ วิวัฒน์วัฒนา)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธ์พัฒนา)	
.....	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐ พิษณุางกูร)	
.....	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(นางสาวจิตติมา ศรีถาวร)	



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ชยุตม์ ศรีทิพย์โพธิ์ : ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม. ( Legal problems concerning the Patent Co-ownership) อ.ที่ปรึกษาหลัก : รศ.อรพรรณ พันธ์พัฒนา

การสร้างสรรคการประดิษฐ์ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่บุคคล หรือ หน่วยงานจะเป็นผู้คิดค้นทำการประดิษฐ์ด้วยตนเองผู้เดียว เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิต ปัจจุบันความร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์ระหว่างองค์กรต่างๆ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทำให้ในการประดิษฐ์รวมถึงการขอรับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน

ผู้เขียนศึกษาแล้วพบว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยมีบทบัญญัติไม่ครอบคลุมหลายกรณีของการถือสิทธิบัตรร่วมกันก่อให้เกิดปัญหาบางประการ อีกทั้งการปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับสิทธิบัตรนั้นไม่มีความชัดเจนเหมาะสม ผู้เขียนจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีตลอดจนมีกรณีศึกษาเป็นจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับประเทศไทยในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอแนะให้ประเทศไทยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในเรื่องความร่วมมือของผู้ประดิษฐ์ การประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง การให้ความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและสัญญาโอนสิทธิ การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม สิทธิในสิทธิบัตรรวมตกเป็นมรดกไม่มีผู้รับ รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม เพื่อให้สิทธิหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมีความชัดเจนเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

สาขาวิชา นิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

ลายมือชื่อนิสิต .....

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก .....

# # 5985963634 : MAJOR LAWS

KEYWORD: Patent Co-ownership, Patent Joint Ownership, Collaboration, Joint Research, Joint Inventor

Chayut Sritippho : Legal problems concerning the Patent Co-ownership.

Advisor: Assoc. Prof. Orabund Panuspatthna

The method for creating inventions has been changed. In the past, a person or organization developed inventions alone. At present, in order to save time and production costs, collaboration among people and organizations is becoming more important. Such collaboration leads to the co-ownership of a patent.

The author found that the Thai Patent Act does not cover certain issues of joint ownership. Further, the implementation of the Civil and Commercial Code to patents is improper and unclear. The author also carried out a comparative study of patent laws in Japan, Germany, the United Kingdom and the United States as these countries contain industrial and technological progress with a large number of case studies. The comparative study will be used as a guideline to improve patent law in Thailand.

In order to better protect the joint owners of patents, this thesis suggests that Thailand should amend the provisions of the Thai Patent Act on the following issues: the collaboration of inventors, employee invention, licensing and assignment of co-ownership, as well as the sharing of benefits by co-owners, the adoption of inheritance law with co-owners, and enforcement by co-owners.

Field of Study: Laws

Student's Signature .....

Academic Year: 2018

Advisor's Signature .....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธ์พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งสละเวลาในการตรวจทานแก้ไขความถูกต้องของวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนสำเร็จไปได้ด้วยดี

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้อำนวยการจิตติมา ศรีถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐ พิชญางกูร และ อาจารย์ ดร. สิริพิมพ์ วิวัฒน์วัฒนา ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ซึ่งคำแนะนำของทั้งสามท่านเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ของผู้เขียนที่ได้ให้การสนับสนุนและ เชื่อมั่นในตัวผู้เขียนเสมอ รวมถึงขอขอบคุณพี่ชายของผู้เขียน และ นางสาวเพ็ญพรรณ สุทธิตรีรัตนกุล ที่ คอยให้กำลังใจผู้เขียนตลอดมา

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ด้วยดี และ ขอขอบคุณเพื่อนๆ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเอกชนและธุรกิจ ที่ทุกคนได้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และ เป็นกำลังใจร่วมกันเสมอมา

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคคลที่สนใจรวมถึงวงการ กฎหมายของประเทศไทย หากมีข้อบกพร่องประการใดนั้นผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และ ขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ชยุตม์ ศรีทิพโพธิ์

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	ง
กิตติกรรมประกาศ .....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ด
บทที่ 1.....	1
บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
1.4 สมมติฐาน .....	4
1.5 วิธีการศึกษาวิจัย .....	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
บทที่ 2.....	5
หลักการพื้นฐานของกฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์และบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้ กฎหมายไทย .....	5
2.1 ประวัติความเป็นมาของสิทธิบัตร.....	5
2.2 หลักการพื้นฐานของกฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์.....	7
2.2.1 ความหมายของการประดิษฐ์และสิทธิบัตร .....	7
2.2.2 เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร .....	8
2.2.3 การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้.....	10

2.2.4 ผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร .....	13
2.2.5 สิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร .....	15
2.2.6 การละเมิดสิทธิบัตร .....	17
2.2.6.1 การบังคับในทางแพ่ง .....	19
2.2.6.2 การบังคับในทางอาญา .....	20
2.2.7 ความสิ้นสุดแห่งสิทธิบัตร .....	21
2.3 ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรกับทรัพย์สินทั่วไป .....	23
2.4 บทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	25
2.4.1 บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร .....	26
2.4.2 บทบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ .....	27
2.4.2.1 กรรมสิทธิ์ร่วม .....	28
2.4.2.2 หุ้นส่วน .....	29
2.4.2.3 มรดก .....	31
บทที่ 3 .....	34
ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา .....	34
3.1 ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น .....	34
3.1.1. บทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	34
3.1.1.1 บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร .....	35
ก. สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	36
ข. หน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	37
3.1.1.2 บทบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่ง .....	38
ก. กรรมสิทธิ์ร่วม .....	38
ข. หุ้นส่วน .....	41



ค. ละเมิด 41	
ง. ลากมิควรถูกได้.....	42
3.1.2 ความชอบธรรมในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	43
3.1.2.1 ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์.....	43
ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์.....	43
ข. ตัวอย่างคำพิพากษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ .....	45
3.1.2.2 การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้าง.....	47
ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง.....	48
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	48
2) สัญญาจ้างทำของ.....	51
ข. การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ .....	52
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	52
2) สัญญาจ้างทำของ.....	53
ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้าง/ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในการประดิษฐ์ 54	
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	54
2) สัญญาจ้างทำของ.....	54
3.1.2.3 การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ.....	54
ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์.....	55
ข. การจ่ายค่าตอบแทน .....	56
ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการประดิษฐ์ของหน่วยงาน ราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ.....	56
3.1.3 การบริหารจัดการสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	57
3.1.3.1 การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง .....	58
ก. การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ .....	59

1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด .....	60
2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด .....	60
ข. การโอนสิทธิ .....	61
1) สัญญาโอนสิทธิ .....	62
2) การรับมรดก .....	63
ค. การทำสัญญาจ้างผลิต.....	65
ง. การนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ.....	68
3.1.3.2 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ .....	69
ก. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน .....	69
ข. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่ง .....	69
3.1.4 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วม .....	70
3.1.4.1 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตน .....	70
3.1.4.2. การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด .....	70
3.1.5 การดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	71
3.1.5.1. สิทธิในการดำเนินคดี .....	71
3.1.5.2. การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการดำเนินคดี .....	75
3.2 ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายเยอรมนี .....	78
3.2.1 บทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	78
3.2.1.1 บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร .....	79
3.2.1.2 บทบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่ง .....	79
ก. กรรมสิทธิ์รวม.....	79
ข. หุ้นส่วน .....	81

3.2.2 ความชอบธรรมในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	82
3.2.2.1 ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์.....	82
ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์.....	82
ข. ตัวอย่างคำพิพากษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ .....	86
3.2.2.2 การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้าง.....	89
ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง .....	90
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	90
2) สัญญาจ้างทำของ.....	92
ข. การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ .....	93
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	93
2) สัญญาจ้างทำของ.....	96
ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้าง/ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในการประดิษฐ์	96
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	96
2) สัญญาจ้างทำของ.....	97
3.2.2.3 การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ .....	98
ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์.....	98
ข. การจ่ายค่าตอบแทน .....	98
ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและพนักงาน.....	99
3.2.3 การบริหารจัดการสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	99
3.2.3.1 การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง ....	100
ก. การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ .....	101
1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด .....	102
2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด .....	103
ข. การโอนสิทธิบัตร .....	103

1) สัญญาโอนสิทธิ .....	103
2) การรับมรดก .....	104
ค. การทำสัญญาจ้างผลิต.....	104
ง. การนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ.....	105
3.2.3.2 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ .....	107
ก. การแบ่งปันผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ทุกคน .....	107
ข. การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรง สิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง.....	108
3.2.4 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วม .....	108
3.2.4.1 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตน .....	108
3.2.4.2 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด .....	109
3.2.5 การดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	110
3.2.5.1 สิทธิในการดำเนินคดี .....	110
3.2.5.2 การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากดำเนินคดี.....	111
3.3 ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายสหราชอาณาจักร .....	112
3.3.1 บทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	112
3.3.1.1 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร.....	113
3.3.1.2 พระราชบัญญัติทรัพย์สิน .....	115
3.1.1.3 พระราชบัญญัติห้างหุ้นส่วน .....	116
3.3.2 ความชอบธรรมในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	116
3.3.2.1 ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์.....	116
ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์.....	116
ข. คำพิพากษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ .....	118

3.3.2.2 การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้าง.....	121
ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง .....	123
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	123
2) สัญญาจ้างทำของ.....	126
ข. การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ .....	127
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	127
2) สัญญาจ้างทำของ.....	130
ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้าง/ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในการประดิษฐ์ .....	130
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	130
2) สัญญาจ้างทำของ.....	130
3.3.2.3 การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ.....	131
ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์.....	131
ข. การจ่ายค่าตอบแทน .....	131
ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและพนักงาน .....	132
3.3.3 การบริหารจัดการสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	132
3.3.3.1 การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง ....	132
ก. การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ .....	132
1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด .....	134
2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด .....	135
ข. การโอนสิทธิบัตร .....	135
1) สัญญาโอนสิทธิ .....	135
2) การรับมรดก .....	136
ค. การทำสัญญาจ้างผลิต.....	138

ง. การนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ.....	140
3.3.3.2 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ .....	141
ก. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน .....	141
ข. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคน หนึ่ง .....	142
3.3.4 การขอสิทธิในสิทธิบัตรร่วม .....	142
3.3.4.1 การขอสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตน .....	142
3.3.4.2 การขอสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด .....	143
3.3.5 การดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	144
3.3.5.1 สิทธิในการดำเนินคดี .....	144
3.3.5.2 การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากดำเนินคดี.....	145
3.4 ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา.....	145
3.4.1 บทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	145
3.4.1.1 บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร .....	146
3.4.1.2 บทบัญญัติภายใต้ Code of Federal Regulations.....	147
3.4.2 ความชอบธรรมในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม.....	148
3.4.2.1 ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์.....	148
ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์.....	148
ข. คำพิพากษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ .....	149
3.4.2.2 การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้าง .....	154
ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง .....	154
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	154
2) สัญญาจ้างทำของ.....	157

ข. การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ .....	159
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	159
2) สัญญาจ้างทำของ .....	159
ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้าง/ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในการประดิษฐ์ .....	160
1) สัญญาจ้างแรงงาน .....	160
2) สัญญาจ้างทำของ .....	160
3.4.2.3 การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ .....	161
ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ .....	161
ข. การจ่ายค่าตอบแทน .....	163
ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและพนักงาน .....	164
3.4.3 การบริหารจัดการสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	164
3.4.3.1 การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง .....	164
ก. การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ .....	164
1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด .....	165
2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด .....	166
ข. การโอนสิทธิบัตร .....	166
1) สัญญาโอนสิทธิ .....	166
2) การรับมรดก .....	167
ค. การทำสัญญาจ้างผลิต .....	169
ง. การนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ .....	170
3.4.3.2 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ .....	171
ก. การแบ่งปันผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	171
ทุกคน .....	171

ข. การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรง สิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง.....	172
3.4.4 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วม .....	172
3.4.4.1 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตน .....	172
3.4.4.2 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วมทั้งหมด.....	173
3.4.5 การดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	174
3.4.5.1 สิทธิในการดำเนินคดี .....	174
3.4.5.2 การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการดำเนินคดี.....	176
บทที่ 4.....	185
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในประเทศไทย .....	185
4.1 ความชอบธรรมในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม.....	186
4.1.1 ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์.....	186
4.1.2 การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้าง (จ้างแรงงาน/จ้างทำของ).....	190
4.1.2.1 ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง .....	190
ก. สัญญาจ้างแรงงาน .....	190
ข. สัญญาจ้างทำของ .....	194
4.1.2.2 การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ .....	195
ก. สัญญาจ้างแรงงาน .....	195
ข. สัญญาจ้างทำของ .....	200
4.1.3 การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ .....	202
4.1.3.1 ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์.....	202
4.1.3.2 การจ่ายค่าตอบแทน .....	206
4.2 การบริหารจัดการสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	208
4.2.1 การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง .....	208



4.2.1.1 การผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร .....	208
4.2.1.2 การใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรือ ข้อความที่มีความหมายเช่นเดียวกัน.....	210
4.2.2 การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ .....	211
4.2.3 การโอนสิทธิบัตร .....	216
4.2.3.1 สัญญาโอนสิทธิ .....	216
4.2.3.2 การรับมรดก .....	220
4.2.4 การทำสัญญาจ้างผลิต .....	223
4.2.5 การนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ.....	225
4.2.6 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์.....	228
4.3 การคืนสิทธิในสิทธิบัตรร่วม .....	233
4.4 การดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม .....	235
4.4.1 สิทธิในการดำเนินคดี.....	235
4.4.2 การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากดำเนินคดี .....	239
บทที่ 5.....	244
บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	244
5.1 บทสรุป .....	244
5.2 ข้อเสนอแนะ .....	252
บรรณานุกรม.....	260
ประวัติผู้เขียน.....	272

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของต่างประเทศ ..... 178



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันสิทธิบัตรเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การวิจัย การพัฒนา อีกทั้งยังสร้างประโยชน์มหาศาลแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร อันนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการนำความสามารถและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับที่สูงขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะต่อไป โดยจะเห็นได้จากการลงทุนวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนต่อ GDP ยังน้อยกว่าประเทศที่สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ประเทศรายได้สูง อาทิ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์<sup>1</sup> เพราะ ในอดีตนั้นเป้าหมายในการวิจัยจะเริ่มต้นจากความอยากรู้ การสะสมความรู้ หรือ การสะสมทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กรให้มากขึ้นเรื่อยๆ การทำวิจัยจึงเป็นไปในลักษณะของการทำวิจัยออกมาแล้วต้องหาหนทางผลักดันงานวิจัยนั้นออกสู่ตลาดซึ่งในการผลักดันนั้นเป็นไปได้โดยยากเพราะในบางครั้งงานวิจัยที่ทำขึ้นก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด แต่ในปัจจุบันการทำวิจัยมีการพัฒนาไปตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะแต่ละองค์กรต้องการจะให้งานวิจัยนั้นสามารถนำไปใช้งานได้ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และทำให้เกิดรายรับเข้าองค์กร ดังนั้น หลักการในการทำวิจัยจึงเปลี่ยนแปลงไปเป็นการสำรวจความต้องการของตลาดก่อนแล้วจึงค่อยมาทำการวิจัย เพื่อกำหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจนเพื่อดีงตลาดเข้าสู่การวิจัย<sup>2</sup>

<sup>1</sup> สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564)" [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561. แหล่งที่มา: [http://www.nesdb.go.th/ewt\\_dl\\_link.php?nid=6422](http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422)

<sup>2</sup> สัมภาษณ์ สุมลวรรณ สังข์ช่วย, ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 5 เมษายน 2561.

เนื่องจากสังคมและความต้องการของตลาดมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจะคิดค้นนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้เฉพาะภายในองค์กรของตนเองอาจไม่ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจอีกต่อไป ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในการพัฒนาในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร จะทำให้เกิดการยกระดับนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ยังทำให้สินค้ามีมูลค่าสูงขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น กรณีของ Dell Intel และ Microsoft ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กับ นักพัฒนาแอปพลิเคชันของ Apple หากมีการทำงานร่วมกันกับดังกล่าวสามารถจะช่วยประสานงานก่อให้เกิดการลงทุนและส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้ในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนในแง่ของการดำเนินการและค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขนาดเล็กที่มีศักยภาพแต่ไม่มีต้นทุนมากพอในการดำเนินการด้วยตัวเองอีกด้วย<sup>3</sup> เมื่อแต่ละองค์กรให้ความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือ มีการทำสัญญาความร่วมมือกันจนเกิดเป็นการประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมใหม่ๆที่ขอรับสิทธิบัตรได้ สิ่งสำคัญคือ การบริหารจัดการสิทธิหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรนั้นอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดการร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นที่ระบบกฎหมายอันเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ได้แก่ การเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม หรือ การเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม จะต้องมีความชัดเจนเพียงพอและส่งเสริมความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้

จากการพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยพบว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน ซึ่งปรากฏอยู่ใน มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดถึงสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ทรงสิทธิร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามมาตรา 36 และ 37 ได้โดยอิสระโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ แต่สิทธิในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ หรือ การโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นนั้นจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าว ตามมาตรา 40 นั้น เป็นการบัญญัติไว้ในลักษณะจำกัด แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยตนเอง และ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกับบุคคลภายนอก ทำให้เมื่อเกิดกรณีปัญหาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะจึงจำเป็นต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ในลักษณะของการอุดช่องว่างทางกฎหมาย แต่เนื่องจากสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้งบทบัญญัติในประมวล

<sup>3</sup> WIPO, "Collaboration in Intellectual Property: An Overview" [Online] Accessed: 28 February 2018. Available from: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2012/06/article\\_0008.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/06/article_0008.html)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบทบัญญัติที่กำหนดสิทธิหน้าที่ทางกฎหมายไว้ในลักษณะอย่างกว้างทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ปัจจุบันนี้สิทธิบัตรหลายฉบับเป็นการถือครองผลงานวิจัยร่วมระหว่างผู้ให้ทุนและหน่วยงานทำวิจัยทำให้เมื่อมีผู้ต้องการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปต่อยอด หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้รับทุนต้องทำเรื่องขอไปยังผู้ให้ทุน กล่าวคือ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนก่อน ซึ่งในทางปฏิบัติมักตกลงกันไม่ได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องมีความคล่องตัวสูงเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บางครั้งผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นล้าสมัย อีกทั้งยังส่งผลต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์<sup>4</sup> ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีกฎหมาย หรือ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิบัตรเพื่อสร้างความสมดุลให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรและสังคมเพื่อส่งเสริมให้งานวิจัย การประดิษฐ์ รวมถึงสิทธิบัตรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์สูงสุด

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสิทธิหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. เพื่อศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติของที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในกฎหมายต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม
4. เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและเสนอแนะการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เหมาะสม

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ทรัพย์สิน หุ่นส่วน มรดก และปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม รวมถึงกฎหมายสิทธิบัตรของต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป

<sup>4</sup> บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม, หน้า 1

#### 1.4 สมมติฐาน

บทบัญญัติที่นำมาปรับใช้เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และการอุดช่องว่างด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความไม่เหมาะสมในบางประการ รวมถึงยังไม่ครอบคลุมเพียงพอกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาในการตีความและการปรับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม จึงสมควรมีบทบัญญัติกฎหมายออกมารองรับให้มีแนวทางและวิธีการปรับใช้เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ชัดเจนเหมาะสม

#### 1.5 วิธีการศึกษาวิจัย

งานวิจัยนี้อาศัยวิธีการในการวิจัยเอกสารด้วยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เช่น กฎหมายภายในของประเทศไทย กฎหมายภายในของต่างประเทศ เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสารกฎหมาย ฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านความร่วมมือวิจัยและพัฒนากิจการประดิษฐ์

#### 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ทำให้ทราบและเข้าใจในบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- 2) ทำให้ทราบและเข้าใจหลักกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม
- 3) ทำให้ทราบถึงปัญหาการนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม
- 4) ทำให้เกิดแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมให้มีความเหมาะสม

## บทที่ 2

### หลักการพื้นฐานของกฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์และบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายไทย

#### 2.1 ประวัติความเป็นมาของสิทธิบัตร

ตั้งแต่ยุคโบราณ เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิต มนุษย์จำเป็นต้องประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขึ้นมาสำหรับพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้มีความสะดวกสบายขึ้น เช่น การคิดประดิษฐ์วงล้อสำหรับเกวียนเพื่อใช้ขนส่งของ การประดิษฐ์มีด หรือ หอกเพื่อใช้ในการล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพ หรือ ป้องกันตัว เป็นต้น โดยในยุคอารยธรรมโบราณนั้นมนุษย์ทำการประดิษฐ์เพื่อสนองความคิดของผู้ทรงปัญญาในการพัฒนาวิทยาการให้กับอาณาจักรของตน แต่ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการผลิต แนวคิดในการทำการประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นแรงจูงใจเพื่อรางวัลในตัวตนเงินตามแนวคิดของลัทธิทุนนิยม<sup>5</sup>

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของสิทธิบัตรนั้นมีมาอย่างยาวนาน เพราะ มีหลักฐานบ่งชี้ว่าระบบการให้สิทธิผูกขาดเพื่อตอบแทนการประดิษฐ์คิดค้น หรือ ตอบแทนผู้ผู้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในประเทศได้มีตั้งแต่เมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาลแล้ว ระบบกฎหมายสิทธิบัตรสมัยใหม่ในช่วงแรกนั้นพบอยู่ในประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1331 กษัตริย์อังกฤษมีการออกเอกสารปิดผนึกที่เรียกว่า “Letter Patent” เพื่อให้สิทธิผูกขาดในการจำหน่ายสินค้ามีกำหนดเวลาจำกัดให้แก่บุคคลที่ได้นำการประดิษฐ์เข้ามาใช้งานในประเทศ โดยเอกสารสิทธิบัตรฉบับแรกที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ สิทธิบัตรที่ออกให้กับ Johannes Kempe of Flanders เพื่อเป็นการตอบแทนการจัดตั้งอุตสาหกรรมทอผ้าขึ้นในอังกฤษ ต่อมามีการนำสิทธิบัตรไปใช้ในทางที่มีขอบของกษัตริย์ที่มักจะให้สิทธิผูกขาดดังกล่าวเฉพาะบุคคลที่สนิทสนม หรือ บุคคลที่เสนอผลประโยชน์เป็นการตอบแทน ทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้าขึ้น จนในปี ค.ศ. 1623 รัฐสภาอังกฤษต้องออกกฎหมายว่าด้วยการผูกขาดทางการค้า<sup>6</sup>

กฎหมายว่าด้วยการผูกขาดทางการค้าเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแบบอย่างของระบบสิทธิบัตรสมัยใหม่ เพราะ กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกที่รับรองการให้สิทธิแก่ “ผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริง และ ผู้ประดิษฐ์รายแรก” และเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดระยะเวลาในการให้สิทธิผูกขาดอย่างชัดเจน

<sup>5</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555), หน้า 152.

<sup>6</sup> จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2560), หน้า 17-18.

ซึ่งภายหลังจากที่กฎหมายว่าด้วยการผูกขาดทางการค้าและแนวคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการคิดค้นและการพัฒนาอุตสาหกรรมมีผลใช้บังคับในประเทศอังกฤษแล้ว หลักการดังกล่าวได้แพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยกฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาได้ถูกบัญญัติขึ้นในปี ค.ศ. 1790 และประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปเริ่มนำกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 เช่น กฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกของเยอรมนีในปี ค.ศ. 1877 กฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1844 เป็นต้น<sup>7</sup>

ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19 นั้นเป็นยุคที่มีการติดต่อทำการค้าในทางระหว่างประเทศมากขึ้น แต่เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรให้ความคุ้มครองเฉพาะภายในเขตอำนาจอธิปไตยของแต่ละรัฐเท่านั้น และ กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศนั้นความแตกต่างกัน ประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆมีการแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาการลอกเลียนแบบ หรือ การละเมิดสิทธิบัตรขึ้นในต่างประเทศ จึงเป็นอุปสรรคต่อผู้ประดิษฐ์และผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจะได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในหลายประเทศ จากปัญหาดังกล่าว นานาประเทศจึงสร้างกรอบการคุ้มครองการประดิษฐ์ระหว่างประเทศขึ้นโดยมีการประชุมร่วมกันหลายครั้งในระหว่างปี ค.ศ.1873 ถึงปี 1883 จนในที่สุดก็ได้มีการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศขึ้นมาฉบับหนึ่ง คือ อนุสัญญากรุงปารีสเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)<sup>8</sup> โดยสาระสำคัญของอนุสัญญานี้จะเกี่ยวกับการคุ้มครองการประดิษฐ์ในทางระหว่างประเทศ เช่น การกำหนดให้ความคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์ของคนของชาติในอนุสัญญาเช่นเดียวกับที่ให้ความคุ้มครองคนในชาติของตน (National Treatment) และ คนในชาติภาคีสามารถขอรับสิทธิบัตรในอีกประเทศภาคีหนึ่งได้ภายในกำหนดระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันที่ขอรับสิทธิบัตรในประเทศภาคีประเทศหนึ่งได้ (Priority Right) เป็นต้น<sup>9</sup>

สำหรับประเทศไทยนั้นความเป็นมาของกฎหมายสิทธิบัตรในช่วงแรกเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องและความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงนโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยจึงเสนอกฎหมายสิทธิบัตรต่อสภานิติบัญญัติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508 แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภา เพราะ สภานิติบัญญัติเกรงว่ากฎหมายสิทธิบัตรจะก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้า และ ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในการจัดการสิทธิบัตรทั้งเรื่องบุคลากรและเครื่องมือต่างๆที่จะใช้ตรวจสอบค่าขอรับสิทธิบัตร<sup>10</sup>

<sup>7</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 19.

<sup>8</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 21.

<sup>9</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 154.

<sup>10</sup> จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 22.



ต่อมาภายหลังอีก 13 ปี กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างกฎหมายสิทธิบัตรให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาอีกครั้ง สภาได้มีการรับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวและมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป<sup>11</sup>

## 2.2 หลักการพื้นฐานของกฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์

### 2.2.1 ความหมายของการประดิษฐ์และสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า “การประดิษฐ์” ว่าหมายถึง การคิดค้น หรือ คิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ กรรมวิธีใดชิ้นใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีคุณสมบัติทางกายภาพหรือสิ่งที่มีรูปร่างทุกชนิด ซึ่งอาจแบ่งได้ตามการใช้ ประโยชน์ ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบ เช่น เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือ สารประกอบ องค์ประกอบหรือส่วนผสม ส่วนประกอบ ของผสม วัสดุหรือสาร เป็นต้น<sup>12</sup> ส่วนกรรมวิธี หมายถึง “วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้น หรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆด้วย”

ส่วนคำว่า “สิทธิบัตร” นั้นมีความหมายอยู่ 2 ประการ<sup>13</sup> ดังนี้

1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า “สิทธิบัตร” ให้หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ที่ประกอบด้วยลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดโดย ความหมายตามนัยนี้เป็นความหมายที่บ่งบอกถึงรูปแบบของการให้ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายใน ลักษณะที่เป็นเอกสารสิทธิชนิดหนึ่ง

2. สิทธิบัตร หมายถึง ลักษณะของการคุ้มครอง กล่าวคือ สิทธิพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้ เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือ สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในการแสวงหาประโยชน์ จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น เช่น การผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร เป็นต้น โดยสิทธิดังกล่าวมีอยู่เพียงชั่วระยะเวลาอันจำกัดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เมื่อระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงความคุ้มครองในสิทธิบัตรจะหมดไปทำให้การประดิษฐ์นั้นกลายเป็นทรัพย์สินของส่วนรวม หรือ สาธารณสมบัติที่ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้การประดิษฐ์โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ

<sup>11</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 156.

<sup>12</sup> จิรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 54.

<sup>13</sup> ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร: กฎหมายและวิธีปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: บริษัท บพิตรการพิมพ์ จำกัด, 2533), หน้า 1.

## 2.2.2 เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร

ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 5 ถึงมาตรา 8 ได้กำหนดเงื่อนไขสามประการอันเป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่จะขอรับความคุ้มครองได้ตามกฎหมาย คือ

**1. การประดิษฐ์นั้นจะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty)** คือ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดย “งานที่ปรากฏอยู่แล้ว” หมายความว่าความถึงการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) การประดิษฐ์ที่มี หรือ ใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือ สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือ การเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
- (3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรให้
- (5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือ ในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมานั้นจะต้องเป็นสิ่งใหม่ในสังคม แตกต่างไปจากการประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิม โดยพิจารณาว่า การประดิษฐ์นั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว เพราะ การที่รัฐให้สิทธิบัตรแก่ผู้ใด บุคคลนั้นย่อมจะได้รับสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้นแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแก่สังคม การประดิษฐ์ที่จะมาขอรับความคุ้มครองได้ก็จะต้องเป็นงานที่ไม่ซ้ำ หรือ เคยมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนไว้อยู่แล้ว เพราะ หากเป็นเช่นนั้นย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองในสิทธิบัตรและจะทำให้ไม่เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นในสังคม

**2. การประดิษฐ์นั้นจะต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive Step)** ตามบทบัญญัติ มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เพราะ การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรนั้นจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นมาอย่างแท้จริง โดยพิจารณาว่า การประดิษฐ์นั้นจะต้องไม่เป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายต่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญของงานประเภคนั้น โดยคำว่า “บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญ” เป็นบุคคลที่ถูกสมมติขึ้นเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรโดยอาจเป็นบุคคลเพียงคนเดียว หรือ กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้ แต่บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้คุ้นเคยกับวิทยาการแขนงดังกล่าวเป็นอย่างดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ที่มีความรู้หรือความชำนาญระดับปานกลางหรือระดับเฉลี่ย (Average Skill) ซึ่งทั่วไปแล้วหมายถึงบุคคลที่ทำงานในด้านนั้นๆ อยู่เป็นปกติ เช่น ถ้าการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ที่อยู่ในสาขาเคมี บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญอาจเป็นนักเคมีซึ่งมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาเคมีมาเป็นระยะเวลาอันพอสมควร โดยความรู้ของบุคคลนั้นจะต้องเป็นความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับสามัญเท่านั้นมิจำเป็นต้องเป็นความรู้ของอัจฉริยะบุคคลแต่อย่างใด แต่ในทางกลับกันก็จะต้องไม่ใช่ความรู้ของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีความรู้ทางเคมีอย่างผิวเผินด้วย เป็นต้น

โดยลักษณะของการประดิษฐ์ที่เรียกว่า “ขั้นการประดิษฐ์” นี้กฎหมายให้ถือเอาความรู้ความสามารถของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญเป็นเครื่องวัด ประเด็นพิจารณาในเรื่องนี้ได้แก่ คำถามว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลดังกล่าวสามารถคิดหรือทำได้โดยง่ายหรือไม่ ถ้าการประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดหรือไม่อาจทำได้โดยง่ายโดยบุคคลดังกล่าว ก็นับได้ว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น แต่ถ้าสิ่งนั้นสามารถคาดคิดหรือทำได้โดยง่ายโดยบุคคลดังกล่าว ก็ย่อมถือได้ว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น เมื่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญได้พิจารณาการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรแล้ว มีความเห็นว่า ตนเองไม่เคยคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์ใหม่นั้นเลย ความคิดสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดการประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่ที่แม้ตนเองก็คาดไม่ถึง เช่นนั้นแล้วย่อมถือว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายในสายตาของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญ<sup>14</sup>

**3. การประดิษฐ์นั้นจะต้องประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้** ตามบทบัญญัติในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กล่าวคือ สิ่งที่ประดิษฐ์หรือคิดค้นขึ้นมานั้นจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิดทฤษฎี ที่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้จริง เพราะ หากเป็นเช่นนั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่สังคมในแง่ของการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ กรรมวิธีตามการประดิษฐ์นั้นในการก่อให้เกิดการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมใดๆ อย่างไรก็ตามคำว่า “อุตสาหกรรม” ในที่นี้ ไม่ได้มีความหมายตามคำ

<sup>14</sup> กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปรับปรุงปี 2555" [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2561. แหล่งที่มา:

[http://www.ipthailand.go.th/images/780/Guide\\_to\\_determine\\_the\\_application.pdf](http://www.ipthailand.go.th/images/780/Guide_to_determine_the_application.pdf)

ว่าอุตสาหกรรมทั่วไป แต่เป็นคำที่มีความหมายกว้างที่รวมไปถึงเกษตรกรรม หัตถกรรม หรือ พาณิชยกรรมด้วย<sup>15</sup>

### 2.2.3 การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้

ถึงแม้กฎหมายสิทธิบัตรมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองส่งเสริมการประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ แต่ก็มีได้หมายความว่ากฎหมายให้ความคุ้มครองทุกสิ่งโดยปราศจากขอบเขต ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ ดังต่อไปนี้

1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช ตามมาตรา 9 (1) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยแบ่งเป็น

**ก. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ** หากพิจารณาโดยผิวเผินอาจเข้าใจได้ว่ากฎหมายไทยไม่อนุญาตให้มีการขอรับสิทธิบัตรในจุลชีพ แต่ในความเป็นจริงแล้ว จุลชีพและส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพนั้นเป็นสิ่งที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายไทย หากสิ่งดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ กล่าวคือ จุลชีพที่เกิดจากการสร้างขึ้นโดยมนุษย์ไม่ว่าจะอาศัยกรรมวิธีทางจุลชีววิทยาในลักษณะใดย่อมอาจขอรับสิทธิบัตรได้ เพราะ จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่กฎหมายห้ามไม่ให้ได้รับความคุ้มครองหมายถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเท่านั้น<sup>16</sup> ยกตัวอย่างเช่น สิทธิบัตรเลขที่ 16351 เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพอาหารและกรรมวิธีสำหรับเตรียมกรดไฮยาลูโรนิก ซึ่งจุลชีพดังกล่าวเป็นจุลชีพชนิดใหม่ที่เกิดจากการใช้กรรมวิธีมิวตาเจเนซิงในการผลิตจุลชีพชนิดนี้ให้กลายพันธุ์มาจาก *Streptococcus zooepidemicus* ดังนั้นจุลชีพดังกล่าวจึงมิได้เป็นจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่เป็นจุลชีพที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์จึงสามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ โดยสิทธิบัตรฉบับนี้ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 หรือ สิทธิบัตรเลขที่ 62250 เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพชนิดใหม่สำหรับการผลิต 1,2-โพรเพนไดออลที่ได้มาโดยการผสมผสานกันของการวิวัฒนาการ และ การออกแบบเชิงอัตราส่วนโดยจุลชีพที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์นั้นเกิดจากการเลี้ยงสายพันธุ์จุลชีพภายใต้ความดันคัดเลือกในอาหารเลี้ยงเชื้อรวมถึงมีการปรับโครงสร้างของยีน *tpiA* ใหม่ในสายพันธุ์วิวัฒน์ ด้วย โดยสิทธิบัตรฉบับนี้ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้น

**ข. สัตว์** ซึ่งคำว่าสัตว์ในที่นี้จะหมายรวมถึงสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เกิดจากธรรมชาติ หรือ สัตว์ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตาม

<sup>15</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 173.

<sup>16</sup> จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 93-94.

กฎหมายไทย<sup>17</sup> ทั้งนี้ด้วยเหตุผลทางศีลธรรมและการกำหนดรายละเอียดและขอบเขตของการคุ้มครองสัตว์ในรูปแบบสิทธิบัตรนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะ พันธุ์สัตว์เป็นสิ่งที่ไม่คงที่และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละรุ่น<sup>18</sup>

**ค. พืช** รวมทั้งการคิดค้นอันเกี่ยวกับพืชทุกประเภทไม่ว่าจะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม สำหรับประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นการเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 การคุ้มครองพันธุ์พืชจึงตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายดังกล่าวมิใช่ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

**ง. สารสกัดจากสัตว์ หรือ พืช** เช่น เซรุ่มป้องกันพิษงู เซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้า สารสกัดเปลาโนทอลจากต้นเปล้าน้อยที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคระเพาะ เป็นต้น<sup>19</sup> ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติจึงไม่สมควรได้รับความคุ้มครองแต่หากเป็น “กรรมวิธี” ในการสกัดสารจากสัตว์หรือพืชก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้<sup>20</sup>

**2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร** แนวคิดในการห้ามมิให้ขอรับสิทธิบัตรในกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพราะ กฎเกณฑ์หรือทฤษฎีเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เรียกว่า “กฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ (Law of Nature)” เพียงแต่มนุษย์นั้นได้เข้าไปค้นพบเท่านั้น กฎเกณฑ์หรือทฤษฎีต่างๆจึงควรเป็นสมบัติแห่งมนุษยชาติ ไม่ควรให้บุคคลใดมีสิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว เช่น ทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การคิดค้นการประดิษฐ์ที่นำกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้นั้นการประดิษฐ์เหล่านั้นย่อมสามารถขอรับความคุ้มครองได้ เช่น ทฤษฎีตามธรรมชาติของความเป็นตัวนำที่ดีไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่วัตถุตัวนำที่ดีตัวหนึ่งซึ่งถูกผลิตขึ้นมาโดยการนำเอาทฤษฎีตามธรรมชาตินี้มาใช้หรือ ขบวนการในการเตรียมวัตถุตัวนำโดยการนำเอาทฤษฎีตามธรรมชาติมาใช้อาจขอรับสิทธิบัตรได้ หรือ วิธีการเฉพาะสำหรับการคิดเลขโดยวิธีลัดไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องคำนวณที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้สามารถคำนวณเลขโดยวิธีลัดอาจขอรับสิทธิบัตรได้<sup>21</sup> เป็นต้น

**3. ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร** หรือ ในปัจจุบันเรียกว่า “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” นั้นหมายถึง คำสั่ง

<sup>17</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 94-95.

<sup>18</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 164.

<sup>19</sup> จักรกฤษณ์ ครอบงำ, กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 96.

<sup>20</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 164.

<sup>21</sup> คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ปี 2555, หน้า 30.

ชุดคำสั่ง หรือ สิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน หรือ เพื่อให้ได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ เป็น ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด<sup>22</sup> การที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรก็เพราะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นถูกสร้างขึ้นจากอัลกอริทึมซึ่งเป็นลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาจากสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเพียงทฤษฎีและกฎเกณฑ์เท่านั้น ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่ากฎหมายสิทธิบัตรไม่ให้ความคุ้มครองแก่ทฤษฎีและกฎเกณฑ์

ถึงแม้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่ประเทศไทยได้กำหนดให้ความคุ้มครองแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกฎหมายลิขสิทธิ์ ในรูปแบบของงานวรรณกรรม เพราะ มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้ให้คำนิยามของงานวรรณกรรมที่ได้รับความคุ้มครองว่าให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย นอกจากนี้ ถ้าการประดิษฐ์นั้นไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตรงแต่เป็นการเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ หรือไปรวมกับเครื่องมือและวิธีการเชิงเทคนิคบางอย่าง หรือ ที่เรียกว่าเป็น “ การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer-Related Invention) ย่อมสามารถขอรับความคุ้มครองได้ เช่น จักรเย็บผ้าที่ควบคุมระบบการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์<sup>23</sup> เป็นต้น

**4. วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือ รักษาโรคมมนุษย์หรือสัตว์ ตามมาตรา 9 (4) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร** การที่กฎหมายสิทธิบัตรของไทยไม่ให้ความคุ้มครองวิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือ รักษาโรคมมนุษย์หรือสัตว์นั้นมีที่มาจากความตกลงทริปส์ ข้อที่ 27.3 (เอ) ที่กำหนดว่าประเทศสมาชิกสามารถยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครองกรรมวิธีทางการแพทย์ได้โดยให้เป็นดุลพินิจของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรไทยก็เลือกที่จะบัญญัติให้การประดิษฐ์ลักษณะนี้ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เจตนารมณ์ของการไม่ให้ความคุ้มครองในวิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือ รักษาโรค เพราะกฎหมายเห็นว่าการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิในทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้น การที่กฎหมายไม่คุ้มครองการประดิษฐ์ในลักษณะนี้ก็เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของสังคม เพราะ การมอบอำนาจผูกขาดในการแสวงหาประโยชน์จากวิธีการดังกล่าวให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเป็นการไม่เหมาะสมทางด้านศีลธรรม<sup>24</sup> ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรเกี่ยวกับวิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือ รักษาโรคมมนุษย์หรือสัตว์ หากมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา แต่แพทย์ไม่สามารถใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยคนนั้นได้ เพราะ วิธีการดังกล่าวได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตร หากแพทย์รักษาไปโดยไม่ได้รับ

<sup>22</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 165.

<sup>23</sup> จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 98.

<sup>24</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 98-100.

อนุญาตอาจเป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรได้ เช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่จากแพทย์และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย หรือ ชีวิตของผู้ป่วยได้ เป็นต้น

“วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมनुษย์ หรือสัตว์” นี้หมายรวมถึง พฤติกรรมใดๆ ที่มีผลเพื่อการวินิจฉัย บำบัด ยับยั้ง ระวัง บรรเทา พิ้นฟู หรือ รักษาโรค อาการเจ็บป่วย ภาวะผิดปกติ หรือ ความทรمانจากการเจ็บป่วยหรือจากภาวะผิดปกติ หรือ โรคภัยไข้เจ็บในมนุษย์ หรือในสัตว์ ใดๆ ก็ตาม “วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมनुษย์ หรือสัตว์” ไม่รวมถึง ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในวิธีการดังกล่าว เช่น น้ำยาตรวจเชื้อ เครื่อง X-ray อาจขอรับสิทธิบัตรได้ หรือวิธีการป้องกันโรคด้วยสารเคมีหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งรวมถึงการใช้สารเพื่อความงามหรือเป็นเครื่องสำอางด้วย<sup>25</sup>

**5. การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชนตามมาตรา 9 (5) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร** เหตุผลที่บทบัญญัติในมาตรา 9 (5) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรบัญญัติไว้เช่นนี้ เพราะ การประดิษฐ์ในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย ความเดือดร้อน และสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนในสังคมได้ เช่น เครื่องมือถอดรหัสตู้นิรภัย เครื่องมือจูนสัญญาณหรือจูนเบอร์โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ลักลอบขมสัญญาณการแพร่เสียงแพร่ภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการทรمانมนุษย์ เครื่องมือทำแท้งด้วยตนเอง เป็นต้น<sup>26</sup> อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าการประดิษฐ์ใดเป็นการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคมหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานในการประดิษฐ์นั้นด้วย เช่น การประดิษฐ์เครื่องวิทยุรับส่งแบบใหม่ซึ่งสามารถใช้งานได้หากว่าได้รับอนุญาตจากทางราชการ แต่บุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่ได้สามารถใช้วิทยุตามการประดิษฐ์ในการดักฟังหรือรบกวนเครื่องวิทยุรับส่งของตำรวจได้ การประดิษฐ์ดังกล่าวย่อมสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เป็นต้น<sup>27</sup>

#### 2.2.4 ผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้กำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์<sup>28</sup>

<sup>25</sup> คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ปี 2555, หน้า 35.

<sup>26</sup> จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 91.

<sup>27</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 167.

<sup>28</sup> จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 92-106.

(1) **ผู้ประดิษฐ์** เพราะ ตามบทบัญญัติในมาตรา 10 พระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่กำหนดไว้ว่า “ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร...” เนื่องจากการประดิษฐ์หรือการคิดค้นของผู้ประดิษฐ์นั้นเป็นผลจากการกระทำของผู้ประดิษฐ์ ดังนั้น ในเบื้องต้นผู้ประดิษฐ์จึงถูกสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ตนได้ทำขึ้นและกฎหมายกำหนดให้ความคุ้มครองสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรของผู้ประดิษฐ์

(2) **ผู้รับโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร** ถ้าผู้ประดิษฐ์ไม่ประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิบัตรด้วยตนเอง ผู้ประดิษฐ์สามารถโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตรแทนได้ตามที่มาตรา 10 วรรคสอง พระราชบัญญัติสิทธิบัตร กำหนดว่า “สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได้” ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. ประดิษฐ์คิดค้นหลอดไฟฟ้าแบบใหม่ขึ้นแต่ไม่ประสงค์ที่แสวงหาประโยชน์ในการประดิษฐ์ดังกล่าวด้วยตนเอง เพราะเห็นว่าหากตนยื่นคำขอรับสิทธิบัตรแล้ว ตนก็ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายหลอดไฟฟ้าภายหลังจากที่ตนได้รับสิทธิบัตร นาย ก. จึงได้โอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรให้กับบริษัท ข. ให้เป็นผู้ขอรับสิทธิบัตรแลกกับค่าตอบแทนที่ตนจะได้รับ เป็นต้น

(3) **ทายาทของผู้ประดิษฐ์** เพราะ สิทธิขอรับสิทธิบัตรถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ประดิษฐ์เสียชีวิตก่อนที่จะได้ขอรับสิทธิบัตร สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรยอมโอนเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทของผู้ประดิษฐ์ได้ ตามที่มาตรา 10 วรรคสอง พระราชบัญญัติสิทธิบัตร กำหนดว่า “สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได้” โดยทายาทของผู้ประดิษฐ์ต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรประกอบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542)

(4) **นายจ้าง หรือ ผู้ว่าจ้าง** ตามที่มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่กำหนดไว้ว่า “สิทธิขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทำงานตามสัญญาจ้างหรือโดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทำการประดิษฐ์ ย่อมตกให้แก่นายจ้างเว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น”

ในกรณีที่ผู้ประดิษฐ์เป็นข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ประดิษฐ์ดังกล่าวมีหน้าที่ในการทำงานภายในหน่วยงานคือจะต้องทำการประดิษฐ์ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรย่อมตกแก่หน่วยงาน องค์การของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจนั้น<sup>29</sup>

<sup>29</sup> ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร: กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า 47.



นอกจากนี้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรยังได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 14 ด้วยว่า บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- (2) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
- (3) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้
- (4) มีภูมิลำเนา หรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย

### 2.2.5 สิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร

สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Rights) คือ สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว บุคคลอื่นไม่มีสิทธิที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร สิทธิเด็ดขาดเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรสมควรจะได้รับ จึงมีผลบังคับใช้แก่คนทั่วไป จากความหมายของสิทธิเด็ดขาดจะมีผลในทางกฎหมาย 2 ลักษณะ คือ ประการแรก เป็นการหวงห้ามหรือกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร หากบุคคลอื่นฝ่าฝืนสิทธิดังกล่าว จะถือว่าการละเมิดหรือล่วงสิทธิในสิทธิบัตร (Patent Infringement) ประการที่สอง ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรได้<sup>30</sup>

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยกำหนดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ 4 ประการ<sup>31</sup> ได้แก่

**1. สิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร** บัญญัติให้ในกรณีสิทธิบัตรนั้นเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือ นำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรมาในราชอาณาจักร ส่วนกรณีสิทธิบัตรนั้นเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นกรรมวิธี ผู้ทรงสิทธิบัตร

<sup>30</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 93.

<sup>31</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 92.

เท่านั้นที่จะมีสิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้ กรรมวิธีตามสิทธิบัตร<sup>32</sup>

**2. สิทธิที่จะใช้ถ้อยคำที่แสดงว่าได้รับสิทธิบัตรตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร**  
ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นมีสิทธิในการใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร “สบท.” หรือ ข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเดียวกันลงบนผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือ หีบห่อของผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือ ในการโฆษณาการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรได้ ซึ่งในทางการค้าเป็นการใส่ข้อความดังกล่าวนั้นอาจเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า หรือ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ได้และอาจเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากการประดิษฐ์ดังกล่าวด้วยเนื่องจากการได้รับสิทธิบัตรนั้น ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้สิทธิในการแสดงถึงการได้รับสิทธิบัตรเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยการใช้คำ หรือ อักษรดังกล่าวมานั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องระบุหมายเลขสิทธิบัตรไว้ด้วย นอกจากนี้ประโยชน์ของการใช้ถ้อยคำดังกล่าวให้ปรากฏ คือ กรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นจะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถอ้างยันกับผู้ที่จะละเมิดได้ว่า ผู้ที่ละเมิดควรได้รู้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่แล้ว<sup>33</sup>

**3. สิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่ได้บัญญัติว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา 36 และมาตรา 37 ก็ได้”** สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หมายถึง สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้ทรงสิทธิบัตร) อนุญาตให้บุคคลอื่น กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายระบุไว้ว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำได้ตามสิทธิบัตร เช่น การผลิต การใช้ การขาย การมีไว้เพื่อขาย การเสนอขาย การนำเข้า เป็นต้น ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับค่าตอบแทนจากการอนุญาตดังกล่าว<sup>34</sup> ถ้าเป็นการการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร การอนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่<sup>35</sup> อันถือว่าเป็นแบบของสัญญาจึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ปัจจุบันการอนุญาตให้ใช้สิทธิยังเป็นทางเลือกหนึ่งในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยซึ่งทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่จำเป็นจะต้องทำการผลิตสินค้า หรือ จำหน่ายสินค้าจากสิทธิบัตรนั้นด้วยตัวเอง เช่น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นไม่มีความสามารถในการผลิตที่เพียงพอ ไม่มีระบบการจัดจำหน่ายที่รองรับกับสินค้าตามสิทธิบัตร ไม่มีเงินทุนมากพอในการพัฒนานวัตกรรมนั้นต่อไปทำให้ไม่

<sup>32</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 36

<sup>33</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2542), หน้า 95.

<sup>34</sup> ยรรยง พวงราช, "สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร," วารสารกฎหมาย 6(2524): หน้า 84.

<sup>35</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 41

สามารถแสวงหาประโยชน์ได้เต็มที่ในตลาดจึงจำเป็นต้องอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรสาขาอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น<sup>36</sup>

**4. สิทธิที่จะโอนสิทธิบัตรให้กับบุคคลอื่นตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่ได้** บัญญัติว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตรจะโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นก็ได้” ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ประสงค์จะใช้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรของตนอีกต่อไป เช่น ตนเองไม่มีความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ขาดความชำนาญในด้านการตลาด ขาดทุนในการค้นคว้าหรือพัฒนา เป็นต้น หรือ เป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องการจะหาประโยชน์จากสิทธิบัตรเพื่อทางการค้าหรือทางธุรกิจโดยการโอนสิทธิบัตรนั้นแลกกับค่าตอบแทน ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถโอนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้แก่ผู้รับโอนได้ โดยที่ ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถเรียกค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนจากผู้รับโอนเพื่อการนั้นได้เช่นกัน<sup>37</sup> สำหรับวิธีการในการโอนสิทธิบัตรนั้น กฎหมายได้กำหนดแบบของการโอนสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กล่าวคือ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากมิได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้มาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรวางหลักเกณฑ์ว่า การโอนสิทธิบัตรดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ<sup>38</sup>

#### 2.2.6 การละเมิดสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตร คือ การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรในระหว่างที่สิทธิบัตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครอง<sup>39</sup> ซึ่งคำว่าสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้น มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้ในกรณีที่สิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือ นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ส่วนกรณีที่มีการประดิษฐ์นั้นเป็นกรรมวิธีให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร<sup>40</sup> ดังนั้น หากบุคคลใดได้นำเอาผลิตภัณฑ์ หรือ กรรมวิธีตามสิทธิบัตรไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมเป็นการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิ

<sup>36</sup> European Patent Academy, "The Effects of Licences under Patents Essentials" [Online] Accessed: 23 April 2018. Available from: [https://www.bardehle.com/fileadmin/Webdata/.../Licensing\\_2014\\_Germany.pdf](https://www.bardehle.com/fileadmin/Webdata/.../Licensing_2014_Germany.pdf)

<sup>37</sup> จีรศักดิ์ รอดจันทร์ และ อรรยา สิงห์สง, "การโอนสิทธิบัตร, การโอนสิทธิบัตรและการภาวะที่เกิดขึ้น," วารสารสุโขทัยธรรมสาร ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2540): หน้า 95-96.

<sup>38</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 152

<sup>39</sup> จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 308.

<sup>40</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 36

ฟ้องร้องดำเนินคดีเอากับบุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรจะต้องได้กระทำลงภายในประเทศไทยเท่านั้น เพราะ เป็นไปตามหลักดินแดนของทรัพย์สินทางปัญญา<sup>41</sup>

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรนั้นไม่ได้บัญญัติถึงเรื่องการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่กำหนดเรื่องสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 36 ว่าเป็นการกระทำที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิที่จะทำได้ ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้ระบุว่า การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีผลในทางแพ่งอย่างไร ทำให้เข้าใจว่ากฎหมายต้องการให้นำบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้โดยอนุโลม แต่ในทางอาญานั้นมีระบุอยู่ในมาตรา 85 และ มาตรา 86 ว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นเป็นความผิดทางอาญาซึ่งผู้กระทำจะต้องรับโทษ<sup>42</sup>

อย่างไรก็ตามในความตกลง TRIPS ข้อ 30 ได้กำหนดข้อยกเว้นว่า “บรรดาสมาชิกอาจกำหนดให้มีข้อยกเว้นที่มีข้อจำกัดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดจากสิทธิบัตรได้ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อยกเว้นดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งอย่างไม่มีเหตุผลต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของสิทธิบัตรและไม่ใช่ที่เสื่อมเสียโดยไม่มีเหตุผลต่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยต้องคำนึงถึงสิทธิอันชอบธรรมของบุคคลที่สาม” หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเว้นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้นมีขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิส่วนตัวและสิทธิของสาธารณประโยชน์ซึ่งถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานที่แต่ละประเทศมีสิทธิกำหนดไว้ตามสมควรแล้วแต่สถานการณ์ของประเทศนั้นๆ ดังนั้น มาตรา 36 วรรคสองของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทยจึงอนุญาตให้การกระทำบางอย่างไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดพื้นฐานในการส่งเสริมความก้าวหน้าของวิทยาการ โดยการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ได้แก่

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

(2) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จด ทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙ ทวิ

<sup>41</sup> จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 331.

<sup>42</sup> พรียง พวงราช, สิทธิบัตร: กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า 99.

(3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว

(4) การกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร ดังกล่าวสิ้นอายุลง

(5) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นของเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่เรือดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือนั้น

(6) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การสร้างการทำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ

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

### 2.2.6.1 การบังคับในทางแพ่ง

ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิด และ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 77 ทวิ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ทำละเมิดระงับการกระทำดังกล่าวและห้ามไม่ให้มีการกระทำนั้นอีกต่อไปในอนาคต โดยผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการละเมิดนั้น และ รู้ตัวผู้ที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีการละเมิด แต่โดยทั่วไปแล้วในทางปฏิบัติผู้ทรงสิทธิบัตรอาจอาจใช้วิธีการอย่างอื่นก่อนที่จะมีการฟ้องคดีได้ เช่น มีจดหมายชี้แจงให้ผู้ทำละเมิดเข้าใจถึงสิทธิและเรียกร้องให้ระงับการฝ่าฝืนดังกล่าว หรือ เจรจกให้ผู้ฝ่าฝืนทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมกัน เป็นต้น<sup>43</sup>

เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นโจทก์ในการฟ้องคดีแพ่งต่อจำเลยแล้ว โจทก์จะมีการพิจารณาพิสูจนให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งของโจทก์ และ โจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าว โดยที่โจทก์จะต้องพิสูจนให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น พิสูจน

<sup>43</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 100-101.

ความเสียหายเป็นตัวเลขที่โจทก์ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของจำเลย หรือ พิสูจน์จากผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ เป็นต้น

ในกรณีที่ศาลพิจารณาเห็นแล้วว่าจำเลยมีการกระทำฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรของโจทก์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลมีอำนาจสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ในการพิจารณาจำนวนค่าเสียหาย มาตรา 77 ตรี ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้ศาลจะต้องพิจารณาจากความร้ายแรงของความเสียหาย การสูญเสียผลประโยชน์ของโจทก์ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

### 2.2.6.2 การบังคับในทางอาญา

ส่วนการบังคับในทางอาญา การกระทำละเมิดสิทธิบัตรนั้นถือว่าเป็นการทำความผิดทางอาญาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 85 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้กระทำฝ่าฝืนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นมีโทษทางอาญา คือ โทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดนั้นๆด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำไปโดยที่ตนมิได้รู้เห็น หรือ ยินยอมด้วย<sup>44</sup>

ในการฟ้องคดีอาญา ผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นผู้เสียหาย หรือ พนักงานอัยการเป็นผู้มีสิทธิในการฟ้องคดีอาญาต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นผู้เสียหายแล้วต้องการดำเนินคดีอาญาผ่านทางพนักงานอัยการ ผู้เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่เพื่อให้ตำรวจได้ทำการสอบสวนความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตร เพราะ พนักงานอัยการจะเป็นผู้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้ก็ต่อเมื่อมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษโดยผู้เสียหายก่อน เมื่อมีการฟ้องคดีอาญาแล้วการกระการพิสูจน์ในคดีอาญาเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ โดยการพิสูจน์นั้นจะต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย<sup>45</sup>

สำหรับอายุความในการฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรนั้นไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จึงต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 มาใช้บังคับ ซึ่งความผิดอาญาฐานละเมิดสิทธิบัตรนั้นกฎหมายกำหนดให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี

<sup>44</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 101-102.

<sup>45</sup> จิตรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 329-330.

## 2.2.7 ความสิ้นสุดแห่งสิทธิบัตร

นอกจากอายุความคุ้มครอง 20 ปีของสิทธิบัตรสิ้นสุดลงตามกฎหมายแล้ว สิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นสามารถสิ้นสุดลงได้โดยแบ่งเป็น 3 กรณีหลักๆ<sup>46</sup> คือ

1. ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 43 วรยศของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยทั่วไปแล้วเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกสิทธิบัตรให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรมีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีโดยจะต้องเริ่มชำระค่าธรรมเนียมรายปีโดยให้ชำระเมื่อเริ่มต้นปีที่ 5 ของการคุ้มครอง และ ทุก ๆ ปีต่อไป (โดยวันเริ่มต้นการนับระยะเวลาให้เริ่มนับจากวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นวันแรก) ถ้าสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ห้าแห่งอายุสิทธิบัตร การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีที่ห้าถึงปีที่ออกสิทธิบัตรนั้น ก็ให้ชำระภายในหกสิบวันนับแต่วันออกสิทธิบัตร ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มในอัตราร้อยละ 30 ของเงินค่าธรรมเนียมรายปี โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมเพิ่มภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กล่าวมา แต่หากครบกำหนดเวลานั้นแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก ให้ออซิบัติฯ ทำรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ซึ่งจะทำให้สิทธิในสิทธิบัตรระงับสิ้นไป

2. การคืนสิทธิบัตร ตามมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรซึ่งกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถขอคืนสิทธิบัตรได้ เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตรแล้วจะมีผลทำให้สิทธิบัตรนั้นสิ้นผลไป การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรจะตกเป็นสาธารณสมบัติ ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้การประดิษฐ์นั้นได้<sup>47</sup> ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีตามการประดิษฐ์นั้นแล้วและไม่ต้องการชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อก็สามารถขอคืนสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม การขอคืนสิทธิบัตรนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน

3. การเพิกถอนสิทธิบัตร ซึ่งการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นอาจเกิดได้ใน 2 กรณี คือ

- 3.1 การเพิกถอนโดยคณะกรรมการสิทธิบัตร พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 55 กำหนดให้ออซิบัติกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจขอให้คณะกรรมการสิทธิบัตรสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได้ในกรณีดังต่อไปนี้

<sup>46</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 203-205.

<sup>47</sup> จิรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 184.

(ก) ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(ข) ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรใดแล้ว ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ไม่ได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือ ไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ ในขณะนั้นไม่มีผู้ใดขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือ มีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินควร และ อธิบดีเห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าว

### 3.2 การเพิกถอนโดยการฟ้องต่อศาล

สิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นผลให้สิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ มาตรา 54 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้ บุคคลใด ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ พนักงานอัยการ สามารถฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าวได้ โดยกฎหมายได้แบ่งกรณีที่ทำให้สิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ออกเป็น 5 ประการ คือ

1. ไม่มีลักษณะการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กล่าวคือ เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และ เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้

2. เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เช่น เป็นการประดิษฐ์จุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคนุษย์ หรือสัตว์ หรือ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ สวัสดิภาพของประชาชน ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้การประดิษฐ์ในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เป็นต้น

3. ไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์ที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กล่าวคือ บุคคลที่มาขอรับสิทธิบัตรไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริงซึ่งเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร หรือ ไม่ใช่ผู้รับโอนสิทธิจากผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริง



4. ไม่เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์อันเกี่ยวกับสัญญาจ้างตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เช่น นายจ้างนำการประดิษฐ์ที่ไม่ใช่การประดิษฐ์อันเกิดจากการจ้างของลูกจ้างมาขอรับสิทธิบัตร เป็นต้น

5. ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสิทธิของบุคคลที่ขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยมาตราดังกล่าวกำหนดว่าบุคคลที่จะมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นในหัวข้อ 2.2.4

### 2.3 ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรกับทรัพย์สินทั่วไป

เนื่องจากสิทธิบัตรมีลักษณะบางประการที่เหมือนกับทรัพย์สินโดยทั่วไป เช่น ผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและเจ้าของทรัพย์สินทั่วไปต่างก็มีสิทธิเด็ดขาดที่จะห้ามปรามกีดกันผู้อื่นมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตนโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมายได้ ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งสองประเภทต่างก็มีสิทธิที่จะจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนได้<sup>48</sup> เป็นต้น อีกทั้งในเรื่องผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นในกรณีที่ไม่มียกเว้นในพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ จะต้องกลับไปบังคับใช้หลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมของกฎหมายทรัพย์สินในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม สิทธิบัตรนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีลักษณะบางประการที่แตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป การศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทั่วไปนั้นก็เพื่อให้ทราบถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมายทรัพย์สิน เจตนารมณ์ของกฎหมาย และการปรับใช้บทบัญญัติจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับเรื่องผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้อย่างเหมาะสม

จากมาตรา 137 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำว่า “ทรัพย์สิน” นั้นหมายถึง วัตถุที่มีรูปร่าง สิ่งที่จะเป็นทรัพย์สินได้จึงต้องมีลักษณะเป็นวัตถุที่ประกอบด้วยรูปและร่างในตัวเองโดยลำพัง มีตัวตน ส่วนกว้างยาว สูงต่ำ หรือ ส่วนกลม ถึงแม้จะเป็นอนุเพียงเล็กน้อยจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ตาม<sup>49</sup> ส่วนคำว่า “ทรัพย์สิน” ตามมาตรา 138 ให้ความหมายไว้ว่า ทรัพย์สินให้หมายความรวมทั้งทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ จากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คำว่าทรัพย์สินจึงมีความหมายกว้างกว่าคำว่าทรัพย์สิน สิทธิบัตรนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินตามมาตรา 137 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะสิทธิบัตรไม่ใช่วัตถุที่มีรูปร่าง แต่สิทธิบัตรมีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสามารถใช้ดำเนินการต่างๆ อันเป็นการหา

<sup>48</sup> จักรกฤษณ์ ครอบจน, กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 7.

<sup>49</sup> มานิตย์ จุมปา, งาม-ตอบ กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 1.

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ อีกทั้งยังสามารถห้ามปรามกีดกันผู้อื่นมิให้เข้ามาใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาต จากลักษณะดังกล่าวสิทธิบัตรจึงเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง<sup>50</sup>

ถึงแม้สิทธิบัตรจะเป็นทรัพย์สินแต่สิทธิบัตรก็มีลักษณะบางประการที่แตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไปตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยสามารถสรุปความแตกต่างได้ดังนี้<sup>51</sup>

**ประการแรก เจตนารมณ์ของการคุ้มครอง** รัฐนั้นมีหน้าที่ในทางศีลธรรมที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทั่วไปของประชาชน แต่การคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของเหตุผลทางศีลธรรมแล้วยังมีเหตุผลในทางเศรษฐกิจด้วย เพราะ การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นย่อมทำให้ผู้ประดิษฐ์มีแรงจูงใจที่จะสร้างสรรค์การประดิษฐ์แตกต่างกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ และ สังคมยังได้มีเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมตามสิทธิบัตรที่ถูกเปิดเผยแล้วมาพัฒนาต่อยอดทางเศรษฐกิจได้

**ประการที่สอง วัตถุประสงค์แห่งสิทธิ** ทรัพย์สินทั่วไปนั้นอาจเป็นสิ่งที่รูปร่าง หรือ ไม่มีรูปร่างก็ได้แต่สิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นการแสดงออกทางความคิดที่มีวัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง นอกจากนี้ สิทธิบัตรจะต้องเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของบุคคลเท่านั้น ในขณะที่ทรัพย์สินทั่วไปอาจเกิดจากการกระทำของบุคคล สัตว์ หรือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้

**ประการที่สาม ลักษณะของสิทธิ** ในกรณีที่ทรัพย์สินมีรูปร่าง กรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของจะผูกติดอยู่กับตัวทรัพย์สินเท่านั้น เมื่อใดที่ตัวทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ได้สูญหาย หรือ ถูกทำลายไปด้วยเหตุใดๆ กรรมสิทธิ์ของเจ้าของในตัวทรัพย์สินย่อมเป็นอันระงับสิ้นไปด้วย ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้แตกต่างไปจากสิทธิบัตรที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากสิทธิบัตรมีวัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง และเป็นสิทธิทางกฎหมายที่แยกต่างหากออกจากสิ่งที่อยู่ภายใต้สิทธิ (Proprietary Rights, Rather Than Things) ย่อมหมายความว่า ถึงแม้ว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้สิทธิจะสูญหาย หรือ ถูกทำลายไปก็ตาม ก็จะไม่มีการกระทบต่อสิทธิในสิทธิบัตรนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สิทธิในสิทธิบัตรจะไม่สูญหายไปโดยสภาพแห่งตัวทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรถูกไฟไหม้สูญหายไปทั้งหมด มิได้หมายความว่าผู้ทรงสิทธิบัตรจะไม่ได้รับการคุ้มครองในการประดิษฐ์นั้นอีกต่อไปแล้ว เพราะ สิทธิในสิทธิบัตรนั้นเป็นสิทธิทางกฎหมายที่แยกออกมาจากหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เพียงแต่ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจต้องไปขอเอกสารหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตรใหม่เพื่อใช้ในการดำเนินการทางเอกสารอื่นๆเท่านั้น ไม่ได้แปลว่าอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรดังกล่าวสิ้นสุดลงแต่อย่างใด เป็นต้น

<sup>50</sup> จักรกฤษณ์ ครอบงวน, กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 7.

<sup>51</sup> เรื่องเดียวกัน.

**ประการที่สี่ อายุการคุ้มครอง** กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปนั้นไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของจะมีสิทธิในทรัพย์สินของตนจะกว่าทรัพย์สินนั้นจะสิ้นสภาพไป ในทางกลับกันกฎหมายได้ กำหนดอายุการให้ความคุ้มครองกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไว้ 20 ปี เพราะ ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองดังกล่าวเป็นการให้สิทธิผูกขาดข้อมูลความรู้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร หากการให้สิทธิผูกขาดไม่มี กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับสังคมทำให้ไม่เกิดการต่อยอดพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และ การให้ความคุ้มครองในสิทธิบัตรมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิกับ สังคม สิทธิผูกขาดที่สังคมนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้ทรงสิทธินั้นจึงต้องกำหนดเวลาที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจให้ผู้ทรงสิทธิบัตรยินยอมเปิดเผยข้อมูลความรู้ของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิผูกขาดนั้น

**ประการที่ห้า หน้าที่ในการใช้สิทธิ** สำหรับทรัพย์สินทั่วไปนั้น ผู้เป็นเจ้าของจะใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สินของตนหรือไม่ก็ได้ เพราะ กฎหมายไม่ได้กำหนดหน้าที่ในเรื่องนี้เอาไว้ แต่สำหรับสิทธิบัตร กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนไว้ในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้อง ใช้สิทธิของตนตามวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รัฐอาจบังคับให้มีการใช้สิทธิก็ได้ เช่น การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ทำ การผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือ ไม่ขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรภายในประเทศ หรือ ขายผลิต ภัณฑ์ดังกล่าวในราคาที่สูงเกินสมควรไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รัฐอาจใช้มาตรการ บังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) กับผู้ทรงสิทธิบัตรดังกล่าวได้ โดยรัฐอาจอนุญาต ผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจจะใช้สิทธิตามสิทธิบัตรให้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือ กระทำ การอย่างอื่นที่โดยทั่วไปแล้วถือว่าเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เป็นต้น

## 2.4 บทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

กฎหมายไทยนั้นมีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมโดยตรงอยู่อย่างจำกัดซึ่งบทบัญญัติ ที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะมีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ระหว่างผู้ทรง สิทธิบัตรร่วม การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิ ในมาตรา 40 และ การขอคืนสิทธิบัตร การแก้ไขข้อถือสิทธิในมาตรา 53 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะมา ปรับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้ เช่น การชำระค่าธรรมเนียมของสิทธิบัตร ร่วม การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกัน สิทธิในการฟ้องคดี การนำสิทธิในสิทธิบัตรร่วมไปเป็น หลักประกันทางธุรกิจ เป็นต้น จะต้องกลับไปพิจารณาหลักกฎหมายทั่วไปที่ปรากฏอยู่ในประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งส่วนใหญ่ที่นำมาใช้บังคับจะอยู่ในส่วนของกฎหมายทรัพย์สินเรื่องกรรมสิทธิ์ รวม ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของบทบัญญัติต่างๆในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และ บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเพื่อศึกษา

ถึงความเหมาะสม และ เจตนาารมณ์ของกฎหมายในการปรับใช้บทบัญญัติดังกล่าวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมต่อไป

#### 2.4.1 บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยนั้นมิได้มีการให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม” ไว้ แต่ได้ให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” ไว้ในมาตรา 3 ว่าให้หมายความรวมถึง ผู้รับโอนสิทธิบัตร โดยทั่วไปแล้วความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรจะเกิดขึ้นเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญารับจดทะเบียนการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตรไว้ เมื่อได้มีการออกสิทธิบัตรให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ผู้ทรงสิทธิบัตร” ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในการใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรตามที่กฎหมายกำหนดไว้<sup>52</sup> ซึ่งในกรณีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้น หากมิได้มีการข้อตกลงที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามกฎหมายร่วมกันทุกคน

สำหรับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะมีสาระสำคัญอยู่ในมาตรา ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่บุคคลหลายคนทำการประดิษฐ์ร่วมกัน กฎหมายกำหนดให้บุคคลที่ได้ทำการประดิษฐ์ร่วมกันนั้นมีสิทธิมาขอรับสิทธิบัตรร่วมกันได้ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร หากพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว บุคคลหลายคนที่ได้ทำการประดิษฐ์ร่วมกันในขณะที่คำขอรับสิทธิบัตรอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ ก็คือ ผู้ประดิษฐ์ร่วม (Joint Inventors) หากการประดิษฐ์ดังกล่าวไม่ใช่การประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างแรงงาน แล้วผู้ประดิษฐ์ร่วมเหล่านั้นเป็นผู้มีสิทธิความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ และ ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรเพื่อตนเอง นอกจากความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมมีฐานะเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมด้วย ทั้งนี้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อนุญาตให้จดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้การประดิษฐ์ดังกล่าว สถานะของผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม (Joint Owners) ทั้งนี้

2. กรณีที่บุคคลหลายคนได้ทำการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยต่างคนต่างทำ หากได้มายื่นคำขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกฎหมายจะให้บุคคลเหล่านั้นทำการตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือ ให้มีสิทธิร่วมกันตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กล่าวคือ ถ้าบุคคลดังกล่าวตกลงกันได้ว่าจะขอมีสิทธิร่วมกันในการประดิษฐ์ บุคคลเหล่านั้นก็จะมีฐานะเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมเช่นเดียวกันกับกรณีข้างต้นตามมาตรา 15 กรณีนี้เป็นกรณีที่คนสองคนขึ้นไป หรือ

<sup>52</sup> จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 150-151.

หลายคน บังเอิญคิดค้นการประดิษฐ์ที่มีสาระสำคัญเดียวกัน และ ได้นำมายื่นขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กฎหมายจึงกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นทำการตกลงกันว่า จะให้สิทธิในสิทธิบัตรเป็นของผู้ใด เช่น อาจตกลงให้สิทธิในสิทธิบัตรตกเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว หรือ อาจตกลงกันให้ทุกฝ่ายเป็นผู้ทรงสิทธิร่วมในสิทธิบัตรนั้นก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ประดิษฐ์หลายคนที่ยังบังเอิญคิดค้นการประดิษฐ์ที่มีสาระสำคัญเดียวกัน และ ได้นำมายื่นขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันไม่สามารถตกลงกันได้ มาตรา 16 วรรคสอง กำหนดต่อไปว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด ให้คู่กรณีนำคดีไปศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด ถ้าไม่นำคดีไปศาลภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร

3. ในกรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรวางหลักเกณฑ์ว่า ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมิได้ทำข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิใช้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 36 และ มาตรา 37 ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น เช่น สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร สิทธิใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกันให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์การโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือทำสัญญาโอนสิทธิบัตร โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนได้

4. การขอคืนสิทธิบัตร หรือ เลิกข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม มาตรา 53 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรวางหลักเกณฑ์ว่า หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะขอคืนสิทธิบัตร หรือ เลิกข้อถือสิทธิของสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ทุกคนก่อนจึงจะสามารถทำได้ เพราะ การขอคืนสิทธิบัตร หรือ เลิกข้อถือสิทธิโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ด้วย

#### 2.4.2 บทบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในกรณีที่เกิดข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแล้วไม่มีหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติที่สามารถนำมาปรับกับปัญหาดังกล่าวได้ มาตรา 4 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นมาตราที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนิติวิธีและบ่อเกิดของกฎหมายได้บัญญัติให้ ในกรณีที่ไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีให้สามารถวินิจฉัยคดีโดยใช้หลักกฎหมายทั่วไป ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น และ ไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรจึงต้องพิจารณาหลักกฎหมายทั่วไปในประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว<sup>53</sup> ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะยกบทบัญญัติที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ดังนี้

#### 2.4.2.1 กรรมสิทธิ์ร่วม

กรรมสิทธิ์ร่วม คือ กรณีที่บุคคลหลายคนต่างก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นรวมกันในทรัพย์สินโดยไม่ได้แยกเป็นสัดส่วนว่าใครเป็นเจ้าของส่วนใดของทรัพย์สินนั้น<sup>54</sup> โดยมาตรา 1356 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วางหลักไว้ว่า ให้นำบทบัญญัติในหมวดเรื่องกรรมสิทธิ์รวมมาใช้บังคับ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ตามกฎหมายไทยจึงสามารถนำบทบัญญัติในส่วนของกรรมสิทธิ์รวมมาปรับใช้กับเรื่องผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้ บทบัญญัติในส่วนของกรรมสิทธิ์รวมที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ได้แก่

1. ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีการตกลงกันเกี่ยวกับสัดส่วนความเป็นเจ้าของ แล้วเกิดข้อสงสัยขึ้นว่าแต่ละคนมีความเป็นเจ้าของเท่าใดในสิทธิบัตร จากมาตรา 1357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของเท่าๆกัน ยกตัวอย่างเช่น ก. ข. ค. และ ง. เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันโดยที่ไม่ได้มีข้อตกลงที่กำหนดว่าแต่ละคนจะมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคนละกี่เปอร์เซ็นต์ ในกรณีนี้หากเกิดข้อพิพาทใดๆขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ก. ข. ค. และ ง. นั้นมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคนละ 25 เปอร์เซ็นต์เท่าๆกัน เป็นต้น

2. ในกรณีที่มีผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ตามมาตรา 1359 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการขัดขวางและติดตามเอาคืนซึ่งเป็นสิทธิที่เจ้าของรวมย่อมมีเหนือทรัพย์สินของตน จากบทบัญญัติในมาตรานี้ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมใดคนหนึ่งหนึ่งสามารถใช้สิทธินี้ในการต่อสู้บุคคลภายนอกได้โดยลำพังเพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนได้ ทำให้ตามกฎหมายไทย หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถฟ้องคดี หรือ ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อน<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Chavalit Uttasart and Khanita Eerkusolkul, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Thailand)," *AIPPI Group Reports* (2007): p. 1.

<sup>54</sup> คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2495

<sup>55</sup> Chavalit Uttasart and Khanita Eerkusolkul, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Thailand)," *AIPPI Group Reports*: p. 6.

3. ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะบัญญัติว่าการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร นอกจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ กับ การโอนสิทธิในสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถ แสวงหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การ แสวงหาประโยชน์ดังกล่าวจะต้องมีขอบเขต กล่าวคือ การแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวของผู้ทรง สิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจะต้องไม่ขัดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ตามบทบัญญัติมาตรา 1360 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

4. กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการนำสิทธิในสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็น หลักประกันทางธุรกิจ ตามมาตรา 1361 วรรคสอง ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ เจ้าของรวมคนหนึ่ง จะจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือ ก่อให้เกิดภาระติดพันในตัวทรัพย์สินได้ก็แต่ด้วย ความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน ดังนั้น หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการนำสิทธิใน สิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจจึงต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ก่อน เพราะ โดยสภาพของสิทธิในสิทธิบัตรนั้นไม่สามารถแบ่งแยกออกได้เป็นส่วนๆ ดังเช่นทรัพย์สินทั่วไป การนำสิทธิในสิทธิบัตรไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจจะต้องใช้สิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด จึงจำเป็นต้อง ขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ด้วย<sup>56</sup>

5. สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกี่ยวกับสิทธิบัตรร่วม เช่น การชำระค่าธรรมเนียม ราชการเกี่ยวกับสิทธิบัตร การออกค่าดำเนินการต่างๆให้กับตัวแทนสิทธิบัตร จากมาตรา 1362 ของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จำต้องช่วยเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ตามส่วนของตนในการออกค่าจัดการ ค่าภาษีอากร และค่ารักษา กับทั้งค่าใช้จ่ายทรัพย์สินรวมกันด้วย เมื่อนำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนจะต้องช่วยผู้ทรงสิทธิบัตร ร่วมคนอื่นๆ ออกค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่รวมถึงค่าธรรมเนียมราชการต่างๆ ตามส่วนของตน ซึ่งคำว่า “ตามส่วนของตน” ตามมาตรา 1362 นี้หมายถึงสัดส่วนความเป็นเจ้าของของแต่ละคน<sup>57</sup>

#### 2.4.2.2 หุ้นส่วน

หุ้นส่วนตามมาตรา 1012 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ได้กำหนด ลักษณะว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำการกิจการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันกำไรที่จะได้จากการทำกิจการนั้น สำหรับบุคคลที่จะมาตกลงเพื่อทำ กิจการร่วมกันนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลก็ได้ เมื่อมีการตกลงเข้ากันแล้วคู่สัญญาแต่ละ

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2551), หน้า 174.

คนยังต้องนำทุนมาเข้ากันเพื่อเป็นทุนของห้างหุ้นส่วนด้วย โดยการนำทุนมาเข้ากันนั้นก็เพื่อตอบแทน การที่ตนจะมีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึ้นซึ่งทุนที่จะนำมาเข้ากันอาจเป็นเงินสด ทรัพย์สินอื่น หรือ แรงงานก็ได้ นอกจากนี้การตกลงทำกิจการร่วมกันนั้น หมายถึง คู่สัญญาทั้งหมดจะต้องทำกิจการ ร่วมกันจริงๆ ไม่ใช่ตกลงเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกันแล้วต่างคนต่างทำกิจการของตน เพราะ การทำกิจการ ร่วมกันจะต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองและหุ้นส่วนคนอื่นๆ และ การงานนั้นต้อง ดำเนินไปในนามของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน สิ่งสำคัญประการสุดท้าย คือ เมื่อห้างหุ้นส่วน ดำเนินกิจการไปแล้วเกิดผลกำไรขึ้นจะต้องมีการนำผลกำไรมาแบ่งกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ หุ้นทั้งหลายด้วย เพราะ หากการตกลงเข้าทำกิจการร่วมกันเป็นเพียงแรงจูงใจที่จะแสวงหากำไรที่ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการแบ่งกำไรที่ได้มา สัญญานั้นก็จะไม่ใช่สัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วน<sup>58</sup>

สำหรับความเกี่ยวพันระหว่างความเป็นหุ้นส่วนกับความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจะ เกิดขึ้นในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนมีการประดิษฐ์เป็นของตัวเอง แต่ไม่ได้ขอรับสิทธิบัตรไปในนามของห้าง หุ้นส่วนซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่มีหุ้นส่วนแต่ละคนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในการประดิษฐ์นั้น นิติสัมพันธ์ ระหว่างหุ้นส่วนแต่ละคนที่เข้ามาเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรมิได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไว้แต่ อย่างไรก็ดี ทำให้ต้องกลับมาใช้หลักกฎหมายทั่วไปจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจาก ลักษณะของกฎหมายหุ้นส่วนจะเห็นได้ว่า การตกลงเข้ากันเป็นหุ้นส่วนนั้นหุ้นส่วนทุกคนจะต้อง กระทำการใดๆไปเพื่อประโยชน์ของกิจการและหุ้นส่วนคนอื่นๆ โดยการกระทำนั้นจะต้องทำไปในนาม ของหุ้นส่วน<sup>59</sup> ดังนั้นเมื่อนำมาปรับใช้กับเรื่องการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรที่เป็นหุ้นส่วน กันนั้นย่อมหมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเป็นหุ้นส่วนกัน จะต้องเป็นการแสวงหาประโยชน์เพื่อประโยชน์ของกิจการและเป็นการแสวงหาประโยชน์ไปในนาม ของห้างหุ้นส่วน มิใช่การแสวงหาประโยชน์ได้โดยอิสระของหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่ง

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเพื่อทำการประดิษฐ์ไปขอรับสิทธิบัตร และ แสวงหาประโยชน์ จากสิทธิบัตรเพื่อนำกำไรมาแบ่งปันกันนั้น ในกรณีที่มีได้กำหนดไว้ว่าจะให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใด เป็นผู้มีสิทธิตัดสินใจในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตร ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นหุ้นส่วนคนใด คนหนึ่งต้องการจะนำสิทธิบัตรร่วมของห้างหุ้นส่วนไปแสวงหาประโยชน์ แต่หุ้นส่วนคนอื่นๆทักท้วง หรือ ไม่เห็นด้วยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นหุ้นส่วนคนดังกล่าวก็จะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะห้าง หุ้นส่วนนั้นเป็นการร่วมกิจการค้ำกันบนพื้นฐานแห่งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ เป็นสัญญาที่ เข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนว่าจะต้องดำเนินกิจการไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หากมีการ

<sup>58</sup> ทิพย์ชนก รัตโนสส, คำอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 7-21.

<sup>59</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.



ดำเนินการที่ผิดพลาด ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือ ในที่นี้คือผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน และแทนกันในหนี้ที่เกิดขึ้น<sup>60</sup>

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่ากรณีที่ห้างหุ้นส่วนมีการประดิษฐ์ที่สามารถนำไปขอรับสิทธิบัตรได้นั้น และการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรดังกล่าวอาจเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการห้างหุ้นส่วน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาจากการจัดการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความเป็นหุ้นส่วน หรือ การบริหารจัดการสิทธิบัตรร่วมกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันในเรื่องของการขอความยินยอม ควรจะระบุชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนซึ่งเป็นนิติบุคคลไปเพียงคนเดียว เพราะ ตามวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น การแสวงหาประโยชน์ใดๆในสิทธิบัตรย่อมเป็นการแสวงหาประโยชน์ไปในนามของห้างหุ้นส่วนและเป็นไปเพื่อห้างหุ้นส่วนอยู่แล้ว ส่วนผลกำไรที่ได้รับก็เป็นผลกำไรของห้างหุ้นส่วนที่จะต้องนำมาแบ่งกันระหว่างหุ้นส่วนอยู่แล้ว

#### 2.4.2.3 มรดก

มรดกตามความหมายของมาตรา 1600 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง “ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้” โดยคำว่า “ทรัพย์สิน” ตามความหมายของมาตรา 1600 นี้ คือ ทรัพย์สินตามความในมาตรา 138 ที่รวมทั้งทรัพย์สิน คือ วัตถุที่มีรูปร่าง เช่น บ้าน รถ ที่ดิน เป็นต้น และ วัตถุที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้เช่น สิทธิในการเช่า สิทธิเก็บกิน สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ดังนั้น สิทธิบัตรเป็นถือว่าเป็นทรัพย์สิน เพราะจัดอยู่ในประเภทสิทธิในสิ่งที่ไม่รูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ สิทธิบัตรจึงสามารถตกทอดในทางมรดกได้ตามมาตรา 1600 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์<sup>61</sup> ซึ่งในส่วนนี้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติที่กำหนดให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นสามารถรับโอนสิทธิในทางมรดกกันได้ ตามมาตรา 10 และ มาตรา 42 ตามลำดับ

สำหรับสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันหลายคนนั้น พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ และ เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องมรดกของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พบว่า กฎหมายไทยก็ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตกทอดทางมรดกของทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ร่วม ดังนั้น เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตจึงต้องปรับใช้การตกทอดมรดกเช่นเดียวกับทรัพย์สินทั่วไป กล่าวคือ จะต้องพิจารณาว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ได้เสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมในการโอนสิทธิในสิทธิบัตรไว้ให้กับผู้ใดไว้โดยเฉพาะ

<sup>60</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 77.

<sup>61</sup> ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร: กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า 107.

หรือไม่ เพราะ หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้ทำพินัยกรรมไว้ สิทธิในสิทธิบัตรร่วมในส่วนนั้นก็จะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมตามเจตนาของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เสียชีวิตตามหลักการในมาตรา 1646 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เสียชีวิตลงมิได้ทำพินัยกรรมใดๆไว้ สิทธิในสิทธิบัตรร่วมในส่วนนั้นย่อมตกทอดสู่ทายาทโดยธรรมตามที่กฎหมายกำหนดตามลำดับ ได้แก่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ย่าตายาย และ ลุงป้าน้าอา รวมถึงคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมในบทบัญญัติพิเศษด้วยเช่นกัน

เมื่อพิจารณาถึงข้อยกเว้นในมาตรา 1600 ที่อาจทำให้สิทธิบัตรไม่สามารถตกไปเป็นมรดกได้จะต้องพิจารณาต่อไปว่าสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนนั้นถือเป็น “สิทธิหน้าที่อันเป็นการเฉพาะตัว” หรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสิทธิหน้าที่อันเป็นการเฉพาะตัวตามนัยของมาตรา 1600 นั้น มีอยู่สองรูปแบบ คือ

ประการแรก เป็นการเฉพาะตัวโดยสภาพ คือ สิทธิหน้าที่ซึ่งโดยสภาพของผู้ตายจะเป็นผู้ใช้ หรือ เป็นผู้ที่สามารถกระทำได้ด้วยตนเองแต่เพียงเท่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถโอนไปให้กับบุคคลอื่นได้ สิทธิหน้าที่ที่เป็นการเฉพาะตัวโดยสภาพส่วนใหญ่แล้วได้แก่สิทธิหน้าที่ที่เกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ความรู้สึก หรือ คุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคล เช่น การหมั้น การถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร การได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนในครอบครอง เป็นต้น และ

ประการที่สอง เป็นการเฉพาะตัวตามกฎหมาย คือ สิทธิหน้าที่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นการเฉพาะตัว เช่น สิทธิอาศัย สิทธิเรียกเอาค่าทดแทนบางประเภทตามมาตรา 446 เป็นต้น

ดังนั้น จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสิทธิในความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของผู้ทรงสิทธิบัตรแต่ละคนไม่เป็นสิทธิหน้าที่อันเป็นการเฉพาะตัวตามกฎหมายไทย เพราะ สิทธิในความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นไม่ใช่สิทธิหน้าที่โดยสภาพของผู้ตายจะเป็นผู้ใช้ หรือ เป็นผู้ที่สามารถกระทำได้ด้วยตนเองแต่เพียงเท่านั้น ผู้ใดที่เข้ามาเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมสามารถที่จะแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อตัว ร่างกาย หรือ ความสามารถเฉพาะบุคคลแต่อย่างใด รวมถึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวตามที่กฎหมายกำหนด เพราะ ไม่มีกฎหมายใดที่กำหนดให้สิทธิในสิทธิบัตรถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลด้วย

อย่างไรก็ตามการปรับใช้เรื่องมรดกจากหลักกฎหมายทั่วไปกับสิทธิบัตรซึ่งเป็นที่พิพาทในทางปัญญานั้นท่านอาจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ มีความเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมบางประการ กล่าวคือ ที่ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเสียชีวิตโดยไม่ได้เขียนพินัยกรรม และ ไม่มีทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย หากปรับใช้มาตรา 1753 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิใน

สิทธิบัตรร่วมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมดังกล่าวย่อมตกทอดแก่แผ่นดินในลักษณะที่เป็นสิทธิหวงกันต่อไป กล่าวคือ รัฐจะเข้ามารับประโยชน์ในส่วนนั้น<sup>62</sup> ตามกฎหมายมรดกของไทยเมื่อเป็นกรณีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เสียชีวิตลงโดยที่ไม่มีทายาท สิทธิในส่วนดังกล่าวจะมีได้ตกเป็นของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นที่เหลืออยู่ หรือ สิ้นสุดไปโดยอัตโนมัติไปแต่อย่างใด แต่รัฐจะเข้ามารับประโยชน์ในสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ได้เสียชีวิตลงโดยที่ไม่มีทายาท การปรับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ การทำสัญญาโอนสิทธิ หรือ การเลิกซื้อถือสิทธิบางข้อในสิทธิบัตรร่วมนั้นจะต้องขอความยินยอมจากรัฐในฐานะที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ



---

<sup>62</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, "ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา," วารสารราชบัณฑิตยสถาน 36 (ตุลาคม-ธันวาคม 2554): หน้า 601.

### บทที่ 3

## ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันยังไม่มีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศร่วมกันที่นำมาใช้บังคับกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ทำให้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศมีการกำหนดรูปแบบความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป โดยประเทศที่ผู้เขียนเลือกนำมาศึกษาในบทนี้ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนมีกฎหมายสิทธิบัตรมาอย่างยาวนาน สำหรับประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนีนั้นเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ อีกทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยยังได้รับอิทธิพลมาจากสองประเทศดังกล่าว<sup>63</sup> ดังนั้น รูปแบบการปรับใช้กฎหมายจะมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย สำหรับสหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งมีรูปแบบการปรับใช้กฎหมายที่แตกต่างออกไปจะทำให้เห็นถึงความแตกต่างของการอุดช่องว่างทางกฎหมาย ทั้งนี้กฎหมายของแต่ละประเทศย่อมมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งผู้เขียนจะนำมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในประเทศไทยต่อไป

### 3.1 ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น

#### 3.1.1. บทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมาย หรือ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ซึ่งหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับสิทธิบัตรนั้นได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่น ค.ศ. 1959 พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรหลายฉบับ เช่น ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ารวม อนุสัญญากรุงปารีส สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร อนุสัญญาจัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เป็นต้น เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่นพบว่าไม่มีการให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ทรงสิทธิร่วม” ที่สามารถนำมาปรับใช้กับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้ทุกประเภทร่วมกัน แต่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือ ลิขสิทธิ์ จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิร่วมไว้ในพระราชบัญญัติ

<sup>63</sup> สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2558), หน้า 32.

แยกต่างหากจากกัน<sup>64</sup> สำหรับหลักเกณฑ์ที่จะนำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นโดยทั่วไปจะบังคับใช้บทบัญญัติที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ในกรณีที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสามารถมาปรับใช้ได้ ญี่ปุ่นจะนำประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาปรับใช้โดยอนุโลม<sup>65</sup> ในที่นี้ผู้เขียนได้ศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่น และ ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

### 3.1.1.1 บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร

ช่วงก่อนยุคสมัยเมจิประเทศญี่ปุ่นไม่มีการใช้ระบบกฎหมายสิทธิบัตร รัฐบาลสมัยเมจิสนับสนุนการสร้างความมั่งคั่งและความเข้มแข็งทางการทหารเช่นเดียวกับการสนับสนุน อุตสาหกรรมใหม่ๆ ขึ้นจนถึงเป็นนโยบายระดับชาติ การตรากฎหมายในสมัยนั้นมีความล่าช้าเป็นอย่างมากแม้แต่ประมวลกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ในทางกลับกัน กฎหมายเกี่ยวกับเชิงนโยบายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศกลับออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเป็นสากลดังเช่นประเทศทางตะวันตก<sup>66</sup>

ระบบกฎหมายสิทธิบัตรครั้งแรกของญี่ปุ่นนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ชั่วคราวสำหรับการผูกขาดทางการค้า ฉบับที่ 175 (the Provisional Regulations for Monopoly No. 175) ซึ่งเริ่มใช้บังคับในปี ค.ศ. 1871 อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ในด้านอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้นยังเร็วไปที่จะมีระบบกฎหมายสิทธิบัตร เพราะ คำขอที่ยื่นเข้ามามีจำนวนน้อยเกินไป ไม่มีผู้ตรวจสอบคำขอชาวญี่ปุ่นที่สามารถตรวจสอบการประดิษฐ์ได้ การจ้างผู้ตรวจสอบคำขอชาวต่างชาติต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้หลักเกณฑ์นี้ได้ถูกยกเลิกไปในที่สุด ต่อมาในปี 1885 ญี่ปุ่นได้จัดทำพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกับการผูกขาดทางการค้า (The Patent Monopoly Act) ขึ้น โดยนำหลักการผู้ประดิษฐ์ก่อนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า (First to invent) และระบบการตรวจสอบสิทธิบัตร (Substantive Examination) มาปรับใช้ นอกจากนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรยังมีสิทธิเลือกระยะเวลาการคุ้มครองได้ตั้งแต่ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ได้ หลังจากนั้นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรการผูกขาดทางการค้าญี่ปุ่นก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมาจนมาเป็นพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

<sup>64</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (Japan)," *AIPPI Group Report* (2009): p. 1.

<sup>65</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Japan)," *AIPPI Group Report* (2007): p. 1.

<sup>66</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law, 2nd Ed. (Law Lectures Series)* (Tokyo: Koubundou Publishers, 2012), pp. 35-36.

สิทธิบัตรฉบับปี 1959 และ ฉบับล่าสุดได้แก่การแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2014 โดยปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้เปลี่ยนมาใช้ระบบผู้ที่ทำกรยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า (First to file)<sup>67</sup>

สำหรับพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นนั้นไม่มีนิยามของคำว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” หรือ “ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม” ไว้ในมาตรา 2 ซึ่งเป็นมาตราที่อธิบายนิยามของคำศัพท์ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นไว้แต่อย่างใด เพราะ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นจะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้ในลักษณะอย่างกว้างเท่านั้น<sup>68</sup> ในที่นี้ผู้เขียนจะแบ่งบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นออกเป็น 2 ส่วน คือ บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม และ บทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ดังนี้

### ก. สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

1. สิทธิในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรกรณีที่บุคคลหลายคนเป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนั้นจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ทรงสิทธิทุกคนได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรร่วมกันเท่านั้นตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร<sup>69</sup>

2. สิทธิในการโอนสิทธิการขอรับสิทธิบัตรของผู้ญี่ปุ่นนั้นสามารถโอนให้แก่กันได้ตามมาตรา 33 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลหลายคนเป็นเจ้าของสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรร่วมกันในการประดิษฐ์ขึ้นเดียวกันนั้น เจ้าของสิทธิแต่ละคนจะไม่สามารถโอนส่วนแบ่งในสิทธิของตนไปให้กับบุคคลอื่นได้ หากปราศจากความยินยอมของเจ้าของสิทธิคนอื่นๆทุกคนตามมาตรา 33 (3)<sup>70</sup>

3. โดยทั่วไปแล้วสิทธิบัตรญี่ปุ่นมีระยะเวลาการคุ้มครอง 20 ปีนับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม มาตรา 67 (2) ได้กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรออกไปได้อีกไม่เกิน 5 ปี ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรได้เนื่องจากต้องได้รับอนุญาตด้านความปลอดภัยจากรัฐบาล หรือ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรได้โดยระเบียบการทางกฎหมายอื่นๆ เช่น การประดิษฐ์เกี่ยวกับยา หรือ สารเคมีทางการเกษตรจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตด้านความปลอดภัยก่อนที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะสามารถนำสินค้าปล่อยออกไปยังท้องตลาดได้ เป็นต้น<sup>71</sup> จากกรณีดังกล่าวหาก

<sup>67</sup> Ibid., p. 36-37.

<sup>68</sup> Patent Act of Japan, Section 2

<sup>69</sup> Patent Act of Japan, Section 38

<sup>70</sup> Patent Act of Japan, Section 33 (3)

<sup>71</sup> Kawaguti & Partners Intellectual Property Law Firm, "Law & Rules Overview of the Patent Term Extension in Japan" [Online] Accessed: 29 June 2018. Available from: [https://www.kawaguti.gr.jp/aboutlaw/jp\\_practices/01\\_1.html](https://www.kawaguti.gr.jp/aboutlaw/jp_practices/01_1.html)

สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรหลายคนมาตรา 67 กำหนดว่าการยื่นขอขยายระยะเวลาความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นจำเป็นต้องยื่นโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาโดยลำพังได้

4. สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ตามมาตรา 73 (1) ได้วางหลักว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนจะไม่สามารถโอนสิทธิในสิทธิบัตร หรือ ก่อให้เกิดภาวะติดพันในสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนได้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรทุกคน

มาตรา 73 (2) หากระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถใช้ประโยชน์การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ

มาตรา 73 (3) ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดกับบุคคลที่สามได้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน

จากบทบัญญัติในมาตรา 73 จะเห็นได้ว่าในเรื่องของสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นสิ่งที่จะนำมาปรับใช้กับนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันเป็นอันดับแรก คือ ข้อตกลงระหว่างกันของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมีการทำข้อตกลงหรือ กำหนดเงื่อนไขในสัญญาเพื่อนำมาบังคับใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้ว สิทธิหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมก็จะเป็นไปตามข้อตกลง หรือ สัญญาดังกล่าวตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญา<sup>72</sup> แต่ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้มีการทำข้อตกลง หรือ สัญญาระหว่างกันไว้ บทบัญญัติที่จะนำมาปรับใช้อันเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะปรับใช้จากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่น ซึ่งสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นมีข้อจำกัดที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อนจึงจะสามารถทำได้ คือ เรื่องการโอนสิทธิในสิทธิบัตร การก่อให้เกิดภาวะติดพันในสิทธิในสิทธิบัตร การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด และ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด

#### ข. หน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นนั้นจะมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่มากนัก เพราะ ส่วนใหญ่แล้วบทบัญญัติอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจะนำประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นในส่วนของกรรมสิทธิ์รวมมาปรับใช้

<sup>72</sup> Patent Act of Japan, Section 73 (2)

โดยอนุโลมซึ่งผู้เขียนจะกล่าวไว้ในหัวข้อ 3.1.1.2 (ก) โดยละเอียดต่อไป อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นมาตรา 107 มีบทบัญญัติที่ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรไว้ โดยมาตรา 107 (3) กล่าวถึงวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมที่สิทธิบัตรนั้นมีรัฐเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม หรือ มีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี หรือ ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วย โดยมีสาระสำคัญว่า การคำนวณการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรในกรณีที่มีสิทธิตามสิทธิบัตรมีผู้ทรงสิทธิร่วมเป็นรัฐ และ/หรือ บุคคลที่มีสิทธิได้รับการลดหย่อน/ยกเว้นค่าธรรมเนียมสิทธิบัตร แล้วสิทธิบัตรนั้นมีการตกลงแบ่งในสิทธิตามสิทธิบัตรระหว่างกันไว้ ให้พิจารณาค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรที่ต้องจ่ายจากจำนวนเงินค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา 107 (1) คู่กับสัดส่วนตามส่วนแบ่งในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เหลือคนอื่นนอกจากรัฐ ในกรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการลดหย่อน/ยกเว้นค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรให้หักลบส่วนที่ได้รับการลดหย่อน หรือ การยกเว้นก่อนจึงจะนำจำนวนเงินที่ต้องจ่ายมาคำนวณ<sup>73</sup>

### 3.1.1.2 บทบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่ง

เนื่องจากสิทธิในสิทธิบัตรนั้นเป็นทรัพย์สินในทางอุตสาหกรรมที่มีลักษณะของทรัพย์สินทั่วไปอยู่ด้วย ดังนั้น หลักเกณฑ์ของกฎหมายสิทธิบัตรจึงมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง และ ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดมาปรับใช้แก่กรณีได้ บ่อยครั้งที่ศาลจะนำหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งในส่วนทรัพย์สินมาปรับใช้กับสิทธิในสิทธิบัตรโดยอนุโลม เช่น ในเรื่องกรรมสิทธิ์ร่วมมาตรา 264 ของประมวลกฎหมายแพ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ บทบัญญัติหลายเรื่องของสิทธิบัตรก็มีความเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่ง เพราะ หลักเกณฑ์พื้นฐานของเรื่องดังกล่าวถูกบัญญัติไว้ในหลักกฎหมายทั่วไป เช่น การละเมิดสิทธิบัตรย่อมมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายละเมิดรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหาย การอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหนี้ เป็นต้น<sup>74</sup>

### ก. กรรมสิทธิ์ร่วม

จากมาตรา 264 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นได้กำหนดบทสันนิษฐานไว้ว่า ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติในหมวดกรรมสิทธิ์ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งนี้มาใช้บังคับกับกรณีที่มีบุคคลสองคน หรือ มากกว่านั้นเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินร่วมกัน<sup>75</sup> ซึ่งหมายความว่า ถ้าพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมใน

<sup>73</sup> Patent Act of Japan, Section 107 (3)

<sup>74</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law*, 2nd Ed. (Law Lectures Series), pp. 22-23.

<sup>75</sup> Patent Act of Japan, Section 264



เรื่องใดไว้ก็ให้ใช้บังคับไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่น แต่ในกรณีที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในเรื่องใดไว้ก็จะต้องกลับมาใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์รวมที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นนั่นเองสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นที่อาจนำมาปรับใช้กับเรื่องผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ได้แก่

1. ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีการตกลงกันเกี่ยวกับสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรนั้น จากมาตรา 250 ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมแต่ละคนย่อมมีส่วนความเป็นเจ้าของเท่ากัน<sup>76</sup>

2. ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเกี่ยวกับสิทธิบัตรร่วมไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ หากระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นไม่ได้มีการมอบหมายหรือตกลงกันไว้ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการกระทำการดังกล่าว ตามมาตรา 251 ของประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นกำหนดว่า เจ้าของรวมไม่สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ กับทรัพย์สินร่วมได้โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นๆ<sup>77</sup> ดังนั้น ในกรณีที่ไม่มี การตกลงหรือให้ความยินยอมกันไว้ก่อนผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งจะไม่สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเกี่ยวกับสิทธิบัตรร่วมนั้นได้จนกว่าจะได้รับ ความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ทุกคน

3. เนื่องจากในการจัดการสิทธิบัตรร่วมผู้ทรงสิทธิบัตรแต่ละฝ่ายอาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกันซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถกระทำการใดๆ ต่อไปได้ หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น มาตรา 252 นั้นได้กำหนดวิธีการในการจัดการทรัพย์สินร่วมว่าให้เจ้าของรวมทำการตกลงด้วยการลงคะแนนเสียงตามส่วนแบ่งในความเป็นเจ้าของรวม เช่น นาย ก. ข. และ ค. เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันโดยนาย ก. และ นาย ข. มีส่วนแบ่งในสิทธิบัตรคนละ 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนาย ค. มีส่วนแบ่งในสิทธิบัตร 40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งสามคนต้องมาลงคะแนนเสียงกันเพื่อให้ได้เสียงข้างมากในการดำเนินการใดๆ ต่อไปได้ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สิน มาตรา 252 ได้กำหนดข้อยกเว้นที่อนุญาตให้เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่งสามารถกระทำการใดๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการลงคะแนนเสียงก่อน กล่าวคือ การกระทำที่เป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินร่วม นั้น เช่น การชำระค่าธรรมเนียมสิทธิบัตร การชำระค่าธรรมเนียมรายปี เป็นต้น<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Civil Code of Japan, Section 250

<sup>77</sup> Civil Code of Japan, Section 251

<sup>78</sup> Civil Code of Japan, Section 252

4. จากมาตรา 253 (1) เจ้าของร่วมแต่ละรายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินร่วมตามสัดส่วนใน ส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของร่วมนั้น<sup>79</sup> ดังนั้น ในการชำระค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนย่อมมีหน้าในการออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน การแบ่งจำนวนค่าใช้จ่ายที่แต่ละคนต้องออกให้แบ่งจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของตามสิทธิในสิทธิบัตร เช่น สิทธิบัตร A ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้กับสำนักสิทธิบัตรจำนวน 100,000 เยน ทั้งนี้สิทธิบัตร A มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทั้งหมด 4 คน คือ นาย ก. ข. ค. และ ง. โดยที่นาย ก. มีส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตร 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนาย ข. ค. และ ง. นั้นมีส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรคนละ 20 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น นาย ก. จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีจำนวน 40,000 เยน ส่วนนาย ข. ค. และ ง. จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีคนละ 20,000 เยน ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถตกลงเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมหรือออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิทธิบัตรเป็นอย่างอื่นได้ตามหลักเสรีของการทำสัญญา ส่วนในกรณีระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นมิได้มีการตกลงกันไว้ว่าแต่ละคนมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรเท่าไร มาตรา 250 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนมีส่วนแบ่งในสิทธิบัตรนั้นอย่างเท่าเทียมกัน หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องช่วยกันออกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าๆกัน

นอกจากนี้มาตรา 253 (2) ยังวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ถ้าเจ้าของรวมคนหนึ่งไม่ชำระหนี้ในวรรคต้นภายในหนึ่งปี เจ้าของรวมคนอื่นๆ สามารถได้รับสิทธิในส่วนแบ่งของบุคคลดังกล่าวได้โดยการชำระค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับเจ้าของรวมที่ไม่ได้ชำระหนี้ดังกล่าว<sup>80</sup> ซึ่งหมายความว่า หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดไม่ได้ช่วยออกค่าใช้จ่าย หรือ ชำระหนี้ให้กับผู้ที่ได้ชำระหนี้ไปก่อนภายในหนึ่งปี ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ มีสิทธิในการขอชำระค่าตอบแทนในสิทธิตามสิทธิบัตรให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรที่ไม่ช่วยชำระค่าธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสมเพื่อที่จะขอรับโอนสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลนั้น เช่น นาย ก. ชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรทั้งหมดไป ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ย่อมมีหน้าที่ต้องช่วยกันออกค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับสิทธิบัตรตามมาตรา 253 (1) โดยจ่ายเงินให้กับนาย ก. หากปรากฏว่านาย ข. ไม่ยอมชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับนาย ก. ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากที่นาย ก. ออกค่าใช้จ่ายไป ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ สามารถรับโอนสิทธิความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของนาย ข. ได้ โดยการชำระค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับนาย ข. เป็นต้น

<sup>79</sup> Civil Code of Japan, Section 253 (1)

<sup>80</sup> Civil Code of Japan, Section 253 (2)

5. มาตรา 255 ในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่เจ้าของรวมสละสิทธิตามส่วนแบ่งในทรัพย์สินของตน และ กรณีที่เจ้าของรวมคนหนึ่งเสียชีวิตลงโดยไม่มีทายาทด้วย โดยวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า “ในกรณีที่เจ้าของรวมคนหนึ่งสละสิทธิในส่วนของเขา หรือเสียชีวิตโดยไม่มีทายาท ส่วนแบ่งในทรัพย์สินรวมของเขาจะตกทอดสู่เจ้าของรวมคนอื่น ๆ”<sup>81</sup>

### ข. หุ้นส่วน

จากมาตรา 667 ของประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นได้วางหลักเกณฑ์ถึงการเกิดสัญญาหุ้นส่วนขึ้นว่า “สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจะมีผลใช้บังคับได้เมื่อคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงผูกพันที่จะทำกิจการร่วมกันโดยการมีส่วนร่วม (contribution) ในกิจการนั้น”<sup>82</sup> หากในการดำเนินกิจการที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเป็นหุ้นส่วนกันประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นนั้นมีบทบัญญัติเรื่องความเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินของหุ้นส่วนกำหนดไว้ในมาตรา 668 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนและทรัพย์สินอื่นๆของหุ้นส่วนนั้นให้หุ้นส่วนทุกคนเป็นเจ้าของร่วม”<sup>83</sup> สิทธิทางสิทธิบัตรนั้นเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ดังนั้น สิทธิในสิทธิบัตรที่นำมาลงเป็นหุ้นส่วนในกิจการของห้างหุ้นส่วน จากมาตราดังกล่าวสิทธิในสิทธิบัตรนั้นย่อมตกเป็นทรัพย์สินร่วมของหุ้นส่วนในกิจการนั้นทุกคน

### ค. ละเมิด

หลักกฎหมายละเมิดตามมาตรา 709 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นจะนำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในกรณีที่มีบุคคลอื่นมาทำละเมิดต่อสิทธิบัตรร่วม แล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมต้องการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดนั้น เพราะ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรเพียงวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายของผู้ทรงสิทธิบัตร<sup>84</sup> และ วิธีการคำนวณค่าเสียหายจากการทำละเมิดเท่านั้น แต่หลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดจะต้องกลับมาใช้หลักกฎหมายทั่วไปเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นตามมาตรา 709 ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายจึงต้องฟ้องผู้กระทำละเมิดโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 709 ตามประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นเสมอเพื่อที่จะพิจารณาจากองค์ประกอบที่เข้าลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย

<sup>81</sup> Civil Code of Japan, Section 255

<sup>82</sup> Civil Code of Japan, Section 667

<sup>83</sup> Civil Code of Japan, Section 668

<sup>84</sup> Patent Act of Japan, Section 100

ยกตัวอย่างเช่น คดีเลขที่ 2009 (Ne) 10028 โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมฟ้องจำเลยกรณีที่ทำลายผลิต และ ปล่องยให้เข้าผลิตภัณฑ์ที่โจทก์อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ เมื่อพิจารณาจากคำฟ้องของโจทก์ โจทก์ใช้สิทธิในการขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยไม่ให้ทำการผลิตและปล่องยเข้าผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร อย่างไรก็ตามในการเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรนั้นเรียกร้องตามมาตรา 709 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น<sup>85</sup>

### ง. ลากมิควรไต้

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องลากมิควรไต้ตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นจะนำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในกรณีที่มีบุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วบุคคลดังกล่าวยังได้รับผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจากการใช้ประโยชน์ตามสิทธิบัตรด้วย<sup>86</sup> จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องลากมิควรไต้บัญญัติไว้ แต่ในคำพิพากษาศาลญี่ปุ่นนั้นมีหลายคดีที่โจทก์มักจะทำฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตร และ ฟ้องเรียกคืนลากมิควรไต้ไปด้วยกันเนื่องจากการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีละเมิดนั้นมีอายุความเพียง 3 ปี แต่การเรียกคืนลากมิควรไต้มีอายุความ 10 ปี จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งของโจทก์ในกรณีที่อายุความในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดหมดลง<sup>87</sup>

ยกตัวอย่างเช่น ในคดีเลขที่ 2011 (Wa) 32776 ของศาลแขวงญี่ปุ่น ปี 2011 โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ไดโอดเปล่งแสงฟ้องว่า หลอดไฟที่นำเข้ามาและจำหน่ายโดยจำเลยนั้นอยู่ในขอบเขตการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของโจทก์ การกระทำดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ ทั้งนี้โจทก์ฟ้องโดยเรียกร้องต่อศาลให้จำเลยจ่ายค่าความเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรโจทก์จำนวน 20 ล้านเยน ตามมาตรา 709 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร หรือ ให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำ

<sup>85</sup> Supreme Court of Japan, "Judgments of Intellectual Property High Court, Fourth Division Case Number 2009 (Ne) 10028" [Online] Accessed: 16 July 2018. Available from: <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110511102142.pdf>

<sup>86</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Japan)," *AIPPI Group Report*: p. 5.

<sup>87</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law*, 2nd Ed. (Law Lectures Series), p. 434.

ละเมิดสิทธิบัตรในฐานะลางมิควรรได้ตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นพร้อมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการคืนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นต้น<sup>88</sup>

โดยทั่วไปแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรจะสามารถเรียกให้บุคคลผู้กระทำละเมิดคืนลางมิควรรได้ในจำนวนเท่ากับมูลค่าของประโยชน์ที่แท้จริงที่เสียไปซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรมีหน้าที่เป็นผู้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงว่าการกระทำที่บุคคลอื่นได้รับผลประโยชน์มาจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตรนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรอย่างไร<sup>89</sup>

### 3.1.2 ความชอบธรรมในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

#### 3.1.2.1 ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

##### ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์ตามกฎหมายญี่ปุ่น คือ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้สร้างการประดิษฐ์ที่แท้จริง เนื่องจากการทำสร้างการประดิษฐ์ขึ้นมานั้นเป็นการกระทำในทางข้อเท็จจริงที่ทุกคนสามารถทำได้ตั้งนั้นแม้แต่บุคคลไร้ความสามารถทางกฎหมายก็สามารถเป็นผู้ประดิษฐ์ได้หากเขาเป็นผู้สร้างการประดิษฐ์นั้นขึ้นมา<sup>90</sup> อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการใช้คำในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นแล้วพบว่ากฎหมายให้สันนิษฐานว่ามีแต่บุคคลธรรมดาเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ นิติบุคคลไม่สามารถเป็นผู้ประดิษฐ์ เพราะ จากมาตรา 36 (1) ซึ่งบัญญัติถึงรายละเอียดของคำขอรับสิทธิบัตรในส่วนของผู้ขอรับสิทธิบัตรกำหนดว่าจะต้องประกอบไปด้วย “*shimei* (ชื่อบุคคลธรรมดา)” หรือ “*meisho* (ชื่อนิติบุคคล)” แต่ในส่วนของผู้ประดิษฐ์ระบุไว้ให้ใส่ “*shimei* (ชื่อบุคคลธรรมดา)” ลงในคำขอรับสิทธิบัตร จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ผู้ประดิษฐ์สามารถเป็นได้เพียงบุคคลธรรมดาเท่านั้น<sup>91</sup> สำหรับการพิจารณา “ความเป็นผู้ประดิษฐ์ (Inventorship)” ตามกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่น บุคคลที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้ประดิษฐ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ประการแรก บุคคลนั้นเป็นผู้คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาในการประดิษฐ์บุคคลนั้นย่อมมีโอกาสสูงที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์สำหรับการประดิษฐ์นั้น

<sup>88</sup> Supreme Court of Japan, "2011 (Wa) 32776" [Online] Accessed: 4 July 2018. Available from: <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131031143849.pdf>

<sup>89</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law, 2nd Ed. (Law Lectures Series)*, p. 434.

<sup>90</sup> *Ibid.*, p. 44.

<sup>91</sup> *Ibid.*, p. 46.

ประการที่สอง บุคคลที่เพียงแค่นำเสนอปัญหาของการประดิษฐ์ บุคคลนั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ก็ต่อเมื่อปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นลักษณะอันเป็นสาระสำคัญอย่างหนึ่งของการประดิษฐ์<sup>92</sup>

สำหรับการเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม บุคคลนั้นจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์ (Technical Idea of the Invention) สิ่งสำคัญที่แยกระหว่างความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมออกจากผู้ที่ให้ความร่วมมือในการประดิษฐ์อื่นๆ ก็คือ ผู้ประดิษฐ์ร่วมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ “ให้ความร่วมมือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (Substantial Cooperation)” มากกว่าเป็นผู้ให้ความร่วมมือในส่วนที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญในความคิดสร้างสรรค์ทางเทคนิคของการประดิษฐ์ดังกล่าว<sup>93</sup> เช่น ผู้ที่เป็นผู้ช่วยที่ทำงานเพียงแต่ทำตามคำสั่งเท่านั้น ผู้ส่งงานให้สำเร็จไปตามเป้าหมาย ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ให้สนับสนุนเงินทุน หรือ ผู้ที่มาหาหน่วยงานวิจัยพร้อมกับปัญหาของงาน โดยปราศจากทฤษฎีการแก้ไขปัญหานั้นเป็นรูปธรรมนั้นไม่ถูกรวมว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม เป็นต้น ในกรณีที่บุคคลหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมแล้ว แต่ความคิดนั้นยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอแล้วมีบุคคลอื่นเป็นผู้ทำให้ความคิดนั้นมีความสมบูรณ์ผ่านการกระทำซึ่งทำให้ความคิดนั้นสามารถเกิดขึ้นจริงได้ บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน อย่างไรก็ตามผู้ที่เพียงอธิบายวิธีการการผลิตโดยนำมาจากความคิดสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แล้วของบุคคลอื่น ผู้นั้นไม่ถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม<sup>94</sup>

การพิจารณาสัดส่วนความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในการประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่น เช่น ผู้มีส่วนร่วมในข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรแต่เพียงเล็กน้อยจากจำนวนข้อถือสิทธิหลายข้อ จะถือเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในข้อถือสิทธิทุกข้อของสิทธิบัตรนั้นหรือไม่ ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่มีการยกเลิก หรือ ตัดข้อถือสิทธิบางข้อออกในภายหลัง เพราะ หากว่าบุคคลที่เป็นผู้ประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิที่ถูกยกเลิก หรือ ถูกสั่งให้ตัดออกไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในข้อถือสิทธิที่เหลืออยู่ด้วย บุคคลนั้นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมอีกต่อไป แต่ถ้าบุคคลที่มีส่วนในข้อถือสิทธิเพียงเล็กน้อยเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในข้อถือสิทธิทุกข้อ แม้ว่าข้อถือสิทธิของเขาถูกยกเลิก หรือ ถูกสั่งให้ตัดออกไปแล้ว บุคคลนั้นก็ยังจะเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมต่อไป อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ในกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนว่าความเป็นเจ้าของสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรนั้นต้องสะท้อนตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ทำให้ผู้ประดิษฐ์แต่ละคนไม่จำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์

<sup>92</sup> Takeo Nasu *et al.*, "Inventorship of Multinational Inventions (Q224) (Japan)," *AIPI Group Report* (2015): p. 1.

<sup>93</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works* 436, 2005: p. 88.

<sup>94</sup> Tokyo District Court Decision of April 16, 1979, The Law Times Report [Hanrei Taimuzu], No. 395: p. 155 (the Grain Processing Method case).

นั้นอย่างเท่าเทียมกันถึงจะมีสิทธิที่จะนำการประดิษฐ์นั้นไปขอรับสิทธิบัตร และในทางปฏิบัตินั้น หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ประดิษฐ์ร่วมทุกคนย่อมมีสัดส่วนในการประดิษฐ์อย่างเท่าเทียมกัน<sup>95</sup>

## ข. ตัวอย่างคำพิพากษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

**คดี 2002 (Wa) เลขที่ 8496** ของศาลแขวงโตเกียว โจทก์เป็นลูกจ้างเดิมของบริษัทและต้องการฟ้องนายจ้างให้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับการประดิษฐ์ที่เขาได้ประดิษฐ์ขึ้นระหว่างการทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัท โดยคดีนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างนั้นไม่ได้ถูกระบุชื่อลงในคำขอรับสิทธิบัตรที่เขาได้ประดิษฐ์แต่อย่างใด ศาลจึงต้องพิจารณาต่อไปว่าในความเป็นจริงแล้วโจทก์มีสิทธิในความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในการประดิษฐ์ที่มีข้อพิพาทหรือไม่ เพราะ ถ้าโจทก์มีสิทธิในความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในการประดิษฐ์ดังกล่าวโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับการชำระค่าตอบแทนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นด้วย ซึ่งในที่นี้โจทก์อ้างว่าเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์และเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมของการประดิษฐ์ดังกล่าวจึงมีสิทธิในการได้รับชำระค่าตอบแทนในการประดิษฐ์

ศาลได้วินิจฉัยประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ว่า ในการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ที่มีสิทธิในการร้องขอค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ภายใต้มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนั้น บุคคลที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ประการแรก ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ คนแรกที่มีความคิด (Idea) อันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ โดยความคิดอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้นจะต้องเป็นมากกว่าแรงบันดาลใจ เพราะ จะต้องประกอบไปด้วยหลักการที่ทำให้ปัญหาของความคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ หรือ มาตรการของการประดิษฐ์นั้น หรือ ผู้ที่ทำให้ความคิดอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้นนำมาสู่ขั้นตอนในทางปฏิบัติได้ หรือ ทั้งสองกรณีรวมกัน

ประการที่สอง บุคคลนั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์ซึ่งอยู่ในขอบเขตของข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ ในกรณีที่ข้อถือสิทธิมีสองข้อขึ้นไป บุคคลดังกล่าวจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความคิดทางเทคนิคอย่างน้อยหนึ่งข้อที่อยู่ในข้อถือสิทธิเหล่านั้น ดังนั้น บุคคลที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่อยู่ในข้อถือสิทธิจะไม่ถือเป็นผู้ประดิษฐ์สำหรับการประดิษฐ์นั้น

<sup>95</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 90.

ประการที่สาม บุคคลที่จะไม่ถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม ได้แก่ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นเพียงแต่ผู้ให้คำแนะนำ หรือ แนวทางแก่นักวิจัยโดยไม่ได้มีหลักการที่เฉพาะเจาะจงเป็นเพียงเหมือนผู้จัดการเกี่ยวกับการทำวิจัยนั้น บุคคลที่เพียงทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและทำการทดลองตามคำสั่งของนักวิจัยย่อมเป็นเพียงผู้ช่วยนักวิจัยเท่านั้น บุคคลที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเงินทุน หรือ จัดหาคนมาทำงานให้กับนักวิจัยเป็นเพียงผู้สนับสนุนในการทำวิจัยแต่เพียงเท่านั้น

จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว หลังจากที่ได้ศาลได้ตรวจสอบรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่เป็นข้อพิพาท ภูมิหลังของการประดิษฐ์ รวมถึงกระบวนการในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรแล้วพบว่า แม้โจทก์จะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ทางเทคนิคของการประดิษฐ์ไปสู่ทางปฏิบัติ แต่ก็มีข้องเกี่ยวของในส่วนขอถือสิทธิที่ได้รับการแก้ไขในระหว่างการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น การมีส่วนร่วมของโจทก์เป็นเพียงการให้แนวทางและการให้คำแนะนำในลักษณะของผู้จัดการทั่วไปเท่านั้น ไม่เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (Essential Part) ของการประดิษฐ์แต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิในการเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมของสิทธิบัตรดังกล่าวและไม่มีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนในฐานะลูกจ้างที่ทำการประดิษฐ์ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร<sup>96</sup>

**คดี 2004 (Wa) เลขที่ 26283** ของศาลแขวงโตเกียว โจทก์เป็นลูกจ้างเก่าของบริษัทจำเลยฟ้องเรียกค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ของลูกจ้างในช่วงที่โจทก์ทำงานให้กับจำเลยโดยโจทก์อ้างว่ามีการประดิษฐ์หลายชิ้นที่เป็นการประดิษฐ์ของลูกจ้างซึ่งโจทก์ได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นร่วมกันกับนักวิจัยคนอื่นๆ และสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เหล่านั้นตกเป็นของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง โจทก์ฟ้องให้จำเลยต้องชำระค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านเยน ประเด็นแห่งคดีนี้ คือ จำเลยเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมของการประดิษฐ์เหล่านี้และจะมีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรหรือไม่

ศาลวินิจฉัยว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในการประดิษฐ์นั้นจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์เท่านั้น บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมไม่สามารถถูกระบุไปในคำขอรับสิทธิบัตรว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ของการประดิษฐ์รวมถึงไม่มีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้ประดิษฐ์ได้ ในที่นี้ศาลได้ตรวจสอบความมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ของโจทก์แล้วพบว่า ในการประดิษฐ์ที่มีข้อพิพาทชิ้นที่ 1 นั้นทำขึ้นโดยลูกน้องของโจทก์ 2 คน การมีส่วนร่วมของโจทก์เป็นเพียงทำการทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประดิษฐ์ให้กับ

<sup>96</sup> Supreme Court of Japan, "Judgments of Tokyo District Court, 46th Civil Division Case Number: 2002(Wa) No.84962002 (Wa) No.8496" [Online] Accessed: 5 July 2018. Available from: <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627143323.pdf>



ลูกค้าซึ่งไม่เพียงพอที่จะถือว่าโจทก์เป็นผู้มีส่วนร่วมในความคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์ ดังนั้น ใน การประดิษฐ์ที่ 1 โจทก์ไม่มีสิทธิในการเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม สำหรับการประดิษฐ์ขึ้นที่ 2 นั้นเกิดขึ้นจาก การนำการทดลองต่างๆที่สร้างขึ้นมาสวมผสานกันและโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทำการทดลองได้ค้นพบค่าพอลิ เมอร์ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการทดลองนั้น โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ขึ้นที่ 2 ใน ความคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์และถือเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกับนักวิจัยอีก 2 คน สำหรับการ ประดิษฐ์ขึ้นที่ 4 ขึ้นที่ 6 และ ขึ้นที่ 8 เป็นการประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยลูกน้องของโจทก์ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโ พลิเมอร์ MAG ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการประดิษฐ์เหล่านี้และโจทก์ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาโพลิเมอร์ดังกล่าว โจทก์จึงไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในการประดิษฐ์ขึ้นที่ 4 6 และ 8 แต่อย่างใด ดังนั้นในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่โจทก์นั้นจะพิจารณาได้จากการประดิษฐ์ขึ้นที่ 2 ซึ่ง โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมได้เพียงขึ้นเดียวไม่สามารถพิจารณาจากการประดิษฐ์ทั้งหมดที่โจทก์ฟ้องได้<sup>97</sup>

### 3.1.2.2 การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้าง

การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้างนั้น พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นได้บัญญัติหลักเกณฑ์ อันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างแรงงานไว้ในมาตรา 35 อย่างไรก็ตาม ในพระราชบัญญัติ สิทธิบัตรญี่ปุ่นไม่ปรากฏหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้างทำของไว้แต่อย่างใด ดังนั้น จึงต้องปรับใช้บทบัญญัติจากหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องสัญญาจ้างทำของจากประมวล กฎหมายแพ่งญี่ปุ่นตามมาตรา 632

ในอดีต ญี่ปุ่นประสบปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้บทบัญญัติอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ตามสัญญาจ้างแรงงานซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ได้แก่

ประการแรก บทบัญญัติเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นโดยลูกจ้างของญี่ปุ่นไม่มีความ ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นจะตกเป็นของใคร แต่จะพิจารณา จากเรื่องสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่น มาตรา 29 (1) ที่ได้วาง หลักเกณฑ์ไว้ว่าให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรตกเป็นของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งรวมถึงผู้ประดิษฐ์ที่อยู่ในฐานะ ลูกจ้างด้วย ดังนั้น การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นจะตกเป็นของลูกจ้างที่เป็นผู้ประดิษฐ์ และ ลูกจ้างที่ ได้ทำการประดิษฐ์ย่อมมีสิทธิที่จะขอรับสิทธิบัตร หรือ จะโอนสิทธิดังกล่าวไปให้กับผู้อื่นได้<sup>98</sup> จากกรณี ดังกล่าวเกิดปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรของผู้ประดิษฐ์ร่วมในกรณีที่หลายบริษัทมีการตก

<sup>97</sup> Supreme Court of Japan, "Judgments of Tokyo District Court, 47th Civil Division Case Number: 2004(Wa)No.26283" [Online] Accessed: 5 July 2018. Available from: <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110809171601.pdf>

<sup>98</sup> สุภิญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 123.

ลงร่วมมือกันทำการวิจัยร่วมซึ่งต้องใช้บุคลากรจากหลายบริษัท ทำให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวไม่สามารถโอนไปสู่นายจ้างได้โดยปราศจากความยินยอมจากพนักงานของบริษัทอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกจ้างได้ทำการโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรไปให้กับบุคคลที่สาม และ บุคคลที่สามนั้นได้นำการประดิษฐ์ดังกล่าวไปยื่นขอรับสิทธิบัตร โดยหลักการแล้ว นายจ้างจะไม่สามารถอ้างสิทธิที่มีมาก่อนหน้าในคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว (Priority of said patent application) ต่อสู้กับบุคคลที่สามได้ ถึงแม้ว่านายจ้างจะมีข้อตกลงไว้กับลูกจ้างเกี่ยวกับการโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวก็ตาม<sup>99</sup>

ประการที่สอง ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพราะตามกฎหมายญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีแนวทาง หรือ การขยายความถ้อยคำต่างๆในบทบัญญัติที่ใช้พิจารณา ค่าตอบแทนที่มีความชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาว่าการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนั้นเป็นการใช้ดุลพินิจของศาลในการตีความถ้อยคำดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่ศาลจะมีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนที่สูงมากซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อนายจ้างในการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างเป็นอย่างมาก

ดังนั้น ในวันที่ 1 เมษายน 2559 จึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยลูกจ้างที่ได้รับการแก้ไขใหม่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น<sup>100</sup>

### ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง

#### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

ตามมาตรา 35 (1) ได้กำหนดคำนิยามของคำว่านายจ้างและลูกจ้างไว้ โดย “นายจ้าง” คือ นายจ้าง นิติบุคคล องค์กรของรัฐ และ องค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนคำว่า “ลูกจ้าง” คือ ลูกจ้าง หรือ พนักงานของนิติบุคคล ข้าราชการส่วนกลาง หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลักษณะของการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นโดยลูกจ้างจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่อยู่ในขอบเขตธุรกิจของนายจ้าง และ ลูกจ้างนั้นทำการประดิษฐ์ให้สำเร็จได้ เพราะ การกระทำนั้นเป็นหน้าที่ในอดีต หรือ ในปัจจุบันของลูกจ้างที่สร้างขึ้นเพื่อนายจ้าง

<sup>99</sup> Hogan Lovells, "Patents - Law on Employees' Inventions - Japan" [Online] Accessed: 7 April 2018. Available from: <http://limegreenip.hoganlovells.com/article/107/patents-law-on-employees-inventions-japan>

<sup>100</sup> สุภิญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 121-122.

คำว่า “ขอบเขตธุรกิจของนายจ้าง” หมายความว่าถึง ธุรกิจทั้งหมดของ นายจ้างที่กำลังดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ มีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมที่จะดำเนิน กิจการในอนาคต ดังนั้น แม้ว่าในวัตถุประสงค์ของบริษัทมีธุรกิจมากมายที่ได้รับไว้ก็ตาม แต่หาก ธุรกิจดังกล่าวไม่ได้มีการดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน หรือ ไม่มีแผนการที่จะดำเนินกิจการในอนาคต อย่างเป็นรูปธรรม ธุรกิจเหล่านั้นย่อมไม่อยู่ในขอบเขตของคำว่า “ขอบเขตธุรกิจของนายจ้าง” ตาม หลักเกณฑ์การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่ในทางกลับกันธุรกิจที่ยังไม่ได้มี การระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทแต่บริษัทมีการตัดสินใจ การวางแผนที่ชัดเจนแล้วว่า จะดำเนิน กิจการดังกล่าวในอนาคตตามนโยบายของบริษัท ธุรกิจดังกล่าวย่อมอยู่ในขอบเขตธุรกิจของ นายจ้าง<sup>101</sup>

คำว่า “หน้าที่ในปัจจุบันของลูกจ้าง” นั้นจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง หลายประการ หน้าที่ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะรวมถึงหน้าที่ที่นายจ้างเป็นผู้กำหนดไว้แต่เพียงเท่านั้น เพราะ ในทางข้อเท็จจริงบางบริษัทมีศูนย์วิจัยเป็นของตัวเองและอนุญาตให้นักวิจัยสามารถ ทำการค้นคว้าวิจัยได้อย่างอิสระ ดังนั้น แม้ลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์จากการค้นคว้าวิจัยอิสระด้วย ตนเอง แต่การประดิษฐ์ดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ นายจ้าง ดังนั้น ในการพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการประดิษฐ์ภายใต้หน้าที่ในปัจจุบัน ของลูกจ้างหรือไม่จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมไปถึงคำสั่งของหัวหน้างาน ตำแหน่ง เงินเดือน ลักษณะงานที่ทำของลูกจ้าง รวมถึงระดับความมีส่วนร่วมของนายจ้างในกระบวนการที่ทำการ ประดิษฐ์ขึ้นนั้นขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีตำแหน่งงานระดับสูงมักจะได้รับรายได้ที่สูงและ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของงานที่ทำไว้กว้าง อย่างไรก็ตามถึงแม้บุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง กรรมการของบริษัท แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะถูกพิจารณาโดยอัตโนมัติว่า อยู่ภายใต้หน้าที่ของกรรมการดังกล่าวแต่จะต้องไปพิจารณาถึงเนื้อหาที่กรรมการนั้นได้ทำหน้าที่ใน บริษัทด้วยว่าอยู่ในส่วนใด และมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด เป็นต้น ส่วนคำว่า “หน้าที่ในอดีตของ ลูกจ้าง” หมายความว่าถึง ส่วนหนึ่งของหน้าที่ภายในบริษัทในอดีตซึ่งลูกจ้างทำงานอยู่ ณ เวลาที่ได้ทำ การประดิษฐ์ขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างได้แอบทำการประดิษฐ์ภายใต้หน้าที่ของตนขณะที่ ทำงานอยู่กับบริษัทของนายจ้างแต่ปกปิดไว้เป็นความลับ ต่อมาเมื่อลาออกจากบริษัทลูกจ้างได้เอาการ ประดิษฐ์ขึ้นนั้นไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการประดิษฐ์ภายใต้ หน้าที่ในอดีต ณ ขณะที่ดินเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทเดิม เป็นต้น<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law*, 2nd Ed. (Law Lectures Series), p. 61.

<sup>102</sup> *Ibid.*, p. 63.

แม้ว่าในบทบัญญัติมาตรา 35 (1) นั้นจะไม่ได้แบ่งรูปแบบของการประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยลูกจ้างไว้อย่างชัดเจนแต่ในทางคำราของญี่ปุ่นจะมีการแยกประเภทของการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างเป็นผู้ประดิษฐ์ได้เป็น 3 ประเภท<sup>103</sup> ได้แก่

1. การประดิษฐ์อิสระ (Free Invention) คือ การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้าง และไม่อยู่ในขอบเขตในทางธุรกิจของนายจ้าง ดังนั้น ลูกจ้างมีสิทธิในการประดิษฐ์นั้นได้อย่างเต็มที่และไม่มีหน้าที่ ภาระความรับผิดชอบใดๆต่อนายจ้าง

2. การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของนายจ้าง (Business-related invention) คือ การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างทำขึ้นแต่สาระสำคัญของการประดิษฐ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับขอบเขตเดียวกันกับธุรกิจของนายจ้างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในปัจจุบัน หรือ ธุรกิจที่กำลังวิจัยพัฒนาในอนาคต แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

3. การประดิษฐ์ของลูกจ้างที่ได้ทำขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (Employee Invention หรือ Service Invention) คือ การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างทำขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้าง และ สาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นขึ้นอยู่กับขอบเขตเดียวกันกับธุรกิจของนายจ้าง

เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดว่ากรณีที่ลูกจ้างทำการประดิษฐ์ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์จะตกเป็นของใคร โดยทั่วไปแล้วจึงพิจารณาตามมาตรา 29 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ (Right to obtain a patent) เมื่อลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นโดยทั่วไปแล้วลูกจ้างย่อมเป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร หรือ ลูกจ้างอาจโอนสิทธิดังกล่าวไปให้กับบุคคลอื่นก็ได้<sup>104</sup> ดังนั้น หลักเกณฑ์ตามมาตรา 35 (3) เป็นการกำหนดวิธีการให้นายจ้างสามารถได้รับสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของลูกจ้างได้โดยนายจ้างสามารถทำสัญญา หรือ ข้อบังคับในการจ้างงานล่วงหน้าที่กำหนดให้การประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยลูกจ้างตกเป็นของนายจ้างได้ แต่ทั้งนี้การประดิษฐ์ดังกล่าวจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างทำขึ้นภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างเท่านั้นไม่รวมถึงการประดิษฐ์อิสระของลูกจ้างเอง สิ่งสำคัญคือ หลักเกณฑ์ตามมาตรา 35 (3) นี้เป็นเพียงการเปิดช่องทางให้นายจ้างมีสิทธิในการเลือกที่จะกำหนดความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นภายใต้การปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายกำหนดให้สิทธิในการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างทำขึ้นภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ตกเป็นของนายจ้างเสมอไป เพราะ ในกรณีที่นายจ้างมิได้มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้ในสัญญา หรือ ข้อบังคับในการจ้างงาน

<sup>103</sup> สุภัญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 122-123.

<sup>104</sup> Patent Act of Japan, Section 29 (1)

ล่วงหน้า สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรจากการประดิษฐ์ดังกล่าวก็ยังคงเป็นของลูกจ้างตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเช่นเดิม<sup>105</sup>

สำหรับกรณีที่การประดิษฐ์เกิดจากการวิจัยร่วมกันกับบริษัทอื่นจะทำให้ นายจ้างไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประดิษฐ์ร่วมในการโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรแต่อย่างใด เพราะ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรของลูกจ้างจะตกเป็นของนายจ้างตามมาตรา 35 (2) ในกรณีที่นายจ้างได้ทำสัญญา หรือ ข้อบังคับในการทำงานไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับสิทธิในการประดิษฐ์ และ ถ้าลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ทำการโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรไปให้กับบุคคลที่สามแล้ว นายจ้างยังสามารถยกข้อต่อสู้เพื่ออ้างสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรต่อบุคคลที่สามได้อีกด้วย<sup>106</sup> นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทำสัญญา หรือ ข้อบังคับในการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมของนายจ้าง มาตรา 35 (2) นั้นห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญา หรือ ข้อบังคับในการจ้างงานล่วงหน้าที่กำหนดให้การประดิษฐ์ทุกชิ้นที่ทำขึ้นโดยลูกจ้างตกเป็นของนายจ้าง หรือ บังคับให้ต้องทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเด็ดขาดให้กับ นายจ้าง การกระทำดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะตามมาตรา 35 (2)<sup>107</sup>

## 2) สัญญาจ้างทำของ

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นมิได้มีบทบัญญัติสำหรับการประดิษฐ์ที่ทำขึ้น ภายใต้อสัญญาจ้างทำของแต่อย่างใด เพราะ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นนั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างแรงงาน ดังนั้น ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจึงต้องพิจารณาจากหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นซึ่งได้บัญญัติถึงลักษณะของสัญญาจ้างทำของไว้ในมาตรา 632 ว่า “สัญญาจ้างทำของนั้น คือ สัญญาที่ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งสัญญาว่าจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ และ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสัญญาที่จะ ให้สินจ้างเพื่อ ผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น” เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างทำของตาม กฎหมายญี่ปุ่นเมื่อนำมาปรับใช้กับ การจ้างบุคคลอื่นเพื่อมาทำการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้น ความ เป็นเจ้าของการประดิษฐ์ย่อมตกแก่ผู้ว่าจ้าง เพราะ ผู้ว่าจ้างย่อมคาดหวังผลสำเร็จของงานโดยการจ่าย สินจ้างให้กับผู้รับจ้าง<sup>108</sup> ถึงแม้ว่าการระบุผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตรนั้นจำเป็นต้องระบุผู้ประดิษฐ์ของการ ประดิษฐ์ที่แท้จริง และ ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 29 (1) แต่สิทธิในการ ได้รับสิทธิบัตรนั้นสามารถโอนให้แก่กันได้มาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ดังนั้น ในกรณี

<sup>105</sup> Shin Ushijima and Hiroyasu Kageshima, "Outline of New Employee Invention System" [Online] Accessed: 8 July 2017. Available from: [https://www.ushijima-law.gr.jp/articles/20160329UP\\_Ushijima\\_Kageshima.pdf](https://www.ushijima-law.gr.jp/articles/20160329UP_Ushijima_Kageshima.pdf)

<sup>106</sup> Hogan Lovells, "Patents - Law on Employees' Inventions - Japan."

<sup>107</sup> Patent Act of Japan, Section 35 (2)

<sup>108</sup> Civil Code of Japan, Section 632

ที่ผู้ว่าจ้างทำสัญญาจ้างทำของให้บุคคลอื่นมาทำการประดิษฐ์ให้ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ย่อมตกเป็นของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างสามารถโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามมาตรา 33 (1)

## ข. การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์

### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

ในกรณีที่นายจ้างทำข้อตกลง หรือ ข้อกำหนดในการจ้างงานให้การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างทำขึ้นตกเป็นของนายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจากการทำสัญญา หรือ การโอนสิทธิในการประดิษฐ์นั้นให้กับนายจ้างด้วย ส่วนวิธีการในการทำข้อตกลงในการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้น มาตรา 35 (4) ได้กำหนดว่า การกำหนดข้อตกลงนั้นหากได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีการเปิดเผยข้อสัญญาที่ได้ทำร่วมกัน เปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงนั้น หรือ สถานการณ์อื่นใดในลักษณะนี้ ให้ถือว่าการทำข้อตกลงในการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมดังกล่าวมีความชอบธรรมแล้ว<sup>109</sup>

และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในอดีตเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าตอบแทนที่สูงเกินไปโดยนายจ้างไม่รู้ถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว มาตรา 35 (5) เป็นบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ์ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน หรือ เป็นกรณีที่มีการข้อตกลงในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างแล้วแต่เป็นการทำข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรม โดยให้พิจารณาจากผลประโยชน์ที่นายจ้างได้รับจากการประดิษฐ์ ระดับความมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ของนายจ้าง และ การเยียวยาให้กับลูกจ้าง รวมถึงสถานการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน<sup>110</sup> ดังนั้น ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนั้นจึงไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่เป็นเงินรางวัลให้กับผู้ประดิษฐ์เท่านั้นแต่จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ (Economical Profit) และ ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆด้วย<sup>111</sup>

การเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกับการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการจ้างแรงงานนั้นจะมีปัญหาขึ้นได้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการระบุความเป็นผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตร เพราะ สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้

<sup>109</sup> Patent Act of Japan, Section 35 (4)

<sup>110</sup> Patent Act of Japan, Section 35 (5)

<sup>111</sup> Naohisa Akashi and Manabu Hirata, "Revisions Made to the Japan Patent Law Relating to Employee Invention System (Made Effective on April 1, 2016)," *Seiwa IP News* (2016): p. 4.

มาตรา 35 ด้วย เนื่องจากการระบุผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ร่วม เช่น ผู้บริหาร หรือ ผู้ให้คำปรึกษา ลงในกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ประดิษฐ์ซึ่งจะได้รับการจ่ายค่าตอบแทน จะทำให้ไม่มีความยุติธรรมในการกำหนดส่วนแบ่งของผู้ประดิษฐ์ร่วมที่แท้จริง เพราะ ทำให้การแบ่งส่วนค่าตอบแทนนั้นไม่ได้สะท้อนถึงผลงานในการประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์ตามความเป็นจริง ภายหลังจากมีการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวปัจจุบันนี้ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างที่ทำการประดิษฐ์มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญในการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเป็นอย่างมาก โดยถือคำว่า “ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม” ตามมาตรา 35 นี้ได้รับการตีความจากศาลญี่ปุ่นในคดี **Aspartame/Ajinomoto** เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยศาลแขวงโตเกียวได้วินิจฉัยว่า "ความเป็นธรรม" ในการแบ่งส่วนค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างผู้ทำการประดิษฐ์ตามมาตรา 35 นั้นจะต้องสะท้อนถึงผลงานตามการประดิษฐ์ที่แท้จริงด้วย ซึ่งในคดีนี้ นายจ้างได้แบ่งค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างตามทางปฏิบัติที่เคยทำมา คือ มีการแบ่ง 5 ใน 6 ส่วน (ประมาณร้อยละ 83) ให้กับผู้ประดิษฐ์อาวุโสและผู้ประดิษฐ์ที่มีตำแหน่งสูงโดยไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในงานของผู้ประดิษฐ์คนอื่นๆ ศาลแขวงโตเกียว ได้วินิจฉัยว่า ผู้ประดิษฐ์อาวุโสมีสิทธิในส่วนแบ่งค่าตอบแทนเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นและจะต้องแบ่งค่าตอบแทนให้กับผู้ประดิษฐ์ที่เหลือตามสัดส่วนในการทำงาน นอกจากนี้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์สามารถยื่นคัดค้านข้อตกลงในการกำหนดค่าที่ไม่เป็นธรรมภายใต้มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าต่อไปศาลญี่ปุ่นอาจใช้แนวทางจากคำวินิจฉัยดังกล่าวในการพิจารณาค่าว่าค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามมาตรา 35 ในกรณีต่อไป ซึ่งจะทำให้การพิจารณาการมีส่วนร่วมในงานของผู้ประดิษฐ์ร่วมจะต้องมีการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ให้นายจ้างญี่ปุ่นต้องทบทวนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่ให้กับลูกจ้างผู้ทำการประดิษฐ์<sup>112</sup>

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
CHULALONGKORN UNIVERSITY

## 2) สัญญาจ้างทำของ

เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างในกรณีของสัญญาจ้างทำของ ดังนั้น จึงต้องนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาปรับใช้โดยอนุโลมตามมาตรา 633 ซึ่งวางหลักเกณฑ์ว่า ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างทำการการส่งมอบงานให้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่รูปแบบ

<sup>112</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 91-92.

ของงานนั้นไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกกร้องค่าตอบแทนได้จนกว่าจะทำงานที่ตกลงกันไว้สำเร็จ<sup>113</sup>

### ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้าง/ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในการ ประดิษฐ์

#### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

สิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นว่าเป็นการประดิษฐ์ประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์อิสระ การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของนายจ้าง หรือ การประดิษฐ์ของลูกจ้างที่ได้ทำขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่<sup>114</sup> อย่างไรก็ตามกฎหมายญี่ปุ่นได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่พิเศษอื่นๆของนายจ้างกับลูกจ้างไว้นอกจากเรื่องความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์กับการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างผู้ทำการประดิษฐ์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ซึ่งในกรณีนี้จะมีความแตกต่างกับบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของลูกจ้างตามกฎหมายเยอรมันซึ่งได้กำหนดหน้าที่พิเศษระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างขึ้นโดยผู้เขียนจะกล่าวไว้ในหัวข้อ 3.2.2.3 ค ต่อไป

#### 2) สัญญาจ้างทำของ

สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 633 ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะได้รับงานที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งในที่นี้คือความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ได้สั่งให้ผู้รับจ้างทำ และ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างนั้นทำการประดิษฐ์สำเร็จตามความมุ่งหมายของงานที่ได้สั่งไว้ ส่วนผู้รับจ้างนั้นมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนเมื่อทำการประดิษฐ์สำเร็จ และมีหน้าที่ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไป อย่างไรก็ตามในความสัมพันธ์ของสัญญาจ้างทำของนั้นผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจบังคับบัญชาควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง

#### 3.1.2.3 การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นนั้นถูกบัญญัติรวมไว้อยู่ในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง เพราะ ภายใต้คำนิยามของคำว่า “นายจ้าง” ตามมาตรานี้ทำให้ให้หมายความรวมถึง นายจ้าง นิติบุคคล องค์กรของรัฐ และ องค์กรบริหารราชการ

<sup>113</sup> Civil Code of Japan, Section 633

<sup>114</sup> สุกัญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 128.



ส่วนท้องถิ่นด้วย ส่วนคำว่า “ลูกจ้าง” ให้ความหมายรวมถึง พนักงานของนิติบุคคล องค์กรของรัฐ และ องค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ดังนั้น การประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยพนักงานภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายญี่ปุ่นนั้นจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันกับการประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยลูกจ้าง กล่าวคือ หากลักษณะของการประดิษฐ์อยู่ในขอบเขตในกิจการของหน่วยงาน และ เป็นการทำการประดิษฐ์ภายใต้หน้าที่ปัจจุบัน หรือ หน้าที่ในอดีตของพนักงานที่สร้างขึ้นเพื่อหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ การประดิษฐ์นั้นย่อมปรับใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการประดิษฐ์ของลูกจ้าง (Employee Invention) ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร115

### ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์

เนื่องจากตามกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นนั้นกำหนดให้ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร ในเบื้องต้นพนักงานที่เป็นผู้ประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจย่อมเป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรไม่ใช่หน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นกำหนดให้คำว่า “นายจ้าง” นั้นให้ให้ความหมายรวมถึง นิติบุคคล องค์กรของรัฐ และ องค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย ส่วนคำว่า “ลูกจ้าง” ให้ความหมายรวมถึง พนักงานของนิติบุคคล พนักงานขององค์กรของรัฐ และ พนักงานขององค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ตามมาตรา 35 (2) เปิดช่องให้หน่วยงานซึ่งมีฐานะเป็นนายจ้างของพนักงานสามารถทำสัญญา หรือ ข้อบังคับในการทำงานไว้ล่วงหน้าได้ว่าการประดิษฐ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่พนักงานที่ได้ทำขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ให้ตกเป็นของหน่วยงาน หรือ ต้องทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดให้กับหน่วยงาน<sup>116</sup> ดังนั้น ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานต้องการให้พนักงานเป็นผู้มีสิทธิในสิทธิบัตรนั้น หรือ หน่วยงานต้องการให้พนักงานโอนสิทธิในสิทธิบัตรให้ เพราะ หน่วยงานสามารถกำหนดไว้ในสัญญา หรือ ข้อบังคับในการทำงานไว้ล่วงหน้าได้<sup>117</sup>

สำหรับการจัดการเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นนั้นมีประกาศที่เกี่ยวข้องเรื่อง “การจัดการสิทธิบัตรเกี่ยวกับการประดิษฐ์โดยอาจารย์มหาวิทยาลัย (Handling of Patents pertaining to Inventions by University Instructors)” ของสภา

<sup>115</sup> Patent Act of Japan, Section 35 (1)

<sup>116</sup> Patent Act of Japan, Section 35 (2)

<sup>117</sup> Ichiro Nakayama, "Patent Ownership and Rewards for Inventions in Japanese Public Research Organizations," *The Innovation Journal: The public sector innovation journal* 7 (2)(2002): p. 6.

วิทยาศาสตร์ในปี 1977 ประกอบกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ขณะนั้นที่กำหนดให้ การประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยของรัฐ (National Universities) โดยทั่วไปแล้วให้ความเป็นเจ้าของตกเป็นของบุคคลธรรมดาผู้ประดิษฐ์ที่ได้ทำการประดิษฐ์นั้นขึ้น เว้นแต่ ในกรณีที่ (1) การประดิษฐ์ที่ผู้ประดิษฐ์นั้นได้ทำขึ้นโดยการได้รับมอบหมาย (2) การประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนโดยรัฐ และ (3) การประดิษฐ์ที่เกิดจากผลการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเป็นพิเศษที่ติดตั้งโดยรัฐ ให้การประดิษฐ์เหล่านั้นตกเป็นของรัฐ ต่อมามหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้จัดตั้งโดยอิสระในภายหลังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้จัดการกับการประดิษฐ์เป็นของตนเอง ได้วางหลักเกณฑ์ตามแนวทางของประกาศดังกล่าว<sup>118</sup>

### ข. การจ่ายค่าตอบแทน

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นจะอยู่ภายใต้มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นเช่นเดียวกับการประดิษฐ์ของลูกจ้างที่ได้ทำขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานได้ทำสัญญา หรือ ข้อบังคับในการทำงานให้พนักงานผู้ทำการประดิษฐ์ต้องโอนสิทธิในการประดิษฐ์นั้นให้กับหน่วยงาน หรือ ต้องทำสัญญานุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดแก่หน่วยงาน พนักงานย่อมมีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามมาตรา 35 (3) โดยการจ่ายค่าตอบแทนนั้นจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่เงินหรือ เทียบเท่าผลกำไรที่เป็นตัวเงิน ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ที่ได้ทำการประดิษฐ์นั้นด้วย อย่างไรก็ตามกฎหมายญี่ปุ่นมิได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม” ไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด มีเพียงการให้แนวทางแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามความเหมาะสม<sup>119</sup>

### ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการประดิษฐ์ของหน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ

นอกจากเรื่องความเป็นเจ้าของในการประดิษฐ์ กับ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างในการประดิษฐ์ของหน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรแล้ว กฎหมายญี่ปุ่นมิได้มีการกำหนดสิทธิหน้าที่พิเศษให้แก่ นายจ้างและลูกจ้างแต่อย่างใด

<sup>118</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law*, 2nd Ed. (Law Lectures Series), p. 64.

<sup>119</sup> Shin Ushijima and Hiroyasu Kageshima, "Outline of New Employee Invention System."

### 3.1.3 การบริหารจัดการสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

ยุคแรกของการบริหารจัดการในด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์กรในญี่ปุ่นนั้นเป็นไปด้วยความอิสระและไม่มีข้อจำกัด ในแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทต่างๆ นั้นจะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีมากมายที่จะนำมาใช้กับโครงการของแผนกวิจัยและพัฒนา โดยเทคโนโลยีเหล่านั้นจะไม่ได้เชื่อมโยงกับการวางแผนทางธุรกิจของบริษัท ในการตัดสินใจ สรุปร หรือ จัดการเกี่ยวกับโครงการต่างๆ นักวิจัย หรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายในแผนกวิจัยและพัฒนาสามารถทำและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ภายใต้ระบบเช่นนี้สิทธิในสิทธิบัตรนั้นถูกมองเป็นเพียงแคใบรับรองที่แสดงถึงความสำเร็จอย่างหนึ่งของนักวิจัยที่เป็นผู้ประดิษฐ์เท่านั้น<sup>120</sup>

ยุคที่สองของการบริหารจัดการในด้านการวิจัยและพัฒนานั้นองค์กรเริ่มมีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีภายในของตัวเองออกมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรเริ่มมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายให้กับแผนกการวิจัยและพัฒนาโดยแผนกวิจัยและพัฒนานั้นจะถูกบริหารในลักษณะที่เป็นแผนกที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ขององค์กร ทำให้ในยุคนี้องค์กรเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในสิทธิบัตรว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อประดิษฐ์การประดิษฐ์ขึ้นมาได้ชิ้นหนึ่งแล้วองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อที่จะได้นำสิทธิบัตรนั้นมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กร เป้าหมายหนึ่งของแผนกการวิจัยและพัฒนาในยุคนี้คือการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดไว้ ทำให้ยุคนี้มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นจำนวนมากในญี่ปุ่นรวมถึงต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2004 แม้ผู้ที่มีสิทธิบัตรเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกขณะนั้น คือ บริษัท IBM ของสหรัฐอเมริกาแต่ในอันดับต่อๆ มานั้นล้วนเป็นบริษัทญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นบริษัท Panasonic บริษัท Canon และบริษัท Hitachi นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากสถิติของการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นจำนวนถึง 20,000 คำขอ เป็นต้น<sup>121</sup>

ในยุคที่สาม องค์กรต่างๆ มีการจัดลำดับความสำคัญและการจัดสรรทรัพยากรโดยในยุคนี้แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่จะทำงานร่วมกับแผนกการวางแผนทางธุรกิจขององค์กรทำให้เกิดการวางแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสิทธิบัตรอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะนำสิทธิบัตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจขององค์กรอย่างเหมาะสม โดยแต่ละองค์กรจะสร้างความแข็งแกร่งในทางสิทธิบัตรภายในองค์กรเอง หลีกเลี่ยงการร่วมมือกับบริษัทอื่น เพิ่มความสามารถในการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรเพื่อให้องค์กรของตนเองสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดไปจนถึงการผูกขาดทางการค้าโดยอาศัยเครื่องมือในการบริหารจัดการสิทธิบัตร เช่น การสร้างเครือข่าย

<sup>120</sup> Cornelius Herstatt *et al.*, *Management of Technology and Innovation in Japan* (Berlin, Heidelberg: Springer, 2006), p. 357.

<sup>121</sup> *Ibid.*

สิทธิบัตร (Patent Networks) ภายในองค์กรเพื่อให้เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของการประดิษฐ์แต่ละชิ้น การตรวจสอบว่ามีใครทำอะไรละเมิดสิทธิบัตรขององค์กรหรือไม่ การกำหนดรายละเอียดการจัดกลุ่มสิทธิบัตรให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กร เป็นต้น<sup>122</sup>

สำหรับยุคต่อไปของการบริหารจัดการสิทธิบัตรในญี่ปุ่นนั้นจะเป็นยุคของการบริหารจัดการเทคโนโลยีในรูปแบบเปิด (Open Form of Technology Management) โดยแนวคิดนี้เริ่มต้นจากการที่โลกในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทางการค้ากันสูง ในสินค้าชนิดหนึ่งนั้นอาจประกอบไปด้วยนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีหลายชนิดประกอบรวมกันขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือที่นอกจากจะใช้ติดต่อสื่อสารกันแล้วยังใช้เล่นเกมส์ ฟังเพลง ทำธุรกรรมต่างๆได้ เป็นต้น หากบริษัทต้องการพัฒนาการประดิษฐ์ขึ้นมาขึ้นหนึ่งด้วยตัวเองทั้งหมดจึงจำเป็นต้องใช้เวลานาน อาจไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับการประดิษฐ์นั้นเนื่องจากบริษัทขาดความเชี่ยวชาญในบางสาขา เทคโนโลยี และ อาจก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสสำหรับการแข่งขันในตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การร่วมมือกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์จึงเป็นทางออกที่ดีซึ่งช่วยให้สินค้าเกิดมูลค่าสูงที่สุด เพราะ มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการวิจัยพัฒนา และ ก่อให้เกิดผลกำไรที่มากขึ้นของบริษัท ทำให้บริษัทผู้เป็นเจ้าของการประดิษฐ์เห็นว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีทุกอย่างในการประดิษฐ์ขึ้นหนึ่งเป็นของบริษัทตัวเองเสมอไป จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้บริษัทญี่ปุ่นในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่างเริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบริษัทหรือองค์กรอื่นกันมากขึ้น โดยแต่ละบริษัทนอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรของบริษัทตัวเองแล้วยังต้องมองไปถึงเทคโนโลยีในสิทธิบัตรของบริษัทอื่นๆ เพื่อการร่วมมือในการพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในอนาคต ดังนั้น การบริหารจัดการสิทธิบัตรระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การทำวิจัยหรือพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันขึ้น<sup>123</sup>

### 3.1.3.1 การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง

ความเป็นเจ้าของ (Ownership) ย่อมก่อให้เกิดสิทธิในการใช้ สิทธิในการได้รับผลประโยชน์ สิทธิในการจัดการทรัพย์สินนั้น<sup>124</sup> โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นได้บัญญัติคำนิยามของคำว่า “การแสวงหาประโยชน์ในการประดิษฐ์” ไว้ว่า ในกรณีที่การประดิษฐ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์

<sup>122</sup> Ibid., p. 358.

<sup>123</sup> Ibid., p. 359.

<sup>124</sup> Civil Code of Japan, Section 206

การแสวงหาประโยชน์ในการประดิษฐ์ ได้แก่ การผลิต การใช้ การโอน การนำเข้า การส่งออก หรือ การเสนอที่จะโอนสิทธิ (Offering for assignment) สำหรับกรณีที่มีการประดิษฐ์นั้นเป็นกรรมวิธีได้แก่ การใช้กรรมวิธีตามการประดิษฐ์ การใช้กรรมวิธีในการผลิต รวมถึงการใช้ การโอน การนำเข้า การส่งออก หรือ การเสนอที่จะโอนสิทธิในผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตโดยกรรมวิธีตามการประดิษฐ์ด้วย<sup>125</sup>

การแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในสิทธิบัตรนั้นมีความแตกต่างจากการใช้ประโยชน์ของเจ้าของรวมในทรัพย์สินที่มีรูปร่าง คือ ในกรณีที่เจ้าของรวมคนหนึ่งใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่มีรูปร่างนั้นจะเป็นการขัดขวางทำให้เจ้าของรวมคนอื่นๆไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนเดียวกันได้ แต่เนื่องจากสิทธิในสิทธิบัตรเป็นสิทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง การที่บุคคลหนึ่งใช้ประโยชน์ในสิทธิตามสิทธิบัตรจึงไม่เป็นการขัดขวางผู้ทรงสิทธิบัตรคนอื่นๆ จากการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตร<sup>126</sup> ดังนั้น ในกรณีของสิทธิบัตรร่วม หากไม่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งย่อมสามารถแสวงหาประโยชน์สิทธิบัตรร่วมนั้นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ<sup>127</sup> และผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก็สามารถแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรไปพร้อมๆ กันได้ อย่างไรก็ตามในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะศึกษาถึงข้อยกเว้นของมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อนจึงจะสามารถทำได้ ได้แก่ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการโอนสิทธิในสิทธิบัตร รวมถึงประเด็นที่ไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดไว้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะแสวงหาประโยชน์แล้วต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆหรือไม่ ได้แก่ การทำสัญญาจ้างผลิต และ การนำสิทธิในสิทธิบัตรร่วมไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

### ก. การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นมิได้บังคับให้ผู้ทรงสิทธิบัตรจำเป็นต้องแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรด้วยตัวเองเสมอไป ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นสามารถให้อนุญาตแก่บุคคลอื่นเพื่อใช้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรของตนได้โดยที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่เสียสิทธิในความเป็นเจ้าของสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น สำหรับหลักเกณฑ์การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจะถูกบัญญัติอยู่ในมาตรา 73 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในส่วนของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

<sup>125</sup> Patent Act of Japan, Section 2

<sup>126</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law, 2nd Ed. (Law Lectures Series)*, p. 334.

<sup>127</sup> Patent Act of Japan, Section 73 (2)

ร่วม โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด และ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด<sup>128</sup> ดังนี้

### 1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด

ผู้ทรงสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด (Exclusive Licensing) ในสิทธิตามสิทธิบัตรได้<sup>129</sup> โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรในธุรกิจของเขายกเว้นข้อยกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น<sup>130</sup> อย่างไรก็ตามในกรณีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดกับบุคคลอื่นนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อนจึงจะสามารถทำได้<sup>131</sup> เพราะ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดนี้มีลักษณะเป็นการผูกขาดสิทธิในการใช้งานสิทธิบัตรและเป็นการกีดกันบุคคลอื่นทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้อีก ดังนั้นหากบุคคลอื่นได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรไป ย่อมกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ได้ด้วย

### 2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด

ผู้ทรงสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing) ในสิทธิตามสิทธิบัตรได้<sup>132</sup> โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดจะมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรในธุรกิจภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร หรือ ขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ<sup>133</sup> สำหรับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งนั้นถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 73 (3) เช่นเดียวกันกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด กล่าวคือ หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดกับบุคคลอื่นนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อนจึงจะสามารถทำได้<sup>134</sup>

<sup>128</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law, 2nd Ed. (Law Lectures Series)*, p. p. 500.

<sup>129</sup> Patent Act of Japan, Section 77 (1)

<sup>130</sup> Patent Act of Japan, Section 77 (2)

<sup>131</sup> Patent Act of Japan, Section 73 (3)

<sup>132</sup> Patent Act of Japan, Section 78 (1)

<sup>133</sup> Patent Act of Japan, Section 78 (2)

<sup>134</sup> Patent Act of Japan, Section 73 (3)

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นจะกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรได้โดยอิสระจากกันไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก็ตาม แต่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง จะไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลอื่นได้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน เหตุผลที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อนนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่เป็นบริษัทขนาดเล็กซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่ำ หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไปทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับคู่แข่งทางการค้า หรือ บริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่เหลืออยู่ อาจส่งผลให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เหลือไม่สามารถแข่งขันทางการค้ากับบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรได้อีกต่อไป กฎหมายจึงกำหนดให้ในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อนเพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทราบ และเป็นการขอความเห็นชอบก่อนหากจะมีความเสียหายทางธุรกิจหรือความเสี่ยงใดๆเกิดขึ้นจากการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น ทั้งนี้การขอความยินยอมระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาตกลงกัน เพราะ หากมองอีกมุมหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นบริษัทขนาดเล็กและไม่ได้แสวงหาประโยชน์จากสิทธิในสิทธิบัตรร่วมนั้นด้วยตัวเองอยู่แล้ว การให้ความยินยอมจากการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นก็ถือเป็นอำนาจต่อรองอย่างหนึ่งกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆเพื่อแลกกับส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย<sup>135</sup>

### ข. การโอนสิทธิ

สิทธิในสิทธิบัตรตามกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งที่สามารถโอนให้แก่กันได้ ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร<sup>136</sup> หรือ การโอนสิทธิในสิทธิบัตรซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์รูปแบบหนึ่งในการประดิษฐ์<sup>137</sup> การโอนสิทธิในสิทธิบัตรจะมีผลบังคับใช้ได้ต่อคู่สัญญาด้วยกัน หรือ ต่อบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการจดทะเบียนการโอน<sup>138</sup> โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรจึงสามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้กับบุคคลอื่นได้อย่าง

<sup>135</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 89.

<sup>136</sup> Patent Act of Japan, Section 33

<sup>137</sup> Patent Act of Japan, Section 2

<sup>138</sup> Patent Act of Japan, Section 98 (1)

อิสระตามความประสงค์ของตน อย่างไรก็ตามในกรณีสิทธิบัตรนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรหลายคน การโอนสิทธิในสิทธิบัตรอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจในส่วนแบ่งของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับกรณีของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังนั้น ความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้<sup>139</sup> ทำให้หลักเกณฑ์ในการโอนสิทธิในสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นมีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์ทั่วไป ในที่นี้จะแบ่งรูปแบบการโอนสิทธิในสิทธิบัตรออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

### 1) สัญญาโอนสิทธิ

หลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการโอนสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรว่า "ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งไม่สามารถโอนสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนได้"<sup>140</sup> วัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นที่กำหนดให้การโอนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

ประการแรก สิทธิในสิทธิบัตรนั้นมีความแตกต่างจากสิทธิในทางทรัพย์สินทั่วไป กล่าวคือ การเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินอื่น ๆ นั้น เจ้าของรวมแต่ละคนสามารถใช้สอยทรัพย์สินได้ตามสัดส่วนของส่วนแบ่งที่ตนมีในทรัพย์สินร่วม<sup>141</sup> แต่สำหรับสิทธิในสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถใช้สิทธิบัตรได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องคำนึงถึงส่วนแบ่งที่ตนมีอยู่ในสิทธิบัตร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันก็มีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ร่วมมือกันก่อให้เกิดอำนาจในทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการสิทธิบัตรร่วมกันได้ หรือ ในทางกลับกันอาจเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ต้องการใช้เทคโนโลยีจากการประดิษฐ์เดียวกันและมีการแข่งขันเพื่อหาส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้นให้ได้ผลกำไรทางธุรกิจที่มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ตัวผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนที่มีสิทธิในสิทธิบัตรย่อมมีความสำคัญในเชิงธุรกิจเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น หากกฎหมายอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งสามารถโอนสิทธิในสิทธิบัตรโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งไปทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิบัตรตามสิทธิในส่วนแบ่งของเขาไปให้กับผู้รับโอนสิทธิซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งทางการค้าที่มีขนาดใหญ่ มีกำลังการผลิต รวมถึงอำนาจในการตลาดเหนือกว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่เหลืออยู่ ย่อมทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆซึ่งอาจ

<sup>139</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Japan)," *AIPPI Group Report*: p. 4.

<sup>140</sup> Patent Act of Japan, Section 73 (1)

<sup>141</sup> Civil Code of Japan, Section 249



เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าเกิดความเสียเปรียบในเชิงธุรกิจจนไม่สามารถใช้สิทธิบัตรนั้นได้อย่างคุ้มค่าอีกต่อไป เป็นต้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวกฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรคนอื่น ๆ ต้องให้ความยินยอมก่อนการโอนสิทธินั้นจึงจะสามารถทำได้และเป็นการขัดขวางบุคคลที่สามที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการแข่งขันทางการค้าเข้ามาเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้อีกด้วย<sup>142</sup>

ประการที่สอง ในระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีการทำ ความ ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรกันไว้ล่วงหน้า หากกฎหมายอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งสามารถทำสัญญาโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกได้โดยอิสระย่อมเป็นการยากต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เหลืออยู่ หรือ แม้แต่ผู้รับโอนสิทธิในสิทธิบัตรในการทำตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แล้วล่วงหน้า เพราะ คู่สัญญามีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การที่กฎหมายกำหนดให้การโอนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคนนั้นจะช่วยให้การตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถทำได้โดยง่ายตั้งแต่แรก<sup>143</sup>

## 2) การรับมรดก

เนื่องจากสิทธิในสิทธิบัตรเป็นสิทธิทางทรัพย์สินอย่างหนึ่งจึงสามารถโอน ให้แก่กันได้โดยอิสระ<sup>144</sup> เมื่อพิจารณาเรื่องการโอนสิทธิในสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ญีปุ่น มาตรา 73 (1) นั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งจะสามารถโอนส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของ สิทธิบัตรได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มาตรา 73 (1) นี้เป็นการห้ามเฉพาะการทำสัญญาโอนสิทธิในส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรแต่ ไม่ได้ห้ามการโอนสิทธิในสิทธิบัตรโดยทางมรดก ดังนั้น การโอนสิทธิในสิทธิบัตรร่วมโดยทางมรดกนั้น ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคนตามมาตรา 73 (1)<sup>145</sup> นอกจากนี้ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเกี่ยวกับการรับโอนสิทธิในทางมรดกนั้นจะถูกแยกออกจาก การรับโอนสิทธิในทางสัญญาซึ่งปรากฏอยู่ในหลายมาตรา เช่น มาตรา 34 (4) การรับโอนสิทธิในการ ขอรับสิทธิบัตรใดๆภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรแล้วหากมิได้มีการแจ้งต่อผู้ตรวจสอบ สิทธิบัตรย่อมไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่กรณีการรับโอนสิทธิโดยทางมรดก มาตรา 98 (1) การโอนสิทธิ

<sup>142</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law, 2nd Ed. (Law Lectures Series)*, p. 335.

<sup>143</sup> *Ibid.*, p. 335-336.

<sup>144</sup> *Ibid.*, p. 495.

<sup>145</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Japan)," *AIPPI Group Report*: p. 4.

ในสิทธิบัตร การละสิทธิในสิทธิบัตรจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อได้ทำการจดทะเบียน เว้นแต่การรับโอนสิทธิโดยทางมรดก เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้วในเรื่องที่สิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เสียชีวิตจะตกทอดในทางมรดกสู่ทายาทหรือไม่นั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาก่อนว่าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันมีข้อตกลงใดๆกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประเด็นนี้หรือไม่ เพราะ หากมีข้อตกลงกำหนดเกี่ยวกับการจัดการสิทธิในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งเสียชีวิตลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมก็จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงนั้น<sup>146</sup> แต่หากระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันไม่มีการทำข้อตกลงใดๆไว้ หรือมีข้อตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ในข้อตกลงดังกล่าวมิได้กำหนดประเด็นเรื่องนี้ไว้ย่อมต้องบังคับไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมิได้กำหนดหลักเกณฑ์กรณีการโอนสิทธิในสิทธิบัตรโดยทางมรดกไว้จึงต้องนำเรื่องบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาปรับใช้โดยอนุโลม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. หากผู้ทรงสิทธิบัตรที่เป็นผู้ตายได้ทำพินัยกรรมโอนสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนให้กับผู้รับพินัยกรรมไว้ จะต้องบังคับใช้พินัยกรรมเป็นอันดับแรกตามมาตรา 964 ของประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นซึ่งวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้ทำพินัยกรรมสามารถจัดการทรัพย์สินของเขาทั้งหมด หรือ บางส่วนได้ให้กับบุคคลอื่นได้<sup>147</sup> โดยพินัยกรรมดังกล่าวจะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะ

2. หากผู้ทรงสิทธิบัตรมิได้ทำพินัยกรรมไว้ ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิตามกฎหมายสามารถทำตกลงกันในการแบ่งทรัพย์สินนั้นเมื่อใดก็ได้ กล่าวคือ ถ้าระหว่างทายาทโดยธรรมตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นผู้รับโอนสิทธิในสิทธิบัตรนั้นย่อมเป็นไปตามความตกลงของทายาท<sup>148</sup>

3. หากระหว่างทายาทไม่มีการตกลงแบ่งทรัพย์สินกัน หรือ ไม่สามารถตกลงกันได้ การแบ่งทรัพย์สินมรดกของผู้ตายนั้นจะเป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ ตกทอดสู่ทายาทโดยธรรมที่มีความใกล้ชิดกับผู้ตายมากที่สุด เช่น ผู้สืบสันดานโดยตรง สามี/ภรรยา พี่น้องของผู้ตาย เป็นต้น<sup>149</sup>

4. เมื่อสิทธิในสิทธิบัตรตกทอดสู่ผู้รับพินัยกรรม หรือ ทายาทโดยธรรมแล้ว ไม่ว่าสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับมาทางมรดกนั้นเป็นสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร หรือ สิทธิในสิทธิบัตรที่

<sup>146</sup> Patent Act of Japan, Section 73 (2)

<sup>147</sup> Civil Code of Japan, Section 964

<sup>148</sup> Civil Code of Japan, Section 907

<sup>149</sup> Civil Code of Japan, Section 889

ได้รับการจดทะเบียนแล้วบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรของสำนักสิทธิบัตรทราบ โดยไม่ชักช้าตามมาตรา 34 (5) และ มาตรา 98 (2) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

5. ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีทายาทโดยธรรม และ ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ มาตรา 76 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นกำหนดไว้ว่า จะต้องใช้วิธีการที่กำหนดไว้ใน มาตรา 958 ของประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น กล่าวคือ หากทรัพย์สินมรดกไม่มีเจ้าของ ศาลครอบครัวญี่ปุ่น จะต้องทำคำร้องต่อผู้จัดการมรดกให้ทำการประกาศต่อสาธารณะเพื่อหาทายาทโดยธรรม หรือ ทายาททางพินัยกรรมของเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกิน 6 เดือน หากไม่มีผู้ใดมาอ้างสิทธิ์ในสิทธิบัตรดังกล่าวมาตรา 76 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้สิทธิในสิทธิบัตรนั้นสิ้นสุดลง (Lapse) โดยสาธารณชนสามารถใช้สิทธิบัตรนั้นได้อย่างอิสระโดยไม่เสียค่าตอบแทน

แต่ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นไม่มีทายาทโดยธรรม และ ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นก็มิได้มีรายละเอียดในประเด็นนี้ไว้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มาตรา 255 ของ ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมได้ต่างหลักเกณฑ์ว่า “เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งได้สละสิทธิตามส่วนแบ่งของเขา หรือ เสียชีวิตโดยที่ไม่มีทายาท ทรัพย์สินส่วนของเขาจะตกเป็นของเจ้าของรวมคนอื่น<sup>150</sup> ดังนั้น การปรับใช้เรื่องสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตกเป็นมรดกไม่มีผู้รับนั้นจะสามารถปรับใช้จากบทบัญญัติจากประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นได้ โดยสิทธิในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนดังกล่าวจะตกทอดสู่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นที่เหลืออยู่

### ค. การทำสัญญาจ้างผลิต

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรด้วยตนเองย่อมไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ เพราะพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นกำหนดว่าหากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งย่อมสามารถแสวงหาประโยชน์อย่างอิสระโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคน อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปว่าการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรได้จ้างบุคคลอื่นมาทำแทนตนเองอีกทอดหนึ่ง โดยตัวผู้ทรงสิทธิบัตรจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาทำนั้นจะถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรเองแล้ว จำเป็นต้องทำเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้วขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ หรือไม่

<sup>150</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Japan)," *AIPPI Group Report*: p. 6.

ในกรณีนี้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไว้แต่อย่างใด

ในพระราชบัญญัติสัญญาช่วง (Subcontract Act) ของญี่ปุ่น ได้กำหนดนิยามของคำว่า “สัญญาจ้างผลิต (Manufacturing Contract)” ว่าหมายถึง สัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ เป็นผู้ผลิตสินค้า ส่วนประกอบของสินค้า ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม วัสดุดิบ หรือ แม่แบบของสินค้าที่ใช้ในการผลิต ซึ่งการดำเนินกิจการเพื่อผลิตสินค้า หรือ ทำสัญญารับจ้างผลิตของผู้ประกอบการรายอื่นนั้นเป็นการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็นปกติธรรมดาของเขา<sup>151</sup>

สำหรับการทำสัญญาช่วงของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามกฎหมายญี่ปุ่นนั้นจะมีประเด็นเกี่ยวกับการตีความว่าการทำสัญญาช่วงว่าถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยตัวเองตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และ ไม่จำเป็นจะต้องทำเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ หรือไม่<sup>152</sup> เพราะ หากไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม โดยทั่วไปแล้วพระราชบัญญัติสิทธิบัตรอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิในสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ<sup>153</sup> โดยกฎหมายไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์อันเป็นรายละเอียดถึงการทำสัญญาช่วงไว้แต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่กำหนดไว้กรณีนี้จึงต้องพิจารณาจากแนวทางการตีความมาตรา 73 เรื่องสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของศาลญี่ปุ่นว่าการทำสัญญาช่วงในลักษณะใดที่จะถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น โดยผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างคดีในญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

**คดี Moyo Meriyasu Jiken (Knitting Machine Case)** ในปี 1938 ศาลฎีกาของญี่ปุ่นได้มีการตีความเรื่องการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่ง กับ การทำสัญญาจ้างผลิตสินค้าตามสิทธิบัตรไว้ว่า การทำสัญญาจ้างผลิตสินค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่ง จะถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข<sup>154</sup> ดังนี้

<sup>151</sup> Subcontract Act of Japan, Section 2

<sup>152</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law, 2nd Ed. (Law Lectures Series)*, p. 336.

<sup>153</sup> Patent Act of Japan, Section 73 (2)

<sup>154</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (Japan)," *AIPPI Group Report*: p. 2.

ประการแรก ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกับผู้รับจ้างจะต้องมีการทำสัญญาระหว่างกันที่ระบุว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจ้างผู้รับจ้างให้ผลิตสินค้าโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้าง

ประการที่สอง ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเป็นผู้ควบคุม และ ให้คำแนะนำในการผลิตสินค้าแก่ผู้รับจ้างนั้น

ประการที่สาม ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบสินค้าทั้งหมดที่ได้ผลิตให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

หากการทำสัญญาจ้างผลิตสินค้าเข้าองค์ประกอบครบทั้งสามเงื่อนไขข้างต้น ศาลฎีกาญี่ปุ่นตีความว่าการทำสัญญาของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเอง และ การทำงานของผู้รับจ้างช่วงเสมือนเป็นการทำงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้น จึงถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ ขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ<sup>155</sup>

**คดี Horseshoe case** ในปี 1972 ศาลแขวงอะคิตะมีคำตัดสินในข้อพิพาทเรื่องการทำสัญญาจ้างผลิตสินค้าของผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมว่าจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆหรือไม่ ในคดีนี้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งเป็นผู้สร้างแม่พิมพ์ในการผลิตสินค้าเอง จัดให้มีผู้ช่วยทางเทคนิคในการผลิต มีการมอบหมายคำสั่งเกี่ยวกับวัตถุดิบ คุณภาพการกำหนดปริมาณสินค้า การกำหนดราคาสินค้า การตรวจสอบสินค้า และ การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรด้วยทำโดยผู้ทรงอนุสิทธิบัตร แต่โรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ใช้ในการผลิตเป็นผู้รับจ้าง และการทำการผลิตนั้นทำโดยผู้รับจ้าง ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆจึงฟ้องผู้รับจ้างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดอนุสิทธิบัตร โดยอ้างว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าตามอนุสิทธิบัตรนั้นจำเป็นต้องทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อนจึงจะสามารถทำได้ ศาลแขวงอะคิตะมีคำตัดสินว่า เนื่องจากผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมและผู้รับจ้างมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นสัญญาเพื่อช่วยจัดทำสินค้า ในคดีนี้ศาลกลับมองว่าผู้รับจ้างเป็นผู้แสวงหาประโยชน์ในการประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ดังนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตของผู้รับจ้างนี้ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ในอนุสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ถือเป็นการละเมิดอนุสิทธิบัตรของผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วม อย่างไรก็ตามคดีนี้มีการต่อสู้กันในชั้นอุทธรณ์โดยศาลอุทธรณ์ได้กลับคำพิพากษาของศาลแขวงอะคิตะว่า การมีส่วนร่วมในการผลิตของผู้รับจ้างนั้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิดอนุสิทธิบัตรต่อผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้างที่ช่วยผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมเพื่อทำการผลิตสินค้าตามอนุ

<sup>155</sup> Nobuhiro Nakayama, Patent Law, 2nd Ed. (Law Lectures Series), pp. 336-337.

สิทธิบัตรนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านการดำเนินงานของผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วม เพราะ ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมนั้นมีการควบคุมและการบริหารจัดการในการผลิตสินค้าจากการประดิษฐ์ด้วยตัวเอง จึงถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งที่ได้โดยอิสระและไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ แต่อย่างใด<sup>156</sup>

### ง. การนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

เนื่องจากสิทธิในสิทธิบัตรเป็นสิทธิทางทรัพย์สินอย่างหนึ่งจึงสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ตามกฎหมายญี่ปุ่น การนำสิทธิในสิทธิบัตรมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการร่วมทุนระหว่างบริษัท เพราะบางบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดเล็กอาจไม่มีทรัพย์สินมากมายนัก แต่มีเทคโนโลยีที่บริษัทได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เทคโนโลยีเหล่านั้นย่อมนำไปใช้เป็นหลักประกันเพื่อให้บริษัทสามารถกู้ยืมเงินมาดำเนินการธุรกิจของตนต่อไปได้<sup>157</sup> ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นมีการกล่าวถึงการนำสิทธิในสิทธิบัตรมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจหลายมาตรา เช่น มาตรา 33 (1) สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ มาตรา 95 กำหนดว่าในกรณีที่มีการนำสิทธิในสิทธิบัตรไปเป็นหลักประกัน ผู้รับหลักประกันไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้ หรือ มาตรา 98 (1) การนำสิทธิในสิทธิบัตร หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดเป็นหลักประกันนั้น จะต้องทำการจดทะเบียนจึงจะสามารถใช้บังคับได้ เป็นต้น

ในกรณีที่สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม มาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งไม่สามารถใช้สิทธิในสิทธิบัตรไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคน หลักการนี้ถูกกำหนดไว้ เพราะ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ชำระหนี้แล้วเจ้าหนี้จะบังคับชำระหนี้เอากับสิทธิในสิทธิบัตรร่วมที่นำมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินยืมส่งผลกระทบต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น การจะนำสิทธิในสิทธิบัตรร่วมไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจโดยยืมต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคนเช่นเดียวกันกับกรณีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและการโอนสิทธิในสิทธิบัตร<sup>158</sup>

<sup>156</sup> Ibid., p. 337.

<sup>157</sup> Ibid., p. 496.

<sup>158</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Japan)," AIPPI Group Report: p. 5.

### 3.1.3.2 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์

#### ก. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

##### ทุกคน

เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันในนามของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันทุกคนไว้แต่อย่างใด<sup>159</sup> ดังนั้น การแบ่งปันผลประโยชน์จึงขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันเองว่าจะแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับระหว่างกันอย่างไรตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญา<sup>160</sup> อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการทำข้อตกลงเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์กันไว้ จะต้องพิจารณาว่าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นมีการกำหนดส่วนแบ่งในสิทธิตามสิทธิบัตรหรือไม่ หากมีการกำหนดส่วนแบ่งในสิทธิไว้ ผลประโยชน์ที่ได้รับมากก็จะถูกแบ่งไปตามสัดส่วนของส่วนแบ่งในสิทธิตามสิทธิบัตร<sup>161</sup> ใครมีสิทธิในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรมากย่อมได้รับผลประโยชน์มาก ใครมีสิทธิในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรน้อยย่อมได้ผลประโยชน์น้อยตามลำดับ แต่ถ้าไม่มีการกำหนดส่วนแบ่งในสิทธิตามสิทธิบัตรไว้กฎหมายให้สันนิษฐานว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนมีสิทธิแบ่งออกเป็นเท่าๆกัน<sup>162</sup> ดังนั้น ผลประโยชน์ที่ได้รับย่อมต้องแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันให้กับทุกคน

#### ข. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

##### คนหนึ่ง

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้อีกทั้งมาตรา 73 (2) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรยังกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้อย่างอิสระไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรแล้วได้รับผลประโยชน์มา หากไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรผู้ทรงสิทธิบัตรคนนั้นจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องนำผลประโยชน์มาแบ่งให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ<sup>163</sup>

<sup>159</sup> Ibid., p. 3.

<sup>160</sup> Patent Act of Japan, Section 73 (2)

<sup>161</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law, 2nd Ed. (Law Lectures Series)*, p. p. 294.

<sup>162</sup> Civil Code of Japan, Section 249

<sup>163</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Japan)," *AIPPI Group Report*: p. 3.

### 3.1.4 การขอสิทธิในสิทธิบัตรร่วม

#### 3.1.4.1 การขอสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตน

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นมาตรา 97 ที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งไว้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมพบว่ามาตรา 255 บัญญัติถึง ผลของการที่เจ้าของรวมคนหนึ่งขอสิทธิในส่วนบุคคลเป็นเจ้าของไว้ว่าให้สิทธิในส่วนบุคคลนั้นตกทอดสู่เจ้าของรวมคนอื่น ๆ<sup>164</sup> อีกทั้งยังมีได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ใด ๆ อย่างไรก็ดี ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งจึงสามารถขอสิทธิในส่วนบุคคลในสิทธิบัตรร่วมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ<sup>165</sup> เมื่อทำการขอสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนแล้ว สิทธิในส่วนบุคคลตามสิทธิบัตรของบุคคลนั้นจะตกทอดไปสู่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เหลืออยู่ตามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น

#### 3.1.4.2 การขอสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด

ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งไม่สามารถขอสิทธิในสิทธิบัตรร่วมต่อสำนักสิทธิบัตรได้โดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคน<sup>166</sup> เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้อย่างอิสระแยกต่างหากออกจากกัน การขอสิทธิในสิทธิบัตรร่วมทั้งหมดย่อมกระทบต่อสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ดังนั้น การขอสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดนั้นจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคนเท่านั้น

นอกจากนี้ ในมุมมองของผลที่มีต่อบุคคลภายนอก สิทธิบัตรร่วมนั้นอาจมีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ นำสิทธิในสิทธิบัตรไปวางเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งหากกฎหมายอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งสามารถขอสิทธิในสิทธิบัตรร่วมทั้งหมดได้ย่อมเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกทำให้ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากสิทธิในสิทธิบัตรตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ รวมถึงทำให้การวางหลักประกันทางธุรกิจนั้นสูญเปล่าสำหรับผู้รับหลักประกันไม่สามารถบังคับชำระหนี้ได้

<sup>164</sup> Civil Code of Japan, Section 255

<sup>165</sup> Shuwa IP Firm, "Guidebook for Japanese Intellectual Property System" [Online] Accessed: 23 July 2018. Available from: [www.shuwa.net/english/file/Guidebook\\_for\\_Japanese\\_IP\\_2nd.pdf](http://www.shuwa.net/english/file/Guidebook_for_Japanese_IP_2nd.pdf)

<sup>166</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Japan)," *AIPPI Group Report*: p. 7.



มาตรา 97 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นจึงกำหนดให้ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะขอสละสิทธิในสิทธิบัตรที่มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ว่าจะเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด รวมถึงการนำสิทธิในสิทธิบัตรนั้นไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจไว้ ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องขอความยินยอมจากบุคคลที่ทำสัญญาด้วยทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถสละสิทธิในสิทธิบัตรได้<sup>167</sup>

### 3.1.5 การดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในสิทธิบัตรนั้นย่อมส่งผลเป็นการกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถมาแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรได้ หากมีบุคคลใดมาแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรบุคคลนั้นย่อมทำละเมิดต่อผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรนั้นได้ นอกจากนี้กฎหมายญี่ปุ่นยังกำหนดโทษทางอาญาไว้สำหรับผู้ที่ทำละเมิดสิทธิบัตรไว้อีกด้วย<sup>168</sup> ในกรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรเพียงคนเดียว การตัดสินใจในการดำเนินคดีต่อผู้ทำละเมิด การเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมมีอำนาจในการกระทำการดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามหากสิทธิบัตรมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมหลายคน แต่ละคนอาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรือ การตัดสินใจในการกระทำบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆได้ ในส่วนนี้จึงเป็นการศึกษาหลักการเกี่ยวกับสิทธิในการดำเนินคดีและการแบ่งค่าเสียหายจากการละเมิดระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของญี่ปุ่นว่ามีความเหมือน หรือ ความแตกต่างกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรทั่วไปหรือไม่ อย่างไร

#### 3.1.5.1. สิทธิในการดำเนินคดี

สิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรนั้นปรากฏอยู่ในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่น ซึ่งได้วางหลักการไว้ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวสามารถร้องขอให้บุคคลผู้ทำการละเมิด หรือ มีแนวโน้มจะทำการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร ให้หยุดการกระทำละเมิดนั้น หรือ ป้องกันมิให้เกิดการละเมิดนั้นขึ้น มาตรานี้เป็นข้อกำหนดสิทธิในการรักษาสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการสั่งห้ามบุคคลที่ละเมิดสิทธิบัตรของตนให้หยุดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังขยายขอบเขตไปถึงบุคคลที่ยังไม่ได้กระทำละเมิด แต่มีแนวโน้มจะทำการละเมิดด้วย<sup>169</sup> สำหรับกรณีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

<sup>167</sup> Patent Act of Japan, Section 97

<sup>168</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law, 2nd Ed. (Law Lectures Series)*, pp. 370-371.

<sup>169</sup> Patent Act of Japan, Section 100 (1)

นั้นก็ไม่ได้แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแจ้งให้ผู้กระทำละเมิด หรือ มีแนวโน้มจะทำการละเมิดสิทธิบัตรให้หยุด หรือ ป้องกันการกระทำนั้นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำอันเป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิในสิทธิบัตรตามมาตรา 252 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญา<sup>170</sup>

อย่างไรก็ตาม หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมต้องการจะยื่นคำร้องไม่ว่าจะเป็นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร พระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้ในมาตรา 132 (3) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญา<sup>171</sup>ว่า “เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่ง หรือ หลายคนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร หรือ ผู้มีสิทธิในสิทธิบัตร ได้ยื่นคำร้องอันเกี่ยวกับสิทธิภายใต้ความเป็นเจ้าของร่วมกัน ผู้ทรงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นคำร้องร่วมกัน”<sup>171</sup>ทำให้ประเด็นเรื่องสิทธิในการดำเนินคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในญ่า<sup>171</sup>นั้นยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งสามารถดำเนินคดีโดยปราศจากการเข้าร่วมคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆได้หรือไม่ เพราะ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญา<sup>171</sup>ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงว่าให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้ในการฟ้องคดีต่อศาลด้วย ทำให้ประเด็นปัญหานี้มีการตีความไว้ในสองทฤษฎี โดยทฤษฎีแรกเห็นว่า ในการฟ้องคดีนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมควรมีเจตนา หรือ ความตั้งใจอย่างเดียวกัน เพราะความเห็นที่เห็นพ้องต้องกันนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ดังนั้น การฟ้องคดีละเมิดที่ฟ้องโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งโดยปราศจากการเข้าร่วมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ศาลจะต้องยกฟ้องไป ตามทฤษฎีนี้จึงเห็นว่าการฟ้องคดีต่อศาลก็จะต้องนำมาตรา 132 (3) มาปรับใช้ด้วย ส่วนทฤษฎีที่สองเห็นว่า การฟ้องคดีโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งถือเป็นการกระทำซึ่งเป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิของเจ้าของรวมตามประมวลกฎหมายแพ่งญา<sup>171</sup>มาตรา 252 ดังนั้น การฟ้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งย่อมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย<sup>172</sup>

ดังนั้น ถึงแม้ว่ามาตรา 132 (2) และ มาตรา 132 (3) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญา<sup>171</sup>นั้นแม้กฎหมายจะบัญญัติไว้เช่นนั้น แต่ในความเป็นจริงการปรับใช้นั้นไม่จำเป็นเสมอไปว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนจะต้องเข้าร่วมอยู่ในคำร้องสำหรับการพิจารณาคดีทุกครั้งไป โดยจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าสาระสำคัญของคดีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใด โดยมีตัวอย่างคดีที่ศาลฎีกาญา<sup>171</sup>ได้ตัดสินไว้ดังนี้

<sup>170</sup> Eiichiro Kubota, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Japan)," *AIPPI Group Report*: p. 5-6.

<sup>171</sup> Patent Act of Japan, Section 132 (3)

<sup>172</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law*, 2nd Ed. (Law Lectures Series), pp. 307-308.

**คดีเลขที่ 2001 (Gyo-Hi) 154** เกี่ยวกับการฟ้องศาลของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเรื่องการเรียกร้องให้มีการเพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักสิทธิบัตรกรณีค่าธรรมเนียมรายปีของสิทธิบัตร โดยข้อเท็จจริงในคดีมีอยู่ว่า สิทธิบัตร 'pachinko equipment' มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสองคน ซึ่งสิทธิบัตรนี้ถูกคัดค้านจาก A และ B ทำให้สำนักสิทธิบัตรได้มีคำวินิจฉัยให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตรนี้ ดังนี้ Jokoku หนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรได้ขออุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว แต่ศาลชั้นต้นปฏิเสธคำร้องโดยให้เหตุผลว่า สิทธิบัตรนี้เป็นสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจึงเป็นสิทธิเดียวกัน ดังนั้น การกระทำการอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ต้องกระทำร่วมกันจึงจะสามารถทำได้ตามมาตรา 132 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่วางหลักว่า เมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ หรือ คำร้องโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่ง หรือ ผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรหลายคน หรือ ผู้ทรงสิทธิในการได้รับสิทธิบัตรอันเกี่ยวกับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทั้งหมดดังกล่าวจะต้องยื่นคำร้องร่วมกัน<sup>173</sup>

อย่างไรก็ตาม คำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับและศาลฎีกาได้กลับคำตัดสินโดยให้เหตุผลว่า ในกรณีที่มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน เจ้าของรวมนั้นจะต้องยื่นขอรับสิทธิบัตรร่วมกันตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และ เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมต้องการจะดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรจะต้องดำเนินการร่วมกันตามมาตรา 132 วรรคสาม โดยเจตนารมณ์ของบทบัญญัตินี้ต้องการให้ความประสงค์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมมีความสอดคล้องกันในสิทธิที่มีร่วมกัน แต่ในทางกลับกัน เมื่อสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ ในกรณีที่ต้องขอความยินยอมมีเพียงเรื่องการโอนสิทธิในสิทธิบัตร หรือ การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเท่านั้น หากคำวินิจฉัยที่ให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว เมื่อระยะเวลาในการดำเนินการต่อคำวินิจฉัยดังกล่าวหมดเวลาลงจะทำให้สิทธิบัตรนั้นไม่สามารถมีอยู่มาตั้งแต่แรก และ สิทธิในการใช้สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะถูกระงับสิ้นย่อนหลังไปตามมาตรา 114 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ดังนั้น ในกรณีการเพิกถอนสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิดำเนินการใดๆ เพื่อตอบสนองต่อคำวินิจฉัยดังกล่าวด้วยตัวเองในฐานะที่เป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งการดำรงอยู่ของสิทธิบัตร<sup>174</sup>

<sup>173</sup> Supreme court of Japan, "2001 (Gyo-Hi) 154" [Online] Accessed: 22 February 2018. Available from:

[http://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/detail?id=578](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=578)

<sup>174</sup> Ibid.

**คดีเลขที่ 2010 (Gyo-Ke) 10363** โดยมีข้อเท็จจริงว่า โจทก์ในคดีนี้มีสามคน เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกา และ บุคคลธรรมดาอีกสองคนซึ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร ทั้งสามคน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการได้รับสิทธิบัตรร่วมกันโดยได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการแทนคนเดียวกันในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร แต่ต่อมาคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวถูกปฏิเสธโดยคำสั่งของผู้ตรวจสอบสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น ซึ่งผู้ดำเนินการแทนได้ยื่นคำร้องให้คณะกรรมการสิทธิบัตรทำการวินิจฉัยเกี่ยวกับคำสั่งที่ปฏิเสธโดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรดังกล่าว แต่คณะกรรมการสิทธิบัตรพบว่า คำร้องนั้นทำมาโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพราะ ในคำร้องระบุผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ครบทั้งสามคนโดยระบุผู้ขอรับสิทธิบัตรเพียงคนเดียวลงในคำร้องเท่านั้น (ระบุแค่บริษัทสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้ระบุบุคคลธรรมดาอีกสองคนลงในคำร้อง) ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิบัตรจึงได้ออกคำวินิจฉัยยกเลิกคำร้องดังกล่าว โดยมีได้ออกคำสั่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีการแก้ไขคำร้องดังกล่าวให้ถูกต้องแต่อย่างไร ผู้ขอรับสิทธิบัตรจึงฟ้องคดีนี้ต่อศาล เมื่อศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ขอรับสิทธิบัตรหลายคนแล้วผู้ขอรับสิทธิบัตรเหล่านั้นได้มอบหมายให้ผู้กระทำการใดๆ แทนเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตร ในการพิจารณาว่าคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรนั้นเป็นการยื่นโดยผู้ขอรับสิทธิบัตรทุกคนร่วมกันหรือไม่ คณะกรรมการสิทธิบัตรไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ข้อความที่ระบุลงในเอกสารคำร้องของผู้ขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น แต่ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ความสำคัญของการเขียนคำร้องนี้ (ในกรณีนี้ถ้าไม่มีการเขียนคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรจะทำให้คำขอรับสิทธิบัตรนี้ถูกปฏิเสธ และ สิ้นผลไปซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมทุกคน) และ พฤติการณ์ที่สำนักสิทธิบัตรได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรในคำขอรับสิทธิบัตรนี้อยู่แล้ว กล่าวคือ สำนักสิทธิบัตรย่อมทราบถึงสถานะของคำขอรับสิทธิบัตรนี้ว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรทุกคนมอบหมายให้ผู้ดำเนินการแทนคนเดียวกันอยู่แล้ว จากเหตุผลดังกล่าวศาลเห็นว่า การยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรของผู้ดำเนินการแทนนั้นกระทำไปตามเจตนา และ ในนามของผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมทุกคน คณะกรรมการสิทธิบัตรย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าการที่ผู้ดำเนินการแทนระบุชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรเพียงคนเดียวลงในคำร้องเป็นเพียงความผิดพลาดในการระบุข้อมูลลงในคำร้องเพียงเท่านั้น ศาลจึงตัดสินให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ปฏิเสธคำร้องของผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยไม่มีคำสั่งให้แก้ไขคำร้องดังกล่าวให้ถูกต้อง<sup>175</sup>

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรข้างต้นและคำพิพากษาของศาลฎีกาญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าถึงแม้ในบางกรณีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งได้ทำการยื่นคำร้องเพื่อฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ได้ยื่นร่วมกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ทุกคน แต่ศาลญี่ปุ่นก็ได้บังคับใช้มาตรา 132 แห่ง

<sup>175</sup> Supreme court of Japan, "2010 (Gyo-Ke) 10363" [Online] Accessed: 22 February 2018. Available from: <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120106135839.pdf>

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดเสมอไป แต่ศาลได้นำหลักการเกี่ยวกับเจ้าของรวมตามประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น มาตรา 252 การกระทำที่อยู่บนพื้นฐานของการสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิในสิทธิบัตร รวมถึงประเด็นแวดล้อมในคดีมาพิจารณาประกอบด้วย

### 3.1.5.2. การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการดำเนินคดี

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดในสิทธิบัตรตามมาตรา 102 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดลักษณะของการกระทำละเมิดไว้แต่อย่างใด ประเทศญี่ปุ่นได้นำหลักกฎหมายเรื่องละเมิดตามมาตรา 709 ของประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาใช้กับเรื่องการกระทำละเมิดสิทธิบัตรด้วย ทำให้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นอาศัยพื้นฐานจากบทบัญญัติตามกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้น หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น โดยหลักการแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตรได้อย่างอิสระแยกต่างหากจากกัน และสามารถเรียกคืนค่าเสียหายในฐานลามิควรได้ตามส่วนแบ่งในสิทธิบัตรของตน<sup>176</sup> แต่กรณีระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้มีการตกลงส่วนแบ่งในสิทธิบัตรไว้ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนได้รับการสันนิษฐานตามมาตรา 250 ของประมวลแพ่งญี่ปุ่นว่า ให้มีสิทธิในสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนเท่าๆกัน ดังนั้น ทุกคนจะมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดเท่าๆกัน

ถึงแม้ว่าโดยหลักการแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดได้ตามส่วนแบ่งในสิทธิบัตรของตน อย่างไรก็ตามการแบ่งค่าเสียหายของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจากการดำเนินคดีในญี่ปุ่นนั้นพบปัญหาหลายประการ เช่น ในมาตรา 102 (3) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กำหนดให้ ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดต่อสิทธิบัตรได้เป็นจำนวนเงินเท่าที่ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดมีสิทธิที่จะได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรนั้น จากมาตรานี้เป็นการคำนวณค่าเสียหายในการละเมิดสิทธิบัตรจากสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร ทำให้ผู้ทำละเมิดจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้สอดคล้องกับส่วนแบ่งในสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ในสิทธิบัตร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ถกเถียงกัน ดังนี้

1. กรณีที่ขอบเขตการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่สอดคล้องกับส่วนแบ่งในสิทธิบัตรร่วม กล่าวคือ ในระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันซึ่งมีสิทธิในสิทธิบัตรฉบับเดียวกันอาจมีทั้งบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดเล็ก แล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็น

<sup>176</sup>Nobuhiro Nakayama, *Patent Law*, 2nd Ed. (Law Lectures Series), p. 397.

บริษัทขนาดใหญ่มีการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรในขอบเขตที่กว้าง แต่มีส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรในสัดส่วนที่น้อย เช่น บริษัทใหญ่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าตามสิทธิบัตรเป็นจำนวนมาก มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสูง แต่มีส่วนแบ่งในสิทธิบัตรเพียงร้อยละ 1 จากสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด เป็นต้น ในทางกลับกันผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอื่นที่เป็นบริษัทขนาดเล็กซึ่งมีศักยภาพในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรในขอบเขตที่น้อย แต่กลับมีส่วนแบ่งในสิทธิบัตรเป็นสัดส่วนที่สูง (ส่วนมากในกรณีนี้จะเป็นกรณีที่บริษัทขนาดใหญ่ได้รับสิทธิในสัดส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรจากบริษัทขนาดเล็กแล้วนำมาใช้แสวงหาประโยชน์) จึงเกิดปัญหาขึ้นว่า การแบ่งค่าเสียหายจากจำนวนส่วนแบ่งในสิทธิบัตรตามมาตรา 102 (3) นี้มีความยุติธรรมหรือไม่<sup>177</sup>

2. กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมฝ่ายหนึ่งแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร แต่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอีกฝ่ายหนึ่งไม่แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรเลย เช่น ระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน แต่มหาวิทยาลัยไม่แสวงหากำไรทำหน้าที่เพียงทำการวิจัยเท่านั้น มหาวิทยาลัยแม้จะมีสิทธิในสัดส่วนแบ่งตามสิทธิบัตร แต่ตามมาตรา 102 (3) นั้นกำหนดว่าต้องเป็นสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตร ในเมื่อมหาวิทยาลัยมิได้แสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรจึงทำให้เกิดปัญหาว่าจะคำนวณค่าเสียหายให้มหาวิทยาลัยอย่างไร<sup>178</sup>

3. เนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดได้อย่างอิสระแยกต่างหากจากกัน แต่บทบัญญัติอันเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าเสียหายในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรตามมาตรา 102 นั้นกำหนดวิธีการไว้สองแบบ หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนเรียกร้องค่าเสียหายคนละรูปแบบย่อมทำให้เกิดปัญหาในการคำนวณค่าเสียหาย โดยแบบแรกตามมาตรา 102 (1) ให้เรียกค่าเสียหายโดยให้นำผลกำไรต่อชิ้นของสิ่งของที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจขายได้หากไม่มีการกระทำละเมิดคูณกับจำนวนสิ่งของ และ แบบที่สอง คือ ตามมาตรา 102 (2) ให้เรียกค่าเสียหายโดยให้นำผลกำไรที่ผู้ทำละเมิดสิทธิบัตรมาเป็นค่าเสียหายให้กับผู้ทรงสิทธิบัตร เป็นต้น<sup>179</sup>

ตัวอย่างคดีอันเกี่ยวกับการแบ่งค่าเสียหายระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในญี่ปุ่น ได้แก่

**คดีเลขที่ 2009 (Ne) 10028** ของศาลสูงทรัพย์สินทางปัญญาแผนกที่สี่ โจทก์ (ในที่นี้จะเรียกว่า A) เป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างเสาโครงเหล็กใหม่และมีส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของสิทธิตามสิทธิบัตรทั้งหมด โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ทำการผลิตและให้เช่าสินค้าซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิบัตรของโจทก์จึงร้องขอให้ศาล (1) สั่งให้จำเลย

<sup>177</sup> Ibid., p. 339.

<sup>178</sup> Ibid.

<sup>179</sup> Ibid.

ระงับการผลิต ให้เช่า เสนอการเช่าในสินค้าของจำเลยตามมาตรา 100 (1) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (2) เก็บคืนและทำลายสินค้าของจำเลย และ (3) เรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของจำเลยตามมาตรา 709 ของประมวลกฎหมายแพ่งญีปุ่น ในคดีนี้ศาลเห็นว่าคำให้การของจำเลยเรื่องสิทธิบัตรของโจทก์ขาดความใหม่และไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนั้นฟังไม่ขึ้นและจำเลยกระทำละเมิดต่อสิทธิบัตรของโจทก์จริง

ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำละเมิดของโจทก์นั้น โจทก์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้เรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากตามข้อเท็จจริงโจทก์เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรฉบับนี้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอีกคนหนึ่ง (ในที่นี้จะเรียกว่า B) ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนี้ หรือ ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลที่สามเลย ถึงแม้ B จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของจำเลยด้วย เพราะ มาตรา 102 (3) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีสิทธิตามส่วนแบ่งในสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิด แต่เนื่องจากในคดีนี้ B ได้โอนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายให้กับโจทก์ ซึ่งหมายความว่า B จะไม่มาเรียกร้องค่าเสียหายกับจำเลยในการกระทำละเมิดสิทธิบัตรอีกต่อไป ดังนั้น โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลย โดยศาลตัดสินให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ด้วยกำไรที่จำเลยได้รับจากการให้เช่าสินค้านั้นตามมาตรา 102 (2) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญีปุ่น<sup>180</sup>

จากคดีนี้เนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้ทำการโอนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นโจทก์จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาในการแบ่งค่าเสียหายระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่อย่างใด สำหรับกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีการโอนสิทธิ หรือ มอบหมายให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกร้องค่าเสียหายนั้น โดยทั่วไปแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งย่อมสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้โดยลำพังไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม จำนวนค่าเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมดังกล่าวสามารถเรียกร้องได้ จะสามารถเรียกร้องได้เท่าสัดส่วนใน ส่วนแบ่งของตนตามสิทธิบัตรร่วมนั้น<sup>181</sup> อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามสัดส่วนในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรนั้นก็ยังเป็นที่ยกเถียงกันในญีปุ่นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะ ค่าเสียหายที่

<sup>180</sup> Supreme Court of Japan, "Judgments of Intellectual Property High Court, Fourth Division, Case Number: 2009 (Ne) 10028 " [Online] Accessed: 26 July 2018. Available from: <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110511102142.pdf>

<sup>181</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 89-90.

ได้รับจากการแบ่งตามส่วนแบ่งในสิทธิบัตรอาจไม่สอดคล้องกับระดับความเสียหายที่แท้จริงของผู้ทรงสิทธิบัตรแต่ละราย เนื่องจากในทางข้อเท็จจริงมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่แสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรในขอบเขตที่กว้างแต่มีส่วนแบ่งในสิทธิบัตรน้อย กับ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรหรือแสวงหาประโยชน์น้อยแต่มีส่วนแบ่งในสิทธิบัตรมาก ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น<sup>182</sup>

### 3.2 ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายเยอรมนี

#### 3.2.1 บทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

เนื่องจากเยอรมนีนั้นเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของกลุ่มประชาคมยุโรป ดังนั้นบทบัญญัติอันเกี่ยวกับสิทธิบัตรเยอรมันจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของเยอรมัน (Patentgesetz) และ บทบัญญัติภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิบัตรแห่งยุโรป (European Patent Convention) โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ต้องการจะยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในเยอรมนีมีสิทธิเลือกที่จะยื่นขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากสองประเภทดังกล่าว โดยการเลือกขอรับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรสิทธิบัตรเยอรมันจะทำให้สิทธิบัตรนั้นได้รับความคุ้มครองภายในประเทศเยอรมนีเท่านั้น แต่การเลือกขอรับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิบัตรแห่งยุโรปนั้นนอกจากจะทำให้สิทธิบัตรได้รับความคุ้มครองในเยอรมนีแล้ว ยังจะได้รับความคุ้มครองในอีก 37 ประเทศในยุโรปอีกด้วย<sup>183</sup>

สำหรับบทบัญญัติอันเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของเยอรมันนั้นมีบัญญัติไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพียงว่าในกรณีที่มีการประดิษฐ์นั้นได้ทำขึ้นโดยบุคคลหลายคนให้สิทธิในสิทธิบัตรนั้นตกเป็นของบุคคลเหล่านั้นร่วมกัน โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์อันเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้แต่อย่างใด เพราะ กฎหมายสิทธิบัตรของเยอรมันนั้นเป็นกฎหมายพิเศษซึ่งส่วนใหญ่จะวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเกิดขึ้น ขอบเขต หรือ การสิ้นสุดของสิทธิในสิทธิบัตรแต่เพียงเท่านั้น แต่กรณีปัญหาเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นรายละเอียดจะไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายพิเศษแต่อย่างใด เยอรมนีจะนำหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมา

<sup>182</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law, 2nd Ed. (Law Lectures Series)*, p. 339.

<sup>183</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJW Newsletter* 36(2011): p. 58.



ปรับใช้โดยอนุโลมกับเรื่องผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม<sup>184</sup> ดังนั้น บทบัญญัติอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมากกว่าในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

### 3.2.1.1 บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันนั้นไม่มีการให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” หรือ “ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม” ไว้ โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอยู่ในมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรซึ่งบัญญัติไว้เพียงว่า “ถ้าบุคคลสองคน หรือ มากกว่านั้นทำการประดิษฐ์ร่วมกัน สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวให้ตกเป็นของบุคคลเหล่านั้นร่วมกัน” ซึ่งบทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ระหว่างผู้ประดิษฐ์ว่าหากในการประดิษฐ์ขั้นหนึ่งมีผู้ที่มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์มากกว่าสองคนขึ้นไป สิทธิในการประดิษฐ์นั้นย่อมเป็นของบุคคลเหล่านั้นร่วมกัน

### 3.2.1.2 บทบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่ง

#### ก. กรรมสิทธิ์รวม

มาตรา 741 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันนั้นได้กำหนดบทบัญญัติที่เป็นบทสันนิษฐานเกี่ยวกับกรณีที่มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นมีเจ้าของ หรือ ผู้ทรงสิทธิมากกว่าหนึ่งคนว่า ถ้าไม่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายฉบับอื่นกำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะ ในกรณีที่มีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นผู้ทรงสิทธิร่วมกัน ให้นำบทบัญญัติในมาตรา 742 ถึงมาตรา 758 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมาปรับใช้<sup>185</sup> ซึ่งมาตราดังกล่าวเป็นมาตราในเรื่องกรรมสิทธิ์รวม ดังนั้น กรณีที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องใดไว้เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจึงต้องนำบทบัญญัติในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมโดยอนุโลม<sup>186</sup> โดยบทบัญญัติที่เป็นสาระสำคัญของกรรมสิทธิ์รวมตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมีดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมิได้มีการตกลงเกี่ยวกับส่วนแบ่งในสิทธิบัตรว่าแต่ละคนมีส่วนแบ่งเท่าไร หรือ เกิดกรณีอันเป็นที่สงสัยขึ้น มาตรา 742 ได้วางหลักเกณฑ์ว่า ให้สันนิษฐานว่าผู้เป็นเจ้าของรวมแต่ละคนนั้นมีส่วนแบ่งเท่าๆกัน<sup>187</sup>

<sup>184</sup>Andreas Von Falck *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany)," *AIPPI Group Report* (2007): p. 1.

<sup>185</sup> Civil Code of Germany, Section 741

<sup>186</sup> Andreas Von Falck *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany)," *AIPPI Group Report*: p. 1.

<sup>187</sup> Civil Code of Germany, Section 742

2. การแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิบัตรร่วมกันนั้นจะถูกวางหลักเกณฑ์อยู่ในมาตรา 743 (1) ว่า “ส่วนแบ่งของดอกผลนั้นจะสอดคล้องกับส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของของเจ้าของรวมแต่ละคน” กล่าวคือ ให้แบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับมาตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรร่วม<sup>188</sup>

3. ขอบเขตในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมจะถูกปรับใช้จากบทบัญญัติในมาตรา 743 (2) ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนนั้นย่อมมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมนั้นได้อย่างอิสระโดยขอบเขตของการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าว คือ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ<sup>189</sup>

4. การบริหารจัดการใดๆ อันเกี่ยวกับสิทธิบัตรร่วมนั้นมาตรา 744 (1) กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนย่อมมีสิทธิในการบริหารจัดการร่วมกัน<sup>190</sup> อย่างไรก็ตามการกระทำใดเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อการสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิบัตรร่วมนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งสามารถกระทำไปโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆได้ นอกจากนี้ยังสามารถตกลงเพื่อขอความยินยอมล่วงหน้าสำหรับกระทำการอันเป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิได้อีกด้วย<sup>191</sup>

5. สำหรับวิธีการในการบริหารจัดการสิทธิบัตรร่วมนั้น หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น มาตรา 745 (1) บัญญัติให้การบริหารจัดการสิทธิบัตรร่วมให้ทำโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งคะแนนเสียงนั้นจะคำนวณจากสัดส่วนของส่วนแบ่งในสิทธิบัตรร่วมว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิในสิทธิบัตรนั้นมากน้อยเพียงใด<sup>192</sup> อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลง หรือ การใช้เสียงข้างมากเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินรวม ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนจะต้องบริหารจัดการสิทธิบัตรร่วมนั้นให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเจ้าของรวมทุกคนโดยการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม<sup>193</sup>

6. ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินรวมนั้นไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนแล้ว จากมาตรา 746 การตัดสินใจดังกล่าวย่อมส่งผลถึงประโยชน์ของผู้รับโอนสิทธิความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไปด้วย

<sup>188</sup> Civil Code of Germany, Section 743 (1)

<sup>189</sup> Civil Code of Germany, Section 743 (2)

<sup>190</sup> Civil Code of Germany, Section 744 (1)

<sup>191</sup> Civil Code of Germany, Section 744 (2)

<sup>192</sup> Civil Code of Germany, Section 745 (1)

<sup>193</sup> Civil Code of Germany, Section 745 (2)

7. การโอนสิทธิในสิทธิบัตรร่วมกัน ตามมาตรา 747 วรรคแรก วางหลักเกณฑ์ให้เจ้าของรวมคนหนึ่งย่อมมีอำนาจในการจัดการสิทธิของตนเองในทรัพย์สินรวมทั้งหมด ทำให้เมื่อนำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแล้วหากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งโอนสิทธิในสิทธิบัตรเฉพาะในส่วนของตนไปให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ หรือ โอนไปให้บุคคลที่สาม สามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ<sup>194</sup> แต่ในกรณีที่เป็นการโอนสิทธิในสิทธิบัตรร่วมกันทั้งหมดมาตรา 747 วรรคสอง บัญญัติว่า “เจ้าของรวมจะจัดการทรัพย์สินรวมทั้งหมดได้ต่อเมื่อเป็นการกระทำโดยร่วมกันเท่านั้น” เมื่อนำมาตรานี้มาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทำให้ในการโอนสิทธิ หรือ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรร่วมกันทั้งหมดนั้นจำเป็นต้องจัดการร่วมกันระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม กล่าวคือ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทั้งหมดนั่นเอง<sup>195</sup>

8. การชำระค่าธรรมเนียมนั้นที่เกี่ยวข้อกับสิทธิบัตรร่วม ตามมาตรา 748 บัญญัติให้ เจ้าของรวมแต่ละคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินรวมไม่ว่าจะเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าบริหารจัดการ และการใช้ทรัพย์สินรวมร่วมตามสัดส่วนของส่วนแบ่งในทรัพย์สินรวมของเขา<sup>196</sup> เมื่อนำมาบังคับใช้กับสิทธิบัตรร่วม ในการชำระค่าธรรมเนียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อกับสิทธิบัตรผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนจึงมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามสัดส่วนในส่วนแบ่งในสิทธิบัตรร่วมนั้น

## ข. หุ้นส่วน

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้ทำสัญญาเข้าเป็นห้างหุ้นส่วน (Partnership Agreement) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นหุ้นส่วนกันนั้นจะใช้บังคับตามหลักเกณฑ์ในส่วนของกฎหมายหุ้นส่วนแห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน โดยจะขอยกตัวอย่างบทบัญญัติที่เป็นสาระสำคัญไว้ดังต่อไปนี้

1. นิติสัมพันธ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นหุ้นส่วนกันตามมาตรา 705 นั้นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นหุ้นส่วนกัน แต่ละคนจะมีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถกระทำการใดๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน โดยหน้าที่ต่างๆ

<sup>194</sup> IPR Helpdesk, "Joint Ownership in Intellectual Property Rights," *Competitiveness and Innovation Framework Programme*, February 2009: p. 13.

<sup>195</sup> *ibid.*

<sup>196</sup> Civil Code of Germany, Section 748

ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะถูกกำหนดไว้ด้วยสัญญา และ ข้อสัญญานั้นจะต้องไม่มีข้อจำกัดต่อการสนับสนุนส่งเสริมกันตามที่ได้ตกลงกันไว้<sup>197</sup>

2. การบริหารจัดการและการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วม หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเป็นหุ้นส่วนกันตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันแล้ว จากมาตรา 709 (1) ในการจัดการธุรกิจใดๆซึ่งอาจรวมถึงการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้น การกระทำการใดๆจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม (หุ้นส่วน) คนอื่นๆด้วย<sup>198</sup>

3. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิบัตรร่วมในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นหุ้นส่วนกัน หากสิทธิในสิทธิบัตรนั้นเป็นสิ่งที่นำมาลงทุนสำหรับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นการถือสิทธิร่วมกันของหุ้นส่วน ตามมาตรา 718 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิบัตรซึ่งถือสิทธิร่วมกันในฐานะหุ้นส่วน ทั้งหมดนี้จะถูกนับว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของหุ้นส่วน (Partnership Assets)<sup>199</sup>

กล่าวโดยสรุป คือ ในกฎหมายเยอรมันนั้นหากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น และ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น กฎหมายเยอรมันจะปรับใช้บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งจากประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันโดยนำมาตรา 741 มาใช้บังคับซึ่งหมายความว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมให้ใช้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดของกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา 742 ถึงมาตรา 758 แต่ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทำสัญญาเป็นหุ้นส่วนกันนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นให้ใช้บังคับตามกฎหมายหุ้นส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน อย่างไรก็ตาม ในทางทฤษฎีนั้นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่อยู่ภายใต้กฎหมายแพ่งเยอรมันนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าใดนัก<sup>200</sup>

### 3.2.2 ความชอบธรรมในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

#### 3.2.2.1 ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

##### ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

สำหรับหลักการเรื่องความเป็นผู้ประดิษฐ์ของกฎหมายเยอรมันนั้นได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 6 ถึง 8 มาตรา 37 และ มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมัน ในมาตราดังกล่าวนั้นไม่มีการให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” หรือ ลักษณะที่จะถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม

<sup>197</sup> Civil Code of Germany, Section 705

<sup>198</sup> Civil Code of Germany, Section 709 (1)

<sup>199</sup> Civil Code of Germany, Section 718

<sup>200</sup>Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," [DAJW Newsletter](#): p. 2.

ร่วมในการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ไว้แต่อย่างใด ความเป็นผู้ประดิษฐ์ของกฎหมายเยอรมันนั้นเกิดขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของ “การกระทำที่แท้จริงในการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ (Real Act of Creating an Invention)” กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดมีความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ซึ่งเป็นความคิดที่มีความ สมบูรณ์ และสามารถถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาได้ในทางปฏิบัติย่อมถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์นั้น ซึ่งความคิดที่ได้ถ่ายทอดออกมา คือ รายละเอียดที่อยู่ในข้อถือสิทธิของสิทธิบัตร นั้นเอง<sup>201</sup>

สำหรับบทบัญญัติอันเกี่ยวกับสิทธิในสิทธิบัตรจากมาตรา 6 วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า สิทธิในความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้นเป็นของ ผู้ประดิษฐ์ หรือ ทายาทตามกฎหมายของผู้ประดิษฐ์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสิทธิในสิทธิบัตรนั้นเป็น สิทธิทางทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ดังนั้น สิทธิในสิทธิบัตรสามารถโอนจากผู้ประดิษฐ์ไปยังบุคคลอื่นได้ เช่น โอนโดยนิติกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสิทธิในความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรจะสามารถโอนไป ยังบุคคลอื่นได้ แต่สิทธิในความเป็นผู้ประดิษฐ์ในการระบุชื่อลงในคำขอรับสิทธิบัตร หรือ เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรนั้นในฐานะผู้ประดิษฐ์เป็นสิทธิเฉพาะตัวที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้แต่อย่างใด

ยกตัวอย่างเช่น นักวิจัยซึ่งเป็นลูกจ้างในบริษัทได้ทำการประดิษฐ์ซึ่งสามารถ นำไปขอรับสิทธิบัตรได้ แต่การประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งโดย ปกติแล้วลูกจ้างต้องโอนสิทธิในสิทธิบัตรนั้นให้กับนายจ้าง ถึงแม้ว่านายจ้างจะได้รับโอนความเป็น เจ้าของสิทธิบัตรนั้นก็ตาม แต่ในการระบุชื่อผู้ประดิษฐ์ของการประดิษฐ์นั้นจะต้องระบุชื่อนักวิจัยซึ่ง เป็นผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริงของการประดิษฐ์ นักวิจัยไม่สามารถโอนสิทธิในการเป็นผู้ประดิษฐ์ให้กับ นายจ้างได้ เพราะ สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัว<sup>202</sup>

นอกจากนี้ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันได้ วางหลักไว้ว่า ถ้าการประดิษฐ์ได้ร่วมกันทำขึ้นโดยบุคคลสองคน หรือ มากกว่านั้น บุคคลเหล่านั้นทุก คนจะเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ร่วมกัน แต่ถ้าบุคคลหลายคนได้ทำการประดิษฐ์ หรือ พัฒนา สิ่งประดิษฐ์ที่เหมือนกันโดยไม่ได้ร่วมกันทำ กล่าวคือ ต่างคนต่างทำ สิทธิในสิทธิบัตรนั้นจะตกเป็นของ บุคคลที่ได้นำการประดิษฐ์นั้นไปยื่นขอรับสิทธิบัตรเป็นคนแรก (First to File)<sup>203</sup> ซึ่งตามกฎหมาย

<sup>201</sup> Jochen Ehlers *et al.*, "Inventorship of Multinational Inventions (Q224) (Germany)," *AIPPI Group Report* (2015): p.

1.

<sup>202</sup> *Ibid.*, p. 2.

<sup>203</sup> Patent Act of Germany, Section 6

เยอรมันบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง หรือ บุคคลธรรมดาหลายคนย่อมสามารถเป็นผู้ประดิษฐ์ในการประดิษฐ์เดียวกันได้ แต่นิติบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้ประดิษฐ์ได้<sup>204</sup>

เนื่องจากการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งในกฎหมายเยอรมันนั้นถือว่าเป็นเรื่องของการถ่ายทอดทางเทคนิค (Technical Teaching) ซึ่งในกรณีที่การประดิษฐ์นั้นได้สร้างขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำการวิจัย ผู้ที่ทำการทดลอง ผู้ที่ทำการตรวจสอบ หรือ บุคคลที่มีส่วนในแนวคิดของการประดิษฐ์ เช่น ผู้ให้คำปรึกษาการวิจัย แต่ไม่ได้หมายความว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมตามหลักการของมาตรา 6 วรรคสอง ทุกคน เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางทั่วไปที่นำมาใช้ในการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมตามกฎหมายเยอรมัน การจะพิจารณาว่าบุคคลใดจะมีสิทธิในความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมนั้นจะถูกพิจารณาเป็นรายกรณีไป ซึ่งบรรทัดฐานของศาลที่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติที่จะนำมาพิจารณาเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม ดังนี้<sup>205</sup>

ประการแรก บุคคลนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่การประดิษฐ์นั้นจะทำการแก้ไข โดยการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ (Significant) ในแง่ของการแก้ไขปัญหาของการประดิษฐ์ การมีส่วนร่วมดังกล่าวจะต้องเป็นการคิดริเริ่ม หรือ ความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ แต่ความมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ก็ไม่จำเป็นถึงกับจะต้องมีขั้นการประดิษฐ์ในตัวของมันเอง (Not Necessary Inventive Itself)<sup>206</sup>

จากคุณสมบัติข้อนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมนั้นจะต้องมีการถ่ายทอดทางเทคนิคในการประดิษฐ์ ซึ่งศาลเยอรมันเคยมีคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ในคดีที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์สมวาร (Synchronous Motor) ว่า ข้อถือสิทธิแต่ละข้อในสิทธิบัตรนั้นจะต้องเป็นการถ่ายทอดทางเทคนิคของการประดิษฐ์ให้เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญให้สามารถทำการประดิษฐ์ได้โดยการทำตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อถือสิทธิ โดยที่ข้อถือสิทธินั้นอาจเป็นการร่างเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นรายละเอียดในการสร้างการประดิษฐ์ ถึงแม้ว่าข้อถือสิทธินั้นเป็นการขอถือสิทธิในผลิตภัณฑ์ (Product Claim) ไม่ใช่การขอถือสิทธิในกรรมวิธี (Process Claim) ก็ตาม<sup>207</sup> นอกจากนี้ การถ่ายทอดทางเทคนิคดังกล่าวจะต้องไม่ใช่การถ่ายทอดในส่วนที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญ โดยอาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ได้นั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการให้

<sup>204</sup> Jochen Ehlers *et al.*, "Inventorship of Multinational Inventions (Q224) (Germany)," *AIPPI Group Report*: p. 2.

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> OLG Düsseldorf, I-2 U 120/09, 17 March 2011

ข้อมูลที่เป็นลักษณะของการประดิษฐ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์หนึ่งอย่าง หรือ มากกว่านั้น<sup>208</sup>

ประการที่สอง การมีส่วนร่วมดังกล่าวจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมในการคิดและการใช้เหตุผลของตัวผู้ประดิษฐ์เองไม่ใช่ได้รับคำสั่ง หรือ คำชี้แนะมาจากบุคคลอื่น บุคคลที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมตามคุณสมบัติข้อนี้จะต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นความคิดและการใช้เหตุผลเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดของการประดิษฐ์ หรือ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงของการประดิษฐ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการมีส่วนร่วมตามคุณสมบัติข้อนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการกระทำทางกายภาพแต่เพียงเท่านั้น บุคคลที่มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดทฤษฎีพื้นฐานซึ่งในท้ายที่สุดทฤษฎีดังกล่าวได้นำมาพัฒนาเป็นการประดิษฐ์ก็สามารถเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมได้ ในทางกลับกัน บุคคลที่ทำหน้าที่เพียงจัดหาสิ่งจำเป็นบางอย่างในการประดิษฐ์โดยที่ไม่ได้มีการทำการประดิษฐ์ใดๆขึ้น เช่น จัดให้มีพื้นที่ใช้สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน เป็นผู้ทำการเรียกร้องหรือร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้มีแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเลย บุคคลเหล่านี้จะไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์ หรือ ผู้ประดิษฐ์ร่วม เพราะ บุคคลเหล่านี้มิได้เป็นผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผลของตนเองในการประดิษฐ์แต่อย่างใด<sup>209</sup>

นอกจากนี้ หากพิจารณาในความสัมพันธ์ในการพัฒนาการประดิษฐ์จะพบว่าบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการประดิษฐ์ คือ บุคคลที่เป็นผู้ทำการทดลอง หรือ บุคคลที่เป็นผู้สร้างต้นแบบหรือแบบจำลองของการประดิษฐ์ (Prototype) ว่าจะถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้เยอรมันใช้หลักการในการพิจารณาว่าหากบุคคลดังกล่าวได้ทำการทดลองหรือทำการสร้างงานต้นแบบของการประดิษฐ์ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงของบุคคลอื่นบุคคลเหล่านั้นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ แต่ถือว่าเป็นผู้ช่วยของผู้ประดิษฐ์มากกว่า (Assostant of Inventor) โดยจะขอยกตัวอย่าง ดังนี้

กรณีแรก ถ้านาย ก. ได้คิดค้นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์อย่างหนึ่งได้ แล้วนาย ก. ได้สั่งให้ นาย ข. ดำเนินการทดลอง หรือ สร้างต้นแบบเพื่อเป็นการยืนยันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจัดให้มีคำสั่งในการทำการทดลองหรือคิดต้นแบบในงานนั้นให้กับนาย ข. อย่างชัดเจน ในกรณีนี้ นาย ก. จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ของการถ่ายทอดทางเทคนิคในการประดิษฐ์ขึ้นนี้แต่

<sup>208</sup> Jochen Ehlers *et al.*, "Inventorship of Multinational Inventions (Q224) (Germany)," *AIPPI Group Report*: p. 2.

<sup>209</sup> *Ibid.*

เพียงผู้เดียว ส่วนนาย ข. นั้นจะถือว่าเป็นเพียงผู้ช่วยของผู้ประดิษฐ์เท่านั้น เพราะ เป็นเพียงผู้ทำตามคำสั่งของนาย ก. และ ไม่ได้มีการให้ข้อมูลที่เป็นความคิดและการใช้เหตุผลของเขาเองในการประดิษฐ์นี้แต่อย่างใด<sup>210</sup>

กรณีที่สอง นาย ก. ซึ่งเป็นหัวหน้าของ นาย ข. ได้สั่งให้นาย ข. ไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งที่นาย ก. เป็นผู้คิดค้นได้แต่ยังคิดค้นการแก้ไขปัญหานั้นได้เพียงส่วนหนึ่งไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ทั้งหมด และ นาย ข. ได้ไปทำการคิดค้นต่อจนได้ผลลัพธ์ที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในกรณีนี้ นาย ก. และ นาย ข. จะเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกันในการประดิษฐ์ชิ้นนั้น เพราะ ทั้งสองคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการคิดโดยใช้สติปัญญาและสร้างสรรค์การประดิษฐ์ชิ้นนั้นขึ้นมาร่วมกัน<sup>211</sup>

กรณีที่สาม นาย ก. สั่งนาย ข. ในลักษณะที่ว่าให้นาย ข. ไปทำการแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมา โดยที่ นาย ก. ไม่ได้มีการเสนอแนะ หรือ ชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเลย เป็นเพียงการสั่งการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในประเด็น หรือ หัวข้อดังกล่าวโดยที่วิธีการในการแก้ไขปัญหานั้น นาย ข. ต้องเป็นผู้คิดค้นเองทั้งหมดทั้งกระบวนการ ในกรณีเช่นนี้จะถือว่า นาย ข. นั้นเป็นผู้ประดิษฐ์ของการประดิษฐ์นั้นแต่เพียงผู้เดียว<sup>212</sup>

## ข. ตัวอย่างคำพิพากษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

1. คำพิพากษาเลขที่ X ZR 103/11 ของ Federal Court of Justice ในปี 2013 เป็นคดีเกี่ยวกับการพิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ร่วมในการประดิษฐ์เกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่มีความยืดหยุ่นที่ทำจากพลาสติกและมีตะเข็บกาวซึ่งเหมาะสมสำหรับการควบคุมการรั่วไหลของก๊าซเพื่อลดความดันที่เกิดขึ้นระหว่างการบรรจุภาชนะหรือภายหลังการบรรจุภาชนะ ในคดีนี้จำเลยได้ต่อสู้โจทก์ในประเด็นที่ว่า โจทก์มีส่วนร่วมในส่วนร่วมในการประดิษฐ์เกี่ยวกับตะเข็บในการปรับเปลี่ยนแรงดันของการประดิษฐ์ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพ (Quality) เพียงเท่านั้น แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในด้านการวางตำแหน่งของตะเข็บลงบนภาชนะบรรจุ ซึ่งลักษณะเกี่ยวกับการวางตำแหน่งตะเข็บลงบนภาชนะบรรจุนั้นรวมอยู่ในส่วนที่เป็นลักษณะพิเศษ (Characterising Portion) ของข้อถือสิทธิหลักของการประดิษฐ์ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของโจทก์ไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ด้วย ดังนั้น ในชั้นอุทธรณ์ Frankfurt Upper District Court ได้ตัดสินว่าการมีส่วนร่วมของ

<sup>210</sup> Ibid., p. 3.

<sup>211</sup> Ibid.

<sup>212</sup> Ibid.



โจทก์ในการประดิษฐ์นี้ไม่ใช่การมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญของการประดิษฐ์แต่อย่างใด ทำให้โจทก์ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมสำหรับการประดิษฐ์นี้<sup>213</sup>

อย่างไรก็ตามเมื่อคดีอุทธรณ์มายัง Federal Court of Justice ศาลได้ปฏิเสธเหตุผลของ Frankfurt Upper District Court โดยมองว่าในการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมนั้นจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจากการประดิษฐ์ทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ เช่นเดียวกันกับการพิจารณาความเป็นมาของการประดิษฐ์ว่ามีที่มาอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมต่อการประดิษฐ์ทั้งหมดของแต่ละบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง และ ถ้อยคำของข้อถือสิทธินั้นมีความสำคัญเพียงแค่ว่าเป็นการกำหนดขอบเขตของการประดิษฐ์แต่เพียงเท่านั้น แต่ถ้อยคำดังกล่าวในข้อถือสิทธิเองไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมที่มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ได้บ้าง ดังนั้น จากการพิจารณาภาพรวมของการประดิษฐ์ของ Federal Court of Justice นั้น การมีส่วนร่วมของโจทก์ในการประดิษฐ์นี้เพียงพอที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม<sup>214</sup>

**2. คำพิพากษาเลขที่ X ZR 53/08** ของ Federal Court of Justice ในปี 2013 โดยมีข้อเท็จจริงว่า ในปี 1999 บริษัท M ริเริ่มพัฒนาเครื่องช่วยหายใจควบคุมความดันอัตโนมัติสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจในขณะที่นอนหลับ ต่อมาเพื่อเป็นการพัฒนาการประดิษฐ์ดังกล่าวให้สมบูรณ์บริษัท M ได้ร่วมมือกับบริษัท S ในการทดลองใช้การประดิษฐ์นั้นกับผู้ป่วยโดยมีนายแพทย์ A. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนอนหลับเป็นผู้จัดหาผู้ป่วยพร้อมทั้งประเมินผลทางการแพทย์ในการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าว ในการพัฒนาการประดิษฐ์นี้จะมีรายงานการทำทดลองอยู่ 2 ฉบับโดยฉบับแรกโจทก์ทั้งสามทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำรายงาน ส่วนรายงานอีกฉบับหนึ่งเกิดจากการบันทึกของนายแพทย์ A. ด้วยตนเอง และ จากผลการทดลองในรายงานสองฉบับนี้ทำให้การประดิษฐ์ดังกล่าวสามารถขอรับความคุ้มครองเป็นคำขอรับสิทธิบัตรได้สำหรับจำเลยทั้งสามในคดีนี้เป็นลูกจ้างของบริษัท M โดย จำเลยที่ 1 เป็นนักชีววิทยาซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท M จำเลยที่ 2 เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ยานอนหลับ และ จำเลยที่ 3 เป็นวิศวกรไฟฟ้าและเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท M โจทก์จึงฟ้องขอให้ศาลทำการแก้ไขผู้ประดิษฐ์โดยให้โจทก์ทั้ง 3 เข้าไปแทนที่จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 3 โดยให้คณนายแพทย์ A. ไว้เป็นผู้ประดิษฐ์ดั้งเดิมโดยอ้างว่าในการพัฒนาการประดิษฐ์ขึ้นนี้มีเพียงนายแพทย์ A. และ โจทก์ทั้งสามเท่านั้นที่ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสาระสำคัญของการประดิษฐ์จนสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ไม่ใช่

<sup>213</sup> Eisenführ Speiser, "Recent Case Law in German Patent Law 2013" [Online] Accessed: 9 August 2018. Available from: [https://www.eisenfuhr.com/files/recent\\_case\\_law\\_in\\_german\\_patent\\_law\\_2013\\_0.pdf](https://www.eisenfuhr.com/files/recent_case_law_in_german_patent_law_2013_0.pdf)

<sup>214</sup> Ibid.

จำเลยทั้งสามที่มีชื่อเป็นผู้ประดิษฐ์ในคำขอรับสิทธิบัตรแต่อย่างใด<sup>215</sup> ซึ่งในคำพิพากษาของศาลได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมไว้ว่า ถึงแม้ว่าความมีส่วนร่วมในการพัฒนาการประดิษฐ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการขอรับสิทธิบัตรโดยตรง แต่ความมีส่วนร่วมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิธีการที่นำไปสู่การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตร หรือ ได้รับจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม อย่างไรก็ตาม ความมีส่วนร่วมที่ไม่ได้เป็นการวางแนวทาง หรือ ไม่ได้มีอิทธิพลใดๆต่อการประดิษฐ์ ความมีส่วนร่วมที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์ และ ความมีส่วนร่วมที่เกิดจากการได้รับคำสั่งจากผู้ประดิษฐ์ หรือ บุคคลอื่นย่อมไม่เพียงพอต่อการก่อให้เกิดสิทธิในความเป็นผู้ประดิษฐ์ของการประดิษฐ์นั้น<sup>216</sup>

**3. คำพิพากษาเลขที่ X ZR 70/11** ของ Federal Court of Justice มีข้อเท็จจริงว่า ในปี 2002 จำเลยขอให้โจทก์ทำการพัฒนาแม่แบบ (Prototype) เครื่องมือชุดเจาะให้กับลูกค้าของจำเลยซึ่งโจทก์ก็ได้ทำการพัฒนาและส่งมอบให้กับจำเลยตามที่ได้ตกลงกันไว้ หลังจากนั้นโจทก์และจำเลยยังคงร่วมกันพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวร่วมกันต่อ แต่ในปี 2003 จำเลยได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ดังกล่าวโดยระบุให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยเป็นผู้ประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตรและต่อมาคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนในปี 2006

ภายหลังจากที่การประดิษฐ์นั้นได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว โจทก์ได้อ้างสิทธิในสาระสำคัญและเทคนิคของการประดิษฐ์ ได้แก่ เครื่องมือชุดเจาะที่มีสามขอบตัดและอุปกรณ์ศูนย์กลางของการประดิษฐ์ ว่าเป็นส่วนประกอบที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยลูกจ้างของโจทก์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์ในการประดิษฐ์นี้ควรเป็นลูกจ้างของโจทก์ อย่างไรก็ตาม ทั้ง Regional Court Mannheim และ Higher Regional Court of Karlsruhe ทั้งสองศาลต่างก็ปฏิเสธคำร้องของโจทก์ที่อ้างสิทธิในความเป็นผู้ประดิษฐ์แต่เพียงผู้เดียวในการประดิษฐ์ดังกล่าว โดยศาลให้เหตุผลว่าตามหลักฐานที่ปรากฏในคดีไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าโจทก์เป็นคนแรกที่เป็นผู้คิดค้นเครื่องมือชุดเจาะที่มีสามขอบตัดและอุปกรณ์ศูนย์กลางของการประดิษฐ์ แต่ก็สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าโจทก์นั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องมือชุดเจาะ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตมุมของขอบตัดไปยังหัวตัด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายละเอียดในส่วนที่โจทก์มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดังกล่าว

<sup>215</sup> Wolters Kluwer, "Bundesgerichtshof Urt. V. 17.05.2011, Az.: X Zr 53/08" [Online] Accessed: 10 August 2018.

Available from: [https://www.jurion.de/urteile/bgh/2011-05-17/x-zr-53\\_08/](https://www.jurion.de/urteile/bgh/2011-05-17/x-zr-53_08/)

<sup>216</sup> Christian Wende, "Patent Law: Who Is the Inventor in the Light of One of the Latest Decisions of the German Supreme Court?," *MBP Milestones* 5/2012: p. 2.

ไม่ได้ปรากฏอยู่ในลักษณะของข้อถือสิทธิของสิทธิบัตร ดังนั้น การมีส่วนร่วมดังกล่าวของโจทก์จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิในความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมแต่อย่างใด<sup>217</sup>

ในการพิจารณาของ Federal Court of Justice ได้พิพากษายืนตามสองศาลข้างต้นว่า โจทก์ไม่สามารถอ้างสิทธิในความเป็นผู้ประดิษฐ์แต่เพียงผู้เดียวในการประดิษฐ์นี้ได้ อย่างไรก็ตาม Federal Court of Justice ได้ส่งคดีนี้ไปให้ Higher Regional Court เพื่อพิจารณาตรวจสอบใหม่ว่าแท้จริงแล้วโจทก์ควรถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในสิทธิบัตรฉบับนี้หรือไม่ เนื่องจากหนึ่งในผู้ประดิษฐ์ของโจทก์เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์ (เช่น ในย่อหน้าที่ 16, 23, 32, 35 และ 37) ทั้งยังสามารถพบรายละเอียดดังกล่าวในข้อถือสิทธิที่ 8 และ 9 ของสิทธิบัตร ดังนั้น การมีส่วนร่วมของโจทก์จึงเป็นการกำหนดรูปทรงที่ชัดเจนของเครื่องชุดเจาะซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมอยู่ในข้อถือสิทธิในลักษณะของเนื้อหาทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ในลักษณะที่เป็นภาพรวม โดยศาลได้อ้างอิงหลักเกณฑ์ในคำพิพากษาที่ X ZR 63/77 และ คำพิพากษาที่ X ZR 53/08 ว่า ในการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์นั้นนอกจากจะพิจารณาจากข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรแล้ว ยังต้องพิจารณาสิทธิบัตรในลักษณะที่เป็นภาพรวม และความเป็นมาของการประดิษฐ์ด้วย<sup>218</sup>

### 3.2.2.2 การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้าง

ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานของเยอรมันนั้นจะถูกกำหนดไว้ในมาตรา 611 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันว่า สัญญาจ้างแรงงาน คือ กรณีที่บุคคลหนึ่งมีหน้าที่ในการทำงานให้ตามที่ได้ให้สัญญาไว้ และ อีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้างตามที่ได้ตกลงไว้<sup>219</sup> ซึ่งฝ่ายที่มีหน้าที่ในการทำงานให้ คือ ลูกจ้าง ส่วนฝ่ายที่มีหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้าง ก็คือ นายจ้าง นั่นเอง

เยอรมนีเป็นประเทศแรกที่ได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างที่เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น โดยเฉพาะมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15-16<sup>220</sup> เพราะ ในเยอรมนีนั้น การประดิษฐ์ประมาณร้อยละ 80-90 ของการประดิษฐ์ทั้งหมดทำขึ้นโดยลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างซึ่งในอดีตก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างหลักกฎหมายกฎหมายแรงงาน และหลักกฎหมายสิทธิบัตร เพราะ ตามกฎหมายแรงงานของ

<sup>217</sup> Thorsten Bausch, "You Are Not Alone" Co-Inventorship Requirements Further Clarified in Germany" [Online] Accessed: 10 August 2018. Available from: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2013/04/25/you-are-not-alone-co-inventorship-requirements-further-clarified-in-germany/>

<sup>218</sup> Ibid.

<sup>219</sup> Civil Code of Germany, Section 611

<sup>220</sup> ผ่องศรี เวสสารัช, "สิทธิของผู้ประดิษฐ์ตามกฎหมายไทย อังกฤษ และ เยอรมนี," วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552: หน้า 78.

เยอรมันนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานย่อมเป็นทรัพย์สินของนายจ้าง และ ค่าจ้างของลูกจ้างนั้นครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ลูกจ้างโอนให้กับนายจ้างทั้งหมดด้วย อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมายสิทธิบัตรนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิทธิในการประดิษฐ์เกิดขึ้นจากบุคคลธรรมดาที่ได้ทำการประดิษฐ์ หรือ ผู้ประดิษฐ์ ซึ่งในที่นี่ได้แก่ ลูกจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี 1957 เยอรมนีจึงได้มีพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้าง (German Act on Employee's Invention หรือ ArbEG) ขึ้นโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ความสำคัญกับ 2 เรื่องหลักๆ คือ ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นภายใต้สัญญาจ้าง และ การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติที่ได้รับ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นภายใต้สัญญาจ้าง แต่นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างในแต่ละการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้น<sup>221</sup> สำหรับพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้างของเยอรมนีนั้นได้รับการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมาโดยฉบับปัจจุบันที่มีผลใช้บังคับได้แก่พระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2009<sup>222</sup>

### ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง

#### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

สำหรับการคุ้มครองการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้น เยอรมนีมีบทบัญญัติที่เป็นกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้าง ซึ่งใช้บังคับเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ระหว่างผู้ประดิษฐ์ที่เป็นลูกจ้าง กับ นายจ้างของผู้ประดิษฐ์ดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะแยกการประดิษฐ์ของลูกจ้างออกเป็นสองประเภท ดังนี้

1. การประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง (Service Invention) มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้างกล่าวถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่จะถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างออกเป็นสองลักษณะ<sup>223</sup> ได้แก่

ประการแรก การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นในระหว่างที่มีการจ้างงานซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ซึ่งลูกจ้างได้รับมอบหมายจากนายจ้างโดยตรง เช่น นาย ก. เป็นวิศวกรอยู่

<sup>221</sup> Sebastian Wündisch, "Employee-Inventors Compensation in Germany-Burden or Incentive?," *Les Nouvelles* Vol. 2, June 2017: p. 105.

<sup>222</sup> WIPO, "Main Ip Laws: Enacted by the Legislature of Germany" [Online] Accessed: 11 August 2018. Available from: <http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=DE>

<sup>223</sup> Employee's Invention Act of Germany, Section 4 (2)

ในแผนกวิจัยและพัฒนาอยู่ในบริษัทผลิตรถยนต์ โดยนาย ก. ทำหน้าที่เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ขึ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์ให้กับบริษัท ต่อมานาย ก. ได้คิดค้นพวงมาลัยรถยนต์แบบใหม่ขึ้น การประดิษฐ์ดังกล่าวย่อมอยู่ในขอบเขตการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง เพราะ พวงมาลัยรถนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่ซึ่งนาย ก. ได้รับมอบหมายจากบริษัทและเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการจ้างงานเป็นต้น

ประการที่สอง การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำจากโดยอาศัยข้อมูล หรือ ประสบการณ์ที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท โดยการประดิษฐ์ประเภทนี้ลูกจ้างไม่จำเป็นต้องได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำการประดิษฐ์จากนายจ้างโดยตรง แต่จะต้องมีความสัมพันธ์ที่แน่นอน (Decisively) ระหว่างการกระทำที่ลูกจ้างทำการประดิษฐ์ กับ ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบริษัท องค์ความรู้ที่ได้รับจากบริษัท หรือ วิธีการในทางปฏิบัติของบริษัท<sup>224</sup> เช่น บริษัท ก. เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ซึ่งมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อกประตูรถยนต์ โดยนาย ข. เป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัท ก. มานาน 10 ปี ทำหน้าที่ในการซ่อมแซมรถยนต์ของลูกค้ายี่เกิดความเสียหายขึ้นจึงทำให้นาย ข. มีโอกาสได้ซ่อมระบบสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อกประตูรถยนต์อยู่เป็นประจำจนทำให้นาย ข. รู้วิธีการในการประดิษฐ์เทคโนโลยีนี้โดยละเอียด หากต่อมานาย ข. ได้ประดิษฐ์หลังการรถยนต์ที่สามารถเปิดได้โดยใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อกจากเทคโนโลยีของบริษัท แม้นาย ข. ไม่ได้มีหน้าที่ในการประดิษฐ์ขึ้นส่วน หรือ อุปกรณ์รถยนต์ให้กับบริษัทโดยตรงตามสัญญาจ้าง แต่การประดิษฐ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานซึ่งทำให้นาย ข. ทราบถึงเทคโนโลยีของบริษัท การประดิษฐ์นั้นก็ย่อมอยู่ในขอบเขตการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง

ในเบื้องต้นนั้น ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างนั้นจะยังเป็นของลูกจ้างที่ได้ทำการประดิษฐ์นั้นอยู่นกว่านายจ้างจะขอรับสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าว<sup>225</sup> ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเมื่อลูกจ้างได้รายงานให้นายจ้างทราบถึงการประดิษฐ์เกี่ยวกับการจ้างแล้ว นายจ้างสามารถเลือกได้ว่านายจ้างจะขอรับสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าวอย่างไร โดยแบ่งเป็น การขอรับสิทธิแบบจำกัด (Limited Claim / Non-Exclusive Right) คือ นายจ้างไม่ได้ต้องการสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์แต่ต้องการเพียงสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์เท่านั้น ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ดังกล่าวก็จะตกเป็นของลูกจ้าง โดยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลง

<sup>224</sup> Preu Bohlig & Partner, "Employee's Inventions Guide for Germany 2016" [Online] Accessed: 12 August 2018. Available from: <https://www.preubohlig.de/de/Patent-Guide/Employees-Inventions/Employees-Inventions.pdf>

<sup>225</sup> Hogan Lovells, "Patents - Law on Employees' Inventions - Germany" [Online] Accessed: 10 April 2018.

Available from: <http://limegreenip.hoganlovells.com/article/104/patents-law-on-employees-inventions-germany>

ขอบเขตการใช้สิทธิในการประดิษฐ์ได้ สำหรับการขอรับสิทธิในการประดิษฐ์อีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ การขอรับสิทธิแบบไม่จำกัด (Unlimited Claim / Exclusive Right) คือ นายจ้างจะรับสิทธิความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างไปจากลูกจ้าง และ นายจ้างจะเป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร<sup>226</sup> สำหรับสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเมื่อได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นจะกล่าวต่อไปโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อที่ 3.2.2.2 ค.

2. การประดิษฐ์อิสระ (Free Invention) คือ การประดิษฐ์อื่น ๆ ของลูกจ้างที่ไม่อยู่ในขอบเขตข้อใดข้อหนึ่งของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างตามมาตรา 4 (2)<sup>227</sup> กล่าวคือ การประดิษฐ์ที่ไม่ได้เกิดจากหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน และไม่ใช่อุปกรณ์ที่เกิดจากข้อมูล หรือประสบการณ์ที่เป็นสาระสำคัญจากบริษัท ถึงแม้ว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้เกิดจากการจ้างแต่กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างต้องรายงานให้กับนายจ้างทราบถึงการประดิษฐ์นั้น หากนายจ้างไม่ได้ทำการคัดค้านการประดิษฐ์นั้นภายในกำหนดระยะเวลาแล้ว การประดิษฐ์ดังกล่าวจึงตกเป็นของลูกจ้างโดยสมบูรณ์ นายจ้างจะไม่มีสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าวแต่อย่างใด<sup>228</sup>

ยกตัวอย่างเช่น นักวิจัยคนหนึ่งทำงานอยู่ในบริษัทผลิตรถยนต์ทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับบริษัท ปรากฏว่านักวิจัยคนดังกล่าวได้คิดค้นสูตรยาในการรักษาโรคมะเร็งได้ เมื่อสูตรยาในการรักษามะเร็งนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตรถยนต์เลย รวมถึงไม่ใช่งานที่ภายใต้สัญญาจ้างของนักวิจัย ดังนั้น การประดิษฐ์นี้ย่อมเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้เกิดจากการจ้าง<sup>229</sup>

## 2) สัญญาจ้างทำของ

เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยสัญญาจ้างทำของไว้โดยเฉพาะ และ ในพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้างนั้นไม่ได้กำหนดให้นำบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติมาปรับใช้กับสัญญาจ้างทำของไว้แต่อย่างใด<sup>230</sup> ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง (Customer) ได้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้าง (Contractor) ทำการประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งโดยให้ความสำคัญกับผลสำเร็จของการประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นแต่ละงาน และ ผู้ว่าจ้างได้จ่ายสินจ้าง

<sup>226</sup> ผ่องศรี เวสารัช, "สิทธิของผู้ประดิษฐ์ตามกฎหมายไทย อังกฤษ และ เยอรมนี," วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา: หน้า 81.

<sup>227</sup> Employee's Invention Act of Germany, Section 4 (3)

<sup>228</sup> สุภิญญา ตลับเพ็ชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 133.

<sup>229</sup> Philipp Reichl, "Germany: Employee Inventions in Germany" [Online] Accessed: 14 April 2018. Available from: <http://www.mondaq.com/germany/x/645260/Patent/Artificial+Intelligence>

<sup>230</sup> Employee's Invention Act of Germany, Section 1

ให้กับผู้รับจ้างในแต่ละการประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นนั้นจะปรับใช้จากบทบัญญัติเรื่องสัญญาจ้างทำของใน มาตรา 631 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ในการพิจารณาความเป็นเจ้าของสำหรับการ ประดิษฐ์ที่เกิดจากสัญญาจ้างทำของนั้น ก่อนอื่นจะต้องพิจารณาจากมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ สิทธิบัตรที่กำหนดให้สิทธิในสิทธิบัตร (Right to a Patent) ตกเป็นของผู้ประดิษฐ์ หรือ ทายาทของผู้ ประดิษฐ์นั้น<sup>231</sup> โดยคำว่าสิทธิในสิทธิบัตรนั้นประกอบด้วย สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร สิทธิในสิทธิบัตร ที่ได้รับการจดทะเบียน และ สิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากสิทธิบัตร<sup>232</sup> ดังนั้น ในเบื้องต้นแล้วผู้ รับจ้างทำของซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์จะเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ตนได้ทำขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้นแตกต่างจากความเป็นผู้ ประดิษฐ์ ตรงที่ความเป็นผู้ประดิษฐ์นั้นยึดถือตามข้อเท็จจริงในการทำการประดิษฐ์ และ ไม่สามารถ โอนความเป็นผู้ประดิษฐ์ให้แกกันได้ แต่ความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้นสามารถโอนให้แกกันได้ตาม กฎหมาย หรือ ตามสัญญา<sup>233</sup> เมื่อพิจารณาจากลักษณะของสัญญาจ้างทำของตามกฎหมายเยอรมันซึ่ง มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนจะทำให้ผู้รับจ้างมีหนี้ในการส่งมอบงานตามที่ได้สัญญาไว้กับผู้ ว่าจ้าง กล่าวคือ ผู้รับจ้างต้องโอนสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ไปให้กับผู้ว่าจ้าง ส่วนผู้ว่าจ้างก็ มีหนี้ในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างตามผลสำเร็จของงานตามที่ได้ตกลงกันได้ตามมาตรา 631 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน

## ข. การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์

### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

ในกรณีที่นายจ้างเรียกร้องสิทธิในการประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นจากผู้ประดิษฐ์ที่ เป็นลูกจ้าง ลูกจ้างย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ “ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม” นอกเหนือจากเงินเดือนเพื่อเป็น การตอบแทนในการประดิษฐ์อันเป็นผลสำเร็จจากการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง การคำนวณ ค่าตอบแทนที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างนั้นจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ การประดิษฐ์ หรือ มูลค่าของการประดิษฐ์ และ การมีส่วนร่วมของของนายจ้างและลูกจ้างดังกล่าวใน การประดิษฐ์เป็นสำคัญ<sup>234</sup> นอกจากนี้เยอรมนียังมีคู่มือสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนในการประดิษฐ์ ของลูกจ้างในการจ้างของเอกชน (Guidelines for the Remuneration of Employees' Inventions in Private Employment) ที่ออกมาในปี 1959 โดยกระทรวงแรงงานและกิจการสังคม

<sup>231</sup> Patent Act of Germany, Section 6

<sup>232</sup> McDermott Will & Emery, "Patent Ownership in Germany: Employers V Employees" [Online] Accessed: 11 August 2018. Available from: <http://documents.jdsupra.com/50726278-60c4-4deb-9139-bd24bf8910bb.pdf>

<sup>233</sup> Ibid.

<sup>234</sup> สุภิญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 133-134.

แห่งชาติซึ่งนำหลักเกณฑ์อ้างอิงมาจากคู่มือในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา (Remuneration Guidelines for Subordinates' Inventions) ในปี 1943 โดยคู่มือสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนนี้จะกำหนดรายละเอียดสำหรับสิ่งที่จะนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้กับลูกจ้าง<sup>235</sup> โดยมีแนวทางสำหรับการคำนวณค่าตอบแทนให้กับลูกจ้าง มีดังนี้

### 1. ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์

ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนั้นจะพิจารณาจากความร่วมมือของลูกจ้างในการระบุปัญหาของการประดิษฐ์ กล่าวคือ สัดส่วนในความร่วมมือของลูกจ้างในความคิดริเริ่มที่จะระบุปัญหาของการประดิษฐ์ที่จะต้องถูกแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งลูกจ้างมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาของการประดิษฐ์ที่จะต้องถูกแก้ไขมากเท่าใดก็จะมีส่วนแบ่งในการประดิษฐ์มากขึ้นเท่านั้น เช่นเดียวกันกับความร่วมมือของนายจ้างในการประดิษฐ์จะพิจารณาจากความร่วมมือของนายจ้างในการประดิษฐ์ ยิ่งนายจ้างมีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของการประดิษฐ์มากก็ยังมีส่วนแบ่งในการประดิษฐ์มากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ในการประเมินเกี่ยวกับความร่วมมือของลูกจ้างในการประดิษฐ์นั้นยังมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ตามตำแหน่งของลูกจ้างในบริษัทรวมถึงค่าจ้างที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากลูกจ้างมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับบริษัทอยู่แล้ว นอกจากนี้ตำแหน่งดังกล่าวก็เป็นตำแหน่งที่บริษัทจ่ายเงินเดือนให้สูงกว่าปกติอยู่แล้ว จากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ลูกจ้างที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนจากส่วนแบ่งของการประดิษฐ์ลดลงไป<sup>236</sup>

ดังนั้น ในการพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน กล่าวคือ ถ้านายจ้างไม่ได้สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของการประดิษฐ์มากเท่าใดนัก แสดงว่าการที่การประดิษฐ์นั้นสำเร็จขึ้นมาได้เกิดจากความร่วมมือ ความทุ่มเทในการประดิษฐ์ของลูกจ้างที่สูง ย่อมทำให้ลูกจ้างมีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนในการทำ การประดิษฐ์ที่สูงไปด้วย แต่หากปรากฏว่าในการทำ การประดิษฐ์นั้นนายจ้างให้การสนับสนุน และ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของการประดิษฐ์เป็นอย่างมาก ก็อาจทำให้ลูกจ้างได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์นั้นน้อยลงไป ซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณา ค่าตอบแทนที่ต่ำลงไป

<sup>235</sup> Dietmar Harhoff and Karin Hoisl, "Institutionalized Incentives for Ingenuity - Patent Value and the German Employees' Inventions Act," *Discussion Paper 2006-12*, January 2006: p. 9.

<sup>236</sup> Sebastian Wündisch, "Employee-Inventors Compensation in Germany-Burden or Incentive?," *Les Nouvelles*: p. 106.



## 2. ปัจจัยเกี่ยวกับมูลค่าของการประดิษฐ์

ในคู่มือสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนในการประดิษฐ์ของลูกจ้างในการจ้างของเอกชนมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดแนวทางการประเมินมูลค่าของการประดิษฐ์ไว้<sup>237</sup> ดังนี้

1. การเปรียบเทียบกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Analogy to a license) เนื่องจากในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างที่ทำการประดิษฐ์นั้นไม่ได้มีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ใดๆที่เป็นราคากลางให้สามารถอ้างอิงได้ ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งที่นายจ้างสามารถใช้เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้าง คือ เปรียบเทียบจากค่าสิทธิที่บุคคลที่สามต้องจ่ายให้กับนายจ้างในกรณีที่นายจ้างทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลที่สามเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร เพราะโดยทั่วไปแล้วอัตราค่าสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นจะสะท้อนจากผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งอาจได้รับจากการประดิษฐ์นั้น<sup>238</sup> โดย Federal Court of Justice ของเยอรมนีได้เคยพิจารณาว่าตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพิจารณามูลค่าของการประดิษฐ์<sup>239</sup>

2. การคำนวณผลประโยชน์ที่นายจ้างได้รับจากการประดิษฐ์ (Sizable company benefit) ซึ่งรวมถึง ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ระดับการผูกขาดของธุรกิจของนายจ้างในตลาดหลังจากได้รับสิทธิบัตร ความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ของการประดิษฐ์ที่ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งทำที่สุดแล้วการคำนวณผลประโยชน์ที่นายจ้างได้รับจากการประดิษฐ์นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างค่าใช้จ่าย และ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์<sup>240</sup>

3. การประมาณมูลค่าของการประดิษฐ์ (Estimation of the value) วิธีการนี้เป็นทางเลือกรองลงมาจากสองวิธีการดังกล่าวข้างต้น โดยนายจ้างสามารถคำนวณค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างโดยสมมติว่าการประดิษฐ์นี้เป็นการประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นโดยผู้ประดิษฐ์อิสระ (Free Inventor) ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของตนแล้วนายจ้างต้องการซื้อการประดิษฐ์ชิ้นนี้มาเป็นของบริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ประดิษฐ์อิสระเป็นจำนวนเท่าใด ก็ให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างในจำนวนเท่าที่จ่ายให้กับผู้ประดิษฐ์อิสระนั้น<sup>241</sup>

<sup>237</sup> Ibid., p. 106-107.

<sup>238</sup> Ibid., p. 107.

<sup>239</sup> Federal Court of Justice, judgement of 16 April.2002–X ZR 127/99

<sup>240</sup> Sebastian Wündisch, "Employee-Inventors Compensation in Germany-Burdens or Incentive?," *Les Nouvelles*: p. 107.

<sup>241</sup> Ibid.

สำหรับวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างนั้น นายจ้างสามารถจ่ายเป็นงวดจ่ายแบบรายปี หรือ จ่ายครั้งเดียวก็ได้ โดยลูกจ้างจะมีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนทันทีที่นายจ้างขอรับสิทธิในการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นและมีการใช้การประดิษฐ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การประดิษฐ์นั้นยังไม่ได้รับสิทธิบัตร กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างไว้แต่อย่างใด แต่ Federal Court of Justice เคยมีคำตัดสินว่า นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนภายในระยะเวลาอย่างช้าที่สุด 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น<sup>242</sup>

## 2) สัญญาจ้างทำของ

เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของเยอรมันไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างทำของสำหรับการประดิษฐ์ไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และ ไม่ได้นำบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้างมาใช้ ดังนั้น ค่าตอบแทนที่ผู้รับจ้างจะได้รับจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ค่าตอบแทนที่เกิดจากการประดิษฐ์ของลูกจ้างในขอบเขตของพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้าง แต่เป็นค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างทำของในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 632 โดยสัญญาจ้างทำของตามกฎหมายเยอรมันนั้นมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะรับทำงานตามที่ได้สัญญาไว้และคู่สัญญาอีกฝ่ายตกลงที่จะให้ค่าตอบแทนจากการงานนั้น<sup>243</sup> ดังนั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำการประดิษฐ์ให้กับผู้ว่าจ้าง ค่าตอบแทนของการทำการประดิษฐ์นั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถทำการตกลงกันได้ตามหลักเสรีภาพแห่งการทำสัญญา<sup>244</sup>

### ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้าง/ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในการประดิษฐ์

#### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

พระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างที่ได้ทำการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง (Service Invention) นั้นมีหน้าที่ในการรายงาน (Duty to Report) เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่นายจ้างให้ได้รับทราบถึงการประดิษฐ์นั้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 3.2.2.2 ก. โดยลูกจ้างจะต้องทำรายงานแจ้งให้นายจ้างทราบในทันทีที่การประดิษฐ์นั้นเสร็จสมบูรณ์ และเมื่อนายจ้างได้รับรายงานการแจ้งนั้นแล้วนายจ้างจะต้องทำการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกจ้าง

<sup>242</sup> สุกัญญา ดลัษณ์, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 136.

<sup>243</sup> สาณิ สุเรศธรบุรณะ, "ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างทำของ" (วิทยานิพนธ์ปริณญาโทบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 140.

<sup>244</sup> Civil Code of Germany, Section 632

รับทราบถึงวันที่ที่ได้รับรายงานนั้นโดยไม่ชักช้า (Without Delay)<sup>245</sup> สำหรับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างนี้ นายจ้างสามารถขอรับสิทธิในการประดิษฐ์ได้โดยจะต้องแสดงเจตนาขอรับสิทธิในการประดิษฐ์โดยการแจ้งให้ลูกจ้างทราบภายใน 4 เดือนนับจากได้รับรายงานจากลูกจ้างมิเช่นนั้นจะถือว่า นายจ้างสละสิทธิในการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการจ้าง<sup>246</sup> นอกจากนี้ นายจ้างจะต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างโดยการพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการประดิษฐ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ของลูกจ้างอีกด้วย<sup>247</sup>

ถึงแม้ว่าการประดิษฐ์นั้นจะเป็นการประดิษฐ์อิสระ (Free Invention) แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็กำหนดให้ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ นายจ้างทราบโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ นายจ้างได้พิจารณาและตัดสินใจว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้เกิดจากการจ้างอย่างแท้จริง<sup>248</sup> ซึ่ง นายจ้างมีเวลา 3 เดือนในการพิจารณาตรวจสอบเพื่อขอถือสิทธิในการประดิษฐ์นั้นแล้วแจ้งกลับไปยังลูกจ้าง แต่หากนายจ้างไม่แจ้งกลับภายในระยะเวลาดังกล่าว นายจ้างก็ จะไม่สามารถขอถือสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าวในฐานะที่เป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างได้อีกต่อไป<sup>249</sup>

อย่างไรก็ตาม สำหรับการประดิษฐ์ที่มีความชัดเจนในตัวอยู่แล้วว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่มีการใช้อยู่ในบริษัทของนายจ้าง ลูกจ้างก็ไม่มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งแก่นายจ้างเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้นแต่อย่างใด<sup>250</sup>

## 2) สัญญาจ้างทำของ

สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 631 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะได้รับงานที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งในที่นี้คือ ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ได้สั่งให้ผู้รับจ้างทำ และ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างนั้นทำการประดิษฐ์สำเร็จตามความมุ่งหมายของงานที่ได้สั่งไว้ ส่วนผู้รับจ้างนั้น มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนเมื่อทำการประดิษฐ์สำเร็จ และมีหน้าที่ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไป อย่างไรก็ตาม ในความสัมพันธ์ของสัญญาจ้างทำของนั้นผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจบังคับบัญชาควบคุมการ

<sup>245</sup> Bardehle Pagenberg, "Employee Invention Law," *Bardehle Pagenberg IP Brochure*, July 2015: p. 6.

<sup>246</sup> German Act on Employee's Invention 1994 (as amended), Section 8 (iii)

<sup>247</sup> สุภิญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 134.

<sup>248</sup> German Act on Employee's Invention 1994 (as amended), Section 18 (1)

<sup>249</sup> Employee's Invention Act of Germany, Section 18 (2)

<sup>250</sup> Employee's Invention Act of Germany, Section 18 (3)

ทำงานของผู้รับจ้าง และ ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างไว้เป็นกรณีพิเศษสำหรับการทำสัญญาจ้างทำของเกี่ยวให้ทำการประดิษฐ์แต่อย่างใด

### 3.2.2.3 การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

พระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้างของเยอรมนีนั้นกำหนดให้กฎหมายฉบับนี้นำมาใช้บังคับกับลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานของเอกชน ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ รวมถึงสมาชิกของกองทัพอีกด้วย<sup>251</sup> ดังนั้น การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจของเยอรมนีจะใช้บังคับหลักเกณฑ์เดียวกันกับการประดิษฐ์ของลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน

#### ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์

การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจนั้นขึ้นอยู่กับว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง หรือ ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างของหน่วยงาน ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างนั้นจะยังเป็นของพนักงานหรือ ข้าราชการที่ได้ทำการประดิษฐ์นั้นอยู่จนกว่าหน่วยงานจะขอรับสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าว<sup>252</sup> ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเมื่อหน่วยงานได้พิจารณาการประดิษฐ์แล้วหากต้องการขอรับสิทธิแบบจำกัด (Limited claim / Non-Exclusive Right) กล่าวคือ หน่วยงานไม่ได้ต้องการสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์แต่ต้องการเพียงสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์เท่านั้น ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ดังกล่าวก็จะตกเป็นของพนักงาน โดยระหว่างหน่วยงานกับพนักงานสามารถตกลงขอบเขตการใช้สิทธิในการประดิษฐ์ได้ แต่หากหน่วยงานต้องการขอถือสิทธิแบบไม่จำกัด (Unlimited claim / Exclusive right) หน่วยงานจะรับสิทธิความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างไปจากพนักงาน และ หน่วยงานก็จะเป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร<sup>253</sup>

#### ข. การจ่ายค่าตอบแทน

สำหรับแนวทางการคำนวณค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสามารถคำนวณได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ระหว่างหน่วยงานกับพนักงาน/ ข้าราชการ ปัจจัยเกี่ยวกับมูลค่าของการประดิษฐ์ เป็นต้น ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วโดยละเอียดในหัวข้อ 3.2.2.2 ข.

<sup>251</sup> Employee's Invention Act of Germany, Section 1

<sup>252</sup> Hogan Lovells, "Patents - Law on Employees' Inventions - Germany."

<sup>253</sup> Employee's Invention Act of Germany, Section 6

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้างมีโครงสร้างของหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนและการปรับใช้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติก็จะพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้ และมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกับหน่วยงานราชการของเยอรมนี หน่วยงานราชการจึงเสนอให้นำเรื่องสัญญามาปรับใช้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้างมีบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้าง (หรือ ในที่นี้ได้แก่พนักงานข้าราชการ) ในมาตรา 22 กำหนดให้ ในกรณีที่นายจ้างกับลูกจ้างมีการทำสัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ระหว่างกันขึ้นล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาก่อนที่พนักงานจะรายงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างต่อนายจ้าง โดยสัญญาที่ตกลงกันไว้แตกต่างจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับได้เฉพาะสัญญาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างเท่านั้น สำหรับสัญญาที่ตกลงกันไว้แตกต่างจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกจ้างนั้นไม่สามารถนำมาใช้บังคับ ดังนั้น สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเยอรมนีนั้นส่วนมากแล้วก็จะไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่มีรายละเอียดแตกต่างไปจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้างอยู่<sup>254</sup>

### ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและพนักงาน

เมื่อพนักงาน หรือ ข้าราชการทำการประดิษฐ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง หรือ ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง พนักงาน หรือ ข้าราชการย่อมมีหน้าที่ในการรายงานให้หน่วยงานรับทราบ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาว่าจะขอรับสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าวหรือไม่ แต่หากไม่ใช่การประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างก็เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาว่าจะยื่นคำคัดค้านการประดิษฐ์ดังกล่าว

สำหรับการประดิษฐ์ที่มีความชัดเจนในตัวอยู่แล้วว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่มีการให้อยู่ในหน่วยงาน พนักงาน/ข้าราชการก็ไม่มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งแก่นายจ้างเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้นแต่อย่างใด<sup>255</sup>

### 3.2.3 การบริหารจัดการสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

ในปัจจุบัน นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทที่จะอยู่รอดและเจริญเติบโตในระยะยาว เพราะ หลายๆบริษัทต่างก็สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆออกมาอย่างรวดเร็วกว่าสมัยก่อนเพื่อให้เท่าทันต่อการแข่งขันกันในตลาด อย่างไรก็ตามนวัตกรรมใหม่ๆนั้นก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ

<sup>254</sup> Sebastian Wündisch, "Employee-Inventors Compensation in Germany-Burdens or Incentive?," *Les Nouvelles*: p. 108.

<sup>255</sup> Employee's Invention Act of Germany, Section 18 (3)

พัฒนาอันทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้น จากสถิติในระหว่างปี 1997 ถึง 2008 พบว่า บริษัทในเยอรมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า ทำให้บริษัทจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ และ ลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาดของสินค้า ทำให้วงจรของการผลิตสินค้าแต่ละชนิดสั้นลงด้วย วิธีการที่บริษัทต่างๆ ในเยอรมันใช้เพื่อปรับตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน คือ การบริหารจัดการนวัตกรรมในรูปแบบเปิด แทนที่จะใช้ทรัพยากรกับบุคลากรภายในบริษัทตัวเองในการวิจัยและพัฒนาแต่เพียงอย่างเดียว ก็เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการติดต่อกับบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางการค้า มหาวิทยาลัย ผู้จัดจำหน่าย และ หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตสินค้า เพิ่มมูลค่าและแนวคิดใหม่ๆ ให้กับสินค้า รวมถึงประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีกด้วย<sup>256</sup> ถึงแม้ว่าการมีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันจะมีข้อดีต่อการวิจัยและพัฒนาให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันได้มากขึ้น แต่เมื่อนานวัตกรรมเหล่านั้นมาขอรับความคุ้มครองด้วยสิทธิบัตร สิ่งสำคัญคือ การบริหารจัดการสิทธิในสิทธิบัตรระหว่างแต่ละฝ่ายให้เกิดความเหมาะสม ดังนั้นในหัวข้อนี้จะศึกษาถึงการบริหารจัดการสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามกฎหมายเยอรมัน

### 3.2.3.1 การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง

เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันนั้นไม่ได้วางหลักเกณฑ์เรื่องการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้จึงบังคับใช้จากบทบัญญัติในส่วนของกรรมสิทธิ์รวม<sup>257</sup> จากประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 743 (2) หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมนั้นได้อย่างอิสระไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ อย่างไรก็ตามการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ด้วย<sup>258</sup> โดยคำว่า “ความเสียหาย” ตามมาตรา 743 (2) นั้นจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Impairment) เท่านั้น หากไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางข้อเท็จจริงการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งย่อมไม่สามารถถูกจำกัดได้ เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่กล่าวอ้างไม่สามารถแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นได้ว่าสิทธิในสิทธิบัตรของเขาได้รับความเสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรง

<sup>256</sup> Heiko Gewald and Matthias Birkle, "Open Innovation in the German Sme Sector -Development and Test of a Diffusion Model," *ResearchGate* Vol. 1, January 2012: p. 2.

<sup>257</sup> Civil Code of Germany, Section 741

<sup>258</sup> Civil Code of Germany, Section 743 (2)

สิทธิบัตรรวมคนอื่นอย่างไร ย่อมไม่มีสิทธิไปห้ามหรือจำกัดการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น ๆ เป็นต้น<sup>259</sup>

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมีข้อตกลงระหว่างกันนั้น จะต้องนำหลักกฎหมายทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมาปรับใช้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ข้อตกลงที่ทำขึ้นจะต้องเป็นไปตามหลักสุจริต เช่น หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทำข้อตกลงระหว่างกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการโอนสิทธิบัตรร่วมไปยังคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่สามนั้น ข้อตกลงนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 226 และจะต้องชดเชยค่าเสียหายต่อบุคคลที่สามตาม 826 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันด้วย หรือ ในเรื่องของผลประโยชน์ของผู้ประดิษฐ์ คู่สัญญาฝ่ายอื่นๆ ในการทำข้อตกลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักสุจริตในมาตรา 241 และ 242 เป็นต้น<sup>260</sup>

### ก. การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของเยอรมันนั้นมีบทบัญญัติหลายมาตราที่กล่าวถึงการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เช่น มาตรา 15 มาตรา 16a มาตรา 23 มาตรา 32 เป็นต้น อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมแต่อย่างใด จึงนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์รวมในประมวลกฎหมายแพ่งมาปรับใช้โดยอนุโลม

จากมาตรา 743 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนใดคนหนึ่งสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น ๆ ตราบเท่าที่การแสวงหาประโยชน์นั้นอยู่ในขอบเขตที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น ๆ ด้วย<sup>261</sup> อย่างไรก็ตาม การแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรที่สามารถทำได้โดยอิสระของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนใดคนหนึ่งนั้นไม่รวมถึงการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการประดิษฐ์ เพราะ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับ บุคคลภายนอกย่อมก่อให้เกิดข้อจำกัดในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น ๆ ที่เหลืออยู่<sup>262</sup> ดังนั้น ในสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของเยอรมัน หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่าง

<sup>259</sup> Andreas Von Falck *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany)," *AIPPI Group Report*: p. 3.

<sup>260</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJW Newsletter*: p. 60.

<sup>261</sup> Civil Code of Germany, Section 743 (2)

<sup>262</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJW Newsletter*: p. 60.

อื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งที่ต้องการทำสัญญาอนุญาตสิทธิกับบุคคลภายนอกนั้นจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อนซึ่งเป็นไปตามหลักการของมาตรา 747 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันที่กำหนดให้ในการกระทำการใดๆที่กระทบกับสิทธิในทรัพย์สินรวมทั้งหมดจำเป็นต้องกระทำโดยเจ้าของรวมทุกคน<sup>263</sup>

ถึงแม้ว่าตามกฎหมายเยอรมันการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ แต่จากมาตรา 745 (2) ที่ได้บัญญัติไว้ว่า “ในการบริหารจัดการ หรือ การใช้ทรัพย์สินร่วมที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยสัญญา หรือ ด้วยการลงคะแนนด้วยเสียงส่วนใหญ่ เจ้าของรวมแต่ละคนจะต้องบริหารจัดการทรัพย์สินร่วมนั้นให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเจ้าของรวมคนอื่นๆด้วยตามเหตุผลอันสมควร (Reasonably exercised discretion)” จากมาตรานี้ทำให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินได้ว่า การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการออกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งนั้นส่งผลต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนหรือไม่ กล่าวคือ การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะปฏิเสธการให้ความยินยอมในการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจะต้องมีเหตุผลอันสมควรที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกๆคนด้วย<sup>264</sup>

### 1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด

ถึงแม้ว่าในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันจะมีมาตราที่กล่าวถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด (Exclusive Licensing) และ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing) อยู่ในหลายมาตรา แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของเยอรมันมิได้บัญญัติหลักเกณฑ์การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องปรับใช้จากบทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวมของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา 747 แล้ว มาตรา 745 (3) ยังกำหนดให้ เจ้าของรวมคนใดๆไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิที่จะได้รับรายได้ตามส่วนแบ่งในสิทธิตามทรัพย์สินรวมของเจ้าของรวมคนอื่นๆได้โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของรวมคนนั้นก่อน<sup>265</sup> ดังนั้น หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดกับบุคคลภายนอกย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิในการแสวงหาประโยชน์และได้รับรายได้จากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆใน

<sup>263</sup> Civil Code of Germany, Section 747

<sup>264</sup> Ladas & Parry, "Rights of Co-Owners to License Patent Rights" [Online] Accessed: 23 April 2018. Available from: <https://ladas.com/education-center/rights-co-owners-license-patent-rights/>

<sup>265</sup> Civil Code of Germany, Section 745 (3)



สิทธิบัตร เพราะ จะทำให้บุคคลภายนอกเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรและผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นได้อีกต่อไป

## 2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด

ถึงแม้ว่ามาตรา 747 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน จะบัญญัติให้เจ้าของรวมแต่ละคนมีสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินรวมตามส่วนแบ่งของตนได้ แต่เนื่องจากการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดไม่ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรตามส่วนแบ่งของตนตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 747 เพราะ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรย่อมสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิตามสิทธิบัตรได้ทั้งหมด ไม่ใช่การจำกัดสัดส่วนการแสวงหาประโยชน์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของสิทธิบัตรไว้แต่อย่างใด ดังนั้น ถึงแม้จะเป็นการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ การขัดการของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่เหลืออยู่ได้<sup>266</sup>

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดกับบุคคลภายนอก หากระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นจึงต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนตามมาตรา 745 ประกอบกับมาตรา 747 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น

### ข. การโอนสิทธิบัตร

#### 1) สัญญาโอนสิทธิ

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำสัญญาโอนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้โดยเฉพาะ หากระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น จะปรับใช้จากบทบัญญัติจากเรื่องกรรมสิทธิ์รวมในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน โดยการทำสัญญาโอนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งภายใต้กฎหมายเยอรมันนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

ประเภทแรก การทำสัญญาโอนสิทธิในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรร่วมของตนไปยังบุคคลภายนอก จากบทบัญญัติในมาตรา 747 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะทำสัญญาโอนสิทธิกับบุคคลภายนอกโดยเป็นการโอนสิทธิ

<sup>266</sup> Volkmar Henke *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (Germany)," *AIPPI Group Reports* (2009): p. 4.

“เฉพาะในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรของตน” นั้นสามารถทำได้โดยอิสระโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ<sup>267</sup>

ประเภทที่สอง คือ การทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด จากบทบัญญัติในมาตรา 747 หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดให้กับบุคคลภายนอกนั้นจะทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคนเท่านั้น เพราะ เป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ส่งผลต่อตัวสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด ไม่ใช่เพียงส่วนแบ่งของผู้โอนเอง หากมีการทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดไปโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคน การทำสัญญาโอนสิทธิดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ<sup>268</sup>

## 2) การรับมรดก

จากมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมัน กำหนดให้ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร สิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน และ สิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับจากสิทธิบัตร จะตกทอดไปสู่ทายาท โดยสิทธิอันเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่ตกทอดสู่ทายาทนั้นสามารถโอนโดยมีข้อจำกัด หรือปราศจากข้อจำกัดในสิทธินั้นก็ได้อีก<sup>269</sup> ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิอันเกี่ยวกับสิทธิบัตรสามารถตกทอดในทางมรดกได้ สำหรับสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรยอมสามารถทำข้อตกลงเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตว่าจะให้สิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลนั้นตกทอดอย่างไรก็ได้ตามหลักเสรีภาพของการทำสัญญา อย่างไรก็ตาม หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นย่อมบังคับใช้ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กล่าวคือ สิทธิในส่วนแบ่งในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เสียชีวิต ย่อมตกทอดสู่ทายาทของบุคคลนั้น

### ค. การทำสัญญาจ้างผลิต

ภายใต้กฎหมายเยอรมัน หากไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ในเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างผลิต (Manufacturing Contract) ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจะต้องพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ใน

<sup>267</sup> Andreas Von Falck *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany)," *AIPLI Group Report*: p. 5.

<sup>268</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJW Newsletter*: p. 59.

<sup>269</sup> Patent Act of Germany, Section 15

สิทธิบัตรโดยตัวผู้ทรงสิทธิบัตรเองหรือไม่ นอกจากนี้ลักษณะของการทำสัญญาจ้างผลิตยังมีความเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอีกด้วย<sup>270</sup> อย่างไรก็ตามเนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเยอรมันไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ หรือ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้โดยเฉพาะ ทำให้ในการปรับใช้กฎหมายต้องปรับใช้จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันทำให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาขอบเขตของการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่ง กับ การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลที่สามเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร<sup>271</sup>

สำหรับเรื่องการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร มาตรา 743 (2) ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ได้วางหลักเกณฑ์ให้ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถใช้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมนั้นได้อย่างอิสระ ตราบเท่าที่การแสวงหาประโยชน์นั้นอยู่ในขอบเขตที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ซึ่งในประเด็นเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างผลิตจึงจะต้องแยกระหว่างการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิในสิทธิบัตร กับ การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมให้บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร หรือ มีส่วนร่วมในการผลิตโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเป็นผู้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั่นเอง เพราะ หากเป็นการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากสิทธิในสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นทำการผลิตสินค้า การขายสินค้า การเสนอขายสินค้าจากสิทธิบัตรย่อมต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆจึงจะสามารถทำได้<sup>272</sup> แต่หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะผลิตสินค้าแต่ไม่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าได้ด้วยตนเองจึงไปทำสัญญาจ้างกับบุคคลภายนอกเพื่อให้มาผลิตสินค้านั้น การทำสัญญาจ้างผลิตดังกล่าวถือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่อย่างใด โดยลักษณะสำคัญของการทำสัญญาจ้างผลิตที่แตกต่างจากการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คือ ผู้รับจ้างผลิตจะมีเพียง “สิทธิในการผลิตสินค้า (Right to Manufacture the Product)” เท่านั้น แต่จะไม่มีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ นอกจากนี้ความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงตลาดของสินค้า หรือ ความสามารถในการขายสินค้าที่ผลิตขึ้นจากการประดิษฐ์นั้นยังมีความรับผิดชอบของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเอง ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างผลิตแต่อย่างใด

### ง. การนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

<sup>270</sup> Volkmar Henke *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (Germany)," *AIPPI Group Reports*: p. 3.

<sup>271</sup> *Ibid.*, p. 2.

<sup>272</sup> Civil Code of Germany, Section 745 (3)

จากมาตรา 1273 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน สิทธิในทรัพย์สินสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ ดังนั้น สิทธิในสิทธิบัตรตามกฎหมายเยอรมันนั้นสามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้<sup>273</sup> อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมิได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายเยอรมันจึงยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องนี้ แต่จะต้องตีความจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำสิทธิทางทรัพย์สินไปใช้เป็นหลักประกัน ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมย่อมมีสิทธิในการจัดการสิทธิในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรของตน<sup>274</sup> แต่สำหรับการนำสิทธิในทรัพย์สินไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจมาตรา 1274 ต้องพิจารณาว่าการนำสิทธิในทางทรัพย์สินไปใช้เป็นหลักประกันดังกล่าวจำเป็นต้องมีการโอนทรัพย์สินหรือไม่ ซึ่งมาตรา 1274 (2) กำหนดว่า ในกรณีที่สิทธิในทางทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ สิทธิดังกล่าวก็จะไม่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันได้ ดังนั้น การนำสิทธิในสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจนั้นจะต้องพิจารณาว่าสิทธิในสิทธิบัตรร่วมนั้นสามารถโอนสิทธิโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งหรือไม่ (Transferable by the individual joint proprietor)<sup>275</sup> ซึ่งในกฎหมายเยอรมัน การโอนสิทธิในสิทธิบัตรร่วมหากเป็นการโอนสิทธิเฉพาะในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรของตนเองย่อมสามารถทำได้ แต่หากเป็นการโอนสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดจะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อน ซึ่งในการใช้สิทธิในสิทธิบัตรเป็นหลักประกันทางธุรกิจหากเกิดการบังคับชำระหนี้จากเจ้าหนี้อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนด้วย เพราะ สิทธิในทางสิทธิบัตรนั้นไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ นอกจากนี้ยังขัดกับในหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอันเกี่ยวกับสิทธิบัตรร่วมที่กำหนดให้การแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถทำได้ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถนำสิทธิในสิทธิบัตรไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจแล้วถูกเจ้าหนี้บังคับชำระหนี้ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆได้<sup>276</sup> ดังนั้น การนำสิทธิในสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น จึงจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อน

<sup>273</sup> Masanori Ikeda, "16 Basic Study on the Intellectual Property Security System in Germany – Security Systems as Distribution and Management Schemes for Intellectual Property Rights," *IIP Bulletin* (2007): p. 140.

<sup>274</sup> Civil Code of Germany, Section 747

<sup>275</sup> Andreas Von Falck *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany)," *AIPPI Group Report*: p. 6.

<sup>276</sup> Civil Code of Germany, Section 743 (2)

### 3.2.3.2 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์

#### ก. การแบ่งปันผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตร ร่วมทุกคน

ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันนั้นมีบทบัญญัติที่กำหนดให้เจ้าของรวมจะต้องแบ่งปันผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์ในทรัพย์สินรวมอยู่ได้แก่ มาตรา 743 (1) ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับดอกผลของทรัพย์สินรวมว่าส่วนแบ่งในดอกผลของทรัพย์สินรวมนั้นจะสอดคล้องกับส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของของเจ้าของรวมแต่ละคน<sup>277</sup> เพราะ ในกฎหมายเยอรมันผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรอยู่ภายใต้ नियามของคำว่าดอกผลในมาตรา 99 (3) ที่กำหนดว่า “ดอกผลยังรวมถึงรายได้ที่ได้รับจากทรัพย์สิน หรือ สิทธิโดยอาศัยอำนาจตามความสัมพันธ์ทางกฎหมาย” ด้วย

การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนได้แสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรนั้นร่วมกัน หากมิได้ทำข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์นั้นจะต้องแบ่งตามสัดส่วนในส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรร่วม เช่น นาย ก. มีส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรร้อยละ 30 นาย ข. มีส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของร้อยละ 70 เมื่อได้รับผลประโยชน์จากการขายสินค้าตามสิทธิบัตรมา 1 ล้านบาท นาย ก. ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากการขายจำนวน 300,000 บาท ส่วนนาย ข. มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จำนวน 700,000 บาท เป็นต้น ภายใต้กฎหมายเยอรมัน ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมถือเป็นดอกผลที่เกิดจากสิทธิบัตรนั้น และ ยังรวมไปถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรด้วย<sup>278</sup> นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ในส่วนแบ่งของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กฎหมายยังกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตามส่วนแบ่งจากสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆได้ โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของรวมคนนั้นก่อนด้วย<sup>279</sup>

<sup>277</sup> Civil Code of Germany, Section 743 (1)

<sup>278</sup> Andreas Von Falck *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany)," *AIPPI Group Report*: p. 4.

<sup>279</sup> Civil Code of Germany, Section 745 (3)

## ข. การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง

ถึงแม้กฎหมายเยอรมันจะกำหนดให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรทุกคนเป็นดอกผลจากสิทธิบัตรที่ต้องนำมาแบ่งกันตามสัดส่วนในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตร แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้นไม่รวมอยู่ในกรณีดังกล่าว เพราะ โดยทั่วไปแล้วกฎหมายเยอรมันกำหนดให้ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นได้อย่างอิสระหากการแสวงหาประโยชน์นั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ<sup>280</sup> ดังนั้น หากการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมเป็นการแสวงหาประโยชน์อันเกิดจากสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ได้รับมานั้นก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์ในลักษณะที่มีขอบเขตกว้างเกินไปจนเป็นการขัดขวางการแสวงหาประโยชน์และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นจ่ายเงินชดเชยจากการแสวงหาประโยชน์นั้นให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ได้<sup>281</sup>

### 3.2.4 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วม

#### 3.2.4.1 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตน

จากมาตรา 747 ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมมีสิทธิในการจัดการส่วนแบ่งของตนตามสิทธิบัตรได้<sup>282</sup> ดังนั้น หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนย่อมสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ส่วนประเด็นที่ว่าสิทธิในส่วนที่ได้สละไปนั้นจะตกเป็นของใคร ขึ้นอยู่กับว่าในระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมีข้อตกลงระหว่างกันไว้หรือไม่ว่าหากมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสละสิทธิไปแล้วจะแบ่งสัดส่วนกันอย่างไร ถ้าไม่มีข้อตกลงกำหนดไว้ มาตรา 742 กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนมีส่วนแบ่งในสิทธิบัตรนั้นอย่างเท่าเทียมกัน<sup>283</sup> ดังนั้น ในระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรที่ยังเหลืออยู่จะต้องแบ่งสิทธิของผู้

<sup>280</sup> Civil Code of Germany, Section 743 (2)

<sup>281</sup> Andreas Von Falck *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany)," *AIPL Group Report*: p. 4.

<sup>282</sup> Civil Code of Germany, Section 747

<sup>283</sup> Civil Code of Germany, Section 742

ทรงสิทธิบัตรที่ได้สละสิทธิไปเป็นส่วนเท่าๆกัน เช่น ในสิทธิบัตรร่วมมีผู้ทรงสิทธิบัตรทั้งหมด 3 คน โดยนาย ก. และ นาย ข. มีส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรร้อยละ 30 ส่วนนาย ค. มีส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรร้อยละ 40 ต่อมา นาย ค. ได้สละสิทธิในส่วนแบ่งของตน หากระหว่าง นาย ก. ข. และ ค. ไม่ได้มีข้อตกลงในกรณีนี้ไว้ สิทธิในส่วนของนาย ค. ย่อมต้องถูกนำมาแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันระหว่างนาย ก. กับ นาย ข. กล่าวคือ แต่ละคนจะได้รับสิทธิในส่วนของนาย ค. ร้อยละ 20 ทำให้แต่ละคนมีส่วนแบ่งในความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรร้อยละ 50 นั่นเอง

#### 3.2.4.2 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด

หากพิจารณาจากบทบัญญัติในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแล้วพบว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่สามารถขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดได้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน โดยมีเหตุผลสนับสนุนจากมาตราดังต่อไปนี้

1. มาตรา 744 กำหนดให้ในการบริหารจัดการใดๆ อันเกี่ยวกับสิทธิบัตรร่วมกัน ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมีสิทธิในการบริหารจัดการด้วยกัน ส่วนข้อยกเว้นที่ให้สิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ จะต้องเป็นการกระทำที่นำไปเพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิในสิทธิบัตรเท่านั้น ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งย่อมไม่สามารถทำการสละสิทธิในสิทธิบัตรแต่เพียงลำพังได้ เพราะ การกระทำดังกล่าวย่อมทำให้สิทธิในสิทธิบัตรสิ้นสุดลงไม่ใช่การกระทำไปเพื่อเป็นการรักษาสิทธิในสิทธิบัตร

2. มาตรา 745 (3) กำหนดให้ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆตาม ส่วนแบ่งในสิทธิบัตรนั้นได้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ซึ่งการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดย่อมส่งผลกระทบต่อแสวงหาประโยชน์ และ ผลประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆจะได้รับจากสิทธิบัตร เพราะ การสละสิทธิในสิทธิบัตรย่อมทำให้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรสิ้นสุดลง ดังนั้น จากบทบัญญัตินี้หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมต้องการจะขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดต่อสำนักสิทธิบัตรจึงจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน

3. มาตรา 747 เป็นบทบัญญัติที่ชัดเจนที่สุดว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจะไม่สามารถขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วมได้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ ถึงแม้กฎหมายจะกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถจัดการส่วนแบ่งในสิทธิบัตรร่วมของตนได้ แต่หากเป็นการจัดการใดๆเกี่ยวกับสิทธิบัตรร่วมทั้งหมดนั้นจะทำได้ต่อเมื่อเป็นการจัดการร่วมกันของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกๆคนร่วมกันเท่านั้น

### 3.2.5 การดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

#### 3.2.5.1 สิทธิในการดำเนินคดี

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการดำเนินการต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตร หรือ สิทธิในการดำเนินคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่อย่างใด หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การปรับใช้บทบัญญัติตามมาตรา 1011 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถบังคับใช้สิทธิที่มีในสิทธิบัตรร่วมนั้นทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับ บุคคลภายนอกได้ โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถดำเนินคดีต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อน

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีแยกต่างหาก ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการดำเนินคดีต้องเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน<sup>284</sup> แต่ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาจากการฟ้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่าจะผลของการฟ้องคดีนั้นจะชนะ หรือ แพ้ก็ตาม คำพิพากษานั้นจะไม่ถือว่าเป็นที่สุด แต่จะมีผลเป็นรายกรณีไป และ ไม่เป็นการตัดสิทธิในการฟ้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆจะยังคงมีสิทธิในการฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้อยู่ เว้นแต่ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ได้เข้าร่วมในการดำเนินคดีนั้นด้วย ซึ่งในกรณีที่ศาลยกฟ้องคดีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งฟ้องไปอาจทำให้เกิดปัญหากับจำเลย กล่าวคือ หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆไม่เห็นด้วยกับการยกฟ้องของศาลนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆจะยังมีสิทธิฟ้องคดีต่อจำเลยในประเด็นเดียวกันนั้นได้ทำให้จำเลยอาจต้องต่อสู้คดีกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละรายเป็นจำนวนหลายครั้ง การที่กฎหมายวางหลักเกณฑ์ไว้เช่นนี้ เพราะในการฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรนั้น ข้อเรียกร้องของโจทก์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรก โจทก์จะขอให้ศาลสั่งจำเลยให้หยุดการกระทำใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และ ส่วนที่สอง โจทก์จะเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลย สำหรับ ข้อเรียกร้องที่ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยหยุดการกระทำใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้นย่อมไม่เกิดปัญหาใดๆในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งฟ้องคดี แต่ในกรณีของข้อเรียกร้องที่เป็นการเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดจะมีปัญหาเรื่องการพิสูจน์ความเสียหาย เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งที่ฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตร จำเป็นที่จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน แต่ในเรื่องการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนที่ฟ้องคดีย่อมไม่สามารถทราบถึงความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆได้เท่าตัวผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนนั้นเอง ดังนั้น เพื่อให้ผู้

<sup>284</sup> Andreas Von Falck *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany)," *AIPI Group Report*: p. 6.



ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมในการฟ้องคดีไม่เสียสิทธิในการพิสูจน์ความเสียหาย และ สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายได้อย่างเหมาะสม กฎหมายจึงกำหนดให้คำพิพากษาของศาลจากการฟ้องคดีแยกโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้นยังไม่ถือว่าเป็นที่สุด เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนได้เข้าร่วมในการดำเนินคดีแล้ว<sup>285</sup> อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้จำเลยต้องถูกดำเนินคดีหลายครั้งจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ฟ้องแยกกันในแต่ละครั้ง จำเลยที่ถูกผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งฟ้องสามารถทำการฟ้องแย้ง (Counterclaim) เพื่อขอให้ศาลมีคำตัดสินแสดงสิทธิ (Declaratory Relief)\* ต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนได้ หากศาลมีคำตัดสินแสดงสิทธิจะส่งผลให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนต้องเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณา และมีผลผูกพันในคำตัดสินแสดงสิทธินั้น จากหลักการนี้ทำให้ผู้กระทำละเมิดสามารถป้องกันการถูกผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆฟ้องคดีซ้ำได้<sup>286</sup>

หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเปลี่ยนไปในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งในการยื่นฟ้องคดี โดยศาลเยอรมันเคยมีคำตัดสินประเด็นนี้ในคดี V ZR 43/84 ในปี 1985 ว่า ถ้าเจ้าของรวมคนอื่นได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการแก่เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่งตามมาตรา 1011 แล้ว คำพิพากษาของศาลที่มีต่อโจทก์ย่อมมีผลบังคับตามกฎหมายต่อเจ้าของรวมที่ได้ให้ความยินยอมนั้นด้วย ในคดีนี้การที่ศาลยกฟ้องโจทก์ก็ย่อมมีผลถึงเจ้าของรวมคนอื่นๆด้วยเช่นกัน<sup>287</sup>

### 3.2.5.2 การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากดำเนินคดี

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนเข้าร่วมในการดำเนินคดีต่อผู้ทำละเมิดสิทธิบัตร ย่อมไม่มีประเด็นในเรื่องการแบ่งค่าเสียหายตามหัวข้อนี้แต่อย่างใด แต่เรื่องการแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากดำเนินคดีจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งฟ้องคดีโดยที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆไม่ได้เข้าร่วมเป็นโจทก์ด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดคำถามว่าค่าเสียหายที่ได้รับจากจำเลยนั้นจะต้องนำมาแบ่งให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมในการฟ้องคดีหรือไม่

<sup>285</sup> Ibid.

\* คำตัดสินแสดงสิทธิ (declaratory relief) หมายถึง คำพิพากษาของศาลที่พิจารณาถึงสิทธิของคู่กรณีโดยไม่ได้มีคำสั่งให้กระทำการหรือ ชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด การขอให้ศาลมี Declaratory Relief นั้นคู่กรณีต้องการที่จะมีคำแถลงอย่างเป็นทางการถึงสถานะในประเด็นข้อพิพาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหอย่างเหมาะสมในสิทธิของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องและเป็นการป้องกันการฟ้องร้องกันต่อไป ยกตัวอย่างเช่น คู่สัญญาที่ทำสัญญาระหว่างกันอาจขอให้ศาลทำการตีความกฎหมายในถ้อยคำของสัญญาเพื่อเป็นการพิจารณาสิทธิของคู่สัญญา หรือ กรณีของผู้เอาระกันภัยอาจขอให้ศาลทำการตีความความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัยได้ เป็นต้น

<sup>286</sup> Andreas Von Falck *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany)," *AIPPI Group Report*.

<sup>287</sup> Ibid.

ภายใต้กฎหมายเยอรมัน หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทำข้อตกลงระหว่างกันไว้ ข้อตกลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ก่อนบทบัญญัติของกฎหมาย ในประเด็นนี้จะต้องพิจารณาว่าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องการแบ่งค่าเสียหายจากการดำเนินคดีไว้หรือไม่ หากมีข้อตกลงไว้เช่นใดก็ย่อมใช้บังคับตามข้อตกลงนั้น เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอาจตกลงกันว่าถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรไม่จำเป็นต้องแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการฟ้องคดีกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ หรือ ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนต้องเข้าร่วมเป็นโจทก์ ก็ย่อมต้องบังคับใช้ไปตามข้อตกลงนั้น เป็นต้น แต่ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการดำเนินคดีไว้หากพิจารณาจากเรื่องสิทธิในการดำเนินคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมพบว่าการฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งตามกฎหมายเยอรมันนั้นเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ในสิทธิตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมในการฟ้องคดีก็ย่อมมีสิทธิในการได้รับค่าเสียหายด้วย<sup>288</sup> นอกจากนี้ในกรณีที่จำนวนค่าเสียหายที่ได้รับจากการฟ้องคดีไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่แท้จริงของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ การฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้น ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่จะมาฟ้องจำเลยอีก เว้นแต่ว่า จำเลยได้ทำการฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำตัดสินแสดงสิทธิ์เพื่อเรียกให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนเข้าร่วมในการพิจารณาคดี ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก็จะไม่มีสิทธิในการมาฟ้องจำเลยซ้ำได้อีก<sup>289</sup>

### 3.3 ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายสหราชอาณาจักร

#### 3.3.1 บทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในสหราชอาณาจักรนั้นสามารถทำข้อตกลงระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกัน การแบ่งผลประโยชน์ในสิทธิบัตร หรือ รายละเอียดอื่นๆ ในความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยข้อตกลงนั้นจะมีผลบังคับเหนือหลักเกณฑ์ของกฎหมาย<sup>290</sup> แต่ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีการทำข้อตกลงไว้ ก็จะนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาใช้บังคับ สำหรับบทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของสหราชอาณาจักร มีดังนี้

<sup>288</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJW Newsletter*: p. 61.

<sup>289</sup> Andreas Von Falck *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany)," *AIPPI Group Report*: p. 6.

<sup>290</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (1)

### 3.3.1.1 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีข้อตกลงกันไว้ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของ สหราชอาณาจักรจะกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่นำมาใช้บังคับกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ซึ่งในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนั้นมีบทบัญญัติหลายส่วนที่กำหนดรายละเอียดไว้เกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์ร่วม ผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วม หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม เช่น การแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การฟ้องคดี เป็นต้น<sup>291</sup> โดยบทบัญญัติที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม มีดังต่อไปนี้

1. บุคคลหลายคนสามารถมีสิทธิในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และ สิทธิในการได้รับสิทธิบัตรร่วมกันได้<sup>292</sup>

2. พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์ร่วม” ไว้ในมาตรา 7 (3) โดยให้ตีความตามคำนิยามจากคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ทำการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อย่างแท้จริง (Actual Deviser of the Invention) ดังนั้น ไม่ว่าสิทธิบัตรจะมีผู้ประดิษฐ์เพียงคนเดียว หรือ มีผู้ประดิษฐ์หลายคน การจะเป็นผู้ประดิษฐ์ได้บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ทำการประดิษฐ์ที่แท้จริงเท่านั้น<sup>293</sup>

3. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วม ผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถร้องขอให้อธิบดี (Comptroller-General) ของสำนักสิทธิบัตรทำการพิจารณาตัดสินตามความเหมาะสม เพื่อออกคำสั่งให้คำขอรับสิทธิบัตรสามารถดำเนินการต่อไปได้<sup>294</sup> ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประเด็นที่สามารถร้องขอให้อธิบดีฯ ทำการวินิจฉัยได้ก็มีหลายประเด็น เช่น ความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร ความเป็นผู้ประดิษฐ์ การจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ทำการประดิษฐ์ การแก้ไขความถูกต้องของสิทธิบัตร เป็นต้น<sup>295</sup>

4. แม้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะไม่ได้มีการให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้ แต่มาตรา 36 ได้อธิบายถึงลักษณะของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้ เช่น “ในกรณีที่สิทธิบัตรได้รับ

<sup>291</sup> Stephen Bennet *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United Kingdom)," *AIPPI Group Report* (2007): p. 1.

<sup>292</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 7 (1)

<sup>293</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 7 (3)

<sup>294</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 10

<sup>295</sup> Intellectual Property Office, "Patents: Deciding Disputes" [Online] Accessed: 3 September 2018. Available from: [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/354747/Patent\\_s\\_Deciding\\_Disputes\\_Rebrand\\_2014.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/354747/Patent_s_Deciding_Disputes_Rebrand_2014.pdf)

การจดทะเบียนให้กับบุคคลสองคน หรือ มากกว่านั้น...” หรือ “ในกรณีที่บุคคลสองคน หรือ มากกว่านั้นมีความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร...” เป็นต้น นอกจากนี้มาตรา 36 ยังเป็นมาตราที่บัญญัติถึงการแสวงหาประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมว่าในกรณีของสิทธิบัตรที่มีบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรสองคน หรือ มากกว่านั้นไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น แต่ละคนย่อมมีสิทธิในสิทธิบัตรอย่างเท่าเทียมกัน และ ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้<sup>296</sup>

5. สำหรับการแสวงหาประโยชน์ และการแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิบัตรร่วม นั้น มาตรา 36 (2) วางหลักเกณฑ์ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคน และ ตัวแทนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถกระทำการใดๆ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ และ ไม่มีภาระความรับผิดชอบที่จะต้องแบ่งผลประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆด้วย

6. สำหรับการกระทำที่จำเป็นจะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ก่อนจึงจะสามารถทำได้กำหนดไว้ในมาตรา 36 (3) ที่วางหลักเกณฑ์ให้ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะขอแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ ยื่นแก้ไขสิทธิบัตร ขอเพิกถอนสิทธิบัตร อนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร โอนสิทธิในสิทธิบัตร ก่อให้เกิดภาระติดพันในส่วนบุคคลตามสิทธิบัตร หรือ นำสิทธิในสิทธิบัตรไปเป็นหลักประกัน จำเป็นจะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อนจึงจะสามารถทำได้<sup>297</sup>

7. โดยทั่วไปแล้ว ในขณะที่สิทธิบัตรยังมีผลใช้บังคับอยู่ บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรแต่เป็นผู้จัดจัดหา หรือ เป็นผู้เสนอที่จะจัดหาส่วนประกอบสำคัญของการประดิษฐ์เพื่อให้เกิดการประดิษฐ์นั้นสามารถใช้งานได้ ให้กับบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ) โดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร ถ้าบุคคลดังกล่าวรู้ หรือ ควรรู้อยู่แล้วว่าการกระทำนั้นสามารถทำให้เกิดการประดิษฐ์นั้นสามารถใช้งานได้ การจัดหา หรือ เสนอที่จะจัดหาดังกล่าวถือว่าเป็นการทำละเมิดสิทธิบัตรด้วยการเป็นผู้มีส่วนร่วม หรือ ผู้สนับสนุน (Contributory Infringement) ตามมาตรา 60 (2)<sup>298</sup> เช่น A เป็นเจ้าของสิทธิบัตรเครื่องแยกมันฝรั่งด้วยลูกกลิ้งเหล็ก ส่วน B เป็นผู้ผลิตลูกกลิ้งเหล็ก หาก B รู้หรือ ควรรู้อยู่แล้วว่าลูกกลิ้งเหล็กของเขาสามารถนำไปใช้ในการทำเครื่องแยกมันฝรั่งด้วยลูกกลิ้งเหล็กได้ และ ได้แนะนำหรือโฆษณาเกี่ยวกับลูกกลิ้งเหล็กของเขาให้กับ C ซึ่งเป็นผู้ทำสินค้าลอกเลียนแบบ ในกรณีนี้ถือว่า B เป็นผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรด้วยการเป็นผู้มีส่วนร่วมตามมาตรา 60 (2) เป็นต้น

<sup>296</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (1)

<sup>297</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (3)

<sup>298</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 60 (2)

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บุคคลซึ่งเป็นผู้จัดหาส่วนประกอบสำคัญของการประดิษฐ์ให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรเพื่อให้การประดิษฐ์นั้นสามารถใช้งานได้ มาตรา 36 (4) กำหนดข้อยกเว้นว่า การกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรแต่อย่างใด เพราะ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหราชอาณาจักรนั้นอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ได้โดยอิสระจากกันได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการผลิต หรือ จัดหาวัตถุดิบให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่ให้ถูกผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ฟ้องว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร มาตรา 36 (4) จึงกำหนดให้การกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร<sup>299</sup>

8. โดยหลักแล้วในเรื่องการดำเนินคดีสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วม หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถทำการฟ้องคดีได้โดยลำพังไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินคดีนั้นต้องใส่ผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วม หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ เป็นคู่ความร่วมมือกันในการดำเนินคดีนั้นด้วย<sup>300</sup>

### 3.3.1.2 พระราชบัญญัติทรัพย์สิน

นอกจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรแล้ว สหราชอาณาจักรนั้นได้นำบัญญัติซึ่งอยู่ในกฎหมายอื่นมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วย ได้แก่ ความเป็นเจ้าของรวมในพระราชบัญญัติทรัพย์สิน ปี 1925 (Law of Property Act 1925) ซึ่งจะใช้บังคับเมื่อมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นผู้มีความเป็นเจ้าของทรัพย์สินในเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วใน สหราชอาณาจักรจะแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามหลักการในพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ Joint Tenancy หรือ Tenancy In Common โดยกรรมสิทธิ์รวมทั้งสองรูปแบบจะมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายประการแต่ความแตกต่างที่สำคัญที่สุด คือ สิทธิของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ (Rights of Survivorship) สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรวมแบบ Joint Tenancy นั้น เมื่อเจ้าของรวมคนใดเสียชีวิตลง ส่วนแบ่งในทรัพย์สินของบุคคลนั้นจะตกทอดไปสู่เจ้าของรวมที่ยังมีชีวิตอยู่โดยอัตโนมัติ ในทางกลับกัน ผู้ที่เป็นเจ้าของรวมแบบ Tenancy in common เมื่อเจ้าของรวมคนใดเสียชีวิตลง ส่วนแบ่งในทรัพย์สินของบุคคลนั้นจะตกทอดไปตามพินัยกรรมของเจ้าของรวมที่เสียชีวิต หรือ ในกรณีที่เจ้าของรวมดังกล่าวไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ส่วนแบ่งในทรัพย์สินจะตกทอดสู่กองมรดก<sup>301</sup> โดยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต

<sup>299</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (4)

<sup>300</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 66 (2)

<sup>301</sup> Michael Edenborough *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (United Kingdom)," *AIPPI Group Report* (2009): p. 2.

เพราะ ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรแล้ว ผู้ทรงสิทธิร่วมในทรัพย์สินทางปัญญานั้นถือเป็นเจ้าของรวมที่อยู่ในรูปแบบของ Tenancy in common ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 3.2.5.2 (ค.) ต่อไป<sup>302</sup>

### 3.1.1.3 พระราชบัญญัติห้างหุ้นส่วน

ในกรณีของหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของสิทธิในสิทธิบัตรในฐานะที่เป็นทรัพย์สินของหุ้นส่วนร่วมกันนั้น สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันและจะต้องนำบทบัญญัติในพระราชบัญญัติห้างหุ้นส่วน ปี 1890 มาใช้บังคับ<sup>303</sup> โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการภายใต้มาตรา 5 ซึ่งมีสาระสำคัญว่า หุ้นส่วนทุกคนถือเป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วน ดังนั้นการกระทำใดๆ ของหุ้นส่วนเพื่อดำเนินธุรกิจไปตามปกติของกิจการย่อมผูกพันห้างหุ้นส่วน และ หุ้นส่วนทุกคน<sup>304</sup> ดังนั้น กรณีที่สิทธิในสิทธิบัตรเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วน การกระทำการใดๆ ของหุ้นส่วนคนหนึ่งในสิทธิบัตร เช่น ออจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตร หรือ โอนสิทธิในสิทธิบัตรไปยังบุคคลอื่น หากเป็นการกระทำในทางธุรกิจตามปกติของห้างหุ้นส่วนก็ย่อมมีผลผูกพันต่อหุ้นส่วนทุกคนด้วย

## 3.3.2 ความชอบธรรมในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

### 3.3.2.1 ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

#### ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

เนื่องจากจุดเริ่มต้นประการหนึ่งของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเกิดจากการที่บุคคลหลายคนทำการประดิษฐ์คิดค้นร่วมกัน และ ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรก็กำหนดให้ผู้ประดิษฐ์ร่วมมีสิทธิยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และ ได้รับสิทธิบัตรจากการประดิษฐ์นั้นได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริงของการประดิษฐ์ย่อมมีความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์เป็นบุคคลแรกตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร<sup>305</sup> ดังนั้น ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะศึกษาถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ในลักษณะใดบุคคลเหล่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติในความเป็นผู้

<sup>302</sup> IPR Helpdesk, "Joint Ownership in Intellectual Property Rights," Competitiveness and Innovation Framework Programme: p. 4.

<sup>303</sup> Michael Edenborough *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (United Kingdom)," AIPPI Group Report: p. 2.

<sup>304</sup> Partnership Act of United Kingdom, Section 5

<sup>305</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 7

ประดิษฐ์ร่วมตามสิทธิบัตร และการมีส่วนร่วมในลักษณะที่ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมจนถึงขั้นที่เป็นผู้ประดิษฐ์ของการประดิษฐ์

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรมาตรา 7 (3) ได้มีการให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” ไว้ว่า หมายถึง ผู้ที่ทำการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อย่างแท้จริง (Actual Deviser of the Invention) นอกจากนี้ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับการพิจารณาคำว่า “ผู้ประดิษฐ์ร่วม” ให้ใช้การตีความจากความหมายของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” เช่นเดียวกันว่าบุคคลนั้นได้มีส่วนในการเป็นผู้คิดค้นที่แท้จริงของการประดิษฐ์นั้นหรือไม่<sup>306</sup> อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายของ สหราชอาณาจักรไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นรายละเอียดว่าลักษณะของการกระทำเช่นใดที่จะถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์<sup>307</sup> แต่จะใช้คำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานซึ่งเคยวินิจฉัยในคดีก่อนหน้ามาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประดิษฐ์ซึ่งนำมาใช้บังคับกับการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมโดยอนุโลม ซึ่งศาลของสหราชอาณาจักรได้วินิจฉัยหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ไว้ในคดี **Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office**<sup>308</sup> ดังนี้

ประการแรก จะต้องวินิจฉัยว่า “แนวคิดของการประดิษฐ์ (Inventive Concept)” ที่อยู่ในสิ่งประดิษฐ์นั้นคืออะไร ซึ่งคำว่า แนวคิดของการประดิษฐ์ หมายถึง วิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ถ่ายทอดออกมาจากสิทธิบัตร โดยบุคคลที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ก่อให้เกิด หรือ มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวคิดของการประดิษฐ์ และการประดิษฐ์หนึ่งๆนั้นอาจมีหลักการอันเป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์หลายหลักการได้ ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์จึงจะต้องเป็นผู้คิดค้น หรือ ผู้ที่ก่อให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาของการประดิษฐ์ที่แท้จริงตามสิทธิบัตรนั้นซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้พิจารณาจากเนื้อหาที่อยู่ในข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรเพียงเท่านั้น แต่ให้พิจารณาถึงเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์ในภาพรวมทั้งหมดด้วย<sup>309</sup>

ประการที่สอง จะต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้ทำการประดิษฐ์ “แนวคิดของการประดิษฐ์” นั้นขึ้น กล่าวคือ บุคคลที่เป็นผู้ทำให้แนวคิดของการประดิษฐ์นั้นนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

<sup>306</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 7(3)

<sup>307</sup> Mewburn Ellis LLP, "Inventorship & Ownership" [Online] Accessed: 22 March 2018. Available from: <http://mewburn.com/resource/inventorship-and-ownership/>

<sup>308</sup> Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v Ministry of Defence Northern Ireland Office [1997] RPC 693

<sup>309</sup> Scott Beeser, "Court of Appeal Clarifies Meaning of "Inventive Concept"" [Online] Accessed: 22 March 2018. Available from: <http://www.aitkenlee.com/court-of-appeal-clarifies-meaning-of-inventive-concept/>

ตัวอย่างของบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักร<sup>310</sup> ได้แก่

1. บุคคลที่เป็นผู้คิดค้นแนวคิดเบื้องต้นของการวิจัยที่จะนำไปสู่การประดิษฐ์

2. ผู้ที่เป็นผู้คิดค้นการทดลองหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ซึ่งเป็นการสร้างหลักการพื้นฐานของเนื้อหาในคำขอรับสิทธิบัตร

3. บุคคลที่ได้ดำเนินการทดลองหรือดำเนินการในกระบวนการอื่นอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ได้บรรยายเนื้อหาไว้ในคำขอรับสิทธิบัตร โดยบุคคลดังกล่าวนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มในการคิดค้น และ/หรือ การทำให้การประดิษฐ์นั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติของการประดิษฐ์

4. ผู้ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของการประดิษฐ์และทำการจำแนกลักษณะที่สำคัญของผลลัพธ์ของการประดิษฐ์นั้น

สำหรับตัวอย่างของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์แต่ไม่ถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์<sup>311</sup> ได้แก่

1. บุคคลที่เพียงแค่งานภายใต้คำสั่ง โดยลักษณะของงานเป็นการทำงานที่ไม่มีการใช้ความคิดริเริ่ม และ ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใดๆที่นอกเหนือจากคำสั่งที่ได้รับ เช่น ผู้ช่วยในการประดิษฐ์ เป็นต้น

2. บุคคลมีความเกี่ยวพัน หรือ มีส่วนร่วมกับการประดิษฐ์ในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่การร่วมคิดค้น หรือ วิจัย ไม่ว่าผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ผู้เป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกที่นำมาใช้ในการวิจัย

3. บุคคลที่เป็นเพียงหัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้ให้คำแนะนำ แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นแนวคิดของการประดิษฐ์ทางเทคนิค

#### ข. คำพิพากษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

คดี Stanelco Fibre Optics Ltd's Applications บริษัท Stanelco Fibre Optics Ltd (“Stanelco”) ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เกี่ยวกับการทำแคปซูลจากฟิล์มพอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้โดยการเชื่อมความถี่วิทยุแบบบิเลทริก 3 คำขอ แต่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น

<sup>310</sup> Mewburn Ellis LLP, "Inventorship & Ownership."

<sup>311</sup> Ibid.



เพราะ บริษัท Bioprogress Technology Ltd (“Bioprogress”) อ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของ สิทธิบัตร โดยในคดีนี้มีข้อเท็จจริงว่า บริษัท Bioprogress มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแคปซูลจากวัสดุที่ ละลายน้ำได้ชนิดอื่นที่ไม่ใช่เจลาติน ในช่วงต้นปี 1998 นาย Nowak ลูกจ้างของบริษัท Bioprogress เริ่มทำการทดลองและคิดค้นวิธีการทำการประดิษฐ์ดังกล่าวซึ่งทำให้รู้ว่าควรจะใช้วิธีการเชื่อมความถี่ วิทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมา นาย Nowak ได้รับคำแนะนำให้รู้จักกับบริษัท Stanelco เพราะ เป็นบริษัท ที่สามารถทำการเชื่อมตามแนวคิดของเขาได้ โดยในกลางปี 1998 นาย Nowak ได้ติดต่อบริษัท Stanelco เพื่อขอให้ช่วยทำการทดลองเกี่ยวกับการเชื่อมโดยบริษัท Stanelco มอบหมายให้นาย Draisey ซึ่งเป็นลูกจ้างผู้มีความเชี่ยวชาญของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในงานนี้ จากนั้นบริษัท Bioprogress ประทับใจกับการทำงานของบริษัท Stanelco จึงทำข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) กับบริษัท Stanelco และมีการประชุมร่วมกันอีกหลายครั้ง โดย ในวันที่ 6 ตุลาคม 1998 บริษัท Stanelco ได้นำแนวคิดของการประดิษฐ์อันเป็นสาระสำคัญที่เคย ประชุมกับบริษัท Bioprogress ในช่วงแรก ไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ต่อมาในวันที่ 16 ตุลาคม 1998 ทั้ง 2 บริษัททำการประชุมร่วมกัน แต่ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการค้าจึงทำให้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองบริษัทยุติลง<sup>312</sup>

บริษัท Bioprogress ฟ้องบริษัท Stanelco โดยอ้างว่าแนวคิดของการ ประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิที่ 1 ของคำขอรับสิทธิบัตรแรกของบริษัท Stanelco นั้น เป็นแนวคิดของนาย Nowak ทั้งสิ้นโดยไม่มีการเพิ่มเติมการรายละเอียดใดๆ ที่เป็นการมีส่วนร่วมของนาย Draisey เลย และ นาย Draisey ได้ใช้เพียงความรู้ตามธรรมดาทั่วไปในการพิสูจน์ว่าแนวคิดของนาย Nowak นั้น สามารถใช้งานได้จริงเท่านั้น โดย บริษัท Bioprogress เสนอให้นาย Nowak และ นาย Draisey เป็นผู้ ประดิษฐ์ร่วมกันในคำขอรับสิทธิบัตรแรก ส่วนบริษัท Stanelco ต่อสู้ว่า นาย Draisey นั้นเป็นผู้ ประดิษฐ์เพียงคนเดียว เพราะ นาย Draisey เป็นผู้ทำความคิดนั้นให้เกิดเป็นแคปซูลได้โดยใช้ความรู้ ด้านการเชื่อมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความถี่วิทยุโดยมีนาย Nowak เป็นผู้ให้คำแนะนำเท่านั้น เพราะ นาย Nowak ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในด้านการเชื่อมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความถี่วิทยุเลย อย่างไรก็ตาม บริษัท Stanelco ก็อ้างว่าอย่างน้อยที่สุด นาย Draisey ก็ควรได้เป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม เพราะ เป็น ผู้ที่ทำให้แนวคิดของการประดิษฐ์นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง<sup>313</sup>

ในคดีนี้ศาลตัดสินว่า คำขอรับสิทธิบัตรนี้มีนาย Nowak เป็นผู้ประดิษฐ์แต่ เพียงผู้เดียว เพราะ นาย Nowak มีแนวคิดอยู่ในใจแล้วว่าการเชื่อมความถี่วิทยุแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น วิธีการเดียวที่จะสามารถเชื่อมฟิล์มพอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้ในการผลิตแคปซูล ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มี

<sup>312</sup> Bioprogress Technology Ltd v Stanelco Fibre Optics Ltd [2005] RPC 15

<sup>313</sup> Ibid.

หลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการนี้จะได้ผลก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริง เพราะสุดท้ายแล้วนาย Nowak ก็เป็นผู้เลือกฟิล์มที่มีความเหมาะสมในการผลิตแคปซูล ส่วนนาย Draisey นั้นไม่สามารถเป็นผู้ประดิษฐ์แต่เพียงผู้เดียวในคำขอรับสิทธิบัตรแรกได้เลย เพราะ เขาไม่ได้มีแนวคิดที่จะผลิตแคปซูลจากฟิล์มที่ละลายน้ำได้โดยการเชื่อมด้วยอิเล็กทริกความถี่วิทยุด้วยตัวของเขาเอง แต่การกระทำที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเขาเป็นหน้าที่ที่ถูกร้องขอให้ทำขึ้น นอกจากนี้การทำแนวคิดของนาย Nowak ให้สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้จริงของนาย Draisey เกิดจากการให้คำแนะนำของนาย Nowak เพราะ ลักษณะของการประดิษฐ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการทำงานของนาย Draisey ไม่ได้ก่อให้เกิดแนวคิดของการประดิษฐ์ใดขึ้นมาใหม่เลย ดังนั้น นาย Draisey จึงไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริงสำหรับการประดิษฐ์นี้ เขาจึงไม่สามารถที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในคำขอรับสิทธิบัตรได้<sup>314</sup>

**คดี University of Southampton's Applications** เป็นคดีที่เกิดขึ้นในชั้นอุทธรณ์ โดยโจทก์ที่ 1 คือ ลูกจ้างของบริษัท IDA Ltd. เป็นบริษัทวิจัยเทคโนโลยีในการใช้ผงแร่ โจทก์ที่ 2 และ โจทก์ที่ 3 เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับผงแม่เหล็กให้กับโจทก์ที่ 1 และ โจทก์ที่ 4 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีของโจทก์ที่ 1 สำหรับจำเลยที่ 1 คือศาสตราจารย์ Howse ของมหาวิทยาลัย Southampton ส่วนจำเลยที่ 2 และ จำเลยที่สามเป็นผู้ช่วยทำการประดิษฐ์กับจำเลยที่ 1 โดยข้อพิพาทในคดีนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยการดักจับ หรือการกำจัดแมลง

คดีนี้โจทก์ที่ 1 ได้อ่านงานวิจัยของจำเลยเกี่ยวกับการดักจับแมลงสาบแล้วเกิดความสนใจจึงได้ติดต่อกับจำเลย เพราะ โจทก์มีแนวคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และ สงสัยว่าอนุภาคแม่เหล็กนั้นจะสามารถนำมาใช้แทนที่ส่วนประกอบที่ในงานวิจัยของจำเลยโดยไม่สูญเสียความเหนียวได้หรือไม่ โจทก์จึงเปิดเผยแนวคิดของเขาให้กับจำเลยทราบ และ จำเลยได้นำแนวคิดของโจทก์ไปทำการทดสอบเพื่อดูว่าสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ โดยมีโจทก์เป็นผู้จัดหาผงแม่เหล็กให้ ต่อมาเมื่อจำเลยได้ผลการทดสอบแล้วทราบว่าผงแม่เหล็กนั้นสามารถนำมาใช้ในการประดิษฐ์ได้ผล จึงแจ้งให้มหาวิทยาลัย Southampton ทราบเพื่อนำการประดิษฐ์ไปขอรับสิทธิบัตรโดยมีจำเลยที่ 1 และ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตร

โจทก์จึงทำคำร้องให้อธิบดีของสำนักสิทธิบัตร (Comptroller of General) เป็นผู้วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นผู้ประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตรนี้ ซึ่งอธิบดีได้วินิจฉัยจากหลักฐานแล้วตัดสินว่า จำเลยไม่มีสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าว มีเพียงแต่โจทก์ที่ 2 และ โจทก์ที่ 3 ที่

<sup>314</sup> Ibid.

เป็นผู้ประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตรนี้ ส่วนโจทก์ที่ 1 นั้นมีสิทธิในการเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร หลังจาก นั้นจำเลยจึงอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวมายังศาลสิทธิบัตร (Patent Court)<sup>315</sup>

ศาลได้วินิจฉัยว่า ในการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ของการประดิษฐ์นั้นมี ขั้นตอน คือ ประการแรก จะต้องพิจารณาว่าอะไรคือแนวคิดของการประดิษฐ์ในคำขอรับสิทธิบัตรนี้ ประการที่สอง ผู้คิดค้นแนวคิดของการประดิษฐ์ในคำขอรับสิทธิบัตรบุคคลนั้น หรือ พวกเขาเหล่านั้น ย่อมเป็นผู้ประดิษฐ์ และ ประการสุดท้าย บุคคลที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์ได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้มีส่วนร่วมในข้อถือสิทธิแต่เพียงเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมจะต้องเป็นการสร้างสรรค์แนวคิดของการประดิษฐ์ ตามคำขอรับสิทธิบัตรขึ้น ในคดีนี้แนวคิดของการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรนี้มีอยู่ 2 ประการคือ ประการแรก การใช้อนุภาคแม่เหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของแมลงยึดติดกับพื้นผิว (The “Banana-Skin Effect”) และ ประการที่สอง การผสมผสานแม่เหล็กกับหนังกำพร้าของแมลง เพื่อให้แมลงสามารถบินไปยังแมลงตัวอื่น ๆ เพื่อนำอนุภาคแม่เหล็กที่จับด้วยขาฆ่าแมลงไปสู่แมลงตัว อื่นๆ (The “Sticky Poison Effect”)<sup>316</sup>

เมื่อศาลได้ทำการพิจารณาเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ของ โจทก์ พบว่าการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ของโจทก์ที่ได้ให้คำแนะนำว่าจะต้องใช้ผงแม่เหล็กกับการ ประดิษฐ์นั้นก่อให้เกิดแนวคิดการประดิษฐ์เรื่องการใช้อนุภาคแม่เหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของแมลง ยึดติดกับพื้นผิวแต่เพียงเท่านั้น (The “Banana-Skin Effect”) ส่วนจำเลยที่ 2 และ จำเลยที่ 3 เป็น ผู้คิดค้นแนวคิดเรื่องการผสมผสานแม่เหล็กกับหนังกำพร้าของแมลง (The “Sticky Poison Effect”) และ ในคดีนี้เนื่องจากโจทก์เป็นผู้มีภาระในการพิสูจน์เพื่อหักล้างว่าจำเลยไม่มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ แต่โจทก์กลับไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ ดังนั้น ศาลจึงกลับคำวินิจฉัยของอธิบดีสำนักสิทธิบัตรว่าให้ จำเลยที่ 2 และ จำเลยที่ 3 เป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกับโจทก์ที่ 2 และ โจทก์ที่ 3 ในคำขอรับสิทธิบัตรนี้ ด้วย<sup>317</sup>

### 3.3.2.2 การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้าง

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่อยู่ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งใช้จารีต ประเพณี และ คำพิพากษาของศาลเป็นที่มาของกฎหมาย เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีขึ้นไปถึงชั้น ศาล แล้วศาลได้ทำการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้น คำพิพากษาของศาลย่อมถือเป็นบรรทัดฐานของศาลใน คดีต่อมา ทำให้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในภายหลังที่มีประเด็นเดียวกันกับคดีก่อน ศาลจะต้องพิพากษา

<sup>315</sup> University of Southampton’s Applications [2005] RPC 11

<sup>316</sup> Ibid.

<sup>317</sup> Ibid.

โดยอ้างอิงหลักการในคำพิพากษาของคดีก่อนเป็นบรรทัดฐาน ก่อนหน้าที่จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของลูกจ้างในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 1977 นั้น เริ่มต้นจากที่วารสารของกรมการค้า (Department of Trade) ได้เขียนถึงอนาคตของกฎหมายสิทธิบัตรในวารสาร White Paper ปี 1975 ทำให้เกิดการอภิปรายกันในประเด็นของการจ่ายตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างที่ได้ทำการประดิษฐ์ของคณะกรรมการในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของสิทธิบัตร (The Standard Advisory Committee on Patents)<sup>318</sup> หลังจากนั้นคณะกรรมการรัฐสภาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ของลูกจ้างเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างที่ทำการประดิษฐ์อันนำไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตรปี 1977 ที่มีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นภายใต้สัญญาจ้าง โดยบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้างตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนี้เป็นไปตามในแนวทางเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะให้ประโยชน์สำหรับนายจ้างมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ และ ในปี 2004 พระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้มีการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 3.2.2.2 ข. ต่อไป<sup>319</sup>

คำว่า “สัญญาจ้าง (Employment Contract)” ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรนั้นจะหมายถึงรูปแบบสัญญาจ้างที่มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่น สัญญาจ้างแบบเต็มเวลา (Full-time Contracts) สัญญาจ้างแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Contracts) สัญญาจ้างงานชั่วคราว (Temporary Contracts) สัญญาจ้างตัวแทนจัดหางาน (Agency Contract) สัญญาจ้างคนทำงานอิสระ (Freelance Contract) เป็นต้น<sup>320</sup> โดยสัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของสัญญาจ้างแบบเต็มเวลา หรือ สัญญาจ้างแบบไม่เต็มเวลา ซึ่งสัญญาในรูปแบบเหล่านี้จะเสนอตำแหน่งถาวรในที่ทำงานให้กับลูกจ้าง และ จะมีการกำหนดเงินเดือน หรือ ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงให้กับลูกจ้าง นอกจากนี้ลูกจ้างจะมีสิทธิในวันหยุด สวัสดิการ กองทุนบำนาญอีกด้วย ส่วนสัญญาจ้างทำของตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรนั้นจะอยู่ในลักษณะของสัญญาจ้างคนทำงานอิสระ โดยในสัญญาอาจมีการกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดงาน รวมถึงการกำหนดรายได้ที่ขึ้นอยู่กับตัวงาน และ สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อมีการส่งมอบงาน<sup>321</sup> ดังนั้น ในการพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นนั้นเป็นของใคร หรือ อยู่ภายใต้การประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากรูปแบบและลักษณะของสัญญาว่า สัญญานั้นเป็น

<sup>318</sup> K.R. Wotherspoon, "Employee Invention Revisited," *Industrial Law Journal* 22, June 1993: p. 119.

<sup>319</sup> สุกัญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 108-109.

<sup>320</sup> Michael Cheary, "Types of Employment Contracts" [Online] Accessed: 6 September 2018. Available from: <https://www.reed.co.uk/career-advice/types-of-employment-contracts/>

<sup>321</sup> Ibid.

สัญญาประเภทใด เพราะ หากไม่ใช่สัญญาจ้างในลักษณะที่ลูกจ้าง (Employee) ทำการประดิษฐ์ตามหน้าที่แก่นายจ้าง (Employer) ซึ่งส่วนมากจะเป็นสัญญาแบบเต็มเวลา หรือ สัญญาจ้างแบบไม่เต็มเวลาแล้ว ก็จะไม่อยู่ในขอบเขตการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร<sup>322</sup>

คำว่า “นายจ้าง” หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ทำการจ้างลูกจ้าง หรือ เคยจ้างลูกจ้างมาก่อน<sup>323</sup> ส่วนคำว่า “ลูกจ้าง” หมายถึง บุคคลที่ทำงาน หรือ ถูกให้ทำงานภายใต้สัญญาจ้าง หรือ การจ้างงานที่อยู่ภายใต้หน่วยงานราชการ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานราชการ หรือ บุคคลที่ทำงานอยู่ในกองทัพเรือ กองทัพบก หรือ กองทัพอากาศ<sup>324</sup>

### ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง

#### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

สำหรับความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ของลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงานนั้น มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหราชอาณาจักรได้วางหลักการไว้ว่าการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นให้ตกเป็นของนายจ้าง ในกรณีที่การประดิษฐ์นั้นเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เป็นการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของลูกจ้าง หรือ เป็นการประดิษฐ์ที่ทำขึ้นภายใต้หน้าที่ซึ่งลูกจ้างได้การมอบหมายเป็นพิเศษ โดยการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นนั้นสามารถคาดหมายได้ว่าเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของลูกจ้าง<sup>325</sup> หากเกิดข้อพิพาทในเรื่องความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ขึ้น ในการปรับใช้มาตรา 39 (1) (a) นายจ้างมีหน้าที่ในการพิสูจน์ให้เห็นว่าลูกจ้างนั้นได้ถูกจ้างมาเพื่อทำการประดิษฐ์ในสาขาของการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องภายในช่วงระยะเวลาที่มีการประดิษฐ์เกิดขึ้น นอกจากนี้หลักฐานที่มีความสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วย คือ สัญญาจ้าง (Employment Contract) เพราะ ในสัญญาจ้างจะมีการระบุหน้าที่ของลูกจ้างไว้ซึ่งจะทำให้ทราบถึงหน้าที่ตามปกติของลูกจ้าง สำหรับหน้าที่ซึ่งลูกจ้างได้รับการ

<sup>322</sup> Lucy Trueman, "Who Owns Your Great Idea?" [Online] Accessed: 6 September 2018. Available from: <https://www.barkerbrettell.co.uk/protect-your-invention/>

<sup>323</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 130

<sup>324</sup> Ibid.

<sup>325</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 39 (1) (a)

มอบหมายเป็นพิเศษจะพิจารณาจากคำสั่งเพิ่มเติมของนายจ้าง (Additional Directions) ว่านายจ้างได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างทำการประดิษฐ์ไว้เป็นพิเศษหรือไม่<sup>326</sup>

### คดี LIFFE Administration and Management v Pavel Pinkava

ในคดีนี้ Dr. Pavel Pinkava (“Pinkava”) เป็นลูกจ้างในตำแหน่งผู้จัดการของทีมอัตราดอกเบี้ยของแผนกการจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด (The Marketing And Product Management Department) ของบริษัท LIFFE Administration and Management (“LIFFE”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจทางการเงินในสหราชอาณาจักร ในเดือนกรกฎาคม 2004 Pinkava ได้ทำการประดิษฐ์ระบบที่สามารถทำการแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงินประเภทต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Credit Default Swaps, Credit Index Swaps, Interest Rate Swaps และ Overnight Index Swaps ต่อมาในปี 2005 Pinkava ได้นำการประดิษฐ์ทั้งสิ้นไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 4 คำขอ และ ในปีเดียวกันนั่นเอง บริษัท LIFFE ได้ฟ้องเพื่ออ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในคำขอรับสิทธิบัตรทั้งหมด<sup>327</sup>

ในคดีนี้ศาลได้วินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาจ้างและหน้าที่ตามปกติของ Pinkava ซึ่งในเงื่อนไขข้อที่ 3 ของสัญญาจ้างระบุว่า ในการทำงานและความรับผิดชอบของ Pinkava จะต้องมีความยืดหยุ่นต่อการทำหน้าที่อื่นๆ ตามตำแหน่งของเขา และ ตามข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่า Pinkava นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในบริษัท และ ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่สองชนิดของทีมอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้ศาลได้ข้อสรุปว่า หน้าที่ตามปกติของ Pinkava ถูกขยายขอบเขตให้รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (Bonds), Swap Notes และ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นซึ่งเป็นงานที่ทีมอัตราดอกเบี้ยรับผิดชอบอยู่ อย่างไรก็ตาม หน้าที่ตามปกติของ Pinkava ไม่ขยายขอบเขตรวมไปถึงอนุพันธ์อื่นๆ (Other Derivatives) ดังนั้น ศาลจึงตัดสินว่าการประดิษฐ์ของ Pinkava ไม่อยู่ในขอบเขตของหน้าที่ตามปกติของลูกจ้าง เพราะ การประดิษฐ์ที่ Pinkava ทำขึ้นนั้นเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในหน้าที่ตามปกติที่ Pinkava และ ทีมอัตราดอกเบี้ยรับผิดชอบอยู่<sup>328</sup>

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะพิจารณาว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ตามปกติของลูกจ้างแล้ว ศาลยังพิจารณาด้วยว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของหน้าที่ซึ่งลูกจ้างได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า

<sup>326</sup> Jennifer Pierce, "Employees Inventions in the Uk," *les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society* No. 3: p. 114-115.

<sup>327</sup> LIFFE Administration and Management v Pavel Pinkava [2007] RPC 30

<sup>328</sup> Ibid.

Pinkava ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่พิเศษในการคิดค้นเกี่ยวกับอนุพันธ์เครดิตที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยนได้ (An Exchange-Tradable Credit Derivative) ซึ่งการประติษฐานทั้งหมดของ Pinkava นั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของหน้าที่ซึ่งได้รับการมอบหมายเป็นพิเศษนี้ ดังนั้น การประติษฐานทั้งหมดนี้จึง ตกเป็นของบริษัท LIFFE เพราะ เป็นการประติษฐานที่ลูกจ้างทำขึ้นภายใต้หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ<sup>329</sup>

2. เป็นการประติษฐานที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ และ ในขณะที่ทำการประติษฐานดังกล่าว ลูกจ้างมีหน้าที่พิเศษในการส่งเสริมผลประโยชน์ของนายจ้างอันเป็นผลมาจากหน้าที่ และ ความรับผิดชอบอันเกิดจากลักษณะหน้าที่ของลูกจ้าง<sup>330</sup> ยกตัวอย่างเช่น กรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลเครื่องจักร แล้วเขาได้ประติษฐานท่อทองแดงขึ้นมาซึ่งโดยลักษณะการทำงานของกรรมการบริษัทของเขานั้นไม่รวมถึงหน้าที่ในการทำการประติษฐานแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าการประติษฐานดังกล่าวเป็นงานที่ไม่อาจคาดหมายได้จากหน้าที่ตามปกติ แต่เนื่องจากเขาอยู่ในฐานะกรรมการบริษัทจึงมีหน้าที่พิเศษในการส่งเสริมผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปของนายจ้าง ดังนั้น การประติษฐานท่อทองแดงดังกล่าวก็อาจตกเป็นของนายจ้างได้ตามหน้าที่พิเศษนี้<sup>331</sup>

**คดี Harris' Patent** มีข้อเท็จจริงว่า บริษัท Swiss Company เป็นเจ้าของ Way Valve Department แต่ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ Reiss เป็นผู้บริหารจัดการแทน ในคดีนี้ Harris ซึ่งเป็นผู้จัดการของ Way Valve Department และได้ทำการประติษฐาน Wey Valve ขึ้นในขณะที่เขาเป็นลูกจ้าง ในเดือนสิงหาคม 1978 Reiss ได้บอกกับ Harris ว่าจะให้เขาออกจากงานในเดือนธันวาคม ซึ่งต่อมา Harris ได้นำการประติษฐานที่เขาได้ทำขึ้นไปยื่นขอรับสิทธิบัตรในเดือนมกราคม 1979 โดยก่อนหน้าที่คดีนี้จะมาถึงชั้นศาล Reiss ได้ทำคำร้องให้อธิบดีของสำนักสิทธิบัตรทำการวินิจฉัยความเป็นเจ้าของการประติษฐานที่ Harris ได้ทำขึ้น โดยอธิบดีได้วินิจฉัยว่า การประติษฐานดังกล่าวเป็นของ Harris เพราะ Harris ไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อทำการประติษฐาน หรือ ออกแบบสินค้าให้กับ Way Valve Department นอกจากนี้ Harris ยังไม่มีหน้าที่พิเศษที่ต้องกระทำการใดๆต่อผลประโยชน์ของ Reiss ซึ่งต่อมา Reiss ก็ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลสิทธิบัตร ในคดีนี้ศาลได้วินิจฉัยหน้าที่ตามปกติ และ หน้าที่พิเศษในการส่งเสริมผลประโยชน์ของนายจ้างของ Harris ว่ามีหน้าที่อะไรในตำแหน่งผู้จัดการของ Way Valve Department ซึ่งในข้อเท็จจริงพบว่า Harris มีหน้าที่ในการขาย Wey Valve และ ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษที่เขาเกี่ยวข้องกับवालวในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของ Reiss อย่างไรก็ตาม Reiss ไม่ได้มีห้องสำหรับทำการวิจัย ไม่เคยมีการสร้างสรรค์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับ

<sup>329</sup> Ibid.

<sup>330</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 39 (1) (b)

<sup>331</sup> สุกัญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประติษฐาน," หน้า 112.

การประดิษฐ์ หรือ การออกแบบ และ เวลามีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นในการบริหารจัดการก็จะแจ้งให้บริษัท Swiss Company เป็นผู้แก้ไขปัญหา อำนาจของ Harris ในฐานะผู้จัดการไม่รวมถึงการจ้างงาน การปลดพนักงานออก หรือ แม้กระทั่งการตกลงกับพนักงานในเรื่องวันหยุด นอกจากนี้ Harris ยังไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในฐานะผู้จัดการได้อีกด้วย<sup>332</sup>

จากข้อเท็จจริงทั้งหมดข้างต้น ศาลสิทธิบัตรได้ตัดสินยืนยันคำวินิจฉัยของอธิบดีสำนักสิทธิบัตรว่า การประดิษฐ์นี้เป็นของ Harris โดยให้เหตุผลว่า การประดิษฐ์ที่ Harris ทำขึ้นนั้นไม่อยู่ในขอบเขตของหน้าที่ตามปกติของผู้จัดการ Way Valve Department เพราะ โดยทั่วไปแล้ว Reiss เองก็ไม่เคยมีการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับวาล์วด้วยตัวของเขาเอง เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นกับสินค้าก็ทำหน้าที่เพียงแค่แจ้งให้กับบริษัท Swiss Company ทราบ และ ทำการแก้ไขปัญหาให้ สำหรับการพิจารณาหน้าที่พิเศษในการส่งเสริมผลประโยชน์ของนายจ้างนั้นจะต้องดูว่าสถานะของลูกค้า หน้าที่ในการเข้าร่วมประชุม หรือ ความรับผิดชอบในบริษัทนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งตามข้อเท็จจริง Harris ทำหน้าที่ในการขายวาล์วที่ทำขึ้นจากบริษัท และ จัดทำบริการหลังการขายให้กับลูกค้าแต่เพียงเท่านั้น ไม่ได้มีสถานะในบริษัทที่จำเป็นต้องส่งเสริมผลประโยชน์ให้กับบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น การประดิษฐ์นี้จึงไม่ตกเป็นของนายจ้างตามมาตรา 39 (1) (b) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรด้วย<sup>333</sup>

## 2) สัญญาจ้างทำของ

สำหรับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการทำสัญญาจ้างทำของ หรือ ในสหราชอาณาจักรจะเรียกว่าเป็น “Commisioned Work” หรือ “Freelancer” จะไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ให้คำนิยามไว้โดยเฉพาะ แต่จะใช้หลักเสรีภาพในการทำสัญญา<sup>334</sup> การประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นโดยสัญญาจ้างทำของจะไม่นับบทบัญญัติเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างของลูกจ้าง (Employee) ตามมาตรา 39 ถึง มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาใช้บังคับ เพราะสถานะของคู่สัญญา และ ลักษณะของสัญญานั้นมีความแตกต่างกัน เช่น ผู้ที่ทำงานเป็น Freelancer ย่อมไม่ได้รับเงินเดือนทุกๆเดือนเช่นเดียวกับลูกจ้างแต่อาจได้รับค่าจ้างเป็นโครงการ หรือ เป็นงานๆไป และ สัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการส่งมอบงานดังกล่าว เป็นต้น<sup>335</sup> ดังนั้น ความเป็นเจ้าของการ

<sup>332</sup> Harris' Patent [1985] RPC 19

<sup>333</sup> Ibid.

<sup>334</sup> Sutherland Asbill & Brennan LLP, "Analysis of International Work-for-Hire Laws" [Online] Accessed: 7 September 2018. Available from: <https://us.eversheds->

[sutherland.com/portalresource/lookup/poid/Z1t0L9NPlukPtDNIqLMRV56Pab6TfzcRXncKbDtRr9tObDdEuS3Dr0/fileUpload.name=/WorkforHireLaws.pdf](https://us.eversheds-sutherland.com/portalresource/lookup/poid/Z1t0L9NPlukPtDNIqLMRV56Pab6TfzcRXncKbDtRr9tObDdEuS3Dr0/fileUpload.name=/WorkforHireLaws.pdf)

<sup>335</sup> Michael Cheary, "Types of Employment Contracts."



ประดิษฐ์ของงานที่อยู่ในลักษณะของสัญญาจ้างทำของนั้นโดยเริ่มต้นแล้วจะอยู่ที่ผู้ทำการประดิษฐ์ตามความเป็นจริงของการประดิษฐ์นั้น ก็คือ ตัวผู้รับจ้าง<sup>336</sup> โดยการประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นไม่ได้โอนไปยังผู้ว่าจ้างโดยอัตโนมัติดังเช่นการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงาน แต่เมื่อผู้รับจ้างงานได้ทำการประดิษฐ์สำเร็จแล้วต้องการจะส่งมอบงานให้กับตัวผู้ว่าจ้าง ในสัญญาจ้างทำของจะต้องมีเงื่อนไขที่ระบุให้ผู้รับจ้างโอนสิทธิความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ให้กับผู้ว่าจ้าง ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์จึงจะโอนไปให้กับผู้ว่าจ้าง<sup>337</sup>

## ข. การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์

### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงานของ สหราชอาณาจักรนั้น มาตรา 40 (1) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ให้ลูกจ้างยื่นเรื่องต่อสำนักสิทธิบัตร หรือ ยื่นเรื่องต่อศาล เพื่อขอให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการจ้างที่ได้ตกเป็นของนายจ้าง โดยค่าตอบแทนนี้จะต้องเป็นค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติของลูกจ้าง และ ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ ค่าโอนสิทธิ ซึ่งสำนักสิทธิบัตร หรือ ศาลจะทำการกำหนดค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างเมื่อเข้าหลักเกณฑ์<sup>338</sup> ดังต่อไปนี้

1. ลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นแล้วการประดิษฐ์นั้นได้ตกเป็นของนายจ้าง และ การประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับสิทธิบัตร

2. นายจ้างได้รับผลประโยชน์อย่างเด่นชัด (Outstanding Benefit) จากการประดิษฐ์ หรือ สิทธิบัตรดังกล่าว (หรือ ทั้งสองอย่าง) โดยศาลจะพิจารณาจากขนาด และ ลักษณะของการประกอบกิจการของนายจ้าง สำหรับคำว่า “ผลประโยชน์” นั้นหมายถึง ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือ เทียบเท่าเงิน<sup>339</sup> ส่วนคำว่า “อย่างเด่นชัด” นั้นไม่ได้มีการระบุความหมายไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และ ไม่มีการกำหนดปัจจัยในการใช้พิจารณาไว้แต่อย่างใดทำให้การเรียกร้องค่าตอบแทนของลูกจ้างภายใต้บทบัญญัตินี้เป็นไปได้โดยยาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2009 ศาล

<sup>336</sup> Lucy Trueman, "Who Owns Your Great Idea?"

<sup>337</sup> The Government of United Kingdom, "Intellectual Property and Your Work" [Online] Accessed: 7 September 2018. Available from: <https://www.gov.uk/intellectual-property-an-overview>

<sup>338</sup> Jennifer Pierce, "Employees Inventions in the UK," *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*: p. 115.

<sup>339</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 43 (7)

ได้ตัดสิน และ มีคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับผลประโยชน์อย่างเด่นชัดเป็นคดีแรกที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างภายใต้มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร<sup>340</sup> ได้แก่

**คดี Kelly and Chiu v GE Healthcare Ltd** ในปี 2009 ศาลได้ตัดสินให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างผู้ทำการประดิษฐ์ โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้ Kelly และ Chiu เป็นอดีตลูกจ้างของบริษัท GE Healthcare Ltd ทำหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ทั้งสองคนได้ทำการประดิษฐ์ คือ MYOVIEV ซึ่งการประดิษฐ์ขึ้นนี้มียอดขายรวมเข้าบริษัทจำนวน 1.3 พันล้านปอนด์ ในระหว่างปี 2002 ถึงปี 2004 โดยศาลได้ตัดสินว่าผลประโยชน์ที่บริษัท GE Healthcare Ltd นั้นเป็นผลประโยชน์ที่เด่นชัด เพราะ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากสิทธิบัตรดังกล่าวอยู่นอกเหนือผลประโยชน์ที่ GE Healthcare สามารถคาดหวังว่าจะได้รับจากการทำงานตามปกติของโจทก์ ศาลเห็นว่าผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับที่เด่นชัดที่สุดในกรณีนี้ คือ จากรายได้ที่บริษัทได้รับจากสิทธิบัตรนั้นสามารถช่วยในเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าของบริษัทได้อย่างมาก นอกจากนี้ ศาลยังมองว่าการพิจารณาผลประโยชน์ที่เด่นชัดที่นายจ้างได้รับจากสิทธิบัตรของลูกจ้าง ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขาย (Profits From Sales) แต่เพียงเท่านั้น แต่ควรนำปัจจัยอื่นมาพิจารณาด้วย เช่น ในกรณีนี้การที่บริษัท GE Healthcare มีสิทธิบัตร MYOVIEV มีส่วนช่วยทำให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นของบริษัท Nihon Medi-Physics และ บริษัท Nycomed ได้ และการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ธุรกิจของบริษัท GE Healthcare มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นบริษัทระดับโลกในตลาดด้าน Radiopharmaceuticals เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลตัดสินให้บริษัท GE Healthcare Ltd ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับ Kelly จำนวน 1 ล้านปอนด์ และ จ่ายให้กับ Chiu จำนวน 5 แสนปอนด์<sup>341</sup> จากคำพิพากษาของคดีนี้ และ คดีอื่นๆที่ตัดสินตามบรรทัดฐานของคดีนี้ทำให้คำว่า “ผลประโยชน์อย่างเด่นชัด” มีความชัดเจนขึ้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- คำว่า “อย่างเด่นชัด” หมายถึง เป็นบางสิ่งที่พิเศษ และ ต้องได้รับผลประโยชน์มากกว่าความเป็นจริง หรือ ที่แท้จริง
- ผลประโยชน์อย่างเด่นชัดนั้นจะต้องเป็นผลประโยชน์ตามความเป็นจริง มิใช่เพียงมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แต่เพียงเท่านั้น
- การพิจารณาผลประโยชน์ที่เด่นชัดจำเป็นจะต้องพิจารณาขนาดของกิจการของนายจ้าง ผลประโยชน์ของบริษัทที่ได้รับจากการประดิษฐ์โดยเปรียบเทียบก่อนที่จะมีสิทธิบัตรกับหลังมีสิทธิบัตร และ วิธีการในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้น นอกจากนี้

<sup>340</sup> สุภัฏญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 117-118.

<sup>341</sup> Kelly and Chiu v GE Healthcare Ltd [2009] EWHC 181

ถึงแม้ว่าผลประโยชน์จากการประดิษฐ์จะเป็นผลประโยชน์ที่เด่นชัด แต่ในการคำนวณค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างจะต้องคำนึงถึงทรัพยากรที่บริษัทได้ลงทุนไปในสิทธิบัตรนั้นด้วย<sup>342</sup>

เมื่อการประดิษฐ์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 40 (1) ข้างต้น ลูกจ้างจึงมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ได้ทำการประดิษฐ์ขึ้น และ เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนนั้นมีความเป็นธรรม (A Fair Share) ในการพิจารณาค่าตอบแทนสำนักสิทธิบัตร หรือ ศาลจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ<sup>343</sup> ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะหน้าที่ของลูกจ้าง รวมถึง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นๆที่ลูกจ้างได้รับจากสัญญาจ้าง หรือ ได้รับอันเนื่องจากการประดิษฐ์ตามกฎหมาย
2. ความพยายาม และ ทักษะที่ลูกจ้างได้ทุ่มเทไปในการทำการประดิษฐ์
3. ความพยายาม และ ทักษะที่บุคคลอื่นได้ทุ่มเทไปในการทำการประดิษฐ์ร่วมกับลูกจ้าง รวมถึงคำแนะนำ และ ความช่วยเหลือจากลูกจ้างคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4. ความมีส่วนร่วมของนายจ้างในการสร้าง การพัฒนา และ การทำงานในการประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และ การช่วยเหลืออย่างอื่น ๆ ที่รวมถึงการจัดหาโอกาส การใช้ทักษะในการบริหารจัดการ หรือ การใช้ทักษะทางการค้าของนายจ้างเอง

สำหรับระยะเวลาในการเรียกร้องค่าตอบแทนจากนายจ้าง ลูกจ้างจะสามารถเรียกร้องค่าตอบแทนได้ตั้งแต่การประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับสิทธิบัตรจนถึงระยะเวลาภายใน 1 ปี นับจากวันที่สิทธิบัตรหมดอายุ หรือ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการปฏิเสธการขอแก้ไขสิทธิบัตร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในทางปฏิบัติลูกจ้างมักจะเรียกร้องค่าตอบแทนจากนายจ้างเมื่อสิทธิบัตรใกล้จะหมดอายุความคุ้มครอง เพราะ สะดวกต่อการพิสูจน์ผลประโยชน์ที่นายจ้างได้รับจากสิทธิบัตร โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างนั้น ศาลอาจกำหนดให้นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างในคราวเดียว กำหนดให้จ่ายเป็นระยะเวลา หรือ ทั้งสองอย่างประกอบกันก็ได้<sup>344</sup>

<sup>342</sup> A.A. Thornton & Co, "Shanks V Unilever Plc & Others" [Online] Accessed: 21 September 2018. Available from: <https://www.aathornton.com/shanks-v-unilever-plc-others/>

<sup>343</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 41 (1)

<sup>344</sup> สุภิญญา ดลัษเฐียร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 119.

## 2) สัญญาจ้างทำของ

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 3.3.2.2 ก. ว่าการประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้างทำของนั้นไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตความคุ้มครองของบทบัญญัติอื่นเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างของลูกจ้าง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการทำสัญญาจ้างทำของตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร ผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็น Freelancers, Self-Employed หรือ Contractors นั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด<sup>345</sup> ดังนั้น การทำการประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้างทำของภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักรจึงเป็นไปตามหลักเสรีภาพของการทำสัญญา คือ เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน

### ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้าง/ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในการประดิษฐ์

#### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

บทบัญญัติเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่พิเศษอื่นๆของนายจ้างกับลูกจ้างไว้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นในหัวข้อ 3.3.2.2 ก. และ 3.3.2.2 ข. ว่า เมื่อการประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นโดยลูกจ้างเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 40 (1) นายจ้างย่อมมีสิทธิเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ หรือ ผู้ขอรับสิทธิบัตรตามการประดิษฐ์นั้น ส่วนลูกจ้างมีสิทธิที่จะถูกระบุให้เป็นผู้ประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตร พร้อมทั้งมีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติของลูกจ้าง

#### 2) สัญญาจ้างทำของ

เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างนั้นนำมาใช้บังคับกับสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้น ไม่ได้นำมาปรับใช้กับสัญญาจ้างทำของด้วย อีกทั้งในสหราชอาณาจักรก็ไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจ้างทำของไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ซึ่งมีการกำหนดไว้เป็นพิเศษระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างในการทำการประดิษฐ์แต่อย่างใด

<sup>345</sup> The Government of United Kingdom, "Contract Types and Employer Responsibilities" [Online] Accessed: 7 September 2018. Available from: <https://www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities/freelancers-consultants-and-contractors>

### 3.3.2.3 การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ

เนื่องจากมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้ให้คำนิยามของคำว่า “ลูกจ้าง” ว่าหมายถึง บุคคลที่ทำงาน หรือ ถูกให้ทำงานภายใต้สัญญาจ้าง หรือ การจ้างงานที่อยู่ภายใต้หน่วยงานราชการ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานราชการ หรือ บุคคลที่ทำงานอยู่ในกองทัพเรือ กองทัพบก หรือ กองทัพอากาศ<sup>346</sup> ดังนั้น การประดิษฐ์ของลูกจ้างที่เป็นข้าราชการจึงอยู่ในขอบเขตของบทบัญญัติการคุ้มครองการประดิษฐ์ที่เกิดจากลูกจ้างตามมาตรา 39 ถึง มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรด้วย ทำให้การปรับใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นลูกจ้างของหน่วยงานราชการนั้นส่วนใหญ่จึงเหมือนกับการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างทั่วไป

#### ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์

สำหรับความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างที่เป็นข้าราชการได้ทำขึ้นนั้น จะมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยจะต้องพิจารณาว่า การประดิษฐ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของลูกจ้าง หรือ เป็นการประดิษฐ์ที่ทำขึ้นภายใต้หน้าที่ซึ่งได้รับการมอบหมายเป็นพิเศษหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาไปจนถึงลักษณะหน้าที่ซึ่งเกิดจากตำแหน่งของลูกจ้างด้วยว่า ลูกจ้างมีหน้าที่พิเศษในการส่งเสริมผลประโยชน์ของนายจ้างอย่างไร โดยเฉพาะลูกจ้างของหน่วยงานราชการที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูง เพราะ หากเข้าการประดิษฐ์นั้นเกิดขึ้นโดยเข้าใจของกฎหมายตามมาตรา 39 การประดิษฐ์นั้นย่อมตกเป็นของนายจ้าง ดังที่ได้กล่าวไว้โดยละเอียดแล้วในหัวข้อที่ 3.2.2.2 ก.

#### ข. การจ่ายค่าตอบแทน

สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างของราชการเป็นไปตามแนวทางตามมาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างทั่วไป โดยลูกจ้างสามารถร้องขอให้สำนักสิทธิบัตร หรือ ศาลเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทน โดยศาลจะพิจารณาจาก ประการแรก การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างทำขึ้นได้ตกเป็นของนายจ้าง และ การประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับสิทธิบัตรแล้วหรือไม่ ประการที่สอง นายจ้าง หรือ ในที่นี้ได้แก่ หน่วยงานราชการได้รับผลประโยชน์อย่างเด่นชัด (Outstanding Benefit) จากการประดิษฐ์ หรือ สิทธิบัตรดังกล่าวอย่างไร เมื่อเข้าข้อเท็จจริงทั้งสองประการลูกจ้างของราชการก็ย่อมมีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมโดยศาลจะคำนวณค่าตอบแทนให้จากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะหน้าที่ของลูกจ้าง รวมถึง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นๆที่ลูกจ้างได้รับจากสัญญาจ้าง ความ

<sup>346</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 130

พยายาม และ ทักษะที่ลูกจ้างได้ทุ่มเทไปในการทำการประดิษฐ์ ความมีส่วนร่วมของนายจ้าง เป็นต้น รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วอยู่ในหัวข้อที่ 3.3.2.2 ข.

### ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและพนักงาน

นอกจากเรื่องความเป็นเจ้าของในการประดิษฐ์ กับ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างในการประดิษฐ์ตามมาตรา 39 มาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรแล้ว กฎหมายสหราชอาณาจักรได้มีการกำหนดสิทธิหน้าที่พิเศษให้แก่ นายจ้างและลูกจ้างแต่อย่างใด

### 3.3.3 การบริหารจัดการสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

#### 3.3.3.1 การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง

ในกรณีที่ไม่มีการทำข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง หรือ ตัวแทนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนดังกล่าว สามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ โดยการแสวงหาประโยชน์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการแสวงหาประโยชน์ในนามของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเอง (For his own benefit) ได้<sup>347</sup>

### ก. การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

สำหรับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้น มาตรา 36 (3) (b) วางหลักเกณฑ์ว่า ในกรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรสองคน หรือ มากกว่านั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นได้<sup>348</sup> อย่างไรก็ตาม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร วางหลักเกณฑ์ว่า “ภายหลังจากที่สิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียน ผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรสามารถร้องขอให้อธิบดีสำนักสิทธิบัตรทำการวินิจฉัยว่า (c) การโอนสิทธิ หรือ การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นไปให้กับบุคคลอื่นสามารถทำได้หรือไม่”<sup>349</sup> ดังนั้น หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมยื่นคำร้องต่อสำนักสิทธิบัตร อธิบดีสำนักสิทธิบัตรจะมีสิทธิในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความยินยอมในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ยกตัวอย่างเช่น คำวินิจฉัยของสำนักสิทธิบัตร เลขที่ O/036/99 McGriskin’s Patent ที่อนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้

<sup>347</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (1) (a)

<sup>348</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (3) (b)

<sup>349</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 37

สิทธิโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นก่อน โดยมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

ในปี 1995 นาง Sandra Agnes McGriskin (“McGriskin”) ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสหราชอาณาจักรเลขที่ 9512390.7 โดยใส่ชื่อตนเป็นผู้ประดิษฐ์ และ เป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งต่อมาในปี 1996 คำขอรับสิทธิบัตรนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตร เลขที่ 2291342 ปรากฏว่าในปี 1997 นาย Andrew Webb (“Webb”) ได้ทำการยื่นคำขอเกี่ยวกับสิทธิบัตรฉบับดังกล่าวเพื่อร้องขอให้สำนักสิทธิบัตร (1) เพิ่มชื่อของนาย Webb ในฐานะผู้ประดิษฐ์ (2) ตัดชื่อ นางMcGriskin ออกจากการเป็นผู้ประดิษฐ์ และ (3) โอนสิทธิในความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรดังกล่าวมาให้ นาย Webb อย่างไรก็ตาม ในปี 2000 หลังจากที่สำนักสิทธิบัตรได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริงของการประดิษฐ์พบว่าทั้งนาย Webb และ นาง McGriskin เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ อีกทั้งยังมีสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ด้วยกันทั้งคู่ ดังนั้น สำนักสิทธิบัตรได้ตัดสินใจให้ทั้งสองคนเป็นผู้ประดิษฐ์ และ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันในสิทธิบัตรฉบับนี้ แต่ประเด็นสำคัญของคำวินิจฉัยนี้ คือ ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน แต่เนื่องจากกรณีนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความยินดีที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันตั้งแต่แรกจึงเกิดเป็นข้อพิพาทเช่นนี้ขึ้น และ ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์อันดีที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรบางอย่าง เช่น การให้ความยินยอมผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอีกฝ่ายในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตร ดังนั้น ในกรณีนี้สำนักสิทธิบัตรสหราชอาณาจักรได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ทรงสิทธิบัตรแต่ละคนมีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการประดิษฐ์กับบุคคลที่สามได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอีกฝ่าย และ ห้ามมิให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอีกฝ่ายทำการแทรกแซงการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับสิทธิบัตรให้แต่ละคนชำระค่าธรรมเนียมรายปีคนละครั้ง เว้นแต่ทั้งสองคนจะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น<sup>350</sup>

นอกจากนี้ในคดี **Hughes v Paxman** มีประเด็นข้อกฎหมายที่จำเลยต้องการให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าแท้จริงแล้วอธิบดีสำนักสิทธิบัตรมีอำนาจในการพิจารณาให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรหรือไม่ โดยมาตรา 37 ได้บัญญัติไว้ว่า “ซึ่งในคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่า อธิบดีของสำนักสิทธิบัตรนั้นมีอำนาจในการพิจารณาให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้ เพราะ ใน

<sup>350</sup> BL O/036/99 McGriskin’s Patent

กรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมีความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขตกลงกันได้ (Deadlock Situation) จะเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตร และ เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ย่อมขัดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่ต้องการจะสนับสนุนให้มีการประดิษฐ์ และ มีการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้น<sup>351</sup> ดังนั้น ถึงแม้ว่าตามมาตรา 36 (3) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหราชอาณาจักรจะกำหนดให้ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ แต่ก็อาจมีข้อยกเว้นได้ เพราะ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคำร้องเพื่อให้อธิบดีสำนักสิทธิบัตรทำการวินิจฉัย อธิบดีของสำนักสิทธิบัตรก็สามารถอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทั้งหมดสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ได้โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรด้วยว่ามีสถานการณ์ที่ไม่สามารถตกลงกันได้จนทำให้ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมนั้นหรือไม่

### 1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด

คำว่า “สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด (Exclusive Licensing)” หมายถึง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้ตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาต และ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Authorized by the licensee) เช่น กรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดนั้นอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงกับบุคคลที่สาม (Sub-license) ได้ เป็นต้น สามารถกีดกันบุคคลอื่นทั้งหมดจากสิทธิในการประดิษฐ์ใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำขอรับสิทธิบัตร และ สิทธิบัตร โดยการกีดกันบุคคลอื่นนี้ ให้อำนาจถึงตัวผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรเองด้วย<sup>352</sup> หากพิจารณาจากลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดนั้นจะเห็นว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะมีสิทธิที่สำคัญสองประการ คือ สิทธิในการแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการประดิษฐ์ และ สิทธิในการกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถแสวงหาประโยชน์ในการประดิษฐ์ได้อีก ซึ่งหมายความว่าผู้ทรงสิทธิบัตรที่อยู่ในฐานะผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดกับบุคคลหลายคนได้ สำหรับกรณีของสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดกับบุคคลอื่นๆ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนดังกล่าวจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ทุกคนก่อนจึงจะสามารถทำได้<sup>353</sup>

<sup>351</sup> Hughes v Paxman [2007] RPC 2

<sup>352</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 130

<sup>353</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (3) (b)



## 2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด

สำหรับความหมายของคำว่า “สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing)” มิได้มีการให้คำนิยามที่ชัดเจนไว้เหมือนกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด แต่ตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนั้นกำหนดให้ตีความจากความหมายของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดอีกทีหนึ่ง (shall be construed accordingly) ซึ่งสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดนั้น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตร แต่สิทธิดังกล่าวจะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยไม่ใช่สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ทั้งหมดในการประดิษฐ์ นอกจากนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยังสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดกับบุคคลหลายคนได้อีกด้วย<sup>354</sup> สำหรับกรณีของสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดกับบุคคลอื่น ๆ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนดังกล่าวจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อนจึงจะสามารถทำได้<sup>355</sup>

### ข. การโอนสิทธิบัตร

#### 1) สัญญาโอนสิทธิ

โดยทั่วไปแล้ว คำขอรับสิทธิบัตร สิทธิบัตร และ สิทธิภายใต้คำขอรับสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรทั้งหลายตามกฎหมายสหราชอาณาจักรนั้นย่อมสามารถโอนให้แก่กันได้<sup>356</sup> สำหรับสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ในกรณีที่ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีการทำข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิบัตรไปให้กับบุคคลอื่น จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อนจึงจะสามารถทำได้<sup>357</sup> อย่างไรก็ตาม หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการโอนสิทธิเฉพาะส่วนแบ่งของตนไปให้กับบุคคลอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อน<sup>358</sup>

<sup>354</sup> Gordon Harris and Alisa Carter, "The Basics of Patent Law - Assignment and Licensing" [Online] Accessed: 13 September 2018. Available from: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c4f8c628-3d98-4bb9-966c-c9cf96679957>

<sup>355</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (3) (b)

<sup>356</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 30 (1)

<sup>357</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (3) (b)

<sup>358</sup> IPR Helpdesk, "Joint Ownership in Intellectual Property Rights," Competitiveness and Innovation Framework Programme: p. 1.

## 2) การรับมรดก

สำหรับการตกทอดของสิทธิในสิทธิบัตรร่วมในทางมรดกนั้นได้นำหลักการจากพระราชบัญญัติทรัพย์สินมาปรับใช้ กล่าวคือ ในกฎหมายสหราชอาณาจักรนั้นกรณีที่ทรัพย์สินมีเจ้าของตั้งแต่สองคนขึ้นไป บุคคลเหล่านั้นสามารถเลือกได้ว่าจะจะเป็นเจ้าของรวมกันในทรัพย์สินดังกล่าวในรูปแบบใด เพราะ การเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินนั้นจะสามารถแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือ Joint Tenancy กับ Tenancy in Common ซึ่งทั้งสองรูปแบบจะมีสาระสำคัญแตกต่างกันในสิทธิหน้าที่ระหว่างเจ้าของรวมด้วยกันหลายประการ แต่ความแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งของความเป็นเจ้าของรวมสองแบบนี้อันเกี่ยวกับเรื่องมรดก ได้แก่ สิทธิของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ (Rights of Survivorship) เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ Joint Tenancy กับ Tenancy in Common ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงลักษณะสำคัญของการเป็นเจ้าของรวมกันในทรัพย์สินทั้งสองรูปแบบ ดังนี้

### Joint Tenancy

1. บุคคลสองคน หรือ มากกว่า เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน
2. เจ้าของรวมแต่ละคนจะมีสิทธิหน้าที่ในทรัพย์สินนั้นอย่างเท่าเทียมกัน และ ทุกส่วนของทรัพย์สินนั้นจะไม่สามารถแบ่งออกจากกันได้
3. สิทธิในความเป็นเจ้าของในรูปแบบ Joint Tenancy จะต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และ อยู่ในหนังสือสำคัญฉบับเดียวกัน เช่น คู่สามีภรรยาตกลงที่จะซื้อบ้านร่วมกัน ตัวแทนขายบ้านก็จะสอบถามว่าทั้งคู่จะเลือกการถือครองบ้านนี้อย่างไร ซึ่งถ้าเลือกการถือครองแบบ Joint Tenant ในหนังสือโฉนดก็จะระบุให้ทั้งสองคนเป็นเจ้าของรวมในฐานะที่เป็น Joint Tenant<sup>359</sup>
4. ส่วนแบ่งในทรัพย์สินของการเป็น Joint Tenancy นั้นไม่สามารถโอนไปให้กับบุคคลอื่นได้ เพราะ ความเป็น Joint tenancy จะสิ้นสุดลง หากเจ้าของรวมรายหนึ่งทำการโอนหรือ ขาย ผลประโยชน์ของเขาไปยังบุคคลอื่น จะทำให้การถือครองทรัพย์สินร่วมนั้นเปลี่ยนรูปแบบเป็น Tenant in Common ระหว่างผู้ถือครองทรัพย์สินดังกล่าวด้วยกัน
5. การเป็นเจ้าของรวมกันในทรัพย์สินแบบ Joint tenancy นั้น เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งตาย สิทธิในส่วนแบ่งในทรัพย์สินของเจ้าของรวมที่ตายจะตกทอดเป็นของเจ้าของ

<sup>359</sup> Investopedia, "Joint Tenancy" [Online] Accessed: 20 February 2018. Available from: <https://www.investopedia.com/terms/j/joint-tenancy.asp>

รวมที่มีชีวิตอยู่โดยอัตโนมัติ กล่าวคือ เจ้าของรวมที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีสิทธิของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ (Rights of Survivorship)

### Tenancy in common

1. บุคคลสองคน หรือ มากกว่า เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน
  2. ส่วนแบ่งในทรัพย์สินของเจ้าของรวมแต่ละคนนั้นไม่จำเป็นต้องมีส่วนเท่าๆกัน
  3. เจ้าของรวมแต่ละคนแบบ Tenancy in common ไม่จำเป็นต้องเข้าถือครองทรัพย์สินนั้นในเวลาเดียวกัน หรือ ในเอกสารสำคัญฉบับเดียวกัน เพราะ เจ้าของรวมคนหนึ่งอาจเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นอยู่แล้ว และ ต่อมาภายหลังอาจมีบุคคลอื่นเข้ามาเป็นเจ้าของรวมเพิ่มเติมอีก จากเอกสารสำคัญคนละฉบับก็ได้ ทำให้เจ้าของรวมแต่ละคนในทรัพย์สินมีส่วนแบ่งที่แตกต่างกันในผลประโยชน์ที่เกิดจากความเป็นเจ้าของรวมนั้น เช่น นาย A กับ นาย B เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นคนละ 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนาย C เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นอยู่ 50 เปอร์เซ็นต์
  4. ส่วนแบ่งในทรัพย์สินของเจ้าของรวมคนหนึ่งสามารถโอน หรือ ขายไปให้กับบุคคลอื่นได้
  5. เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งตาย ส่วนแบ่งในทรัพย์สินของเจ้าของรวมดังกล่าวจะเป็นไปตามเจตนาของผู้ตายตามที่ปรากฏในพินัยกรรม หรือ ถ้าไม่ปรากฏว่ามีพินัยกรรม ส่วนแบ่งในทรัพย์สินดังกล่าวจะตกทอดสู่กองมรดกของผู้ตายแล้วมีการแบ่งมรดกตามลำดับของทายาทโดยกฎหมาย สิทธิความเป็นเจ้าของจะไม่ตกไปยังเจ้าของรวมที่เหลืออยู่โดยอัตโนมัติ
- จากลักษณะของเจ้าของรวมทั้งสองรูปแบบข้างต้น ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการถือครองทรัพย์สินร่วมกันสองรูปแบบนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตกทอดทางมรดกของสิทธิในสิทธิบัตร คือ สิทธิของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะ ในกรณีที่เจ้าของรวมคนหนึ่งได้เสียชีวิตลง หากทรัพย์สินนั้นเป็นการถือครองร่วมกันแบบ Joint tenancy สิทธิในส่วนแบ่งและผลประโยชน์ของบุคคลที่เสียชีวิตจะตกเป็นของเจ้าของรวมที่เหลือในส่วนที่เท่าเทียมกันโดยอัตโนมัติ แต่หากทรัพย์สินนั้นเป็นการถือครองร่วมกันแบบ Tenancy in common เจ้าของรวมที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่มีสิทธิของผู้

ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่อย่างใด สิทธิในส่วนแบ่งของเจ้าของรวมในทรัพย์สินนั้นจะตกทอดทางพินัยกรรม หรือ ตกสู่กองมรดก<sup>360</sup>

อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้ว สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งรวมถึงสิทธิใน สิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิร่วมกันตามกฎหมายสหราชอาณาจักรเป็นความเป็นเจ้าของรวมในลักษณะของ Tenancy in common<sup>361</sup> ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต หากผู้ทรง สิทธิบัตรร่วมที่เสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมในการโอนสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนไปให้กับบุคคลอื่น ย่อมสามารถทำได้ แต่หากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเกี่ยวกับสิทธิในสิทธิบัตรร่วมไว้ สิทธิในสิทธิบัตร ร่วมย่อมตกทอดไปสู่กองมรดกของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เสียชีวิต ไม่ตกเป็นของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคน อื่นๆที่ยังเหลืออยู่

### ค. การทำสัญญาจ้างผลิต

สัญญาจ้างผลิต (Manufacturing Contract) คือ สัญญาที่กำหนดขอบเขต ความตกลงของผู้ผลิต และ ลูกค้านี้เกี่ยวกับคำสั่งในการผลิตสินค้า หรือ การจัดหาสินค้าให้ (Supply of Products)<sup>362</sup> โดยทั่วไปแล้วการทำสัญญาจ้างผลิตจะประกอบไปด้วยเงื่อนไขที่เกี่ยวกับขั้นตอนการสั่ง ความลับทางการค้า ราคา การชำระเงิน รายละเอียดของสินค้า การส่งมอบสินค้า การประกันสินค้า เป็นต้น<sup>363</sup> ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตร แต่ไม่อาจเป็นผู้ ผลิต หรือ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตด้วยตนเอง ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถทำสัญญาจ้างผลิต กับบริษัทอื่นที่มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมสำหรับการผลิตการประดิษฐ์นั้นอยู่แล้วโดยไม่ต้องเป็นผู้ผลิตเอง ได้ ผู้ทรงสิทธิบัตรจะรับสินค้าตามการประดิษฐ์นั้นไปเพื่อจำหน่าย หรือ ใช้ตามที่ต้องการต่อไป<sup>364</sup> อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมหลายคนจึงเกิดปัญหาว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม คนใดคนหนึ่งจะทำสัญญาจ้างผลิตกับบุคคลภายนอก จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร

<sup>360</sup> Findlaw, "What's the Difference between Joint Tenancy and Tenancy in Common?" [Online] Accessed: 20 February 2018. Available from: <http://realestate.findlaw.com/buying-a-home/difference-between-joint-tenancy-and-tenancy-in-common.html>

<sup>361</sup> Stephen Bennet *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United Kingdom)," *AIPPI Group Report*: p. 9.

<sup>362</sup> SEQ Legal LLP, "Manufacturing Agreement" [Online] Accessed: 30 September 2018. Available from: <https://www.website-contracts.co.uk/manufacturing-agreement.html>

<sup>363</sup> Robin Koon, "A Primer on Contract Manufacturing Contracts" [Online] Accessed: 30 September 2018. Available from: <https://www.naturalproductsinsider.com/contract-manufacturing/primer-contract-manufacturing-contracts>

<sup>364</sup> Charlotte Musgrave, "Exploiting a Uk Patented Invention" [Online] Accessed: 30 September 2018. Available from: <http://www.eurekamagazine.co.uk/design-engineering-features/ip-advice/exploiting-a-uk-patented-invention/111259/>

ร่วมคนอื่นๆ หรือไม่ เพราะ ผู้ผลิตตามสัญญาจ้างผลิตนั้นเป็นบุคคลภายนอกที่อาจจำเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิธีการในการผลิตการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ หรือ ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นในการผลิต ซึ่งอาจเป็นการละเมิดต่อสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆได้

ในสหราชอาณาจักรนั้น ประเด็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งทำสัญญาจ้างผลิตเพื่อให้บุคคลภายนอกมาทำการผลิตการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นจะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆหรือไม่นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่สองแนวคิด<sup>365</sup> ดังต่อไปนี้

แนวคิดแรก ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ต้องการจะทำสัญญาจ้างผลิตการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรจะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน เพราะ แนวคิดนี้มองว่าการทำสัญญาจ้างผลิตนั้นโดยทั่วไปแล้วจะต้องทำผ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรร่วมจำเป็นที่จะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนตามมาตรา 36 (3) (b) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร<sup>366</sup>

แนวคิดที่สอง ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ต้องการจะทำสัญญาจ้างผลิตกับบุคคลภายนอกไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ ผู้ผลิตนั้นกระทำการในฐานะเป็นตัวแทน (Agent) ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนดังกล่าว เนื่องจาก มาตรา 36 (2) (a) วางหลักไว้ว่า หากมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคน หรือ ตัวแทนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้น (His Agents) มีอิสระในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง (For his own benefit) โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ<sup>367</sup> และการกระทำนั้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร<sup>368</sup> ดังนั้น หากบุคคลภายนอกที่เข้ามาทำสัญญาจ้างผลิตให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งแล้วได้กระทำการไปในฐานะตัวแทนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนดังกล่าวย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ

ถึงแม้ว่าประเด็นเรื่องการทำสัญญาจ้างผลิตของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในสหราชอาณาจักรยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็ตาม แต่ในกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไปทำสัญญาจ้างผลิตกับบุคคลภายนอกแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับการทำสัญญาจ้างผลิตดังกล่าว เพราะ เห็นว่าการทำสัญญาจ้างผลิตในกรณีนั้นจำเป็นต้องใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ทรง

<sup>365</sup> AIPPI, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation Q194," *AIPPI Summary Report* (2009): p.4.

<sup>366</sup> Michael Edenborough *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (United Kingdom)," *AIPPI Group Report*: p. 3.

<sup>367</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (2) (a)

<sup>368</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (2) (b)

สิทธิบัตรรวมคนอื่นๆสามารถร้องขอให้อธิบดีสำนักสิทธิบัตรทำการวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวได้ตาม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร<sup>369</sup>

### ง. การนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

ในระบบกฎหมายของอังกฤษแบ่งประเภททรัพย์สินออกเป็นสองประเภท ใหญ่ๆ คือ Real Property และ Personal Property โดย Real Property หมายถึง ที่ดิน สิ่งที่ยึดติดอยู่กับที่ดิน และ สิทธิประโยชน์อันเกี่ยวกับที่ดิน ส่วน Personal Property หมายถึง ทรัพย์สินประเภทอื่นๆซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible) และ ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible)<sup>370</sup> ทั้งนี้ สิทธิในสิทธิบัตรตามกฎหมายสหราชอาณาจักรนั้นจัดอยู่ในลักษณะของ Personal Property ซึ่ง Personal Property ทุกประเภทในสหราชอาณาจักรนั้นสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้<sup>371</sup>

จากคำพิพากษาคดี **Re Cosslett (Contractors)** ศาลอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบของหลักประกันทางธุรกิจอันเป็นที่ยอมรับกันอยู่ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ (1) การจำนำ (Pledge) (2) สิทธิยึดหน่วงโดยสัญญา (Contractual Lien) (3) การประกันหนี้ที่เกิดจากการตกลงกัน (Equitable Charge) และ (4) การจำนอง (Mortgage)<sup>372</sup> สำหรับการนำสิทธิบัตรไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจนั้นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 30 (2) ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า คำขอรับสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ในคำขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรสามารถนำมาใช้จำนอง (Mortgage) ได้<sup>373</sup> โดยการนำคำขอรับสิทธิบัตร หรือ สิทธิในสิทธิบัตรไปจำนองนั้นจะต้องทำการจดทะเบียนกับสำนักสิทธิบัตรจึงจะสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลที่สามได้<sup>374</sup>

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเป็นเจ้าของสิทธิบัตรร่วมกันหลายคนนั้น หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจะไม่สามารถนำสิทธิในสิทธิบัตรไปจำนองได้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อนหรือ

<sup>369</sup> Michael Edenborough *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (United Kingdom)," AIPPI Group Report.

<sup>370</sup> The Editors of Encyclopaedia Britannica, "Real and Personal Property" [Online] Accessed: 15 September 2018. Available from: <https://www.britannica.com/topic/real-property>

<sup>371</sup> Simon Chalkley *et al.*, "Contracts Regarding Intellectual Property Rights (Assignments and Licenses) and Third Parties," AIPPI Group Report: p. 6.

<sup>372</sup> Andrea Tosato, "Security Interests over Intellectual Property," Intellectual Property Law & Practice, February 2011.

<sup>373</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 30 (2)

<sup>374</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 33

ในกรณีที่การประดิษฐ์นั้นยังไม่ได้รับการจดทะเบียน การนำคำขอรับสิทธิบัตรร่วมไปจำหน่ายย่อมต้องขอความยินยอมจากผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆเช่นเดียวกัน<sup>375</sup>

### 3.3.3.2 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์

#### ก. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน

โดยทั่วไปแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในสหราชอาณาจักรสามารถทำการตกลงกันเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้<sup>376</sup> เช่น อาจตกลงกันให้แบ่งผลประโยชน์ตามส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตร หรือ อาจตกลงกันให้แบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตร เป็นต้น แต่หากระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิบัตร การแบ่งปันผลประโยชน์นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของสิทธิในสิทธิบัตรร่วมว่าแต่ละคนมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเท่าใดก็จะมีสิทธิในการได้รับผลประโยชน์จากสิทธิบัตรร่วมตามสัดส่วนนั้น ซึ่งสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม แต่หากไม่มีการตกลงกันพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 36 (1) วางหลักเกณฑ์ว่า ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิในสิทธิบัตรอย่างเท่าเทียมกันและไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้<sup>377</sup> อันจะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิบัตรอย่างเท่าเทียมกัน

กล่าวโดยสรุป คือ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมด้วยกัน การแบ่งปันผลประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนจะต้องพิจารณา ดังนี้

(1) ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมีการทำข้อตกลงในการแบ่งผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนว่าแต่ละคนจะได้รับผลประโยชน์ในสัดส่วนเท่าใด ก็จะต้องแบ่งปันผลประโยชน์ไปตามข้อตกลงนั้น

(2) ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีการทำข้อตกลงในการแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิบัตร ก็จะต้องพิจารณาว่า ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมีการกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรไว้เป็นอย่างไร เมื่อได้รับผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์

<sup>375</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (3) (b)

<sup>376</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (2)

<sup>377</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (1)

ร่วมกันมา ก็จะต้องแบ่งปันผลประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตร

(3) ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีข้อตกลงทั้งเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ และ เรื่องการกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตร จากมาตรา 36 (1) กำหนดให้ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนมีสิทธิในสิทธิบัตรร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น เมื่อได้รับผลประโยชน์ใดๆ มาก ก็จะต้องนำมาแบ่งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน

### ข. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่ง

หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ยกเว้น การโอนสิทธิ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการใช้สิทธิในสิทธิบัตรในการจ้างซึ่งจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ก่อนจึงจะสามารถทำได้<sup>378</sup> ดังนั้น หากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์ภายใต้ขอบเขตที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนนั้นก็ไม่ต้องแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนนั้นมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรร่วมเพื่อประโยชน์ของตัวเองเอง (For His Own Benefit)<sup>379</sup>

### 3.3.4 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วม

#### 3.3.4.1 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตน

การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตน ในหัวข้อนี้เป็นการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรในสัดส่วนความเป็นเจ้าของร่วมตามสิทธิบัตรต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ซึ่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรมิได้มีการบัญญัติถึงกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนไว้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมสามารถตกลงกันเกี่ยวกับการสละสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนไว้ได้อยู่แล้ว<sup>380</sup> เช่น หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดไม่ต้องการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิ

<sup>378</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36

<sup>379</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (1)

<sup>380</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 36 (2)



ในสิทธิบัตรแล้วเนื่องจากในธุรกิจของตนไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้นวัตกรรมตามสิทธิบัตรฉบับนี้อีกต่อไป ในข้อตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอาจมีการกำหนดไว้ว่า ให้สิทธิตามสิทธิบัตรของบุคคลดังกล่าวตกเป็นของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆในสัดส่วนเท่าๆกัน เป็นต้น

หากพิจารณาจากเรื่องข้อยกเว้นของการใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรตามมาตรา 36 (3) ซึ่งวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทำที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน ก็ไม่ปรากฏเรื่องการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไว้ อีกทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการขอสละสิทธิในสิทธิบัตร กับ การโอนสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนจะพบว่าแม้แต่เรื่องการโอนสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งก็สามารถโอนสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนไปยังบุคคลอื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ<sup>381</sup> ดังนั้น สำหรับกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนนั้นย่อมสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ

### 3.3.4.2 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด

การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด (Surrender of Patents) ในสหราชอาณาจักรนั้น มีการวางหลักเกณฑ์อยู่ในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ที่กำหนดให้ ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถส่งหนังสือแจ้งต่ออธิบดีสำนักสิทธิบัตรเพื่อขอสละสิทธิในสิทธิบัตรได้ เมื่ออธิบดีสำนักสิทธิบัตรได้ทำการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม (Properly) จึงจะอนุญาตให้ทำการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรได้โดยทำการประกาศแจ้งรับการขอสละสิทธิในสิทธิบัตร (Notice of acceptance) ลงในวารสารเพื่อแจ้งให้กับสาธารณชนทราบ ผลของการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดซึ่งจะทำให้สิทธิบัตรนั้นสิ้นผลไป<sup>382</sup> ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมต้องการจะขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด หากการอธิบดีสำนักสิทธิบัตรอนุญาตให้ขอสละสิทธิได้ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนด้วยการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจึงต้องให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนให้ความยินยอมเห็นพ้องกันจึงจะสามารถทำได้<sup>383</sup>

<sup>381</sup> Stephen Bennet *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United Kingdom)," *AIPPL Group Report*: p. 9.

<sup>382</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 29

<sup>383</sup> Stephen Bennet *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United Kingdom)," *AIPPL Group Report*: p. 12.

### 3.3.5 การดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหราชอาณาจักรได้กำหนดการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรไว้สามประการหลักๆ ที่ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำละเมิดดังกล่าว<sup>384</sup> ได้แก่

ประการแรก บุคคลที่ผลิต ขาย เสนอขาย ใช้ นำเข้า มีไว้เพื่อขาย หรือ มีไว้เพื่อการอื่นในผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์

ประการที่สอง บุคคลที่ใช้กรรมวิธีตามการประดิษฐ์ หรือ เสนอให้ใช้กรรมวิธีตามการประดิษฐ์ โดยที่บุคคลนั้นรู้ หรือ ควรรู้อยู่แล้วในการใช้กรรมวิธีดังกล่าวนั้นปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร

ประการที่สาม บุคคลที่ขาย เสนอขาย ใช้ นำเข้า มีไว้เพื่อขาย หรือ มีไว้เพื่อการอื่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีโดยตรงของผู้ทรงสิทธิบัตร<sup>385</sup>

#### 3.3.5.1 สิทธิในการดำเนินคดี

ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่จะมีสิทธิในการดำเนินคดีต่อผู้ทำละเมิดสิทธิบัตรตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่มีอำนาจตามความตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม แต่หากมิได้มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถดำเนินคดีต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น<sup>386</sup> อย่างไรก็ตามผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นจำเป็นต้องเข้าร่วมเป็นคู่ความในคดีด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแต่อย่างใด<sup>387</sup> ดังนั้น ถึงแม้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะมีสิทธิในการดำเนินคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น แต่เนื่องจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีกฎหมายกำหนดให้ใส่ชื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นเป็นคู่ความในคดีด้วย ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้น ผู้ทรง

<sup>384</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 61

<sup>385</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 60

<sup>386</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 61 (2)

<sup>387</sup> Susie Middlemiss *et al.*, "Patent Litigation in the Uk (England and Wales)" [Online] Accessed: 17 September 2018. Available from: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-623-0277?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-623-0277?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1)

สิทธิบัตรร่วมคนที่ต้องการจะฟ้องคดีก็จะแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทราบถึงการดำเนินการ หรือ แผนงานในการฟ้องคดีดังกล่าว (Litigation Plan) ก่อน<sup>388</sup>

### 3.3.5.2 การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากดำเนินคดี

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรมีได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการดำเนินคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้แต่อย่างใด<sup>389</sup> ดังนั้น การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการดำเนินคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจึงตกอยู่ภายใต้การตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันเอง

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆเข้าร่วมในการฟ้องคดีแต่ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเกี่ยวกับการแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากคดี ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนจะได้รับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง เพราะ การพิจารณาค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรนั้น ศาลจะพิจารณาค่าเสียหายที่เหมาะสมกับความเสียหายตามความเป็นจริง โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลายประการ เช่น ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียผลกำไรตามที่โจทก์ได้รับความเสียหาย ผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับอย่างไม่ยุติธรรม ค่าสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น<sup>390</sup> ส่วนกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมบางคนไม่ได้เข้าร่วมเป็นคู่ความในคดี มาตรา 66 กำหนดว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนนั้นจะไม่มีส่วนในค่าเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีดังกล่าว<sup>391</sup>

## 3.4 ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา

### 3.4.1 บทบัญญัติทางกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของสหรัฐอเมริกานั้นจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังบังคับใช้ตามคำพาดษาของศาลที่เป็นบรรทัดฐาน (Case Law) ที่ได้ตีความบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในแต่ละเรื่องประกอบด้วย เช่น เรื่องสิทธิความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม เป็นต้น<sup>392</sup> ในกรณี

<sup>388</sup> Stephen Bennet *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United Kingdom)," *AIPPI Group Report*: p. 11.

<sup>389</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>390</sup> Intellectual Property Office, "Manual of Patent Practice (Mopp)" [Online] Accessed: 4 September 2018. Available from: [www.ipo.gov.uk/downloads/practice-manual.pdf](http://www.ipo.gov.uk/downloads/practice-manual.pdf)

<sup>391</sup> Patent Act of United Kingdom, Section 66

<sup>392</sup> Margaret A. Dobrowitsky *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United States of America)," *AIPPI Study Reports* (2007): p. 1.

ที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ครอบคลุมไปถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ศาลสามารถพิจารณาให้นำบทบัญญัติจากกฎหมายอื่นมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้ เช่น ในประเด็นเกี่ยวกับการนำสิทธิในสิทธิบัตรไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน ศาลสหรัฐอเมริกาได้นำมาตรา 9 ของประมวลกฎหมายเอกรูปว่าด้วยการพาณิชย์ (Uniform Commercial Code) มาใช้บังคับกับกรณีของสิทธิบัตรด้วย เพราะ ในประมวลกฎหมายดังกล่าวมีการระบุเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันไว้อย่างครบถ้วน เป็นต้น<sup>393</sup>

### 3.4.1.1 บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรอเมริกานั้นมีบทบัญญัติที่นำมาปรับใช้เกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์ร่วมและผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้หลายประการ เช่น มีการให้ความหมายของคำว่าสัญญาร่วมวิจัย มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมว่าแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการทำการประดิษฐ์นั้นในลักษณะอย่างไร การระบุชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมที่แท้จริงลงในคำขอรับสิทธิบัตร ความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม การแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เขียนจะขอยกบทบัญญัติอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาไว้ดังนี้

1. การให้คำนิยามคำว่า “สัญญาร่วมวิจัย (Joint Research Agreement)” ตามมาตรา 103 (3) ว่าหมายถึง ข้อตกลงที่สร้างขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงในการอนุญาต หรือ ข้อตกลงในการให้ความร่วมมือของบุคคลสองฝ่ายหรือ มากกว่านั้น สำหรับการดำเนินการทดลอง การพัฒนา หรือ การวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อถือสิทธิในการประดิษฐ์<sup>394</sup>

2. สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรของการประดิษฐ์ที่มีผู้ประดิษฐ์ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตามมาตรา 116 กำหนดว่า การประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลสองคนขึ้นไป หรือ มากกว่านั้น บุคคลเหล่านั้นสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรร่วมกันได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การประดิษฐ์มีผู้ประดิษฐ์หลายคน ผู้ประดิษฐ์เหล่านั้นสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรร่วมกันได้ถึงแม้ว่า (1) แต่ละคนไม่ได้ทำการประดิษฐ์ร่วมกันโดยทางกายภาพ (Physically Work Together) หรือ ไม่ได้ทำการประดิษฐ์ร่วมในเวลาเดียวกัน (2) แต่ละคนไม่ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์รูปแบบเดียวกัน หรือ มีส่วนร่วมในปริมาณงานเท่าๆกัน และ (3) แต่ละคนไม่ได้มีส่วนร่วมในสาระสำคัญของข้อถือสิทธิทุกข้อของสิทธิบัตร<sup>395</sup>

<sup>393</sup> Ibid., p. 7.

<sup>394</sup> Patent Act of United States, Section 103 (3)

<sup>395</sup> Patent Act of United States, Section 116

ถ้าผู้ประดิษฐ์ร่วมปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในคำขอรับสิทธิบัตร หรือ ไม่สามารถหาตัวผู้ประดิษฐ์คนดังกล่าวพบ หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้ประดิษฐ์ร่วมนั้นได้หลังจากใช้ความพยายามในการติดต่อแล้ว ผู้ประดิษฐ์ร่วมคนอื่นๆ สามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในนามของตนเอง และ ในนามของผู้ประดิษฐ์ร่วมคนอื่นๆ ได้ เมื่อผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตรได้ทำการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและทำการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประดิษฐ์ที่ไม่เข้าร่วมในคำขอรับสิทธิบัตรแล้วจึงจะสามารถรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้กับผู้ประดิษฐ์ร่วมคนอื่นๆ ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้ผู้ประดิษฐ์ที่ไม่เข้าร่วมในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสามารถขอเข้าร่วมเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในภายหลังได้<sup>396</sup>

3. สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามมาตรา 262 กำหนดว่า หากไม่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถผลิต ใช้ เสนอขาย ขาย หรือนำเข้าการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาได้ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ รวมถึงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ (Accountability) ต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ด้วย<sup>397</sup>

#### 3.4.1.2 บทบัญญัติภายใต้ Code of Federal Regulations

Code of Federal Regulations หรือ C. F. R คือ เอกสารที่จัดระเบียบกฎหมายหรือ ข้อบังคับทั่วไปแล้วประกาศลงใน Federal Register โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา<sup>398</sup> โดยกฎ หรือ ข้อบังคับ (Rule/Regulation) ที่ประกาศออกมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย เพราะ บ่อยครั้งที่กฎหมายจะระบุคำสั่งเจาะจงลงไปให้หน่วยงานหนึ่งๆ แก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดซึ่งหน่วยงานจะทำตามคำสั่งของกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดทำกฎระเบียบที่จะตอบสนองข้อบังคับของกฎหมายขึ้นมา ในการจัดทำกฎระเบียบหน่วยงานต่างๆ จะต้องกระทำภายในขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ จะต้องมีการทำประชาวิจารณ์และการประกาศให้สาธารณชนได้ทราบผ่านทางกรพิมพ์เผยแพร่ใน Federal Register ระบุการทำงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดตั้งแต่การยื่นข้อเสนอขอจัดทำกฎระเบียบ (Proposed Rules) ไปจนถึงการได้มาซึ่งกฎหมายสุดท้าย (Final Rules)

สำหรับบทบัญญัติใน Code of Federal Regulations ที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้น ได้แก่ Rule 37 C.F.R. 1.45(a) วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ประดิษฐ์ร่วมจะต้องขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน และ แต่ละคนจะต้องจัดทำคำปฏิญาณ (Oath) หรือ คำแถลง (Declaration) เพื่อยืนยันตัว

<sup>396</sup> Ibis.

<sup>397</sup> Patent Act of United States, Section 262

<sup>398</sup> สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส, "กระบวนการจัดทำกฎระเบียบเพื่อประกาศใน Federal Register" [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 24 กันยายน 2561. แหล่งที่มา: <https://www.thaitradeusa.com/home/?p=22669>

ตัวของผู้ประดิษฐ์ ยืนยันสิทธิในการเป็นผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริง และ ระบุคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ลงไปด้วย<sup>399</sup>

### 3.4.2 ความชอบธรรมในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

#### 3.4.2.1 ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

##### ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

การพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์เป็นเรื่องที่กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐให้ความสำคัญมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้น (Origin) ในการพิจารณาความเป็นผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตร เพราะ โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิความเป็นเจ้าของในการประดิษฐ์สำหรับการประดิษฐ์ คือ ผู้ประดิษฐ์ของการประดิษฐ์นั้น<sup>400</sup> จากความสำคัญดังกล่าว แนวทางในการกำหนด “ความเป็นผู้ประดิษฐ์” ของกฎหมายสหรัฐอเมริกานั้นจึงมีความชัดเจนเป็นอย่างมาก ว่าผู้ประดิษฐ์คือ ผู้ที่ทำการคิดค้น (Conceive) การประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ซึ่งในการคิดค้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาชิ้นนั้น บุคคลดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีความคิด (Conception) ของการประดิษฐ์ด้วย โดยคำพิพากษาในคดี **Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.** นั้นได้มีการให้คำนิยามของคำว่า “ความคิด” ไว้ว่า หมายถึง ข้อมูลภายในจิตใจของผู้ประดิษฐ์อันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่มีความชัดเจนและแน่นอน มีความสมบูรณ์ และ ก่อให้เกิดผลที่สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้ โดยความคิดที่จะมีความชัดเจน และ แน่นนอนที่เพียงพอได้นั้นก็ต่อเมื่อการใช้ความเชี่ยวชาญในระดับสามัญ (Ordinary Skill) สามารถนำมาใช้ลดระดับการประดิษฐ์นั้นเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการวิจัย หรือ ทำการทดลองเพิ่มเติม<sup>401</sup>

ในกรณีที่มีบุคคลหลายหลายคนทำการการประดิษฐ์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันทางตรงหรือทางอ้อม บุคคลที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกันได้ของสหรัฐอเมริกา ไม่จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันทางกายภาพ ไม่จำเป็นต้องร่วมกันทำการประดิษฐ์นั้นในเวลาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์อย่างเท่าเทียมกัน และ ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในข้อถือสิทธิทุกข้อในสิทธิบัตรร่วมกันอีกด้วย<sup>402</sup> ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วหากไม่มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ประดิษฐ์ร่วมคนหนึ่งที่มีส่วนในหลักการของข้อถือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตรย่อมมีความเป็นเจ้าของ

<sup>399</sup> Code of Federal Regulations, Rule 37 1.45

<sup>400</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJW Newsletter*: p. 58.

<sup>401</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 87.

<sup>402</sup> Patent Act of United States, Section 116

สิทธิบัตรนั้นทั้งปวงอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ จากหลักการดังกล่าวนี้ ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าในกรณี  
 ที่สิทธิบัตรนั้นประกอบไปด้วยข้อถือสิทธิหลายข้อโดยที่อาจมีผู้ประดิษฐ์ร่วมคนหนึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมใน  
 ข้อถือสิทธิเพียงเล็กน้อยจากจำนวนข้อถือสิทธิทั้งหมดของสิทธิบัตร เช่น เป็นผู้คิดค้นหลักการในข้อถือ  
 สิทธิเพียง 1 ข้อ จากจำนวนข้อถือสิทธิหลาย 50 ข้อ ผู้ประดิษฐ์คนนั้นจะมีสิทธิในการเป็นผู้ประดิษฐ์  
 ร่วมเท่าเทียมกับผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์คนอื่นที่คิดค้นหลักการในข้อถือสิทธิหลายข้อมากกว่า  
 หรือไม่ ในกรณีนี้จาก **คดี Ethicon v. United States Surgical** ได้วางหลักการไว้ว่า ผู้ประดิษฐ์  
 ร่วมในข้อถือสิทธิเพียงหนึ่งข้อในสิทธิบัตรให้ถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในข้อถือสิทธิทุกข้อของ  
 สิทธิบัตรนั้น<sup>403</sup>

การพิจารณาคุณสมบัติของการเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมใน  
 ความคิดในแนวคิดของการประดิษฐ์นั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้ทำหน้าที่ทำให้การประดิษฐ์นั้นนำไปใช้  
 ในทางปฏิบัติได้เท่านั้น ดังนั้น หากมีบุคคลผู้ที่มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวในการทำการประดิษฐ์นั้นโดย  
 หน้าที่นั้นคือหน้าที่ในการประดิษฐ์นั้นนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ บุคคลนั้นจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้  
 ประดิษฐ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ที่ให้การแนะนำโดยการให้ความคิดเห็นทั่วไป (General Idea)  
 เกี่ยวกับผลลัพธ์ในการทำให้สำเร็จมากกว่ากลไกในการทำให้การประดิษฐ์นั้นสำเร็จไม่เพียงพอที่จะถือ  
 ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในความคิดของการประดิษฐ์ ดังนั้น คำร้องขอทั่วไปของนายจ้าง หรือ นักลงทุนที่ขอให้  
 ใครบางคนทำการผลิตสินค้าเพื่อให้ภารกิจหรือหน้าที่นั้นสำเร็จลุล่วงไป นายจ้างหรือนักลงทุนดังกล่าว  
 ย่อมไม่ถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในการประดิษฐ์นั้น<sup>404</sup>

### ข. คำพิพากษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

**คดี Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab., Inc.** คดีนี้เป็นคดีใน  
 ศาลอุทธรณ์ โดยโจทก์ คือ Burroughs Wellcome Co. เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 6  
 ฉบับ ซึ่งการประดิษฐ์เหล่านั้นครอบคลุมถึงการจัดเตรียม 3'-azidothymidine (AZT) และ วิธีการ  
 สำหรับใช้ยาในการบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งสิทธิบัตรแต่ละตัวนั้นระบุชื่อผู้ประดิษฐ์ห้าคนเหมือนกัน  
 ได้แก่ เจเน็ต ไรต์เอาท์ เดวิด แบร์รี ซานดร้า เลห์มัน มาร์ธา เซนต์แคลร์ และ ฟิลลิป เพอร์แมน โดย  
 ทุกคนเป็นลูกจ้างของบริษัท Burroughs Wellcome Co. ส่วนจำเลย คือ Barr Laboratories, Inc.  
 เป็นบริษัทที่ต้องการขอให้องค์การอาหารและยาอนุมัติการผลิตและการทำการตลาดสำหรับยาสามัญ

<sup>403</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAIV Newsletter*: p. 58.

<sup>404</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 87.

AZT นอกจากนี้ในกระบวนการขออนุมัติดังกล่าว จำเลยได้ยื่นยันกับองค์การอาหารและยาว่า สิทธิบัตรของโจทก์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ โจทก์จึงฟ้องจำเลย<sup>405</sup>

ประเด็นในคดีนี้ คือ ช่วงระหว่างที่ลูกจ้างในบริษัทของโจทก์ทำการคิดค้น การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนี้ได้ส่งตัวอย่างของสารประกอบตัวหนึ่งไปให้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ (NIH) ทดสอบ โดยมีนักวิทยาศาสตร์สองคนที่ทำการทดสอบการทำงานของสารประกอบว่ามีฤทธิ์ ต่อต้านเชื้อ HIV สายพันธุ์ ATH8 หรือไม่ โดยนักวิทยาศาสตร์สองคนนั้น คือ Broder และ Mitsuya จำเลยนั้นต้องการให้ศาลพิจารณาว่านักวิทยาศาสตร์สองคนดังกล่าวของ NIH เป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน ในการประดิษฐ์นี้ และ สิทธิบัตรนั้นเป็นของ NIH เพราะ จำเลยนั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากรัฐบาลในการผลิตและการขาย AZT อยู่แล้ว ดังนั้น การกระทำของจำเลยจะไม่เป็นการละเมิด สิทธิบัตรของโจทก์<sup>406</sup>

ศาลพิจารณาแล้วตัดสินว่า ถึงแม้ Broder และ Mitsuya จะเป็นผู้มีส่วน ร่วมในการประดิษฐ์โดยการเป็นผู้ที่ทำให้แนวคิดของการประดิษฐ์นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงก็ตาม แต่ทั้งสองคนไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ร่วมในสิทธิบัตรนี้ เพราะ ลูกจ้างของบริษัทโจทก์ได้ทำการคิดค้นแนวคิด อันเป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์ดังกล่าวมาก่อนโดยปราศจากความช่วยเหลือของ Broder และ Mitsuya<sup>407</sup>

**คดี Eli Lilly and Co. v. Aradigm Corp.** คดีนี้ โจทก์ คือ Eli Lilly และ บริษัท (“Lilly”) ฟ้องบริษัท Aradigm Corporation (“Aradigm”) เป็นจำเลย เพื่อให้เพิ่ม นักวิทยาศาสตร์ 2 คนของโจทก์เข้าไปในสิทธิบัตรของจำเลยในฐานะผู้ประดิษฐ์ร่วม ซึ่งในคำพิพากษา ของ District Court ได้ตัดสินให้จำเลยเพิ่มนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งของโจทก์ คือ Dr. DiMarchi เข้า ไปในฐานะผู้ประดิษฐ์ ทำให้จำเลยยื่นอุทธรณ์ ส่วนข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่า โจทก์นั้นเป็นบริษัทยา และ ในเดือนพฤษภาคม 1996 โจทก์ได้รับสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เลขที่ 5514646 ซึ่งการประดิษฐ์ เกี่ยวกับ Insulin Analog “Lispro” ซึ่งเป็นอินซูลินที่ได้รับการดัดแปลงโครงสร้างเพื่อให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น โดยมี Dr. DiMarchi เป็นผู้ประดิษฐ์ของสิทธิบัตร ส่วนธุรกิจของจำเลยทำเกี่ยวกับการให้ยาผ่าน การสูดดม และ ในเดือนมกราคมปี 1997 นักวิทยาศาสตร์ของจำเลยได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรเกี่ยวกับ "การใช้อินซูลินโมโนเมอร์เป็นวิธีในการปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์ได้ของอินซูลินที่สูดดม" และได้รับสิทธิบัตรในเดือนมีนาคม 1999 ได้แก่ สิทธิบัตรเลขที่ 5888477 ซึ่งก่อนหน้านั้นในปี 1995 และ 1996 โจทก์และจำเลยได้มีการประชุมร่วมกันทั้งหมดสี่ครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไป

<sup>405</sup> *Burroughs Wellcome Co. v Barr Laboratories, Inc.* 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994).

<sup>406</sup> *Ibid.*

<sup>407</sup> *Ibid.*



ได้ในการให้ความร่วมมือที่ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของโจทก์เกี่ยวสารประกอบอินซูลิน และความเชี่ยวชาญของจำเลยในการให้ยาผ่านการสูดดมแบบละอองลอย ในการประชุมที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนของโจทก์มีส่วนร่วมในการประชุมสี่ครั้งกับนักวิทยาศาสตร์ โจทก์อ้างว่าในระหว่างการประชุมเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ของเขาได้ถ่ายทอดข้อดีเฉพาะที่คาดว่าจะได้จากการใช้ Lispro แทนอินซูลินปกติในอุปกรณ์จัดส่งละอองลอยให้จำเลยทราบ ดังนั้น การที่จำเลยสามารถคิดค้นการประดิษฐ์นี้ได้ ก็เพราะ จำเลยได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีในการให้ Lispro ทางปอดจากโจทก์ ในทางที่ไม่ถูกต้อง<sup>408</sup>

ในคดีนี้ศาลพิจารณาเรื่องความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมโดยใช้หลักเกณฑ์ว่า บุคคลใดจะเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมก็ต่อเมื่อเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในแนวคิดของการประดิษฐ์ ตามมาตรา 116 และ ฝ่ายที่ไม่ได้มีรายชื่อเป็นผู้ประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรมีหน้าที่ในการพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่มีความชัดเจน และ นำเชื่อถือว่าเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในแนวคิดตามการประดิษฐ์ของสิทธิบัตร ตามมาตรา 256 ในกรณีนี้ เมื่อพิจารณาจากหลักฐานของโจทก์แล้วศาลเห็นว่าหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ของโจทก์ได้มีการสื่อสาร หรือ ได้มีการถ่ายทอดแนวคิดการสูดดม Lispro ว่าสามารถนำมาใช้กับชีวปริมาณออกฤทธิ์ (Bioavailability) ได้ดีกว่าสองเท่าของการสูดดมอินซูลินธรรมดาในจำนวนที่เท่ากัน ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ของโจทก์ไม่สามารถถูกระบุชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ของสิทธิบัตรเลขที่ 5888477 ได้<sup>409</sup>

**คดี Vanderbilt University v. ICOS Corp.** เป็นคดีในชั้นอุทธรณ์ โดยข้อเท็จจริงในคดี คือ Dr. Corbin และ Francis เป็นลูกจ้างของ Vanderbilt University (“Vanderbilt”) และ เป็นคนแรกที่ค้นพบ PDE5 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 1970 ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนได้ทำงานร่วมกันในการพัฒนา cGMP analogs และ งานวิจัยที่เกี่ยวกับ PDE5 ในเดือนธันวาคม 1988 Dr. Corbin ได้ยื่นโครงการวิจัยให้กับ Glaxo Inc. (“Glaxo”) เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยของเขาในการพัฒนา cGMP analogs ในโครงการวิจัยนี้ระบุถึง cGMP analogs แบบใหม่ที่ Dr. Corbin คิดว่าจะสามารถกระตุ้น cGMP-dependent protein kinase ได้ ในปี 1989 Glaxo ได้ทำสัญญากับ Dr. Corbin ผ่านทาง Glaxo's “Cardiovascular Discovery Grant” program เพื่อรับประกันว่าภายใต้ข้อตกลงนี้มหาวิทยาลัยยังคงเป็นเจ้าของ Vanderbilt Scientists cGMP analogs แต่ Glaxo จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิค้นพบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยนี้ ในช่วงระหว่างสามปีภายใต้โครงการวิจัย Drs. Corbin และ Konjeti ได้ส่ง presentations และ รายงานความก้าวหน้าในการวิจัยให้กับ Glaxo ตลอด

<sup>408</sup> Eli Lilly and Co. v. Aradigm Corp. 376 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2004)

<sup>409</sup> Ibid.

นอกเหนือจากโครงการกับ Glaxo นักวิทยาศาสตร์ Vanderbilt ยังคงทำงานด้านการวิจัยอื่น ๆ ในเดือนพฤศจิกายน 1991 นักวิทยาศาสตร์ Vanderbilt ได้ใช้ผลของการวิจัยแบบอนุกรมของ cGMP เพื่อสังเคราะห์ตัวยับยั้ง PDE5 ตัวใหม่ นักวิทยาศาสตร์ Vanderbilt ใช้สารประกอบ 3-isobutyl-1-methylxanthine ("IBMX") เนื่องจากเป็นตัวยับยั้ง PDE5 ราคาถูก และพร้อมใช้งานได้ง่าย ต่อยอดจากการวิจัยก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์ Vanderbilt ได้ใส่แหวนฟีนอลลงในตำแหน่งที่ 8 ของสารประกอบและติดอิเล็กตรอนที่ใส่สารไฮดรอกซิลในตำแหน่งโพर्फีนอล 4 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ของ Vanderbilt ได้สร้างตัวยับยั้ง PDE5 ที่พวกเขาคิดว่ามีศักยภาพในการยับยั้ง PDE5 กว่าโมเลกุล IBMX เดิม 160 เท่า ในเดือนธันวาคม 1991 Dr. Corbin ได้กล่าวถึงงานวิจัยของ Vanderbilt เกี่ยวกับสารยับยั้ง PDE5 ไปยัง Dr. Barry Ross นักวิทยาศาสตร์ที่ Glaxo

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1992 Dr. Corbin และ Francis ได้พบกับ Dr. Barry Ross นักวิทยาศาสตร์ของ Glaxo เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการที่เสนอไปเมื่อเดือนมกราคม ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ Dr. Corbin ได้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัยให้กับ Dr. Barry Ross ซึ่งในเอกสารฉบับนั้นได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนของ IBMX analog นอกจากนี้ในเอกสารดังกล่าวยังมีตารางของ IBMX และ zaprinast2 analogs ซึ่ง Vanderbilt วางแผนไว้ว่าจะทำการทดสอบต่อไปในอนาคต รวมถึงสารประกอบที่ระบุในเอกสารจำนวนมากที่ทำให้เห็นถึงโครงสร้างของ IBMX analog ที่ Vanderbilt ทำการวิจัย

ในช่วงเดือนมีนาคม 1992 Glaxo ได้ทดสอบสารประกอบ 26 ชนิดสำหรับการยับยั้ง PDE5 รวมทั้งสารประกอบที่กำหนดไว้ GR35273x ในช่วงเดือนเมษายน 1992 Glaxo ได้ทดสอบสารประกอบอีก 29 ชนิดในการยับยั้ง PDE5 รวมทั้งสารประกอบเบต้า - คาร์พอลลีนที่อยู่ในสารประกอบ GR30040x โดยมี ดร. Labaudiniere เป็นหัวหน้าโครงการ และ ต่อมา Dr. Labaudiniere ได้มอบหมายงานวิจัย GR30040x ให้กับ Dr. Alain Claude-Marie Daugan และในระหว่างการทดสอบการดัดแปลงสารประกอบ GR30040x ระหว่างเดือนมิถุนายน 1992 ถึง 1994 Dr. Daugan ได้ค้นพบ Tadalafil ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้ และ ต่อมา Glaxo ได้โอนสิทธิในสิทธิบัตรไปให้กับ Icos Corporation ("Icos")

Vanderbilt จึงฟ้อง Icos Corporation อ้างว่าสารประกอบทั้งหมดที่ Glaxo ใช้ในการทดสอบนั้นเป็นสารประกอบจากเอกสารของ Vanderbilt เพราะ สารประกอบ 11 ใน 29 สารประกอบมีคุณสมบัติทางโครงสร้างเกือบทั้งหมดเหมือนสารประกอบของ Vanderbilt ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ของ Vanderbilt ควรจะเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมสำหรับสิทธิบัตรนี้ด้วย ส่วน Icos ต่อสู้ว่า Dr. Labaudiniere ค้นพบสารประกอบที่นำมาใช้ในการทดสอบสำหรับการยับยั้ง PDE5 ด้วย

ตัวเองจากความรู้ของเขาในเรื่อง Beta-Carbolines และ การออกฤทธิ์ในภาวะหลอดเลือดคลาย เพราะ ตามข้อเท็จจริงจาก Glaxo Dr. Labaudiniere ได้ทราบถึงผลกระทบของ Beta Carbolines ว่ามีผลต่อการออกฤทธิ์ในภาวะหลอดเลือดคลายจากการทบทวนข้อมูลอ้างอิงสองฉบับ คือ บทความ ปี 1983 ในวารสาร European Pharmacology และ บทความพฤษภาคม 2535 ในวารสารเภสัชวิทยา Glaxo อ้างว่า Dr. Labaudiniere ได้ระบุสารประกอบ beta-carboline สองชนิด คือ  $\beta$ -CEE และ GR35273x ในรายงานประจำปีซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของ Vanderbilt ได้ว่า Dr. Labaudiniere ค้นพบสารประกอบด้วยตัวของเขาเอง

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ศาลนำมาใช้ในการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ในคดีนี้ ได้แก่

1. บุคคลที่จะมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมของสิทธิบัตรจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในแนวคิดของการประดิษฐ์ (Contribute to the Conception of the claimed Invention) แต่ผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์แต่ละคนไม่จำเป็นต้องมีภาพของการประดิษฐ์ที่สำเร็จแล้ว ในขณะที่ทำการประดิษฐ์ การมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพเป็นสาระสำคัญ โดยผู้ประดิษฐ์แต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมในแนวคิดของการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นร่วมซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความแน่นอน และ ถาวรว่าจะนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
2. ความสัมพันธ์ของแนวคิดของการประดิษฐ์ และ การมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ระหว่างผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันในการร่วมกันคิดค้นแนวคิดของการประดิษฐ์นั้น
3. ในการกล่าวอ้างความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร คู่กรณีฝ่ายที่กล่าวอ้างจะต้องแสดงหลักฐานที่มีความชัดเจน และ แน่นนอน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Vanderbilt เป็นผู้กล่าวอ้างความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมในสิทธิบัตร Vanderbilt จึงต้องมีหน้าที่ในการพิสูจน์เพื่อแสดงหลักฐานที่มีความชัดเจน และ แน่นนอน ว่า Dr. Labaudiniere ได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเอกสารของ Vanderbilt ในการคิดค้นการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรฉบับนี้ขึ้น หรือ ถ้าไม่มีข้อมูลของเอกสารฉบับนั้นการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรฉบับนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ว่า Vanderbilt ไม่มีหลักฐานโดยตรงที่สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้ และ Dr. Labaudiniere ก็มีรายงานประจำปีที่เป็นหลักฐานโดยตรงที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นผู้คิดค้นการประดิษฐ์นี้ได้ด้วยตัวของเขาเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลจากเอกสารของ Vanderbilt ดังนั้น ศาลจึงตัดสินว่า นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองของ Vanderbilt ไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมของสิทธิบัตรฉบับนี้<sup>410</sup>

### 3.4.2.2 การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นมีพื้นฐานมาจากหลักที่ว่าสัญญาจ้างแรงงานนั้นถือเป็นความสมัครใจของคู่สัญญาโดยแท้ (Employment at Will) ซึ่งเป็นหลักการที่ถือกำเนิดมาจากคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาในระบบ Common Law ซึ่งหลักการนี้ให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการทำสัญญาระหว่างนายจ้าง และ ลูกจ้าง<sup>411</sup> ในสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้างไว้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา<sup>412</sup> ก็ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เช่นเดียวกัน<sup>412</sup> โดยทั่วไปแล้วจะบังคับใช้จากเงื่อนไข หรือ ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา แต่ในกรณีที่ระหว่างคู่สัญญาไม่มีการทำข้อตกลงไว้ ก็จะบังคับใช้ตามหลักกฎหมาย Common Law ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละรัฐก็จะมีกฎหมายที่แตกต่างกันออกไป<sup>413</sup>

#### ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง

##### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่ผู้ประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ใดชิ้นก็จะเป็นเจ้าของการประดิษฐ์นั้นไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์แต่เพียงผู้เดียว หรือ เป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่ากฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีบทบัญญัติที่กำหนดให้ลูกจ้างต้องโอนสิทธิในการประดิษฐ์ให้กับนายจ้าง<sup>414</sup> แต่ถั้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ทำข้อตกลงกำหนดความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ของลูกจ้างไว้ก็ให้บังคับใช้ไปตามข้อตกลงนั้น

ส่วนในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของในการประดิษฐ์ สหรัฐอเมริกาจะพิจารณาจากลักษณะของสัญญาจ้าง รวมถึงหน้าที่ในการ

<sup>410</sup> Vanderbilt University v. ICOS Corp. 601 F.3d 1297 (Fed. Cir. 2010)

<sup>411</sup> สิริธรรม เย็นทรวง, "การเลิกจ้างตามหลัก Employment at Will ของสหรัฐอเมริกา" [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 26 กันยายน 2561. แหล่งที่มา: [http://www.oia.coj.go.th/doc/data/oia/oia\\_1503992796.pdf](http://www.oia.coj.go.th/doc/data/oia/oia_1503992796.pdf)

<sup>412</sup> สุกัญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 103.

<sup>413</sup> Kenneth J. Rose and Esquire, "Determining Ownership of Employee Inventions in the U.S.," *International Legal Strategy* XI-11: p. 2.

<sup>414</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJV Newsletter*: p. 62.

ทำงานของลูกจ้าง สำหรับแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างในสหรัฐอเมริกา มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ถ้านายจ้างไม่ได้จ้างลูกจ้างเพื่อวัตถุประสงค์ให้ทำประดิษฐ์ ลูกจ้างจะเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ และ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่เขาได้ทำขึ้น ถึงแม้ว่าการประดิษฐ์นั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ลูกจ้างอยู่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน หรือ การประดิษฐ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของนายจ้างก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ใน **คดี Banner Metals, Inc. v. Lockwood**<sup>415</sup> จำเลยเคยเป็นลูกจ้างในบริษัทของโจทก์ในฐานะพนักงานขาย (Salesman) นอกจากนี้การจ้างงานของโจทก์กับจำเลยก็ไม่ได้ทำกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะ เป็นการจ้างงานทางวาจาเท่านั้นทำให้ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่แน่นอนที่สามารถยืนยันได้ว่าเมื่อจำเลยได้ทำการประดิษฐ์ใดๆมาจะต้องโอนสิทธิในการประดิษฐ์นั้นให้กับโจทก์ ส่วนหน้าที่ในการทำงานของจำเลย คือ การขายสินค้าสายไฟ โลหะ รวมทั้งภาษาชนะให้กับลูกค้าของบริษัท ในคดีนี้ศาลอุทธรณ์ของแคลิฟอร์เนียได้วางหลักเกณฑ์ว่า การทำสัญญาจ้างงานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ (Non-inventive nature) ถึงแม้ว่าการจ้างงานนั้นจะทำให้ลูกจ้างมีโอกาสทำให้สามารถค้นพบแนวคิดตามการประดิษฐ์ของสิทธิบัตร หรือ การกระทำตามหน้าที่ระหว่างการจ้างงานนั้นช่วยให้ทักษะในด้านจักรกล (Mechanical Skill) ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge) และ ศักยภาพด้านการประดิษฐ์ (Inventive Faculties) ของลูกจ้างให้ดีขึ้นซึ่งทำให้เขาสามารถทำการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรได้ก็ตาม ลูกจ้างจะไม่เสียสิทธิความเป็นเจ้าของในการประดิษฐ์ที่ตนได้ทำขึ้นในระหว่างการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม นายจ้างจะมีสิทธิอย่างหนึ่งในการประดิษฐ์ของลูกจ้าง โดยสิทธินั้นเรียกว่า “Shop Right” สิทธิดังกล่าวนี้ให้นายจ้างมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ของลูกจ้าง เป็นสิทธิในการใช้ประโยชน์แบบไม่ผูกขาด (Non-Exclusive Right) ไม่เสียค่าตอบแทน (Royalty-Free) และ ไม่สามารถโอนสิทธินี้ไปยังบุคคลอื่นได้ (Non-transferable) ซึ่ง Shop Right จะทำให้นายจ้างสามารถผลิต ใช้ และ ขาย การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของลูกจ้างได้ภายในขอบเขตธุรกิจของนายจ้าง ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของ Shop Right ของนายจ้างนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ระหว่างที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้าง แต่ต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ระหว่างเวลาในการทำงานโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกของนายจ้าง ซึ่งทำให้ลูกจ้างสามารถคิดค้นและทำให้แนวคิดตามการประดิษฐ์นั้นสมบูรณ์ได้<sup>416</sup>

<sup>415</sup> Banner Metals, Inc. v. Lockwood 178 Cal.App.2d 643 (DCA 1960)

<sup>416</sup> Kenneth J. Rose and Esquire, "Determining Ownership of Employee Inventions in the U.S.," International Legal Strategy: pp. 2-3.

2. ถ้าลูกจ้างถูกจ้างมาเพื่อให้ทำการประดิษฐ์ การประดิษฐ์นั้นจะตกเป็นของนายจ้าง ลูกจ้างมีหน้าที่จะต้องโอนสิทธิในการประดิษฐ์นั้นให้กับนายจ้าง<sup>417</sup> โดยทั่วไปแล้วลูกจ้างที่ถูกจ้างมาเพื่อให้ทำการประดิษฐ์มักเป็นผู้มีทักษะสูงในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งถูกจ้างมาในอุตสาหกรรมทางเทคนิคเพื่อให้มาพัฒนาการประดิษฐ์สำหรับผลประโยชน์ของนายจ้าง เช่น นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยถูกจ้างในอุตสาหกรรมทางเคมี หรือ อุตสาหกรรมยา<sup>418</sup> ยกตัวอย่างเช่น **คดี Standard Parts Co. V. Peck** จำเลยเป็นลูกจ้างในบริษัทโจทก์ซึ่งในสัญญาจ้างนั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจำเลยถูกจ้างมาเพื่อให้ทำการพัฒนากระบวนการ และ เครื่องจักรในการผลิตสปริงด้านหน้าเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้จำเลยยังได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแล้ว ดังนั้นในคดีนี้ศาลจึงตัดสินว่าการประดิษฐ์ที่จำเลยได้ทำขึ้นนั้นจะต้องเป็นของนายจ้าง<sup>419</sup>

ถึงแม้ว่าในสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนลงไปว่าลูกจ้างจะต้องโอนสิทธิความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ให้กับนายจ้าง แต่ถ้าสัญญาจ้างแรงงานนั้นมีความชัดเจนเพียงพอว่านายจ้างมีวัตถุประสงค์ในการจ้างลูกจ้างมาเพื่อให้ทำการประดิษฐ์ นายจ้างก็มีสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ของลูกจ้าง เพราะ ถือว่ามีสัญญาโดยปริยาย (Implied Contract) ที่ลูกจ้างจะต้องโอนสิทธิในการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างแรงงานให้กับนายจ้าง<sup>420</sup> ยกตัวอย่างเช่น **คดี Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp.** ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ บริษัท General Electric Aircraft Company (“GE”) กำลังพัฒนาเครื่องยนต์ไอพ่นที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้นเรียกว่า GE90 อย่างไรก็ตาม GE ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความบอบบางของใบพัดของการประดิษฐ์นี้ได้ จึงได้ไปจ้างให้จำเลยซึ่งเป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อ และ โจทก์ได้รับผิดชอบงานนี้โดยตั้งให้เป็นโครงการที่ชื่อว่า GE90 จำเลยมอบหมายโครงการนี้ให้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างในตำแหน่งหัวหน้าวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ แต่เนื่องจากในสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ว่าใครจะเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของลูกจ้าง เมื่อพิจารณาการทำงานของโจทก์พบว่า โจทก์ได้ใช้เวลาประมาณร้อยละ 70 ของการทำงานของเขาในการทำการประดิษฐ์ในโครงการนี้ ระหว่างการพัฒนาและคิดค้นวิธีการในการแก้ไขปัญหาของการประดิษฐ์โจทก์ได้ใช้วัสดุของจำเลย ใช้ลูกจ้างในบริษัทของจำเลย ใช้อุปกรณ์ของจำเลย และ จำเลยก็ยังเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการ

<sup>417</sup> Ibid., p. 3.

<sup>418</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJW Newsletter*: p. 61.

<sup>419</sup> Standard Parts Co. V. Peck 44 S.Ct. 239 (Supreme Court 1924)

<sup>420</sup> Law360, "Lessons from Stanford" [Online] Accessed: 26 September 2018. Available from: [https://www.brinksgilson.com/files/law360\\_823\\_lessons\\_from\\_stanford.pdf](https://www.brinksgilson.com/files/law360_823_lessons_from_stanford.pdf)

ดำเนินการดังกล่าวให้กับโจทก์ ศาลเห็นว่า ลักษณะหน้าที่ในการทำงานของโจทก์นั้นถูกจ้างมา หรือ ถูกจำเลยสั่งให้ทำการประดิษฐ์โดยเฉพาะ ดังนั้น ถึงแม้ว่าในสัญญาจ้างแรงงานระหว่างจำเลยกับโจทก์ จะไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ใครจะเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำ ขึ้น ในกรณีนี้ ถือว่ามีข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดสัญญาโดยปริยายซึ่งกำหนดให้โจทก์จะต้องโอนสิทธิใน ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ให้กับจำเลยที่เป็นนายจ้าง<sup>421</sup>

นอกจากนี้ในกรณีที่ลูกจ้างถูกจ้างมาเพื่อให้ทำการประดิษฐ์ (Hired to Invent) ลูกจ้างจะไม่สามารถนำงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อตัวเอง และ ไม่สามารถทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายได้<sup>422</sup> ยกตัวอย่างเช่น ใน คดี **Daniel Orifice Fitting Co. v. Whalen** จำเลยเคย เป็นลูกจ้างในบริษัทของโจทก์ จำเลยทำหน้าที่ในการผลิตอุปกรณ์ควบคุมการผลิตของเหลว และ ก๊าซ นอกจากนี้จำเลยยังมีหน้าที่ในการคิดค้นและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทในตำแหน่งหัวหน้า วิศวกร รองประธานบริษัท และ ผู้ควบคุมดูแลโรงงาน จำเลยได้ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแล้วทำการประดิษฐ์ขึ้นนอกเวลาการทำงาน และ ต่อมาใช้การประดิษฐ์ ดังกล่าวในการแข่งขันทางการค้ากับนายจ้างเดิม คดีนี้ศาลตัดสินว่า ในกรณีนี้จำเลยเป็นลูกจ้างซึ่งมี หน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับนายจ้าง จำเลยไม่ สามารถใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถใช้ งานดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้างได้แม้ว่างานที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นในเวลาส่วนตัวของ เขาเองก็ตาม<sup>423</sup>

3. ถ้าลูกจ้างไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อให้ทำการประดิษฐ์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรของนายจ้าง และ ไม่ได้ใช้เวลาในการทำงานเพื่อทำการประดิษฐ์ขึ้น การประดิษฐ์นั้น ย่อม ตกเป็นของลูกจ้างรวมถึงมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้นได้อย่างเต็มที่ นายจ้างไม่มีสิทธิ ในการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ของลูกจ้างแต่อย่างใด<sup>424</sup>

## 2) สัญญาจ้างทำของ

ในสหรัฐอเมริกา นั้น การทำสัญญาจ้างทำของ (Independent Contractor) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งทำสัญญากับบุคคลอื่นเพื่อที่จะให้ทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ โดยที่การทำสัญญานั้น บุคคลที่ทำสัญญาจะไม่มีอำนาจควบคุม (Right to Control) เกี่ยวกับหน้าที่

<sup>421</sup> Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp. 83 F.3d 403 (Fed. Cir. 1996)

<sup>422</sup> Kenneth J. Rose and Esquire, "Determining Ownership of Employee Inventions in the U.S.," International Legal Strategy: p. 3.

<sup>423</sup> Daniel Orifice Fitting Co. v. Whalen 198 Cal.App.2d 791 (DCA 1962)

<sup>424</sup> สุภิญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 106.

ในการทำงานทางกายภาพของบุคคลอื่น<sup>425</sup> ดังนั้น ผู้ที่ทำสัญญาว่าจ้างบุคคลอื่นให้ทำงานบางอย่างให้ โดยที่ไม่มีอำนาจควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ นายจ้าง แต่เป็นเสมือนลูกค้า (Customer) มากกว่า เพราะ ผู้รับจ้างสามารถเลือกเวลา สถานที่ หรือ วิธีการในการทำงานได้อย่างอิสระ และ โดยทั่วไปแล้วผู้ว่าจ้างที่ทำสัญญาในลักษณะเป็น Independent Contractor นี้ ไม่ได้คาดหวังที่จะมาควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง แต่คาดหวังผลสำเร็จของงาน (Outcome) ที่ว่าจ้างมากกว่า<sup>426</sup>

ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้างทำของปรับใช้จาก บทบัญญัติเรื่องผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริงที่เป็นผู้คิดค้นแนวคิดของการประดิษฐ์ว่าในกรณีที่เกิดข้อสงสัยขึ้น ให้สันนิษฐานไว้ว่าผู้ประดิษฐ์ของการประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นผู้มีความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์<sup>427</sup> เมื่อผู้รับจ้างทำของเป็นผู้คิดค้นแนวคิดของการประดิษฐ์โดยใช้ข้อมูลภายในจิตใจของผู้รับจ้างเอง และเป็นแนวคิดที่มีความชัดเจน แน่นนอน มีความสมบูรณ์ และ ก่อให้เกิดผลที่สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้ ผู้รับจ้างย่อมเป็นผู้ประดิษฐ์ของการประดิษฐ์นั้น รวมทั้งได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้น ดังนั้น กรณีที่ผู้ว่าจ้างทำสัญญาจ้างทำของเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการประดิษฐ์ให้ ถึงแม้ว่าผู้ว่าจ้างจะได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างแล้วก็ตาม แต่ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์จะไม่โอนไปให้กับผู้ว่าจ้างโดยอัตโนมัติตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น<sup>428</sup> ผู้ว่าจ้างจะต้องทำสัญญาที่มีความชัดเจนว่าผู้รับจ้างทำของจะต้องโอนสิทธิในการประดิษฐ์ให้กับผู้ว่าจ้างเมื่อทำงานสำเร็จ ผู้ว่าจ้างถึงจะมีความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์นั้น เพราะ หลักการตีความสัญญาในลักษณะว่า สัญญานั้นมีสัญญาโดยปริยาย (Implied Contract) ให้ผู้รับจ้างต้องโอนสิทธิในการประดิษฐ์ให้กับผู้ว่าจ้างจะไม่นำมาใช้บังคับกับเรื่องสัญญาจ้างทำของ เพราะ หลักการดังกล่าวจะนำมาใช้บังคับกับคู่สัญญาที่เป็นนายจ้างกับลูกจ้างแต่เพียงเท่านั้น<sup>429</sup>

<sup>425</sup> E.E.O.C. v. Dolphin Cruise Line, Inc. 945 F.Supp. 1550 (United States District Court 1996)

<sup>426</sup> Findlaw, "Independent Contractors: Overview" [Online] Accessed: 26 September 2018. Available from: <https://employment.findlaw.com/hiring-process/independent-contractors-overview.html>

<sup>427</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," DAJW Newsletter: p. 58.

<sup>428</sup> Alicia B. Oliver, "Top Ten Ip Concerns When Working with Independent Contractors" [Online] Accessed: 27 September 2018. Available from: <https://www.acc.com/legalresources/publications/topten/ip-concerns-with-independent-contractors.cfm>

<sup>429</sup> Building Innovation Industries, L.L.C. v. Onken 473 F.Supp.2d 978 (District Court 2007)



## ข. การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์

### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

ในกรณีที่นายจ้างไม่ได้จ้างลูกจ้างเพื่อวัตถุประสงค์ให้ทำประดิษฐ์ แต่ลูกจ้างใช้ทรัพยากร หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกของนายจ้าง นายจ้างไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนในการประดิษฐ์ให้กับลูกจ้าง เพราะ ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์นั้นไม่ได้ตกเป็นของนายจ้าง แต่ตกเป็นของลูกจ้างผู้ทำการประดิษฐ์นั่นเอง นอกจากนี้ นายจ้างยังมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ดังกล่าวภายในขอบเขตธุรกิจของนายจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนในการใช้ประโยชน์ให้กับลูกจ้างด้วย (No Royalty-Free)

สำหรับกรณีที่ลูกจ้างถูกจ้างมาเพื่อให้ทำการประดิษฐ์โดยเฉพาะ ในสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างเป็นพิเศษ นายจ้างจึงไม่มีหน้าที่ในต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษที่นอกเหนือจากค่าจ้างให้กับลูกจ้างแต่อย่างใด<sup>430</sup> การจ่ายค่าตอบแทน หรือ จำนวนค่าตอบแทนที่จะกำหนดให้กับลูกจ้างที่ได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นนั้นในสหรัฐอเมริกาจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด (Market Force) เพราะ ลูกจ้างในสหรัฐอเมริกานั้นมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงงานกันไปอย่างรวดเร็ว (Mobility of the American Workforce) ดังนั้น การที่นายจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนในการประดิษฐ์ให้กับลูกจ้างหรือไม่นั้น ไม่ได้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ของลูกจ้างแต่ละคนเท่าใดนัก<sup>431</sup>

ส่วนการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นโดยไม่ได้ใช้เวลา หรือ ทรัพยากรของนายจ้าง การประดิษฐ์ดังกล่าวย่อมไม่มีความเกี่ยวข้องกับนายจ้าง และ นายจ้างไม่มีหน้าที่ใดๆในการจ่ายค่าตอบแทนในการประดิษฐ์นั้นให้กับลูกจ้าง

### 2) สัญญาจ้างทำของ

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการประดิษฐ์ขึ้น ผู้รับจ้างจะมีฐานะเป็นผู้ประดิษฐ์ในการประดิษฐ์นั้น และ ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาก็ให้สันนิษฐานไว้ว่าผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิความเป็นเจ้าของในการประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการที่ผู้รับจ้างทำการประดิษฐ์ขึ้นมานั้น อยู่ภายใต้สัญญาจ้างทำของระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ซึ่งในสัญญาจ้างทำของนั้น จะมีเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้รับจ้างโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในการประดิษฐ์ให้กับผู้ว่าจ้าง ส่วนผู้ว่าจ้างก็ต้องจ่าย

<sup>430</sup> United States Group, "Inventor Remuneration," *AIPPI Group Report*, July 2017: p. 13.

<sup>431</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 91.

สินจ้างสำหรับการทำการประดิษฐ์นั้นให้กับผู้รับจ้าง สำหรับการจ่ายสินจ้างสำหรับการประดิษฐ์ในสัญญาจ้างทำของนั้นเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยสามารถตกลงกันได้ว่าจะให้จ่ายเป็นรายชั่วโมง (Hourly) หรือ ให้จ่ายเป็นงานๆไป (Per Project Basis) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ ด้วย การจ่ายสินจ้างเป็นรายชั่วโมงนั้นส่วนมากจะนำมาใช้กับโครงการขนาดเล็ก ส่วนการจ่ายสินจ้างคงที่เป็นงานๆ นั้น มักนำมาใช้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีขอบเขตของงานที่ชัดเจนแน่นอน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจาก Fair Labor Standards Act ในเรื่องของการจ่ายสินจ้างที่เป็นธรรมแล้วพบว่า หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง แต่จะครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้น การกำหนดสินจ้างในสัญญาจ้างทำของจึงไม่มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำเอาไว้แต่อย่างใด<sup>432</sup> ดังนั้น ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตกลงเรื่องการจ่ายสินจ้างสำหรับการประดิษฐ์นั่นเองตามหลักเสรีภาพแห่งการทำสัญญา

### ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้าง/ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในการประดิษฐ์

#### 1) สัญญาจ้างแรงงาน

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างลูกจ้างจึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นายจ้างกับลูกจ้างได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นสิทธิหน้าที่อันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นย่อมใช้บังคับไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เช่น ผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริงย่อมเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์ร่วมจำเป็นจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในแนวคิดของการประดิษฐ์ เป็นต้น<sup>433</sup>

#### 2) สัญญาจ้างทำของ

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่มีบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยผู้รับจ้างในสัญญาจ้างทำของ แต่จะใช้ความตกลงระหว่างคู่สัญญาเป็นหลัก ดังนั้น สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างย่อมเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้างทำของ กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะได้รับการโอนสิทธิในการประดิษฐ์ และ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างตามสัญญาจ้างทำของ ให้กับผู้

<sup>432</sup> Brenda Do, "U.S. Independent Contractor Laws: What Every Company Should Know" [Online] Accessed: 27 September 2018. Available from: <https://www.upwork.com/hiring/enterprise/u-s-independent-contractor-laws-every-company-know/>

<sup>433</sup> สุภิญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 108.

รับจ้าง ส่วนผู้รับจ้างนั้นนอกจากจะมีสิทธิในการได้รับสินจ้างจากที่ได้ทำการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างทำของแล้ว ก็มีหน้าที่ในการโอนสิทธิในการประดิษฐ์ให้กับนายจ้างนั่นเอง

### 3.4.2.3 การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ

#### ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์

ในสหรัฐอเมริกาคำว่า “ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ (Government Employee)” ได้ถูกกำหนดนิยามอยู่ภายใต้ Federal law 5 USCS § 2105 ว่าหมายถึง

(1) บุคคลธรรมดา หรือ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งในระบบข้าราชการพลเรือนโดยประธานาธิบดี สภาคองเกรส หรือ สมาชิกแห่งสภาคองเกรส สมาชิกของ Uniformed Service เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ นาวิกโยธิน เป็นต้น บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างภายใต้มาตรานี้ หัวหน้าในหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการ

(2) บุคคลธรรมดา หรือ พนักงานที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลกลางภายใต้อำนาจของกฎหมาย หรือ การกระทำของฝ่ายบริหาร

(3) บุคคลธรรมดา หรือ พนักงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลที่มีชื่อตามข้อ (1) ในขณะที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของตน<sup>434</sup>

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ กับ ลูกจ้างในหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างธรรมดา ตรงที่ลูกจ้างของหน่วยงานราชการนั้นไม่มีการทำสัญญาจ้างเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างในเอกชน การจัดสรรการประดิษฐ์ระหว่างหน่วยงานราชการ กับ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการนั้นจะถูกบังคับไปตามหลักเกณฑ์ของ Executive Order 10096 ซึ่งระเบียบนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 1950 ระเบียบนี้ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรสิทธิบัตรระหว่างหน่วยงาน และลูกจ้างของตน ส่วนใหญ่สิทธิบัตรเป็นของรัฐบาลก็เพราะบังคับใช้หลักเกณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดของคำสั่งนี้<sup>435</sup>

<sup>434</sup> USLegal, "Government Employee Law and Legal Definition" [Online] Accessed: 27 September 2018. Available from: <https://definitions.uslegal.com/g/government-employee/>

<sup>435</sup> Herbert J. Zeh, "The Federal Funding of R&D: Who Gets the Patent Rights?" [Online] Accessed: 27 September 2018. Available from: <https://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9004.html>

สาระสำคัญของระเบียบนี้กำหนดให้ หน่วยงานจะได้รับสิทธิในการประดิษฐ์รวมถึงผลประโยชน์อันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นโดยลูกจ้าง หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามเงื่อนไขใด ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ในช่วงเวลาทำงาน หรือ
- (2) ลูกจ้างคิดค้นการประดิษฐ์โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของราชการไม่ว่าจะเป็น วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน ข้อมูล เวลาหรือบริการตามหน้าที่ทางราชการจากลูกจ้างของราชการคนอื่น ๆ หรือ
- (3) การประดิษฐ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางราชการของลูกจ้างโดยตรง

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้บังคับให้หน่วยงานราชการจะต้องอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ของลูกจ้างเสมอไป หากการเข้าถือประโยชน์ในการประดิษฐ์นั้นเกิดความไม่เป็นธรรม (Inequitable) กับลูกจ้าง เช่น ถ้าการประดิษฐ์นั้นได้ทำขึ้นโดยที่ลูกจ้างใช้เวลา หรือ วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานน้อยมาก (Minimal Use) หน่วยงานก็ไม่จำเป็นต้องอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในการประดิษฐ์ดังกล่าว เช่นเดียวกันกับกรณีที่มีการประดิษฐ์นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่มากมาย หรือ เพียงพอที่จะทำให้หน่วยงานต้องเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ดังกล่าว หน่วยงานราชการสามารถเลือกที่จะไม่เป็นเจ้าของการประดิษฐ์ดังกล่าวได้<sup>436</sup> แต่ถึงแม้ว่ากรณีที่หน่วยงานราชการเลือกที่จะไม่เป็นเจ้าของการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรดังกล่าว หน่วยงานก็ยังคงมี “Shop Right” ในการประดิษฐ์ดังกล่าว กล่าวคือ สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรบางประการ เช่น การได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด การใช้สิทธิในสิทธิบัตรโดยไม่ต้องเสียค่าสิทธิ เป็นต้น<sup>437</sup> ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคดีการประดิษฐ์ที่เกิดจากลูกจ้างของหน่วยงานราชการ ได้แก่

**คดี Solomon v. United States** Clark เป็นลูกจ้างในตำแหน่งหัวหน้าของโรงกษาปณ์แห่งชาติซึ่งหน้าที่ในทางราชการ คือ การคิดค้น Stamp เขาได้คิดค้น Self-Cancelling Stamp ขึ้น และได้จัดเตรียมแม่พิมพ์โดยได้รับความช่วยเหลือจากลูกจ้างของโรงกษาปณ์คนอื่น ๆ นอกจากนี้ Clark ยังใช้วัสดุอุปกรณ์ของโรงกษาปณ์สำหรับการคิดค้นการประดิษฐ์ดังกล่าว หลังจากนั้นเขาได้ไปยื่นขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ดังกล่าว และ ในขณะที่คำขอรับสิทธิบัตรยังไม่ได้รับการจดทะเบียนนั้น Clark ได้โอนสิทธิในคำขอรับสิทธิบัตรให้กับ Solomon เมื่อสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียน Solomon จึงฟ้องให้รัฐบาลจ่ายค่าตอบแทนจากการใช้แสตมป์

<sup>436</sup> Executive Order 10096, Section 1 (b)

<sup>437</sup> Herbert J. Zeh, "The Federal Funding of R&D: Who Gets the Patent Rights?"

ดังกล่าว ในคดีนี้ศาลตัดสินศาลตัดสินว่า การประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นของโรงกษาปณ์แห่งชาติ และ โรงกษาปณ์แห่งชาติก็ไม่ต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้แสตมป์ เพราะ Clark นั้นเป็นลูกจ้างที่ถูกจ้างมาให้ทำการประดิษฐ์คิดค้นแสตมป์อยู่แล้ว อีกทั้งยังได้ใช้แรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงกษาปณ์ในการคิดค้นการประดิษฐ์ขึ้น ดังนั้น เมื่อ Clark ทำการประดิษฐ์ Self-Cancelling Stamp สำเร็จเขามีหน้าที่ในการโอนสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าวให้เป็นของโรงกษาปณ์<sup>438</sup>

## ข. การจ่ายค่าตอบแทน

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า สหรัฐอเมริกานั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ประดิษฐ์<sup>439</sup> นอกจากนี้ระหว่างหน่วยงานราชการ กับ ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ หรือ พนักงานของราชการอาจไม่มีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนที่ทำให้ลูกจ้างในหน่วยงานราชการสามารถเจรจาต่อเรื่องค่าตอบแทนในการทำการประดิษฐ์กับหน่วยงานได้<sup>440</sup> กรณีที่ลูกจ้างของหน่วยงานราชการทำการประดิษฐ์ขึ้น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย หรือ องค์กรวิชาการต่างๆ มักจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษที่นอกเหนือจากค่าจ้างผ่านผลประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งจะต้องแบ่งกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เช่น หัวหน้าแผนกวิจัย ผู้ประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร<sup>441</sup>

นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกิดจากนโยบายการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานรัฐไปยังภาคเอกชน ได้แก่ Bayh-Dole Act of 1980 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการให้ทุนวิจัยของเงินงบประมาณภาครัฐ โดยการพยายามเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ธุรกิจขนาดเล็ก และภาคอุตสาหกรรมโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ประดิษฐ์ที่เป็นนักวิจัย กำหนดหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานให้กับนักวิจัย หรือ ผู้ประดิษฐ์ โดยกำหนดให้เมื่อมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานนำสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์แล้วได้รับรายได้จากค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้นำ

<sup>438</sup> Solomon v. United States 11 S.Ct. 88 (Supreme Court 1890)

<sup>439</sup> American Intellectual Property Law Association, "Inventor Compensation in the U.S." [Online] Accessed: 27 September 2018. Available from:

<https://www.aipla.org/.../Jang%20Inventor%20compensation%20in%20the%20US.pdf>

<sup>440</sup> Herbert J. Zeh, "The Federal Funding of R&D: Who Gets the Patent Rights?"

<sup>441</sup> American Intellectual Property Law Association, "Inventor Compensation in the U.S."

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมาแบ่งกันระหว่างผู้ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย และ คณะที่ประดิษฐ์ผลงานดังกล่าว โดยรายได้ที่เหลือจะถูกใช้ในการสนับสนุนกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป เป็นต้น<sup>442</sup>

### ค. สิทธิหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและพนักงาน

หากพิจารณาจากแนวคำพิพากษาของศาล<sup>443</sup>พบว่า ถ้าการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ที่เข้าเงื่อนไขการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างที่ลูกจ้างในหน่วยงานราชการได้ทำขึ้นจะทำให้หน่วยงานเป็นผู้มีสิทธิความเป็นเจ้าของ รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆในการประดิษฐ์ของลูกจ้าง โดยหน่วยงานมีสิทธิเลือกได้ว่าจะเข้าเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่า ลูกจ้างของหน่วยงานราชการได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก เวลาการทำงาน และ ทรัพยากรของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด หรือ การประดิษฐ์นั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานขนาดไหน<sup>444</sup>

#### 3.4.3 การบริหารจัดการสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

##### 3.4.3.1 การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง

ในสหรัฐอเมริกา นั้น กรณีที่ไม่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถผลิต ใช้ เสนอขาย ขาย หรือ นำเข้า การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรร่วมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ตามมาตรา 262 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร<sup>445</sup>

### ก. การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ถึงแม้ว่าในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาจะมีการกล่าวถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ไม่ว่าจะเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด และ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดอยู่ในหลายมาตรา เช่น มาตรา 203 มาตรา 205 มาตรา 207 หรือ มาตรา 209 แต่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรนั้นไม่ได้ให้คำนิยามของคำว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้แต่อย่างใด นอกจากนี้หากพิจารณาบทบัญญัติในส่วนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมพบว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้โดยชัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม ศาลสหรัฐอเมริกาได้ตีความหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจากเรื่องการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามมาตรา 262 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

<sup>442</sup> ชนิดา รัชพลเมือง, "การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา," วารสารเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2557: หน้า 180-182.

<sup>443</sup> Solomon v. United States 11 S.Ct. 88 (Supreme Court 1890)

<sup>444</sup> Herbert J. Zeh, "The Federal Funding of R&D: Who Gets the Patent Rights?"

<sup>445</sup> Patent Act of United States, Section 262

## 1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด (Exclusive Licensing) เป็นสัญญาที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ตกลงที่จะให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถใช้สิทธิในการประดิษฐ์นั้นได้แต่เพียงผู้เดียว และ ตกลงที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ สามารถใช้สิทธิในการประดิษฐ์นั้นอีก เช่น สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ การผลิต การขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการประดิษฐ์ขึ้นหนึ่ง ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดได้ในหลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านอาจเป็นสิทธิที่แตกต่างกัน เช่น สิทธิในการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร สิทธิในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร เป็นต้น<sup>446</sup> โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้อย่างเต็มที่และมีความอิสระ<sup>447</sup> กล่าวคือ หากไม่มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิตามสิทธิบัตรตามส่วนของตนไปให้กับบุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ<sup>448</sup>

สำหรับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในสิทธิบัตรทั้งหมดนั้นเป็นการป้องกันมิให้บุคคลอื่นซึ่งรวมถึงผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทำให้ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นได้อีกตามข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด ศาลสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์อันเป็นสาระสำคัญไว้<sup>449</sup> คือ การใช้สิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้นจะต้องไม่ใช่การใช้สิทธิผูกขาดในสิทธิบัตรทั้งปวง (Entire Monopoly) เพราะ การใช้สิทธิผูกขาดในสิทธิบัตรทั้งหมดนั้นจะสามารถใช้ได้โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันทุกคนเท่านั้น<sup>450</sup> เช่น สิทธิบัตรมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม 3 คน คือ A B และ C B ไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดในสิทธิการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรทั้งหมดแก่บุคคลที่สามได้ เพราะ การกระทำดังกล่าวย่อมส่งผลให้ A และ C ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรได้อีกต่อไป แต่ถ้าทั้งสามคนตกลงที่จะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดกับบุคคลอื่น เช่นนี้สามารถทำได้ เพราะ การ

<sup>446</sup> USLegal, "Exclusive License Law and Legal Definition" [Online] Accessed: 1 October 2018. Available from: <https://definitions.uslegal.com/e/exclusive-license/>

<sup>447</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 88.

<sup>448</sup> Margaret A. Dobrowitsky *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United States of America)," *AIPPL Study Reports*: p. 6.

<sup>449</sup> Openjurist, "932 F. 2d 981 - Continental American Corporation V. Barton C M" [Online] Accessed: 1 October 2018. Available from: <https://openjurist.org/932/f2d/981/continental-american-corporation-v-barton-c-m>

<sup>450</sup> Blackledge v. Weir & Craig Mfg. Co., 108 F. 71 (7th Cir.1901)

กระทำได้กล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยสิทธิบัตรร่วมทุกคนร่วมกัน ที่ศาลวางหลักการไว้เช่นนี้ เพราะ ศาลเห็นว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนนั้นไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้สิทธิที่มากไปกว่าสิทธิของตนเองมีอยู่ได้ เนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนนั้นมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรอย่างเท่าเทียมกัน การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไปทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดกับบุคคลอื่น ย่อมทำให้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ สิ้นสุดลง ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่มีสิทธิที่จะทำเช่นนั้นได้<sup>451</sup>

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หากไม่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจึงไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดในสิทธิตามสิทธิบัตรทั้งหมดกับบุคคลอื่นได้ โดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน<sup>452</sup>

## 2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing) คือ สัญญาที่ผู้อนุญาตตกลงที่จะให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้สิทธิตามการประดิษฐ์ได้ แต่ผู้อนุญาตมีข้อสงวน (Reservation) ที่จะทำให้ผู้อนุญาตสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลอื่นๆ ได้อีก<sup>453</sup>

สำหรับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้น ศาลสหรัฐอเมริกาได้ตีความขยายขอบเขตว่าการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรอย่างหนึ่งตามมาตรา 262 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถทำได้<sup>454</sup> ดังนั้น ในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดกับบุคคลอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน

### ข. การโอนสิทธิบัตร

#### 1) สัญญาโอนสิทธิ

สิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกามีลักษณะเป็น Personal Property ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถโอนสิทธิบัตรไปให้กับบุคคลอื่นได้โดยการทำเป็นลายลักษณ์อักษร การโอนนั้นผู้ทรง

<sup>451</sup> Dunham v. Indianapolis & St. Louis R.R. Co., 8 F.Cas. 44 (N.D.Ill.1876)

<sup>452</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 88.

<sup>453</sup> USLegal, "Non Exclusive License Law and Legal Definition" [Online] Accessed: 1 October 2018. Available from: <https://definitions.uslegal.com/n/non-exclusive-license/>

<sup>454</sup> Milgram v. Jiffy Equipment Co., 362 Mo. 1194 (Supreme Court 2008)



สิทธิบัตรสามารถโอนสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ทั้งหมด หรือ โอนสิทธิบางส่วนภายใต้คำขอรับสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนก็ได้<sup>455</sup>

หากมิได้มีความตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถโอนสิทธิในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรของตน (Individual Share) ไปให้กับบุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ หลักการนี้เป็นการสนับสนุนให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการโอนสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด กล่าวคือ สิทธิในสิทธิบัตรทั้งในส่วนของตนเองและสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้นไม่สามารถทำได้แต่เพียงลำพัง แต่จะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคนก่อน<sup>456</sup> เพราะ สิทธิในความเป็นเจ้าของที่มีผู้ถือครองร่วมกันหลายคน ในการโอนสิทธิดังกล่าวทั้งหมดด้วยสัญญาโอนสิทธิจะทำได้ก็ต่อเมื่อการโอนนั้นทำโดยผู้ที่ถือครองสิทธิทุกคน (Where the legal title is held jointly, the entire title can be transferred only by an assignment executed by all the owners)<sup>457</sup>

## 2) การรับมรดก

การตกทอดสิทธิในสิทธิบัตรในทางมรดกของสหรัฐอเมริกาในครั้งที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 3.4.3.1 ข. ว่า สิทธิในสิทธิบัตรนั้นมีลักษณะเป็น Personal Property ซึ่งสามารถโอนให้แก่กันได้ ในระหว่างที่ผู้ทรงสิทธิบัตรยังมีชีวิตอยู่สามารถทำพินัยกรรม เพื่อจัดการกับสิทธิความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรเมื่อตนเองได้เสียชีวิตลงได้ เพราะ หากผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้เสียชีวิตลง ถ้าบุคคลนั้นได้ทำพินัยกรรมว่าจะให้สิทธิในสิทธิบัตรตกเป็นของใครก็จะเป็นไปตามเจตนาของผู้เสียชีวิต และ ในการทำพินัยกรรมผู้ทรงสิทธิบัตรควรระบุให้ชัดเจนว่าให้สิทธิความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรตกเป็นของบุคคลใด ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเสียชีวิตลงโดยที่ไม่มีพินัยกรรมจะทำให้ศาลในมลรัฐที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่จะเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินว่าการแบ่งทรัพย์สินนั้นจะต้องทำอย่างไรตามวิธีการทางกฎหมาย<sup>458</sup>

<sup>455</sup> Patent Act of United States, Section 261

<sup>456</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 88.

<sup>457</sup> Continental American Corp. v. Barton 932 F.2d 981 (Fed. Cir. 1991)

<sup>458</sup> Findlaw, "Estate Planning Issues and Intellectual Property" [Online] Accessed: 2 October 2018. Available from: <https://corporate.findlaw.com/law-library/estate-planning-issues-and-intellectual-property.html>

ในสหรัฐอเมริกาได้มีการแบ่งรูปแบบของการถือครองทรัพย์สินร่วมกันที่ออกเป็น 2 ประเภทที่สำคัญ ได้แก่

### 1. Joint Tenancy

- การเข้าเป็นเจ้าของร่วมแบบ Joint Tenancy นั้น คือ เจ้าของร่วมจะต้องได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นพร้อมกัน (At The Same Time) มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นอย่างเท่าเทียมกัน (Hold Equal Interest) อยู่ในเอกสารสิทธิฉบับเดียวกัน (At The Same Document)
- การถือครองทรัพย์สินร่วมในรูปแบบนี้เจ้าของร่วมจะถือครองทรัพย์สินในลักษณะร่วมนั้นในทุกๆ ส่วนของทรัพย์สินอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
- ในกรณีที่เจ้าของร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะตกทอดไปสู่เจ้าของร่วมที่เหลืออยู่โดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า “สิทธิของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ (Right of Survivorship)” ถ้าเจ้าของร่วมแบบ Joint Tenancy เสียชีวิตพร้อมกันหมด ทรัพย์สินนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นการถือครองแบบ Tenancy in common เพื่อให้เกิดการแบ่งทรัพย์สินในทางมรดกได้

### 2. Tenancy in common

เจ้าของร่วมทุกคนจะมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ในทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกันแต่สามารถตกลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของกันได้ สำหรับการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในรูปแบบนี้ เจ้าของร่วมคนหนึ่งสามารถโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในส่วนของตนให้กับบุคคลอื่นได้โดยผู้ที่ได้รับโอนสิทธิจะเข้ามาสวมสิทธิของผู้โอน และ เข้ามาเป็นเจ้าของร่วมกับเจ้าของร่วมคนอื่นๆที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม เจ้าของร่วมคนหนึ่งย่อมไม่สามารถโอน หรือ ขายสิทธิในทรัพย์สินร่วมในส่วนที่เป็นของผู้อื่นได้ และ เมื่อหนึ่งในเจ้าของร่วมได้เสียชีวิตลงโดยไม่มีพินัยกรรม สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลนั้นย่อมตกทอดไปสู่ทายาทต่อไป

ยกตัวอย่างเช่น A B และ C เป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินชิ้นหนึ่งในลักษณะ Tenancy in common โดยที่ A เป็นเจ้าของส่วนแบ่งในทรัพย์สินร้อยละ 50 ส่วน B และ C เป็นเจ้าของส่วนแบ่งในทรัพย์สินร้อยละ 25 ทั้งสามคนย่อมมีสิทธิในการครอบครอง และ การใช้ทรัพย์สินทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ A ได้เสียชีวิตลงโดยไม่มีพินัยกรรม แต่มีลูกสาวคือ X สิทธิในทรัพย์สินร่วมนั้นจะตกเป็นของ X ร้อยละ 50 เพราะ X ได้รับโอนสิทธิในทางมรดกในส่วนของ A

เนื่องจากสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถแบ่งออกได้เป็นส่วนๆ ผู้ทรงสิทธิบัตรแต่ละคนจึงมีสิทธิในความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้นร่วมกันในลักษณะที่ไม่สามารถ

แบ่งแยกออกจากกัน มีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรนั้นได้ในทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นอิสระจากกัน อย่างไรก็ตามผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถตกลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของระหว่างกันได้ซึ่งการตกลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของนี้ไม่สามารถทำได้ในทรัพย์สินที่เป็น Joint Tenancy ดังนั้น สิทธิในความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา นั้นจึงเป็นเจ้าของร่วมในรูปแบบ Tenancy in common ซึ่งไม่มีสิทธิของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่<sup>459</sup> ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ สิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนดังกล่าวย่อมตกทอดไปสู่ทายาทในกองมรดกของเขา

### ค. การทำสัญญาจ้างผลิต

การแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 262 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา นั้นกำหนดให้ กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ในการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน รวมถึงไม่จำเป็นต้องมีภาระความรับผิดชอบในการชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสิทธิบัตรร่วมนั้น<sup>460</sup> นอกจากนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing) ให้กับบุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆด้วย<sup>461</sup> ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการทำสัญญาจ้างผลิตให้บุคคลที่สามารถมาทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา หรือ ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรในการผลิตนั้น จะทำกันในรูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก็จะมีข้อสัญญาเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทำการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร (The Right To Make And Have Made) นั้นอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอยู่แล้ว<sup>462</sup>

ยกตัวอย่างเช่น คดี **Corebrace LLC v. Star Seismic LLC** ว่า สิทธิในการผลิต สิทธิในการใช้ และ สิทธิในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้นโดยทั่วไปแล้วย่อมรวมถึงการที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทำการจ้างบุคคลที่สามเพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้นด้วย โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่า บริษัท CoreBrace LLC เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาฉบับหนึ่ง

<sup>459</sup> Andrea Fosfuri, Christian Helmers, and Catherine Roux, "Shared Ownership of Intangible Property Rights: The Case of Patent Coassignments," *The Journal of Legal Studies* 46, 2 (2017): p. 6.

<sup>460</sup> United States Code Title 35 – Patents, Section 262

<sup>461</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJW Newsletter*: p. 59.

<sup>462</sup> Connor M. *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (United States of America)," *AIPPI Study Reports* (2009): p.5-6.

ได้ทำสัญญาอนุญาตให้บริษัท Star Seismic LLC เป็นผู้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรของตนโดยมีเงื่อนไขในสัญญาว่าให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถผลิต ใช้ และขาย ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรได้ อย่างไรก็ตามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการจ้างบุคคลที่สามเพื่อทำการผลิต เพียงแต่ในสัญญาได้ระบุนำไม่ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทำการโอน ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (Sublicense) ไปยังบุคคลที่สาม เพราะ เป็นสิทธิที่สงวนไว้ให้กับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงเท่านั้น ข้อพิพาทในคดีเกิดขึ้นเพราะ บริษัท Star Seismic LLC ได้ทำสัญญากับบุคคลที่สามเพื่อมาทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร จึงถูกบริษัท Corebrace LLC ฟ้องเนื่องจากละเมิดเงื่อนไขในสัญญา เพราะ ในสัญญานั้นมิได้มีการให้สิทธิแก่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไปดำเนินการจ้างบุคคลที่สามเพื่อทำการผลิตอีกทั้งในสัญญายังได้มีการระบุนำไม่ให้นำไปทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรให้มีสิทธิในการผลิต สิทธิในการใช้ และ สิทธิในการจำหน่ายนั้นโดยทั่วไปแล้วย่อมรวมถึงสิทธิที่จะให้บุคคลที่สามมาทำการผลิตให้ (Right To Have Made) ด้วย เว้นเสียแต่ในข้อสัญญามีการระบุนำอย่างชัดเจนแต่เนื่องจากในกรณีนี้ระบุแต่เพียงเรื่องโอน การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงแต่เพียงเท่านั้น ดังนั้นบริษัท Star Seismic LLC จึงไม่ได้ผิดข้อตกลงในสัญญาแต่อย่างใด<sup>463</sup>

### ง. การนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

กฎหมายสหรัฐอเมริกาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำ Personal Property ไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยจะถูกกำหนดอยู่ในมาตรา 9 ของ Uniform Commercial Code ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ ขั้นตอนของการนำสิทธิประโยชน์มาใช้เป็นหลักประกัน (Security Interest) หน้าที่ของฝ่ายที่มีหลักประกัน สิทธิของบุคคลที่สามที่มีผลกระทบต่อธุรกรรมที่มีหลักประกัน บุริมสิทธิใน Personal property ขั้นตอนในการบังคับสิทธิประโยชน์ที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน<sup>464</sup> ทั้งนี้ เนื่องจากสิทธิในสิทธิบัตรนั้นมีลักษณะเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา สิทธิบัตรจึงมีลักษณะเป็น Personal Property<sup>465</sup> ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วสิทธิในสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้โดยไม่มีภาระความรับผิดชอบต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น (No duty to account to the other co-owner) เกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆทาง

<sup>463</sup> Corebrace LLC v. Star seismic LLC. [2008]

<sup>464</sup> Pauline Stevens, "Security Interests in Patents and Patent Applications?," *Journal of Technology Law and Policy* Volume VI - Article 3, 2005: p. 3.

<sup>465</sup> Patent Act of United States, Section 261

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมในการแสวงหาประโยชน์จากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจึงสามารถนำสิทธิในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรในส่วนของตนเอง (His or Her Interest In the Patent) นำไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ก่อน<sup>466</sup> อย่างไรก็ตามหากเจ้าหน้าที่ต้องการบังคับสิทธิตามสิทธิบัตรร่วมที่เป็นหลักประกัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาและความเสี่ยงต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ด้วย เพราะ เป้าหมายของศาลล้มละลาย หรือ ศาลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ทรัสดิ ที่ทำหน้าที่ในการบังคับเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ คือ การบังคับเอาทรัพย์สินของลูกหนี้มาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุด (Maximize) โดยศาลอาจมีคำสั่งตัดสินให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่นำสิทธิในสิทธิบัตรมาใช้เป็นหลักประกัน ต้องโอนสิทธิตามส่วนของตนไปยังบุคคลที่สามซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจเป็นคู่แข่งทางการค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ได้<sup>467</sup>

### 3.4.3.2 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์

#### ก. การแบ่งปันผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนไว้ เพราะ โดยทั่วไปแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นสามารถทำความตกลงระหว่างกันในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ รวมถึงเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในสิทธิบัตรด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรา 262 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนั้นวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรคนใดคนหนึ่งซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงในหัวข้อ 3.4.3.2 ข. ต่อไป

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรร่วมกัน นั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถทำการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับโดยความตกลงระหว่างกัน แต่ถ้าในระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้ทำความตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสิทธิในความเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตรแล้วพบว่า ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาความเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตรจะอยู่ในรูปแบบของ Tenant in

<sup>466</sup> Margaret A. Dobrowsky *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United States of America)," *AIPPI Study Reports*: p. 7.

<sup>467</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJV Newsletter*: p. 62.

Common<sup>468</sup> ซึ่งเจ้าของรวมในลักษณะนี้จะแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินนั้นตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน<sup>469</sup> ยกตัวอย่างเช่น A B และ C เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน โดย A มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรร้อยละ 50 ส่วน B และ C มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 25 ตามลำดับ ทั้งสามคนตกลงที่จะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดให้กับ D เมื่อได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิมาจำนวน 1,000,000 ดอลลาร์ หากทั้งสามคนมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น A จะได้รับผลประโยชน์จำนวน 500,000 ดอลลาร์ ส่วน B และ C จะได้รับผลประโยชน์คนละ 250,000 ดอลลาร์ ตามลำดับ

### ข. การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง

ถ้าไม่มีความตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร โดยไม่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการแสวงหาประโยชน์นั้นให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ<sup>470</sup> ซึ่งคำว่า “แสวงหาประโยชน์” ในมาตรา 262 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา นั้น นอกจากจะเป็นการผลิต ใช้ เสนอขาย ขาย หรือนำเข้า การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรแล้ว ยังรวมถึงการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดด้วย เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ดังนั้น ตามกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร ยังรวมถึงประโยชน์ที่เกิดจากการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งด้วย<sup>471</sup>

#### 3.4.4 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วม

##### 3.4.4.1 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตน

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 262 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ได้กำหนดให้ ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถทำความตกลงระหว่างกันได้<sup>472</sup> ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนดังกล่าวสามารถทำข้อตกลงกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ได้ เพื่อตกลงกันว่าเมื่อมีผู้ทรงสิทธิบัตรผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง

<sup>468</sup> Andrea Fosfuri, Christian Helmers, and Catherine Roux, "Shared Ownership of Intangible Property Rights: The Case of Patent Coassignments," *The Journal of Legal Studies*: p. 6.

<sup>469</sup> Findlaw, "What's the Difference between Joint Tenancy and Tenancy in Common?"

<sup>470</sup> Patent Act of United States, Section 262

<sup>471</sup> Bendix Aviation Corporation v. Kury, 88 F.Supp. 243 (District Court 1950)

<sup>472</sup> Patent Act of United States, Section 262

สละสิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวแล้ว สิทธิของบุคคลนั้นจะแบ่งปันปันส่วนกันอย่างไร หรือ ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมีข้อตกลงที่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีและผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสละสิทธิในสิทธิบัตรก็ให้บังคับใช้ไปตามเงื่อนไขดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีข้อตกลงระหว่างกันเกี่ยวกับการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง สหรัฐอเมริกามีได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในกรณีเช่นนี้ไว้แต่อย่างใด ดังนั้น ในการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจึงไม่มีหลักเกณฑ์ หรือ วิธีการที่กำหนดว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะต้องทำอย่างไร รวมถึงมิได้กำหนดว่าการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อน ในส่วนนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบจากหลักเกณฑ์อื่น ๆ อันเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของสหรัฐอเมริกาที่บัญญัติไว้ให้อิสระแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอย่างมาก รวมถึง การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรนั้นมิใช่การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ผู้เขียนเห็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ แต่จะใช้เรื่องความตกลงกันระหว่างคู่สัญญาเพื่อให้เกิดการจัดสรรส่วนแบ่งในสิทธิบัตรต่อไป

#### 3.4.4.2 การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วมทั้งหมด

ในสหรัฐอเมริกานั้นมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสละสิทธิทั้งหมดในคำขอรับสิทธิบัตรไว้ในคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตร (Manual of Patent Examining Procedure) ซึ่งในกรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรนั้นเป็นคำขอรับสิทธิบัตรร่วม หากคำขอรับสิทธิบัตรนั้นมีผู้ประดิษฐ์เป็นผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน ผู้ประดิษฐ์ร่วมทุกคนจะต้องยื่นหนังสือขอสละสิทธิในคำขอรับสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการ (Formally Abandon A Patent Application) ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักสิทธิบัตร แต่ถ้าผู้ประดิษฐ์ได้โอนสิทธิในการประดิษฐ์ให้กับบุคคลอื่นเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมทุกคนจะต้องยื่นหนังสือขอสละสิทธิคำขอรับสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการ ดังนั้น การขอสละสิทธิในคำขอรับสิทธิบัตรร่วมจะต้องทำโดยผู้ประดิษฐ์ร่วม หรือ ผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วมทุกคน<sup>473</sup>

ในกรณีของสิทธิบัตรร่วม พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมิได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนไว้ แต่การกระทำที่จะทำให้สิทธิบัตรสิ้นผลไป เช่นเดียวกับการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วม ได้แก่ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนมีความประสงค์จะสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วม เพียงปล่อยให้ระยะเวลาในการชำระ

<sup>473</sup> USPTO, "Abandonment of Patent Application " [Online] Accessed: 6 October 2018. Available from: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s711.html>

ค่าธรรมเนียมรายปีล่วงเลยไปก็จะทำให้สิทธิบัตรร่วมกันสิ้นผลไปโดยอัตโนมัติ<sup>474</sup> แต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่ต้องการจะสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วมดังกล่าว จึงได้ไปชำระค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิบัตรนั้นก็ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป นอกจากนี้หากพิจารณาจากเรื่องการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.4.3.1 ก. และ ข. ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่สามารถกระทำการใดๆ แต่เพียงลำพังที่นอกเหนือไปจากสิทธิของตนที่มีในสิทธิบัตรได้จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วมทั้งหมดนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกระทำโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนๆ

### 3.4.5 การดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

#### 3.4.5.1 สิทธิในการดำเนินคดี

สำหรับสหรัฐอเมริกาในกรณีที่ไม่มี การตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งจะดำเนินคดีต่อผู้ที่มีละเมิดสิทธิบัตรนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนได้เข้าร่วมเป็นโจทก์และทำการเริ่มกระบวนการพิจารณา เพราะ หากขาดผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไปคนใดคนหนึ่งซึ่งบุคคลนั้นอาจเป็นคู่ความที่มีความจำเป็นต่อคดีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับจำเลยว่าอาจการถูกฟ้องคดีจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ไม่ได้เข้าร่วมคดีหลายครั้งหลายคดี เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อผู้ที่กระทำละเมิดได้อีก<sup>475</sup>

ในกรณีที่ไม่ต้องทำให้เกิดความยุ่งยากในการฟ้องคดี ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมควรจะทำข้อตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเกี่ยวกับการฟ้องคดีด้วยกันไว้ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อว่า (1) ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนยินยอมให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นทำการฟ้องคดีแต่เพียงลำพังได้ (2) ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนตกลงที่จะเข้าร่วมคดีที่เริ่มต้นขึ้นโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ (3) ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนตกลงที่จะยื่นฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของตน<sup>476</sup>

ตัวอย่างการฟ้องคดีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนจะต้องเข้าร่วมเป็นโจทก์นั้นปรากฏอยู่ในคำตัดสินของศาลหลายคดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<sup>474</sup>Margaret A. Dobrowsky *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United States of America)," *AIPPL Study Reports*: p. 10.

<sup>475</sup> *Ibid.*, pp. 8-9.

<sup>476</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 61.



### คดี ETHICON INC v. UNITED STATES SURGICAL CORPORATION คดีนี้

เกิดขึ้นเมื่อปี 1989 ต็อกเตอร์ InBae Yoon และ บริษัท ETHICON (ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท United States Surgical Corporation ว่าได้ทำการละเมิดสิทธิบัตรเลขที่ 4,535,773 ในการพิจารณาคดี จำเลยได้ต่อสู้โดยการขอศาลให้เรียกนาย Young Jae Choi เข้าร่วมในคดีด้วย เพราะ จำเลยต้องการจะต่อสู้ว่านาย Young Jae Choi เป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามสิทธิบัตรฉบับนี้ที่ไม่ได้เข้าร่วมและไม่ได้ให้ความยินยอมในการฟ้องคดี โดยนาย Young Jae Choi นั้นได้ให้การว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ประดิษฐ์ร่วมกับต็อกเตอร์ InBae Yoon ซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นนักเทคนิคด้านไฟฟ้าของการประดิษฐ์และทำการประดิษฐ์ร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 18 เดือน แต่ต่อมาภายหลังโจทก์ได้เอาการประดิษฐ์นั้นไปยื่นขอรับสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวโดยที่นาย Young Jae Choi ไม่ทราบ ซึ่งตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาผู้ใดเป็นผู้ประดิษฐ์ย่อมถูกสันนิษฐานไว้ว่าเป็นผู้มีความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ ต่อมา Young Jae Choi ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งมีผลย้อนหลังให้กับ United States Surgical Corporation โจทก์จึงมาฟ้องจำเลย

นอกจากนี้ จำเลยจึงทำคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีการแก้ไขความเป็นผู้ประดิษฐ์ของ Young Jae Choi ตามสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 256 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จากการพิจารณาคดีศาลแขวงได้ตัดสินว่า เนื่องจาก Young Jae Choi นั้นเป็นผู้ประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิ 2 ข้อตามสิทธิบัตรนี้จริง จึงมีสิทธิเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร และ ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรดังกล่าว กล่าวคือ เป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกับต็อกเตอร์ InBae Yoon ซึ่งศาลแขวงพิจารณาแล้วได้อนุญาตให้แก้ไขสิทธิบัตรโดยเพิ่มชื่อของ Young Jae Choi ตามคำร้องของจำเลย ต่อมาเมื่อคดีมาถึงชั้นอุทธรณ์ The Federal Circuit ได้พิพากษายืนตามคำตัดสินของศาลแขวงเนื่องจากการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมของศาลแขวงนั้นถูกต้องแล้ว และเนื่องจาก Young Jae Choi เป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามสิทธิบัตรนี้ เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งไม่ได้ให้ความยินยอมกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆในการฟ้องคดี The Federal Circuit จึงพิพากษายืนโดยให้ยกฟ้อง<sup>477</sup>

เนื่องจากในสหรัฐอเมริกานั้นผู้ประดิษฐ์จะเป็นผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรด้วยตัวเอง ไม่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทน<sup>478</sup> ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์ที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรนั้นจึงเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเองด้วย เช่นในกรณีนี้ เมื่อมีการพิสูจนกันในคดีแล้วว่า นาย Young Jae Choi นั้นเป็นผู้ประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรดังกล่าวนี้ 2 ข้อ จึงทำให้ นาย Young Jae Choi มีสถานะเป็นผู้

<sup>477</sup> Ethicon Inc v. United States Surgical Corporation (Fed. Cir. 1998)

<sup>478</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: 88.

ประดิษฐ์ร่วมตามสิทธิบัตร การที่ด็อกเตอร์ InBae Yoon ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกันได้นำการประดิษฐ์ไปขอรับสิทธิบัตรโดยที่ไม่ใส่ชื่อของนาย Young Jae Choi ด้วยทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องชื่อของบุคคลที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรนั้น กล่าวคือ จริงๆแล้วสิทธิบัตรนี้จะต้องมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ดังนั้นเมื่อการฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรได้กระทำไปโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอีกคนหนึ่งในที่นี้คือ Young Jae Choi ทำให้ศาลตัดสินยกฟ้อง

**คดี STC.UNM v. Intel Corp.** ในคดีนี้โจทก์ คือ STC.UNM's (หรือ STC) ได้ฟ้องจำเลย คือ INTEL CORPORATION (หรือ Intel Corp.) ว่าละเมิดสิทธิบัตรเลขที่ 6,042,998 ของโจทก์ ซึ่ง ในตอนแรกโจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ศาลแขวง แต่ศาลแขวงได้ยกฟ้องโจทก์ด้วยเหตุผลว่าโจทก์ขาดคุณสมบัติในการฟ้องเพราะ Sandia Corp. ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้เข้าเป็นโจทก์ร่วมด้วย โจทก์จึงขออุทธรณ์มาที่ The Federal Circuit และ The Federal Circuit ได้ยืนยันคำตัดสินของศาลแขวงว่า STC ไม่สามารถดำเนินการฟ้องคดีต่อไปได้เพราะผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้เข้าร่วมเป็นโจทก์ด้วย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ใน Federal Rule of Civil Procedure ข้อที่ 19 (a) ในเรื่องเกี่ยวกับการให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเข้าเป็นโจทก์ร่วมโดยที่ไม่สมัครใจนั้นพบว่าหลักการนี้ไม่สามารถที่จะนำมาบังคับใช้เหนือกฎหมายสิทธิบัตรได้ในกรณีนี้ได้ ดังนั้นเมื่อ Sandia Corp. ไม่ยินยอมที่จะเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับ STC และ ไม่สามารถบังคับใช้ Federal Rule of Civil Procedure ข้อที่ 19 (a) เพื่อบังคับให้ Sandia Corp. เข้าเป็นโจทก์ร่วมโดยที่ไม่สมัครใจได้ The Federal Circuit จึงยืนยันคำตัดสินของศาลแขวงที่ยกฟ้อง<sup>479</sup>

#### 3.4.5.2 การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากดำเนินคดี

หากไม่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาจะแบ่งตามส่วนแบ่งในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคน<sup>480</sup> เช่น A B C เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม โดยที่ A มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรร้อยละ 60 B มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรร้อยละ 30 และ C มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรร้อยละ 10 ต่อมาผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตร A B C ฟ้องคดีต่อผู้ทำละเมิด เมื่อศาลพิจารณาคัดสินให้ผู้ทำละเมิด 1 ล้านเหรียญ A จะมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจำนวน 6 แสนเหรียญ B จะมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจำนวน 3 แสนเหรียญ และ C จะมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจำนวน 1 แสนเหรียญ เป็นต้น

<sup>479</sup> STC.UNM v. Intel Corp., 754 F.3d 940 (Fed. Cir. 2014)

<sup>480</sup> Robert P. Merges and Lawrence A. Locke, *Journal of the Patent and Trademark Office Society* Vol. 72, June 1990: p. 590.

**คดี Herring v. Gas Consumers' Association** คดีนี้เป็นการฟ้องคดีระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน เพราะ จำเลยที่ถูกฟ้องเป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมซึ่งแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยมิชอบทำให้เกิดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร โดยโจทก์มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของทั้งหมด 2 ใน 3 ส่วนของสิทธิบัตร ส่วนจำเลยมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 1 ใน 3 ส่วนของสิทธิบัตร ประเด็นที่ศาลวินิจฉัยในคดี คือ ประการแรก จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำละเมิดสิทธิบัตรนั้นหรือไม่ เพราะ จำเลยเองก็เป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของสิทธิบัตร และ ประการที่สอง หากจำเลยกระทำผิดจริงการแบ่งค่าเสียหายระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะจัดสรรค้ำกันอย่างไร

ในคดีนี้ศาลตัดสินว่า โดยทั่วไปแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรแต่ละคนย่อมมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรอยู่แล้ว แต่สำหรับการกระทำละเมิดสิทธิบัตรนั้นแม้ผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรจะเป็นตัวผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนดังกล่าวก็ไม่ได้มีสิทธิไปกว่าบุคคลที่สาม หรือ ในกรณีนี้ศาลเรียกว่า “คนแปลกหน้า (Stranger)” ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ทำการละเมิดสิทธิบัตรจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ในการพิจารณาค่าเสียหายผู้ทรงสิทธิบัตรที่เป็นผู้ทำการละเมิดสิทธิบัตรจะถูกตัดออกจากผู้มีสิทธิในการได้รับค่าเสียหาย แต่การแบ่งค่าเสียหายนั้นจะแบ่งตัดสัดส่วนในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคน<sup>481</sup>

<sup>481</sup> Herring v. Gas Consumers' Association, 9 F. 556 (Cirt. 1878)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของต่างประเทศ

เรื่อง / ประเทศ	ญี่ปุ่น	เยอรมนี	สหราชอาณาจักร	สหรัฐอเมริกา
คำนิยามของคำว่าผู้ประดิษฐ์ และ ผู้ประดิษฐ์ร่วมในกฎหมายลายลักษณ์อักษร	ไม่มี	ไม่มี	มี อยู่ในมาตรา 7(3) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร	ไม่มี
แนวคำพิพากษาเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์	มี เช่น คดี 2002 (Wa) เลขที่ 8496, คดี 2004 (Wa) เลขที่ 26283 เป็นต้น	มี เช่น คำพิพากษา เลขที่ X ZR 103/11 คำพิพากษาเลขที่ X ZR 53/08 คำพิพากษาเลขที่ X ZR 70/11 เป็นต้น	มี เช่น คดี Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office, คดี Stanelco Fibre Optics Ltd's Applications, คดี University of Southampton's Applications เป็นต้น	มี เช่น คดี Vanderbilt University v. ICOS Corp., คดี Eli Lilly and Co. v. Aradigm Corp., คดี Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab., Inc. เป็นต้น
บทสันนิษฐานความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง	- ในเบื้องต้น ลูกจ้าง เป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในฐานะผู้ประดิษฐ์ (มาตรา 29 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร)  - นายจ้างจะได้รับโอนสิทธิในการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างในภายหลัง เพื่อแลกกับการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้าง	- ในเบื้องต้น ลูกจ้าง เป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในฐานะผู้ประดิษฐ์ (มาตรา 6 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร)  - ถ้านายจ้างขอรับสิทธิในการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง ลูกจ้างจะต้องโอนสิทธิในการประดิษฐ์ให้กับนายจ้าง และ มี สิทธิ ได้รับ	เมื่อเข้าเงื่อนไขทางกฎหมายการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างตกเป็นของนายจ้างโดยอัตโนมัติ (มาตรา 39 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร)	- กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ถูกจ้างงานมาเพื่อให้ทำการประดิษฐ์ ลูกจ้างยังคงเป็น เจ้าของ การประดิษฐ์ (คำพิพากษาของศาลในคดี Banner Metals, Inc. v. Lockwood)

	(มาตรา 29 และ มาตรา 35 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร)	คำตอบแทนที่เหมาะสม		
การแยกประเภทของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง	ไม่มีการแยกประเภทของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง และการประดิษฐ์อิสระไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย แต่มีหลักการที่เป็นทฤษฎีในทางตำรา	มีการแยกประเภทของการประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง และการประดิษฐ์อิสระอยู่ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้าง	ไม่ได้มีการแยกประเภทไว้กฎหมายลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแต่ใช้การตีความจากคำพิพากษาของศาล	ไม่ได้มีการแยกประเภทไว้กฎหมายลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแต่ใช้การตีความจากคำพิพากษาของศาล
การขอรับคำตอบแทน/ บำเหน็จพิเศษของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง	ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับคำตอบแทนที่เป็นธรรมจากการทำข้อตกลงทางสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอนสิทธิในการประดิษฐ์ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร หรือ สิทธิในสิทธิบัตร ให้กับนายจ้าง (มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ)	- ลูกจ้างมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างเมื่อนายจ้างขอรับสิทธิในการประดิษฐ์จากลูกจ้าง และมีการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ดังกล่าว (มาตรา 9 และ มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้าง)  - นายจ้างและลูกจ้างสามารถทำความตกลงจ่ายบำเหน็จพิเศษระหว่างกันได้	ลูกจ้างต้องยื่นเรื่องต่อสำนักสิทธิบัตร หรือ ยื่นเรื่องต่อศาล เพื่อขอให้กำหนดคำตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการจ้างที่ได้ตกเป็นของนายจ้าง (มาตรา 40 (1) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร)	กฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่ได้กำหนดเรื่อง การจ่ายคำตอบแทน ให้กับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง แต่จะให้ความตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นรายกรณี โดยปล่อยให้ เป็นเรื่องของกลไกตลาด
การประดิษฐ์ที่เกิดจากข้าราชการ หรือ พนักงานของหน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ	มีกฎหมายที่กำหนดให้นำเรื่องการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างในสัญญาจ้างแรงงานมาปรับใช้กับการประดิษฐ์ที่เกิดจากข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ โดยอนุโลม (มาตรา 35 (1) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร)	มีกฎหมายที่กำหนดให้นำเรื่องการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างในสัญญาจ้างแรงงานมาปรับใช้กับการประดิษฐ์ที่เกิดจากข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ โดยอนุโลม (มาตรา 1 ของพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้าง)	มีกฎหมายที่กำหนดให้นำเรื่องการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างในสัญญาจ้างแรงงานมาปรับใช้กับการประดิษฐ์ที่เกิดจากข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ โดยอนุโลม (มาตรา 130 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร)	มีกฎหมายต้นแบบฉบับอื่นนอกจากกฎหมายสิทธิบัตร โดยหน่วยงานต่างๆ ออกระเบียบภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ( Executive Order 10096)
การทำสัญญาอนุญาต	หากมิได้มีการตกลงกัน	- ไม่มีบทบัญญัติ	- ไม่ได้แยกประเภทของ	- ไม่ได้กล่าวถึงการทำ

<p>ให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม</p>	<p>ไว้เป็นอย่างอื่น การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด และไม่เด็ดขาดต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน (มาตรา 73 (3) ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร)</p>	<p>เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่ใช้การตีความจากประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน</p> <p>- หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด หรือแบบไม่เด็ดขาดต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ (ม. 745 (3) ประกอบกับ มาตรา 747 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน)</p>	<p>สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ เพียงแต่กล่าวรวมๆว่า หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน (มาตรา 36 (3) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร)</p>	<p>สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ในมาตรา 262 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร</p> <p>- หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถทำได้อย่างอิสระไม่ต้องขอความยินยอม เพราะ ถือว่าเป็น การแสวงหาประโยชน์อย่างหนึ่ง ในสิทธิบัตร แต่การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน</p>
<p>การทำสัญญาโอนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม</p>	<p>หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ ก่อให้เกิดภาระติดพันในสิทธิส่วนของตน และ สิทธิบัตรทั้งหมด โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ( มา ต ร า 7 3 พ ร า ช บ ัญ ญ ติ สิทธิบัตร)</p>	<p>หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การโอนสิทธิเฉพาะส่วนของตนไปให้บุคคลอื่นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทำได้อย่างอิสระ แต่การโอนสิทธิทั้งหมดทุกส่วนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน (มาตรา 747 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน)</p>	<p>หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การโอนสิทธิเฉพาะส่วนของตนไปให้บุคคลอื่นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทำได้อย่างอิสระ แต่การโอนสิทธิทั้งหมดทุกส่วนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน</p>	<p>หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การโอนสิทธิเฉพาะส่วนของตนไปให้บุคคลอื่นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทำได้อย่างอิสระ แต่การโอนสิทธิทั้งหมดทุกส่วนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม</p>
<p>เหตุผลสำหรับการปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ สัญญาโอนสิทธิ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>

<p>กฎหมายที่กำหนดกระบวนการให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเมื่อถูกปฏิเสธ หรือ ไม่เห็นด้วยกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ สัญญาโอนสิทธิ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>มีอยู่ในมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถร้องขอต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (Comptroller) ให้ทำการวินิจฉัยได้</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การแบ่งปันผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันทุกคณของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม</p>	<p>- ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การแบ่งปันผลประโยชน์ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร</p> <p>- ใช้ความตกลงระหว่างกันเป็นอันดับแรก</p> <p>- ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน การแสวงหาประโยชน์ร่วมกันทุกคนแบ่งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของตาม มาตรา 249 ประมวลกฎหมายแพ่ง</p> <p>- ถ้าไม่ได้ตกลงเรื่องสัดส่วนความเป็นเจ้าของไว้ ให้สันนิษฐานว่าแต่ละคนมีส่วนเท่ากันตาม มาตรา 250 ประมวลกฎหมายแพ่ง</p>	<p>- ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การแบ่งปันผลประโยชน์ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร</p> <p>- ใช้ความตกลงระหว่างกันเป็นอันดับแรก</p> <p>- ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน การแสวงหาประโยชน์ร่วมกันทุกคนแบ่งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของตาม มาตรา 743 (1) และ เข้านิยามคำว่าดอกผลตามมาตรา 99 743 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน เพราะ คำว่าดอกผลมีความหมายกว้างกว่าของไทย)</p>	<p>- มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติมาตรา 36</p> <p>- ใช้ความตกลงระหว่างกันเป็นอันดับแรก</p> <p>- ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน การแสวงหาประโยชน์ร่วมกันทุกคนแบ่งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ</p> <p>- ถ้าไม่ได้ตกลงเรื่องสัดส่วนความเป็นเจ้าของไว้ ให้สันนิษฐานว่าแต่ละคนมีส่วนเท่ากันตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร</p>	<p>- ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การแบ่งปันผลประโยชน์ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 262</p> <p>- ใช้ความตกลงระหว่างกันเป็นอันดับแรก</p> <p>- ถ้าไม่มีข้อตกลง การแสวงหาประโยชน์ร่วมกันแบ่งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ (แนวคำพิพากษาของศาล)</p> <p>- ถ้าไม่ได้ตกลงสัดส่วน ทุกคนมีสัดส่วนเท่ากัน</p>
<p>การแบ่งปันผลประโยชน์กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนแสวงหาประโยชน์แยกต่างหากจากกัน</p>	<p>ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน ตีความว่ากฎหมายอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์แยกต่างหากจากกันได้ ผลประโยชน์</p>	<p>ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน ตีความว่ากฎหมายอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนที่แสวงหาประโยชน์แยกต่างหากจากกันได้โดย ไม่ก่อให้เกิดความ</p>	<p>ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ การแสวงหาประโยชน์แยกต่างหากจากกัน ไม่ต้องแบ่งผลประโยชน์ เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ใน</p>	<p>ถ้าไม่ได้ตกลง การแสวงหาประโยชน์แยกต่างหากจากกัน ไม่ต้องแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ (รวมผลประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้</p>

	ที่ได้รับแยกต่างหากจากกันจึงไม่ต้องแบ่ง	เสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่นๆ สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม อี ส ร ะ ตั ง นั้ น ผลประโยชน์ที่ได้รับแยกต่างหากจากกันจึงไม่ต้องแบ่ง ตามมาตรา 743 (2) ประมวลกฎหมายแพ่ง	สิทธิบัตรได้เพื่อประโยชน์ของเขาเอง ตามมาตรา 36(2) (a) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร	สิทธิแบบไม่เด็ดขาดด้วย)
<b>การปรับใช้เรื่องมรดกกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม</b>	<p>- ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีทายาทโดยธรรม และ ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ มาตรา 76 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรระบุที่กำหนดไว้ว่า จะต้องใช้วิธีการที่กำหนดไว้ใน มาตรา 958 ของประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น</p> <p>- หากไม่มีผู้ใดมาอ้างสิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าว มาตรา 76 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้สิทธิในสิทธิบัตรนั้นสิ้นสุดลง (Lapse) โดยสาธารณชนสามารถใช้สิทธิบัตรนั้นได้อย่างอิสระโดยไม่เสียค่าตอบแทน</p> <p>- กรณีที่สิทธิบัตรมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถปรับใช้มาตรา 255 ประมวลแพ่ง เรื่องเจ้าของรวมสละสิทธิหรือ ตายโดยไม่มีทายาท ให้สิทธิของผู้ตายตกเป็นของผู้ทรง</p>	<p>- มาตรา 15 พรบ. สิทธิบัตร กำหนดว่า สิทธิในสิทธิบัตรรับมรดกได้</p> <p>- หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เสียชีวิตไปย่อมตกทอดสู่ทายาท ตามมาตรา 15</p> <p>- ไม่มีกล่าวถึงเรื่องมรดกไม่มีผู้รับในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และไม่มีอยู่ในเหตุแห่งการสิ้นสุดสิทธิบัตรมาตรา 20</p> <p>- ไม่มีหลักการอยู่ในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน</p>	<p>- การถือครองทรัพย์สินร่วมแบ่งออกเป็น Joint tenancy กับ Tenancy in common</p> <p>- การถือครองทรัพย์สินร่วมแบบ Joint tenancy จะมีสิทธิของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ (Right of survivorship) แต่ Tenancy in common ไม่มี</p> <p>- สิทธิในสิทธิบัตรมีลักษณะเป็น Tenancy in common</p> <p>- เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต สิทธิจะตกสู่กองมรดก</p> <p>- กรณีสิทธิบัตรนั้นไม่เหลือผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่มีสภาพบุคคลอยู่สิทธิในสิทธิบัตรนั้นสิ้นสุดลง</p>	<p>- การถือครองทรัพย์สินร่วมแบ่งออกเป็น Joint tenancy กับ Tenancy in common</p> <p>- การถือครองทรัพย์สินร่วมแบบ Joint tenancy จะมีสิทธิของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ (Right of survivorship) แต่ Tenancy in common ไม่มี</p> <p>- สิทธิในสิทธิบัตรมีลักษณะเป็น Tenancy in common</p> <p>- เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต สิทธิจะตกสู่กองมรดก</p> <p>- กรณีสิทธิบัตรนั้นไม่เหลือผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่มีสภาพบุคคลอยู่สิทธิในสิทธิบัตรนั้นสิ้นสุดลง (คดี DAVENPORT v. LAMB ET AL.)</p>



	สิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่ เหลืออยู่			
การดำเนินการทาง กฎหมายของผู้ทรง สิทธิบัตรร่วม	<p>- การขอให้หยุดการกระทำละเมิดใช้มาตรา 252 ประมวลกฎหมายแพ่ง ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถทำได้โดยอิสระเพราะถือเป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิของทุกคน</p> <p>- การฟ้องคดีในศาลใช้มาตรา 132 (3) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนต้องเข้าร่วมในคดี</p>	<p>- ปรับใช้จากประมวลกฎหมายแพ่ง</p> <p>- ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถดำเนินการทางกฎหมายหรือ ฟ้องคดีละเมิดแยกได้ ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ (มาตรา 1011 ประมวลกฎหมายแพ่ง)</p> <p>- คำพิพากษาของศาลยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆยังสามารถฟ้องจำเลยได้อีก</p> <p>ยกเว้นกรณีจำเลยขอให้ศาลมีคำตัดสินแสดงสิทธิ (Declaratory relief) ให้ผูกพันทุกคน</p>	<p>- หากไม่มีข้อตกลงกันไว้ เป็น อย่าง อื่น มาตรา 66 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถดำเนินคดีต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ อย่างไรก็ตามในการดำเนินกระบวนการพิจารณาผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆจำเป็นต้องเข้าร่วมเป็นคู่ความในคดีด้วย</p>	<p>- ไม่ได้มีกำหนดเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแต่ในแนวคำพิพากษาของศาลกำหนดให้ในการฟ้องคดีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน หากขาดผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไปศาลสามารถยกฟ้องได้</p>
การแบ่งค่าเสียหายที่ ได้รับจากคดีละเมิด ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม	<p>ใช้ความตกลงระหว่างกันเป็นอันดับแรก ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ ให้แบ่งตาม ส่วน แ บ่ ง ในสิทธิบัตร แต่กรณี ที่ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้มีการตกลงส่วนแบ่งในสิทธิบัตรไว้ให้มีสิทธิในสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนเท่าๆกัน ดังนั้น ทุกคนจะมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดเท่าๆกัน (ในทางคำรายังคงเป็นประเด็นว่าไม่เหมาะสม)</p>	<p>ในอันดับแรกจะใช้ความตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมก่อน หากไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าในการฟ้องคดีนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนได้เข้าร่วมหรือไม่ ถ้าไม่ได้เข้าร่วมทุกคนแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่เห็นด้วยกับค่าเสียหายที่ได้รับ การฟ้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งก็ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ</p>	<p>ค่าเสียหายศาลจะพิจารณาค่าเสียหายที่เหมาะสมกับความเสียหายตามความเป็นจริง และไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องทำการแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับอย่างไร จึงใช้ความตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม</p>	<p>หากไม่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น แบ่งตามส่วนแบ่งในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคน</p>

		เว้นแต่ ศาลได้มีคำ ตัดสินแสดงสิทธิให้เข้า ร่วมในคดีทุกคนแล้ว		
--	--	--	--	--



## บทที่ 4

### วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในประเทศไทย

จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของไทยในปัจจุบันนั้นพบว่า ประเทศไทยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรอยู่อย่างจำกัด โดยทั่วไปแล้วจะปรับใช้บทบัญญัติจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะก่อน แต่ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้จะต้องนำหลักกฎหมายทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ ทำให้ในการปรับใช้กฎหมายนั้นมีความหลายประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจน เพราะ จะต้องอาศัยการตีความกฎหมายที่บัญญัติไว้ในลักษณะทั่วไปเพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่มีลักษณะเฉพาะของสิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์<sup>482</sup>

แม้ว่าในประเทศไทยจะยังไม่ค่อยปรากฏข้อพิพาทอันเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเท่าใดนัก หรือหากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมก็จะใช้วิธีการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตร<sup>483</sup> อย่างไรก็ตามในปัจจุบันวิวัฒนาการของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นการประดิษฐ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมือกันเพื่อผสมองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร หรือที่เรียกว่า “นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)” มากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อไปอาจทำให้การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมากขึ้นตามไปด้วย บทบัญญัติทางกฎหมายที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น จากการศึกษาสิทธิหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในกฎหมายไทย และ กฎหมายต่างประเทศ ในบทนี้ผู้เขียนจะวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นปัญหาทางกฎหมายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมต่อไป โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้

<sup>482</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, "ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา," วารสารราชบัณฑิตยสถาน: หน้า 600.

<sup>483</sup> สัมภาษณ์ สมลวรรณ สังข์ช่วย, ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 5 เมษายน 2561.

#### 4.1 ความชอบธรรมในการเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

การพิจารณาความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้ใดที่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมทำให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตร และสามารถกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรดังกล่าวได้ ซึ่งในปัจจุบันการคิดค้น หรือ พัฒนาการประดิษฐ์ขึ้นมาขึ้นหนึ่งอาจมีบุคคลหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำการประดิษฐ์ เช่น หัวหน้าแผนกที่วิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาการวิจัย ผู้สนับสนุนทุนในการทำการวิจัย เป็นต้น จึงทำให้เกิดปัญหาว่าบุคคลใดบ้างที่จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำการประดิษฐ์และผู้มีสิทธิในการประดิษฐ์ ดังนั้นในการพิจารณาว่าผู้ใดจะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจึงจำเป็นต้องเริ่มพิจารณาตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการวิจัย การพัฒนา หรือ การให้ความร่วมมือกันในการทำการประดิษฐ์ขึ้น

##### 4.1.1 ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยมิได้มีการให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” และ ไม่มีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้พิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ไว้ แต่มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้กำหนดนิยามของคำว่า “การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีได้ขึ้นใหม่ หรือ การกระทำใดๆที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี ดังนั้น หากอนุমানจากคำนิยามของคำว่า การประดิษฐ์ดังกล่าว ผู้ประดิษฐ์ก็น่าจะหมายถึง ผู้คิดค้น หรือ คิดทำขึ้นอันเป็นผลที่ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีได้ขึ้นใหม่ หรือ ผู้ที่ได้กระทำการใดๆที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี นอกจากนี้ มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยกำหนดให้ ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นอีกด้วย

ในกรณีที่บุคคลหลายคนได้ทำการประดิษฐ์ร่วมกัน มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดเพียงว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน รวมถึงไม่มีหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง หรือ คู่มือตรวจสอบสิทธิบัตรที่กล่าวถึงระดับของความมีส่วนร่วมในการทำการประดิษฐ์ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำการประดิษฐ์ไว้แต่อย่างใด หากพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลฎีกา พบว่าศาลไทยยังไม่เคยมีคำพิพากษาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่อย่างไรก็ตามศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาในสิทธิบัตรที่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หลายคนตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไว้ ดังนี้

**คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7769/2547** ข้อเท็จจริงเบื้องต้นในคดีนี้ คือ โจทก์ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แผงสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ และได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 3774 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2537 โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์คือ แผงสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ ต่อมาจำเลยจะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เสาอากาศโทรทัศน์เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2535 และวันที่ 29 กันยายน 2535 รวม 2 คำขอและจำเลยได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2537 เป็นสิทธิบัตรเลขที่ 3821 และ 3819 ตามคำขอรับสิทธิบัตร โดยรูปร่างของแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3821 และ 3809 ของจำเลยเหมือนและคล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 3774 ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลยว่าเป็นสิทธิบัตรที่ได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 57 (1) และเป็นสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 64 วรรคหนึ่ง

คดีนี้จำเลยต่อสู้ว่าคำขอรับสิทธิบัตรของจำเลยมีนายชัยสิทธิ์เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว โจทก์ไม่มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรฉบับนี้แต่อย่างใด จึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า โจทก์กับนายชัยสิทธิ์เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์แผงสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุตามคำขอรับสิทธิบัตรร่วมกันหรือไม่ เมื่อศาลพิจารณาคำเบิกความของนายชัยสิทธิ์และโจทก์แล้วได้ความว่า การคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ นายชัยสิทธิ์เป็นผู้คิดออกแบบผู้เดียว โดยการคิดออกแบบนั้นต้องใช้ความรู้พิเศษและที่ต้องผ่านการทดลองว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้นสามารถใช้รับสัญญาณโทรทัศน์ได้หรือไม่แล้วจึงนำไปผลิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทดลองแบบผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และโดยที่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้นั้นนอกจากจะต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ยังต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งเหตุการณ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 56 ด้วย การทดลองแบบผลิตภัณฑ์แผงสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุจึงเป็นการทดลองเพื่อดูว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมหรือไม่ ซึ่งในข้อนี้ นายชัยสิทธิ์ไม่ได้เบิกความยืนยันว่าในการทดลองดังกล่าว นายชัยสิทธิ์กระทำแต่ผู้เดียว

โจทก์ได้เบิกความยืนยันว่า นายชัยสิทธิ์ซึ่งเป็นพี่ของโจทก์เป็นผู้เริ่มคิดออกแบบ ส่วนรูปแบบโครงสร้างรูปแปดเหลี่ยมนั้นโจทก์กับนายชัยสิทธิ์ช่วยกันกำหนดโครงสร้าง ภาพจำลองเสาอากาศร่วมกันเขียนขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะสวยงามและมีองค์ประกอบ อันเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองแบบผลิตภัณฑ์นั้นว่าสามารถใช้รับสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุได้ ศาลตัดสินว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นสามารถร่วมกันกระทำในส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งเป็นส่วนอันเป็นสาระสำคัญในการออกแบบนั้นก็ได้ ดังนั้น โจทก์กับนายชัยสิทธิ์ซึ่งได้ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์แผงสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์

และวิฤตามคำขอรับสิทธิบัตร จึงมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 15 วรรคหนึ่ง โจทก์เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมจึงมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำร่วมกันนั้นในนามของตนเองได้ ตามมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 15 วรรคสอง โจทก์ย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรตามคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยสมบูรณ์ มีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จากคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวพบว่าศาลไทยนั้นยอมรับว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีบุคคลหลายคนร่วมกันทำขึ้น ผู้ออกแบบร่วมไม่จำเป็นจะต้องทำการออกแบบร่วมกันในทุกขั้นต้น เพราะ ผู้ออกแบบสามารถร่วมกันกระทำในส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งเป็นส่วนอันเป็นสาระสำคัญในการออกแบบนั้นก็ได้ และ ถือว่าเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมที่มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร

สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น ไม่มีการให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” ไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่ตามแนวคำพิพากษาของศาลบุคคลที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้ประดิษฐ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ประการแรก บุคคลนั้นเป็นผู้คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาในการประดิษฐ์ ประการที่สอง บุคคลที่เพียงแค่นำเสนอปัญหาของการประดิษฐ์ บุคคลนั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ก็ต่อเมื่อปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นลักษณะอันเป็นสาระสำคัญอย่างหนึ่งของการประดิษฐ์<sup>484</sup> สำหรับการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมมีคำพิพากษาของศาลที่วางหลักเกณฑ์ว่าการเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม บุคคลนั้นจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์ และ ยังจะต้องเป็นการให้ความร่วมมือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์<sup>485</sup>

ส่วนประเทศเยอรมนีนั้น ไม่มีการให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” ไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่ความเป็นผู้ประดิษฐ์ของกฎหมายเยอรมันนั้นเกิดขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐานของการกระทำที่แท้จริงในการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดมีความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ซึ่งมีความคิดที่มีความสมบูรณ์ และสามารถถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาได้ในทางปฏิบัติย่อมถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นั้น นอกจากนี้เยอรมันยังมีคำพิพากษาของศาลถูกนำมาใช้ในการพิจารณาว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติที่จะนำมาพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม เช่น บุคคลนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหที่การประดิษฐ์นั้นจะทำการแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องเป็นการมีส่วนร่วม

<sup>484</sup> Takeo Nasu *et al.*, "Inventorship of Multinational Inventions (Q224) (Japan)," *AIPPI Group Report*: p. 1.

<sup>485</sup> Tokyo District Court Decision of April 16, 1979, *The Law Times Report* [Hanrei Taimuzu], No. 395: p. 155 (the Grain Processing Method case).

ร่วมอย่างมีนัยสำคัญ การมีส่วนร่วมดังกล่าวจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมในการคิดและการใช้เหตุผลของ ตัวผู้ประดิษฐ์เองไม่ใช่ได้รับคำสั่ง หรือ คำชี้แนะมาจากบุคคลอื่น<sup>486</sup>

สำหรับสหราชอาณาจักรนั้นในมาตรา 7 (3) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีการให้คำนิยามของ คำว่า “ผู้ประดิษฐ์” ไว้ว่า หมายถึง ผู้ที่ทำการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อย่างแท้จริง และ ผู้ประดิษฐ์ร่วมก็ ให้ใช้การตีความตามคำนิยามของคำว่าผู้ประดิษฐ์ นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีคำพิพากษาของ ศาลที่เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม ว่าผู้ประดิษฐ์จะต้องเป็นผู้ คิดค้น หรือ ผู้ที่ก่อให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาของการประดิษฐ์ที่แท้จริง และ บุคคลที่เป็นผู้ทำให้ แนวคิดของการประดิษฐ์นั้นนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ก็ถือเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม<sup>487</sup>

ส่วนสหรัฐอเมริกา ไม่มีการให้คำนิยามของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” ไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่เกิดจากการวางแนวคำพิพากษาของศาลว่า ผู้ประดิษฐ์ คือ ผู้ที่ทำการคิดค้น (Conceive) การ ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ซึ่งในการคิดค้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา นั้นบุคคลดังกล่าวจำเป็นที่จะต้อง มี “ความคิด (Conception)” ของการประดิษฐ์ด้วย และบุคคลที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกันได้ ของสหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันทางกายภาพ ไม่จำเป็นต้องร่วมกันทำการประดิษฐ์ นั้นในเวลาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์อย่างเท่าเทียมกัน และ ไม่จำเป็นต้องมี ส่วนร่วมในข้อถือสิทธิทุกข้อในสิทธิบัตรร่วมกันอีกด้วย<sup>488</sup>

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศข้างต้น จะสามารถแยกแนวทางในการปรับใช้กฎหมายได้ อันเกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์และความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ ได้ดังต่อไปนี้

1. ประเทศที่ไม่มีการบัญญัติคำนิยามของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” หรือ “ผู้ประดิษฐ์ร่วม” ไว้ใน พระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่จะใช้หลักเกณฑ์ที่ปรากฏในคำพิพากษาของศาลว่าความเป็นผู้ประดิษฐ์ และความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์หลายคนนั้นจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะอย่างไร ได้แก่ ประเทศ ญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี และ สหรัฐอเมริกา

2. ประเทศที่มีการบัญญัติคำนิยามของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” หรือ “ผู้ประดิษฐ์ร่วม” ไว้ใน พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ได้แก่ สหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรก็ยังคงใช้คำ พิพากษาของศาลประกอบการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ หรือ ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ใน แต่ละกรณี โดยศาลจะพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของมาตรา 7 (3) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

<sup>486</sup> Jochen Ehlers *et al.*, "Inventorship of Multinational Inventions (Q224) (Germany)," *AIPPI Group Report*: p. 1-3.

<sup>487</sup> Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v Ministry of Defence Northern Ireland Office [1997] RPC 693

<sup>488</sup> Mary LaFrance, "A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers," *Scholarly Works*: p. 87.

อย่างไรก็ตาม จากสองแนวทางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพิจารณาความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์นั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์ หรือ ผู้ประดิษฐ์ร่วมไว้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็ยังคงใช้การตีความจากคำพิพากษาของศาลเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอยู่ดี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทย ผู้เขียนมีความเห็นว่าประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากกว่าประเทศไทย รวมถึงมีกฎหมายสิทธิบัตรมาเป็นระยะเวลานานกว่ามาก จึงทำให้มีข้อพิพาทและการวางแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ไว้มากจนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้อย่างเพียงพอ แต่หากประเทศไทยต้องการส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมร่วมกันของแต่ละองค์กรเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ การจะรอให้เกิดข้อพิพาทเพื่อให้ศาลเป็นผู้วางแนวคำพิพากษาเพื่อนำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ หรือ ความมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์นั้นอาจไม่มีความเหมาะสมเท่าใดนัก ประเทศไทยจึงควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติลงในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

#### 4.1.2 การประดิษฐ์ภายใต้สัญญาจ้าง (จ้างแรงงาน/จ้างทำของ)

##### 4.1.2.1 ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง

###### ก. สัญญาจ้างแรงงาน

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทยนั้นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างบัญญัติอยู่ในมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยมีสาระสำคัญว่า “สิทธิขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทำงานตามสัญญาจ้างหรือโดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทำการประดิษฐ์ ย่อมตกได้แก่นายจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น”

คำว่า “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” นั้นเป็นคำที่มีความหมายกว้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่านายจ้าง หรือ ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 11 นี้ รวมถึงนายจ้างและลูกจ้างประเภทใดบ้างจึงต้องพิจารณาจากคำนิยามของคำดังกล่าวว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นใด แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนั้นมิได้มีการให้ความหมายของคำว่า “นายจ้าง” หรือ “ลูกจ้าง” ไว้โดยเฉพาะ ในการพิจารณาความหมายของคำว่านายจ้างและลูกจ้าง



ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนั้น จึงต้องพิจารณาจากคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541<sup>489</sup> ดังนี้

คำว่า “นายจ้าง” ตามมาตรา 575 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ บุคคลที่ลูกจ้างตกลงที่จะทำงานให้ และ เป็นผู้จ่ายสินจ้างให้กับลูกจ้างนั้นตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างได้ทำงานให้<sup>490</sup> ส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดคำนิยามของนายจ้างไว้ในมาตรา 5 ว่า นายจ้าง หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และ หมายความรวมถึง<sup>491</sup>

1. ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง
2. ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย
3. ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง โดยมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทำงานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวด้วย

ส่วนคำว่า “ลูกจ้าง” ตามมาตรา 575 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ บุคคลที่ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และ มีสิทธิในการได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้<sup>492</sup> สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดคำนิยามของนายจ้างไว้ในมาตรา 5 ว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ดังนั้น คำว่าลูกจ้างตามกฎหมายของไทยนั้นมีความหมายที่กว้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาจ้างไว้แน่นอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลูกจ้างที่ทำงานไม่เต็มเวลา และ ลูกจ้างในสัญญาจ้างพิเศษ เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่มีคำนิยาม

<sup>489</sup> สุภิญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 65-66.

<sup>490</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 575

<sup>491</sup> พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, มาตรา 5

<sup>492</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 575

ของคำว่าลูกจ้างไว้เป็นพิเศษยอมทำให้ลูกจ้างดังกล่าวข้างต้นยอมอยู่ในความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย สิทธิบัตรด้วยเช่นกัน<sup>493</sup>

การที่มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรบัญญัติเพียงว่าให้นายจ้าง เป็นผู้ที่มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรจากการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างแต่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่านายจ้างจะเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ลูกจ้าง นั้นทำให้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ในช่วงระยะเวลาที่นายจ้างยังมีได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เพราะกฎหมายมิได้มีการระบุไปอย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ดังกล่าว และ สิทธิในความเป็นเจ้าของเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อใดหากการประดิษฐ์นั้นยังมิได้มีการขอรับสิทธิบัตร ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างแต่นายจ้างไม่เห็นถึงมูลค่าของการประดิษฐ์ดังกล่าวในการประกอบธุรกิจของนายจ้าง หรือ เห็นว่าไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอที่จะลงทุนจึงมิได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์นั้น ส่วนลูกจ้างเองก็ไม่มีสิทธิในการนำการประดิษฐ์ดังกล่าวไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เพราะ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างนั้นเป็นของนายจ้าง

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในเรื่องการกำหนดความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

1. ประเทศที่ในเบื้องต้นกำหนดให้ลูกจ้างเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี และ สหรัฐอเมริกา

ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่นนั้นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ และ เป็นผู้ที่มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร เว้นแต่ว่า การประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นโดยลูกจ้างที่อยู่ในขอบเขตธุรกิจของนายจ้าง และ ลูกจ้างนั้นทำการประดิษฐ์ให้สำเร็จได้ เพราะ การกระทำนั้นเป็นหน้าที่ในอดีต หรือ ในปัจจุบันของลูกจ้างที่ทำงานให้นายจ้างซึ่งจะทำให้ให้นายจ้างมีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร หรือ สิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 35 (1) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเมื่อได้รับโอนสิทธิจากลูกจ้าง

สำหรับประเทศเยอรมนีนั้น หากพิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้างตั้งแต่มาตรา 5 ถึงมาตรา 7 จะพบว่าในเบื้องต้นนั้นความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างนั้นจะยังเป็นของลูกจ้างที่ได้ทำการประดิษฐ์นั้นอยู่ จนกว่านายจ้างจะขอรับสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าวโดยต้องทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเมื่อลูกจ้างได้

<sup>493</sup> สุภิญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 68.

รายงานให้นายจ้างทราบถึงการประดิษฐ์เกี่ยวกับการจ้างแล้ว นายจ้างสามารถเลือกได้ว่านายจ้างจะขอรับสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าวอย่างไร ซึ่งแบ่งเป็น การขอรับสิทธิแบบจำกัด และ การขอรับสิทธิแบบไม่จำกัด ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 3.2.2.2 ก.

ส่วนสหรัฐอเมริกา นั้น ศาลสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในคดี **Israel Bio-Engineering Project v Amgen, Inc.** ว่าบุคคลที่เป็นผู้ประดิษฐ์ในการประดิษฐ์ใดชิ้นก็จะเป็นเจ้าของการประดิษฐ์นั้นไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์แต่เพียงผู้เดียว หรือ เป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน ในสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างไว้โดยเฉพาะ แต่จะใช้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ที่พัฒนาขึ้นโดยศาล กล่าวคือ ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์จะถูกสันนิษฐานให้เป็นของบุคคลที่เป็นผู้ประดิษฐ์ ดังนั้น การประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างที่ทำให้ลูกจ้างมีหน้าที่ในการโอนสิทธิในการประดิษฐ์นั้นให้กับนายจ้างขึ้นอยู่กับลักษณะของการจ้างด้วยว่าเป็นการจ้างลูกจ้างมาเพื่อทำการประดิษฐ์หรือไม่ เพราะ ถ้าเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการที่ลูกจ้างถูกจ้างมาเพื่อทำการประดิษฐ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของนายจ้าง หรือ ใช้เวลาในการทำงานเพื่อทำการประดิษฐ์ขึ้น ลูกจ้างต้องมีหน้าที่ในการโอนสิทธิในการประดิษฐ์นั้นให้กับนายจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อทำการประดิษฐ์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของนายจ้าง และ ไม่ได้ใช้เวลาในการทำงานเพื่อทำการประดิษฐ์ขึ้น การประดิษฐ์นั้น ย่อมตกเป็นของลูกจ้าง รวมถึงมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้นได้อย่างเต็มที่

2. ประเทศที่กำหนดให้นายจ้างเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ซึ่งมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการประดิษฐ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ตกเป็นของนายจ้าง

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับสหราชอาณาจักร กล่าวคือ เมื่อเป็นการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทำงานตามสัญญาจ้าง สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวจะตกเป็นของนายจ้างโดยผลของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างถ้อยคำในกฎหมายไทยกับสหราชอาณาจักร คือ มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหราชอาณาจักรกำหนดให้ “การประดิษฐ์” ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นตกเป็นของนายจ้าง แต่มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทยใช้คำว่า “สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร” ซึ่งจุดนี้ทำให้เกิดช่องว่างในช่วงระยะเวลาก่อนขอรับสิทธิบัตรว่าการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นแล้วยังมิได้มีการขอรับสิทธิบัตรนั้นจะตกเป็นของใคร หรือ ใครเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง นายจ้างย่อมเป็นผู้มีอำนาจในการต่อรองมากกว่าลูกจ้างอยู่แล้ว ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 10 และ 11 ให้มีความ

ชัดเจนในเรื่องความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ และผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายไทยควรแบ่งแยกประเภทของการประดิษฐ์ให้มีความชัดเจนว่า การประดิษฐ์ใดถือเป็นการประดิษฐ์อิสระ การประดิษฐ์ใดเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างจะเป็นการช่วยลดความคลุมเครือและช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างมากยิ่งขึ้น

## ข. สัญญาจ้างทำของ

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 11 นั้น นอกจากจะวางหลักเกณฑ์ไว้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานแล้ว บทบัญญัตินี้ยังนำมามีผลใช้กับการประดิษฐ์ที่เกิดจากสัญญาจ้างทำของด้วย<sup>494</sup> เพราะ มาตรา 11 นั้นได้กล่าวถึง “สัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทำการประดิษฐ์” ซึ่งตรงกับลักษณะของสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 ที่กำหนดให้ สัญญาจ้างทำของ คือ สัญญาที่ผู้รับจ้างตกลงทำการงานสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานนั้น

เมื่อพิจารณาจากคำนิยามในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพบว่ามิได้กำหนดความหมายของคำว่าผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างทำของไว้เป็นพิเศษ จึงจะต้องพิจารณาจากลักษณะของสัญญาจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดไว้ว่า ผู้ว่าจ้าง คือ บุคคลที่ตกลงจะให้บุคคลอื่นทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จนสำเร็จ และ จ่ายสินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น ส่วนผู้รับจ้าง คือ บุคคลที่ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อแลกกับสินจ้างจากผลสำเร็จของงาน<sup>495</sup>

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างผู้รับจ้างให้ทำการประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการประดิษฐ์นั้นสำเร็จแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายสินจ้างให้กับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ที่แท้จริงมีหน้าที่จะต้องโอนสิทธิในการประดิษฐ์ให้กับผู้ว่าจ้าง นอกจากจะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งข้อตกลงดังกล่าวอาจทำการตกลงกันด้วยวาจา หรือ ทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้<sup>496</sup> ถึงแม้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะไม่ได้กำหนดความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในสัญญาจ้างทำของไว้โดยตรงเช่นเดียวกันกับกรณีของสัญญาจ้างแรงงาน แต่ผู้ว่าจ้างทำของถูกกำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรจากการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างทำของซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ในส่วนนี้ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีประเด็นปัญหาใดเกิดขึ้นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ

<sup>494</sup> จักรกฤษณ์ ครอบงำ, *กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์*, หน้า 188.

<sup>495</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 587

<sup>496</sup> ผ่องศรี เวสารัช, "สิทธิของผู้ประดิษฐ์ตามกฎหมายไทย อังกฤษ และ เยอรมนี," *วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา*: หน้า 79-80.

การประดิษฐ์ในสัญญาจ้างทำของ เพราะ ความสัมพันธ์ของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างเป็นเรื่องการตกลงกันระหว่างเอกชนในสถานะที่เท่าเทียมกันซึ่งแตกต่างจากกรณีของนายจ้างกับลูกจ้างที่ลูกจ้างอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง

#### 4.1.2.2 การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์

##### ก. สัญญาจ้างแรงงาน

กรณีที่ลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างมีสิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรซึ่งได้กำหนดว่า “เพื่อส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์และเพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างในกรณีที่มีการประดิษฐ์ของลูกจ้างตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใช้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้” เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังต่อไปนี้<sup>497</sup>

1. เป็นการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างเป็นผู้ประดิษฐ์เนื่องจากการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน รวมถึงการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างทำขึ้นด้วยการใช้วิธีการ สติติ หรือ รายงานซึ่งลูกจ้างสามารถใช้ หรือ ล่วงรู้ได้เพราะการเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างนั้น

2. นายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือ นำการประดิษฐ์ไปใช้ จะเห็นได้ว่าสิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือ นำการประดิษฐ์นั้นไปใช้ เช่น มียอดขายจากการประดิษฐ์ เป็นต้น โดยผลประโยชน์ดังกล่าวอาจเป็นผลประโยชน์ที่นายจ้างได้รับ หรือ อาจได้รับในอนาคตก็ได้ นอกจากนี้ผลประโยชน์ที่นายจ้างได้รับนั้นไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน เพราะ ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ ผลิตผลใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดรายได้แก่นายจ้างก็ถือว่านายจ้างได้รับผลประโยชน์จากการประดิษฐ์เช่นกัน

3. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำว่า “ค่าจ้าง” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั้น หมายถึง “เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ระยะเวลาอื่น หรือ จ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และ ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้

<sup>497</sup> สุภิญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 88-98.

ด้วย”<sup>498</sup> ดังนั้น บำเหน็จพิเศษที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่ได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องเป็นเงินที่นอกเหนือไปจากเงินเดือน ค่าจ้างรายวัน โบนัสรายปีซึ่งนายจ้างได้จ่ายให้กับลูกจ้างตามปกติเนื่องจากการทำงานให้ แต่บำเหน็จพิเศษจะต้องเป็นเงินที่นายจ้างได้จ่ายให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้น หรือ นายจ้างได้นำการประดิษฐ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์<sup>499</sup>

4. นายจ้างไม่สามารถตกลงเกี่ยวกับการได้รับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างเป็นอย่างอื่นได้ เช่น มีข้อกำหนดในสัญญาว่าให้การประดิษฐ์ทั้งหมดของลูกจ้างตกเป็นของนายจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษใดๆ เป็นต้น เพราะ การตกลงในลักษณะดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติของมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์และความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง

สำหรับวิธีการในการขอรับบำเหน็จพิเศษ และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้างนั้นถูกกำหนดอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ.2542) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยกำหนดให้ลูกจ้างสามารถขอรับบำเหน็จพิเศษได้หลังจากที่การประดิษฐ์นั้นได้รับสิทธิบัตรแล้ว ลูกจ้างสามารถยื่นขอรับบำเหน็จพิเศษต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างรู้ว่าการออกสิทธิบัตร หรือ ในกรณีที่มิใช่เหตุผลอันสมควรที่แสดงให้เห็นว่าลูกจ้างไม่สามารถรู้ได้ว่าการออกสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ดังกล่าว ลูกจ้างสามารถยื่นขอรับบำเหน็จพิเศษได้ภายในเวลาที่สิทธิบัตรยังมีอายุความคุ้มครองอยู่ หลังจากนั้นภายใน 30 วันนับจากที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคำขอรับบำเหน็จพิเศษจากลูกจ้างแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศคำขอนั้นไว้ในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน แล้วแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสำเนาคำขอรับบำเหน็จพิเศษนั้นไปให้กับนายจ้างและลูกจ้างอื่นที่ร่วมทำการประดิษฐ์กับลูกจ้างที่ได้ยื่นคำขอ<sup>500</sup>

ในกรณีที่นายจ้างเห็นว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิในการขอรับบำเหน็จพิเศษ หรือ จำนวนบำเหน็จพิเศษที่ลูกจ้างระบุในคำขอไม่สมควร หรือ นายจ้างมีข้อทักท้วงประการอื่นเกี่ยวกับคำขอรับบำเหน็จพิเศษ นายจ้างสามารถทำหนังสือพร้อมทั้งแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายใน 90 วันนับจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือจากนายจ้างแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งกลับพร้อมส่งสำเนาหนังสือของนายจ้างไปยังลูกจ้างที่

<sup>498</sup> พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, มาตรา 5

<sup>499</sup> สุภิญญา ตลับเพชร, "การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์," หน้า 92.

<sup>500</sup> กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, ข้อ 3

ยื่นคำขอรับบำเหน็จพิเศษภายใน 30 วัน หากลูกจ้างไม่เห็นด้วยกับหนังสือของนายจ้างให้ยื่นหนังสือชี้แจงภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง<sup>501</sup>

การกำหนดบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้างที่ได้ทำการประดิษฐ์นั้นกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2542) นั้นกำหนดให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอธิบดีฯ จะกำหนดบำเหน็จพิเศษให้ลูกจ้างได้ตามสมควรโดยคำนึงถึงค่าจ้าง ความสำคัญในการประดิษฐ์ประโยชน์ที่นายจ้างได้รับ หรือ จะได้รับจากการประดิษฐ์ดังกล่าว<sup>502</sup> นอกจากนี้จากข้อ 8 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 24 ยังกำหนดให้อธิบดีจะต้องพิจารณาเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบด้วย<sup>503</sup>

- (1) ลักษณะหน้าที่ของลูกจ้าง
- (2) ความอดุสาหะและความชำนาญซึ่งลูกจ้างได้ใช้ในการประดิษฐ์
- (3) ความอดุสาหะและความชำนาญซึ่งบุคคลอื่นได้ใช้ในการประดิษฐ์นั้นร่วมกับลูกจ้าง รวมทั้งคำแนะนำหรือการให้ความช่วยเหลือของลูกจ้างอื่นซึ่งมิใช่ผู้ประดิษฐ์ร่วม
- (4) ความช่วยเหลือของนายจ้างในการประดิษฐ์นั้น ไม่ว่าจะด้วยการให้ทรัพย์สิน คำปรึกษา คำแนะนำ การอำนวยความสะดวก การเตรียมการหรือจัดการในการแสวงหาปัจจัยหรือบริการเพื่อใช้ในการทดลอง พัฒนา หรือ ทำให้การประดิษฐ์นั้นสามารถใช้งานได้
- (5) ประโยชน์ที่นายจ้างได้รับ หรือ จะได้รับจากการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้การประดิษฐ์ รวมถึงการโอนสิทธิในสิทธิบัตรให้กับบุคคลอื่นด้วย
- (6) จำนวนลูกจ้างซึ่งได้ร่วมทำการประดิษฐ์

จากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2542) มีข้อสังเกตว่ากฎหมายยังมีความไม่ชัดเจนอยู่หลายประการ เช่น กฎหมายมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่านายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงบำเหน็จพิเศษระหว่างกันเองได้หรือไม่ ลูกจ้างที่ลาออกจากบริษัทไปแล้วจะยังสามารถขอรับบำเหน็จพิเศษได้หรือไม่ กรณีถ้ามีการกำหนดบำเหน็จพิเศษระหว่างกันแล้วหากเกิดข้อพิพาทขึ้นนายจ้างจะสามารถอ้างความตกลงเรื่องบำเหน็จพิเศษดังกล่าวยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้หรือไม่ประการใด เพราะ โดยแท้จริงแล้วนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้นเป็นเรื่องระหว่างเอกชน

<sup>501</sup> กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, ข้อ 6

<sup>502</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 12 วรรคสาม

<sup>503</sup> กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, ข้อ 8

ด้วยกัน แต่เนื่องจากกฎหมายนั้นมุ่งคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นผู้อยู่ในฐานะที่อาจเกิดความเสียเปรียบในการเจรจาต่อรองจึงกำหนดให้การขอรับบำเหน็จพิเศษเป็นอำนาจของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในทางปฏิบัติของการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างในประเทศไทยนั้นเมื่อได้สอบถามข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีกรณีศึกษาอยู่น้อยมาก เพราะ เท่าที่ผ่านมามีเพียง 1 กรณีที่ลูกจ้างมาขอให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณากำหนดบำเหน็จพิเศษให้ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่ว่าภายหลังจากที่ได้ยื่นเรื่องไปแล้ว ลูกจ้างกับนายจ้างในกรณีดังกล่าวก็ได้ดำเนินการใดๆต่อไป จึงยังไม่มีกรณีวินิจฉัยจนเป็นที่สิ้นสุดและไม่มีแนวทางที่จะสามารถนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาได้<sup>504</sup> จากกรณีดังกล่าวทำให้อาจตีความข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ

ก. ลูกจ้างไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานที่เพียงพอต่อการนำมาใช้ขอรับบำเหน็จพิเศษต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ จึงไม่ได้ดำเนินการใดๆต่อไป ทำให้ลูกจ้างในฐานะผู้ประดิษฐ์ไม่ได้รับบำเหน็จพิเศษจากการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและกฎกระทรวงฉบับที่ 24 ในทางปฏิบัติ อาจเป็นอุปสรรคต่อการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้าง เพราะ ประเทศไทยมีลูกจ้างที่เป็นผู้ประดิษฐ์มาขอรับบำเหน็จพิเศษกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพียงแครายเดียวเท่านั้น หรือ

ข. ลูกจ้างกับนายจ้างสามารถตกลงบำเหน็จพิเศษระหว่างกันได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้พิจารณาจำนวนบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้างแล้ว หากเป็นเช่นนี้ย่อมหมายความว่า ถึงแม้มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะไม่ได้กำหนดไว้ อย่างชัดเจนว่านายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงเรื่องบำเหน็จพิเศษระหว่างกันเองได้ แต่ในทางปฏิบัติ เอกชนสามารถทำการตกลงเรื่องบำเหน็จพิเศษระหว่างกันได้ภายใต้หลักเสรีภาพแห่งการทำสัญญา

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากพิจารณาจากตัวบทกฎหมาย การกำหนดบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้างของไทยนั้น มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างที่จะต้องยื่นคำร้องเพื่อให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้กำหนด แต่ไม่ได้กล่าวถึงกรณีการตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และ ในกรณีที่คู่สัญญาได้ทำข้อตกลงระหว่างกัน กฎหมายก็ได้มีหลักเกณฑ์ที่บังคับว่าการตกลงระหว่างกันดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กฎกระทรวงฉบับที่ 24 เรื่องวิธีการในการกำหนดบำเหน็จพิเศษแต่อย่างใด ซึ่งผู้เขียนเข้าใจว่าตามเจตนารมณ์ของมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่ให้อำนาจอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการพิจารณำบำเหน็จพิเศษนั้นก็เพื่อต้องการคุ้มครองให้รัฐเข้ามาคุ้มครองลูกจ้างซึ่งอาจมีอำนาจในการต่อรองที่

<sup>504</sup> สัมภาษณ์ จักรกฤษณ์ เจริญพงศ์, นิติกรชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 3 เมษายน 2562.



ด้อยกว่านายจ้าง ดังนั้น หากในทางปฏิบัตินายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงบำเหน็จพิเศษระหว่างกันได้โดยที่ไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายจะทำให้นายจ้างสามารถตกลงบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้างได้อย่างอิสระ และ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 12 ที่ต้องการคุ้มครองลูกจ้าง

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศนั้นพบว่า การกำหนดบำเหน็จพิเศษของต่างประเทศนั้นมีอยู่ 2 แนวทาง ได้แก่

1. นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงบำเหน็จพิเศษระหว่างกันได้ โดยมีประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี และ สหรัฐอเมริกา โดยที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถทำข้อตกลงระหว่างกันเองในเรื่องการกำหนดบำเหน็จพิเศษได้ โดยมาตรา 35 (4) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดวิธีการในการทำข้อตกลงในการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างว่า การทำข้อตกลงเพื่อกำหนดบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้างที่เป็นผู้ประดิษฐ์นั้น ถ้าได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้ว มีการเปิดเผยข้อสัญญาที่ได้ทำร่วมกัน มีการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำข้อตกลงนั้น หรือ สถานการณ์อื่นใดในลักษณะนี้ให้ถือว่าการทำข้อตกลงในการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมดังกล่าวมีความชอบธรรมแล้ว แต่ในกรณีที่นายจ้างกับลูกจ้างไม่ได้ทำข้อตกลงกำหนดบำเหน็จพิเศษระหว่างกันจึงจะบังคับใช้มาตรา 35(5) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ศาลจะนำมาใช้ในการพิจารณาการกำหนดบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้าง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นบัญญัติไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการทำข้อตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการกำหนดบำเหน็จพิเศษระหว่างกัน

สำหรับการจ่ายบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้างของประเทศเยอรมนีนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเมื่อลูกจ้างได้รายงานนายจ้างเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างแล้ว นายจ้างมีความประสงค์จะขอรับสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าวหรือไม่ ถ้านายจ้างต้องการจะรับสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าว ลูกจ้างก็จะมีสิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษจากการทำการประดิษฐ์นั้น ซึ่งการกำหนดบำเหน็จพิเศษระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้นสามารถตกลงกันเองได้ เพราะ กฎหมายเยอรมันมีหลักเกณฑ์ที่บังคับให้ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ได้แก่ “คู่มือสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนในการประดิษฐ์ของลูกจ้างในการจ้างของเอกชน” แต่ถ้านายจ้างกับลูกจ้างไม่สามารถตกลงกันเองได้จนเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้น การระงับข้อพิพาทดังกล่าวสามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ หรือ สำนักสิทธิบัตรได้ก่อนที่จะนำเรื่องขึ้นสู่กระบวนการในชั้นศาล

ส่วนสหรัฐอเมริกานั้นจะแตกต่างจากญี่ปุ่นและเยอรมนี เพราะนายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงบำเหน็จพิเศษระหว่างกันเองได้อยู่แล้วโดยใช้หลักเสรีภาพในการทำสัญญาและ

กลไกของตลาด เพราะ ไม่ได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายบังคับไว้แต่อย่างใดว่านายจ้างจะต้องจ่าย บำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้าง

2. ลูกจ้างจะต้องยื่นขอรับบำเหน็จพิเศษจากสำนักสิทธิบัตรได้แก่ สหราชอาณาจักร โดยมาตรา 40 (1) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ให้ลูกจ้างยื่นเรื่องต่อ สำนักสิทธิบัตร หรือ ยื่นเรื่องต่อศาล เพื่อขอให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการจ้างที่ได้ตกเป็นของนายจ้าง ดังนั้น สำนักสิทธิบัตร หรือ ศาลจะเป็นผู้ทำการกำหนดค่าตอบแทน ให้กับลูกจ้างเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

จากการเปรียบเทียบวิธีการในการขอรับบำเหน็จพิเศษของกฎหมาย ต่างประเทศข้างต้นพบว่ากฎหมายของไทยมีลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรที่ ลูกจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักสิทธิบัตรเพื่อช่วยพิจารณาบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้าง โดยไม่ได้ระบุว่า นายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงจำนวนบำเหน็จพิเศษระหว่างกันเองได้ ข้อดีของการให้สำนัก สิทธิบัตร หรือ ศาลเป็นผู้กำหนดบำเหน็จพิเศษ คือ ช่วยคุ้มครองลูกจ้างจากการเจรจาต่อรองที่ลูกจ้าง อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบกว่านายจ้างจนอาจทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ข้อเสียของการใช้วิธี ดังกล่าวก็เสมือนเป็นการแทรกแซงเสรีภาพในการทำสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชน และ การที่ กฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนให้นายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงกันเองได้ทำให้คู่กรณีไม่ ทราบถึงสิทธิในการเจรจาตกลงระหว่างกันและทำให้ลูกจ้างเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของลูกจ้างในการ ขอรับบำเหน็จพิเศษต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายควรบัญญัติ อย่างชัดเจนให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถทำการตกลงเรื่องบำเหน็จพิเศษระหว่างกันเองได้โดยมี หลักเกณฑ์ หรือ กรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับในการกำหนดบำเหน็จพิเศษเช่นเดียวกับประเทศ เยอรมนี และ หากภายหลังเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นในเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมลูกจ้างก็ยังสามารถ ยื่นคำร้องให้สำนักสิทธิบัตร หรือ ศาลในการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม ตัวเลือกและเพิ่มความยืดหยุ่นในเรื่องการกำหนดบำเหน็จพิเศษระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วย

### ข. สัญญาจ้างทำของ

โดยทั่วไปแล้วในการทำสัญญาจ้างทำของผู้ว่าจ้างจะตกลงให้สินจ้างแก่ผู้รับ จ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำนั้นซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างสามารถเจรจาตกลงกันได้ตามหลักเสรีภาพ แห่งการทำสัญญาโดยสินจ้างดังกล่าวอาจเป็นเงิน หรือ ทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ตามแต่คู่สัญญาจะตกลง กัน<sup>505</sup>

<sup>505</sup> เนชั่นจ๊อบส์, "จ้างแรงงาน VS จ้างทำของ" [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2561. แหล่งที่มา:

<http://www.nationjobs.com/content/legal/labour/template.php?conno=373>

ถึงแม้ว่าตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะกำหนดให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างนั้นให้นำมาปรับใช้กับกรณีของสัญญาจ้างทำของด้วย<sup>506</sup> เพราะในบทบัญญัติของมาตรา 11 ได้ใช้ถ้อยคำไว้อย่างชัดเจนว่าให้รวมถึงสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทำการประดิษฐ์ แต่สำหรับเรื่องการกำหนดบำเหน็จพิเศษตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และ กฎกระทรวงฉบับที่ 24 นั้นได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จพิเศษโดยใช้คำว่า “นายจ้าง” กับ “ลูกจ้าง” ไว้อย่างชัดเจน จึงมีข้อกรณีที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างทำของแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้รับจ้างทำของจึงไม่มีสิทธิในการขอรับบำเหน็จพิเศษตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่อาศัยการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง

ในส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในการประดิษฐ์ของสัญญาจ้างทำของนั้น ผู้เขียนเห็นว่าการที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างสามารถทำข้อตกลงกันในเรื่องค่าตอบแทนโดยอิสระตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญานั้นดีอยู่แล้ว เพียงแต่การทำสัญญาจ้างทำของให้ทำการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลา รวมถึงความรู้ความสามารถของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และ เมื่อการประดิษฐ์นั้นได้รับจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรย่อมสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประดิษฐ์ที่อยู่ในฐานะผู้รับจ้างซึ่งอาจไม่ได้รับทราบถึงผลประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ตนเองเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมา ผู้เขียนเห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนในการทำสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทำการประดิษฐ์ควรมีหลักเกณฑ์ หรือ แนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนในสัญญาจ้างทำของเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับจ้างทำของด้วย ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างทำของควรคำนึงถึงความอดสาหะและความชำนาญของผู้รับจ้างที่ได้ใช้ในการประดิษฐ์ ความอดสาหะและความชำนาญซึ่งบุคคลอื่นได้ใช้ในการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นร่วมกับผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายในสิ่งอำนวยความสะดวก การเตรียมการหรือจัดการในการแสวงหาปัจจัยหรือบริการเพื่อใช้ในการทดลอง พัฒนา หรือทำให้การประดิษฐ์หรือการนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ ประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างได้รับหรือจะได้รับการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น รวมทั้งการโอนสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น เป็นต้น

<sup>506</sup> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, "สิทธิบัตร" [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2561. แหล่งที่มา:

[http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general/lut/p/c/4/04\\_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP00s3g\\_A2czQ0cTQ89ApyAnA0\\_\\_EIOAQGDxA6CofkG2oyIAJK7dkA!!/?PC\\_7\\_N0C61A41IACP70IO37A2SV2G07\\_WCM\\_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ksdkwebcontent/internet+site/home/law+for+people/patent](http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general/lut/p/c/4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP00s3g_A2czQ0cTQ89ApyAnA0__EIOAQGDxA6CofkG2oyIAJK7dkA!!/?PC_7_N0C61A41IACP70IO37A2SV2G07_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ksdkwebcontent/internet+site/home/law+for+people/patent)

### 4.1.3 การประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ

#### 4.1.3.1 ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์

ถึงแม้ว่าตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะวางหลักเกณฑ์ว่านายจ้างจะเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรจากการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยการทำงานตามสัญญาจ้าง แต่คำพิพากษาศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยว่า ข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรม มิได้เป็นนายจ้างลูกจ้างซึ่งกันและกัน กล่าวคือ อธิบดีมิได้เป็นนายจ้างของหัวหน้ากอง หัวหน้ากองมิได้เป็นนายจ้างของเสมียน และก็ต่างไม่ใช่ลูกจ้างของกระทรวง ทบวงกรม หรือ เป็นตัวแทนระหว่างกัน เพราะความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ หรือ ระหว่างข้าราชการกับกระทรวง ทบวง กรม ที่ตนสังกัดอยู่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ<sup>507</sup> นอกจากนี้หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 4 พบว่าบทบัญญัติอันเกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้มิให้นำมาใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ด้วย<sup>508</sup> จะเห็นได้ว่านิติสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กับ ข้าราชการ หรือ พนักงานนั้นมิได้อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานของเอกชนแต่อย่างใด แต่จะอยู่ภายใต้กฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละองค์กรที่ข้าราชการหรือพนักงานสังกัดอยู่ ดังนั้น เรื่องความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ หรือ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ที่เกิดจากข้าราชการและพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจึงมิได้บังคับใช้ไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่ใช้คำว่านายจ้างและลูกจ้าง

โดยทั่วไปแล้วข้าราชการและพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจต่างจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ซึ่งมักจะถูกกำหนดไว้ในระเบียบ หรือ ข้อบังคับ ด้วยเหตุนี้ ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์รวมถึงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นโดยข้าราชการ และพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจย่อมตกเป็นของหน่วยงานที่สังกัดตามระเบียบหรือข้อบังคับอันเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละหน่วยงาน<sup>509</sup>

ยกตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับที่เรียกว่าข้อบังคับว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย พ.ศ. 2559 โดยข้อ 8 ของข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้ งานวิจัย ผลผลิต หรือ ผลงานที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย ข้อมูลที่จัดทำขึ้นไว้ในการดำเนินการวิจัยไม่ว่าในลักษณะใด รวมทั้ง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย ผลผลิต หรือ

<sup>507</sup> คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 769/2505

<sup>508</sup> พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, มาตรา 4 (1) (2)

<sup>509</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 179.

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการวิจัยตามข้อบังคับนี้เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือ ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับแหล่งทุนกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

หรือ มหาวิทยาลัยขอแนกมีระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีสิทธิในผลงานการประดิษฐ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งผู้ประดิษฐ์ได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยหน้าที่ คำสั่ง หรือการจ้าง หรืออยู่ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงระบุไว้เป็นอย่างอื่น<sup>510</sup> นอกจากนี้ยังกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในผลงานการประดิษฐ์ที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทำขึ้น และ ในกรณีที่นักศึกษามีผลงานการประดิษฐ์อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐ์นั้น ตกเป็นของมหาวิทยาลัย<sup>511</sup> เป็นต้น

สำหรับความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในกฎหมายต่างประเทศนั้น ในประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรค่านายจ้างและลูกจ้างนั้นให้รวมถึงหน่วยงานราชการ และพนักงานของหน่วยงานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้หน่วยงานกับลูกจ้างสามารถทำข้อตกลง หรือ ข้อบังคับล่วงหน้าอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างได้ตามมาตรา 35 (2) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ว่าให้การประดิษฐ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่พนักงานที่ได้ทำขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ตกเป็นของหน่วยงาน หรือ ต้องทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดให้กับหน่วยงานโดยที่พนักงานจะมีสิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษ สำหรับการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นนั้นมีประกาศเรื่องการจัดการสิทธิบัตรเกี่ยวกับการประดิษฐ์โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยกำหนดให้การประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยทั่วไปแล้วให้ความเป็นเจ้าของตกเป็นของบุคคลธรรมดาผู้ประดิษฐ์ที่ได้ทำการประดิษฐ์นั้นขึ้นก่อน เว้นแต่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การประดิษฐ์ที่ผู้ประดิษฐ์นั้นได้ทำขึ้นโดยการได้รับมอบหมายการประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนโดยรัฐ และการประดิษฐ์ที่เกิดจากผลการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเป็นพิเศษที่ติดตั้งโดยรัฐ ให้การประดิษฐ์เหล่านั้นตกเป็นของรัฐ โดยประกาศฉบับนี้เป็นต้นแบบของการออกระเบียบของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงาน<sup>512</sup>

สำหรับประเทศเยอรมนี พระราชบัญญัติการประดิษฐ์ของลูกจ้างในมาตรา 1 กำหนดให้การพิจารณาความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจปรับใช้หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นเดียวกันกับการประดิษฐ์ของลูกจ้างตาม

<sup>510</sup> ระเบียบมหาวิทยาลัยขอแนกว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2546, ข้อ 4

<sup>511</sup> ระเบียบมหาวิทยาลัยขอแนกว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2546, ข้อ 5

<sup>512</sup> Nobuhiro Nakayama, *Patent Law*, 2nd Ed. (Law Lectures Series), p. 64.

สัญญาจ้างแรงงาน กล่าวคือ ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่พนักงานได้ทำขึ้นจะอยู่ที่ตัวพนักงาน หรือ ข้าราชการที่ได้ทำการประดิษฐ์นั้น แต่ถ้การประดิษฐ์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง พนักงาน หรือ ข้าราชการมีหน้าที่จะต้องรายงานให้กับหน่วยงานทราบแล้ว หน่วยงานจะสามารถเลือกได้ว่าจะขอรับสิทธิในการประดิษฐ์หรือไม่ ซึ่งการขอถือสิทธินี้หน่วยงานสามารถเลือกได้ว่าจะขอถือสิทธิแบบจำกัด หรือ แบบไม่จำกัด ถ้าหน่วยงานต้องการขอถือสิทธิแบบไม่จำกัด หน่วยงานจะรับสิทธิความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างไปจากพนักงาน หรือ ข้าราชการ ถ้าหน่วยงานต้องการขอถือสิทธิแบบจำกัด ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์จะยังเป็นของพนักงาน หรือ ข้าราชการนั้นอยู่ แต่หน่วยงานจะมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ดังกล่าวได้ตามขอบเขตที่ได้ตกลงกัน สุดท้ายแล้วถ้การประดิษฐ์ที่พนักงาน หรือ ข้าราชการได้ทำขึ้น โดยที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ขอบเขตการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง กล่าวคือ เป็นการประดิษฐ์อิสระตามที่ได้กล่าวไว้แล้วโดยละเอียดในหัวข้อ 3.2.2.2 ก. ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ก็จะเป็นของพนักงาน หรือ ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์การประดิษฐ์นั่นเอง<sup>513</sup>

สำหรับสหราชอาณาจักรนั้นจะใช้จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกันกับการประดิษฐ์ของลูกจ้าง เพราะ คำนิยามของคำว่านายจ้างและลูกจ้างนั้นจะรวมถึงข้าราชการ และพนักงานของรัฐด้วย ซึ่งตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จะต้องดูว่า การประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของพนักงาน หรือ เป็นการประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายใต้หน้าที่ซึ่งได้รับการมอบหมายเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะ หากเข้าการประดิษฐ์นั้นเกิดขึ้นโดยเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 39 การประดิษฐ์นั้นย่อมตกเป็นของนายจ้าง

ส่วนสหรัฐอเมริกา ลูกจ้างของหน่วยงานราชการนั้นไม่มีการทำสัญญาจ้างเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างในเอกชน การจัดสรรการประดิษฐ์ระหว่างหน่วยงานราชการ กับ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการนั้นจะถูกบังคับไปตามหลักเกณฑ์ของ Executive Order 10096 ซึ่งสิทธิบัตรส่วนใหญ่ที่ตกเป็นของรัฐก็เพราะบังคับใช้หลักเกณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดของคำสั่งนี้ โดยหลักเกณฑ์นี้จะกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้การประดิษฐ์ของลูกจ้างในหน่วยงานราชการตกเป็นของหน่วยงาน เช่น ลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ในช่วงเวลาทำงาน ลูกจ้างคิดค้นการประดิษฐ์โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของราชการ ไม่ว่าจะเป็น วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน ข้อมูล เวลาหรือบริการตามหน้าที่ทางราชการจากลูกจ้างของราชการคนอื่นๆ หรือ การประดิษฐ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางราชการของลูกจ้างโดยตรง เป็นต้น ดังนั้น จึงไม่ได้หมายความว่า การประดิษฐ์ทุกชนิดที่ลูกจ้างในหน่วยงานราชการประดิษฐ์ขึ้นจะตก

<sup>513</sup> Hogan Lovells, "Patents - Law on Employees' Inventions - Germany."

เป็นของหน่วยงานแต่จะต้องดูเป็นรายกรณีว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ใน Executive Order 10096 หรือไม่

จากการศึกษากฎหมายของประเทศดังกล่าวข้างต้นพบว่า สหรัฐอเมริกามีการบังคับใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจแตกต่างจากประเทศอื่น กล่าวคือ มีหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นต้นแบบฉบับหนึ่งและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานก็จะออกหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นต้นแบบนั้น ส่วนญี่ปุ่น เยอรมนี และ สหราชอาณาจักรนั้นจะกำหนดให้ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน เพียงแต่สหราชอาณาจักรใช้วิธีการกำหนดค่านิยามเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในค่านายจ้างและลูกจ้างให้รวมถึงกรณีของหน่วยงานราชการด้วย

ผู้เขียนเห็นว่าหลักเกณฑ์การกำหนดความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจของไทยนั้นไม่มีความชัดเจนและไม่เหมาะสมโดยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ประเทศไทยไม่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นต้นแบบ หรือ หลักเกณฑ์กลางที่จะนำมาใช้อ้างอิงที่จะให้หน่วยงานเป็นผู้กำหนดข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน และ สถานะของหน่วยงานกับข้าราชการหรือพนักงานนั้นไม่มีความเท่าเทียมกันทำให้หน่วยงานมักจะกำหนดข้อบังคับโดยมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ประดิษฐ์ในหน่วยงานราชการ หรือ มหาวิทยาลัยไม่มีโอกาสในการทำข้อตกลงเป็นอย่างอื่นกับหน่วยงานเลย เพราะ บุคลากรทุกคนจะอยู่ภายใต้บังคับตามระเบียบของหน่วยงานที่กำหนดไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ หรือ การแบ่งปันผลประโยชน์<sup>514</sup>

2. พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่มีนิยามเกี่ยวกับคำว่านายจ้างหรือลูกจ้าง ซึ่งหากจะใช้ความหมายจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือ กฎหมายฉบับอื่น ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าคำว่าลูกจ้างนายจ้างนั้นครอบคลุมถึงลูกจ้างนายจ้างประเภทใดบ้าง

3. ประเทศไทยไม่มีการแยกประเภทของการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายว่าการกระทำใดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้าง การประดิษฐ์ใดเป็นการประดิษฐ์อิสระของลูกจ้าง เมื่อข้าราชการหรือพนักงานได้ทำการประดิษฐ์ใดๆขึ้นอาจทำให้ถูกสันนิษฐานว่าการประดิษฐ์นั้นตกเป็นของหน่วยงานตามข้อบังคับที่หน่วยงานกำหนดขึ้น

<sup>514</sup> สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐ พิชญางกูร, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2 เมษายน 2562.

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการประดิษฐ์ภายใต้หน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ไว้เป็นทางเลือก ดังต่อไปนี้

1. การออกกฎกระทรวงที่เป็นมาตรฐานกลางไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องบังคับใช้ไปตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวดังเช่นกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่มี Executive Order

2. การแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในส่วนของมาตรา 11 ให้นายจ้างเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง มิใช่กำหนดเพียงให้นายจ้างเป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร รวมถึงการแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 13 ให้นำการกำหนดสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์บังคับใช้เช่นเดียวกันกับการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างแรงงานดังเช่นประเทศเยอรมนี และสหราชอาณาจักร

#### 4.1.3.2 การจ่ายค่าตอบแทน

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้บัญญัติเกี่ยวกับบำเหน็จพิเศษของข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ พนักงานของรัฐวิสาหกิจไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของข้าราชการ หรือ พนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าข้าราชการ หรือ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างตามความในมาตรา 12 เว้นแต่ระเบียบของทางราชการหรือองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”<sup>515</sup> นอกจากนี้ ตามข้อ 2 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 24 ที่กำหนดเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างได้ระบุให้ค่านายจ้าง หมายถึง “นายจ้าง ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 12 หรือมาตรา 13 แล้วแต่กรณี” และ ลูกจ้าง หมายถึง “ลูกจ้าง ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 12 หรือมาตรา 13 แล้วแต่กรณี” จากบทบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงทำให้ข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นแล้วหน่วยงาน หรือองค์กรได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือนำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไปใช้ ทำให้ข้าราชการ หรือพนักงานมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติเช่นเดียวกับลูกจ้างตามมาตรา 11

เมื่อกฎหมายกำหนดให้ข้าราชการ หรือ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษเช่นเดียวกับลูกจ้าง ดังนั้น วิธีการขอรับบำเหน็จพิเศษรวมถึง

<sup>515</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 13



หลักเกณฑ์ในการกำหนดบำเหน็จพิเศษจึงใช้หลักการเดียวกันกับกรณีของลูกจ้างตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ในหัวข้อ 2.4.2.2 ก. เว้นแต่ระเบียบของทางราชการ หรือ องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น<sup>516</sup> ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่าผู้ประติษฐ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ประติษฐ์ของเอกชน หรือ ผู้ประติษฐ์ที่อยู่ในหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ควรมีสิทธิในการคิดคำนวณ บำเหน็จพิเศษที่ได้รับจากการทำการประติษฐ์ด้วยบรรทัดฐานเดียวกัน กล่าวคือ ไม่ควรมีข้อยกเว้นที่ หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจสามารถออกระเบียบที่มายกเว้นบทบัญญัติมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติประกอบกฏกระทรวงฉบับที่ 24 ได้ เพราะในกฎหมายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น เยอรมัน หรือ สหราชอาณาจักรก็กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ในการให้บำเหน็จพิเศษ แก่ผู้ประติษฐ์ในหน่วยงานราชการเช่นเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนอกจากนี้ใน พระราชบัญญัติการประติษฐ์ของลูกจ้างของเยอรมันยังบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าข้อตกลง หรือ สัญญา ที่นายจ้างกับลูกจ้าง (หรือในที่นี้ได้แก่หน่วยงานกับลูกจ้างของหน่วยงาน) ตกลงกันไว้แตกต่างจาก บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับได้เฉพาะสัญญาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง เท่านั้น การที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้จะทำให้การคำนวณบำเหน็จพิเศษในลักษณะที่แตกต่างไปจาก กฎหมายซึ่งอาจจะทำให้ลูกจ้างเกิดความเสียเปรียบเนื่องจากอยู่ในฐานะการต่อรองที่มีอำนาจต่ำกว่า นั้นเป็นไปได้ เพราะ ถึงแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ตามสัญญา แต่การตกลง นั้นก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย

สำหรับทางเลือกในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ผู้เขียนเห็นว่าการที่มาตรา 13 ของ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยนั้นกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ หรือ พนักงาน รัฐวิสาหกิจมีสิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษเช่นเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนั้นดีอยู่แล้ว แต่กฎหมายไม่ควรเปิดช่องให้หน่วยงานสามารถออกระเบียบ หรือ ข้อบังคับที่กำหนดไว้แตกต่างจาก กฎหมายกำหนดไว้ได้ เพราะ การกำหนดบำเหน็จพิเศษให้กับผู้ประติษฐ์ในการประติษฐ์ที่เกิด จากการจ้างนั้นไม่ควรมีการแบ่งแยกระหว่างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือ การเป็นข้าราชการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แต่ควรใช้บรรทัดฐานเดียวกันในการกำหนดค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ประติษฐ์ที่ได้ใช้ความชำนาญและเวลาในการพัฒนาการประติษฐ์ขึ้นมา ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขกฎหมายนั้นผู้เขียนเห็นว่าควรจะตัดเนื้อหาในส่วนที่อนุญาตให้หน่วยงาน สามารถออกระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดบำเหน็จพิเศษไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนท้ายของมาตรา 13 ของ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรออก

<sup>516</sup> เรื่องเดียวกัน.

## 4.2 การบริหารจัดการสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

### 4.2.1 การแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง

โดยทั่วไปแล้วเมื่อสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียน การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งจะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ตนนั้นเป็นเจ้าของ ถ้ามีผู้ใดมาแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน บุคคลนั้นจะละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิกีดกันมิให้บุคคลดังกล่าวมาแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรดังกล่าวได้โดยกฎหมายจะให้ความคุ้มครองสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร สำหรับกรณีในสิทธิบัตรเดียวกันนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรหลายคน หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กำหนดให้ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนสามารถตกลงกันได้โดยนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกัน ซึ่งการตกลงกันนั้นย่อมรวมถึงการตกลงกันในเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ด้วยว่าจะให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีอิสระในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรมากน้อยเพียงใด หรือ มีการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบใดที่จำเป็นของได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อน แต่ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นไม่มีข้อตกลงระหว่างกันไว้เกี่ยวกับสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ ก็จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 40 ที่ได้บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิใช้สิทธิตามมาตรา 36 และ มาตรา 37 โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นแต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตร ตามมาตรา 38 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน”<sup>517</sup>

#### 4.2.1.1 การผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร

มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ว่าในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร<sup>518</sup> ส่วนในกรณีที่สิทธิบัตรเป็นกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้ กรรมวิธีตามสิทธิบัตร<sup>519</sup> สำหรับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดว่าถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งย่อมสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 36 ซึ่งได้แก่ สิทธิใน

<sup>517</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 40

<sup>518</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 36 (1)

<sup>519</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 36 (2)

การผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ก่อน<sup>520</sup>

โดยที่สิทธิในการผลิต หมายถึง การก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นในลักษณะของอุตสาหกรรม หรือ ด้วยวัตถุประสงค์ทางการค้า แต่การผลิตดังกล่าวไม่ต้องทำหลายครั้ง หรือ ติดต่อกันแต่อย่างใด แม้จะผลิตเพียงครั้งเดียวก็เข้าข่ายการกระทำอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว<sup>521</sup> ดังนั้น บุคคลอื่นใดที่ไม่มีสิทธิ หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมไม่สามารถทำการผลิตการประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผู้ทรงสิทธิบัตรได้ แม้เป็นการทำการประดิษฐ์โดยการใช้วิธีการ หรือ กรรมวิธีที่แตกต่างจากผู้ทรงสิทธิบัตร แต่ถ้าได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็นการประดิษฐ์เดียวกันกับผู้ทรงสิทธิบัตรแล้วย่อมเป็นการทำละเมิดต่อสิทธิบัตรนั้น

สิทธิในการใช้ มีความหมายถึง การนำการประดิษฐ์นั้นไปใช้ในทางใดทางหนึ่งอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในทางส่วนตัวหรือการใช้ในทางพาณิชย์ก็ตาม อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีบุคคลได้ซื้อการประดิษฐ์ หรือ สินค้า ของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรไปอย่างถูกต้อง บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้มีสิทธิในการใช้สอยการประดิษฐ์หรือสินค้านั้นได้โดยไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรแต่อย่างใด เพราะ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรได้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้ทำการจำหน่ายการประดิษฐ์ขึ้นนั้นตามหลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of intellectual property rights)<sup>522</sup>

สิทธิในการขาย เป็นสิทธิที่ผู้ทรงสิทธิบัตรให้ความสนใจมากที่สุด เพราะ มีความเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์โดยตรงและผลตอบแทนในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น การขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมเป็นการทำละเมิด

สิทธิในการมีผลิตภัณฑ์นั้นไว้เพื่อขาย จะสังเกตได้ว่าสิทธิชนิดนี้เป็นสิทธิที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยให้ความคุ้มครองไว้กว้างกว่ามาตรา 28 ของความตกลงทริปส์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ถึงสิทธิในการมีผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไว้เพื่อขายไว้แต่อย่างใด

สิทธิในการเสนอขาย คือ สิทธิในการเสนอหรือชักชวนให้ผู้อื่นซื้อสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ของตน เช่น การโฆษณาสินค้า เป็นต้น

<sup>520</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 40

<sup>521</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หน้า หน้า 84.

<sup>522</sup> WIPO, "International Exhaustion and Parallel Importation" [Online] Accessed: 27 February 2018. Available from: [http://www.wipo.int/sme/en/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm)

สิทธิในการนำเข้า เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในการนำเข้าการประดิษฐ์ หรือ ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้นจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการแข่งขันจากสินค้าชนิดเดียวกันไม่ว่าสินค้านั้นจะมีแหล่งที่มาจากภายนอกประเทศก็ตาม<sup>523</sup>

#### 4.2.1.2 การใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรือ ข้อความที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรรวมไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมแต่ละคน นั้นย่อมมีสิทธิในการใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร “สบท.” หรือ ข้อความที่เป็น ภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเดียวกันลงบนผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือ หีบห่อของผลิตภัณฑ์ ตามสิทธิบัตร หรือ ในการโฆษณาการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่นๆ ตามมาตรา 37 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ซึ่ง ในทางการค้านั้นการใช้ข้อความดังกล่าวนี้ อาจเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า หรือ ความน่าเชื่อถือของ ผลิตภัณฑ์ได้และอาจเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากการประดิษฐ์ ดังกล่าวด้วยเนื่องจากการได้รับสิทธิบัตรนั้น ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้สิทธิในการแสดงถึงการ ได้รับสิทธิบัตรเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยการใช้คำ หรือ อักษรดังกล่าวมานั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องระบุหมายเลขสิทธิบัตรไว้ด้วย นอกจากนี้ประโยชน์ของการใช้ถ้อยคำดังกล่าวให้ ปรากฏ คือ กรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นจะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถ อ้างยันกับผู้ที่จะละเมิดได้ว่า ผู้ที่ละเมิดควรได้รับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่แล้ว<sup>524</sup>

เมื่อศึกษาบทบัญญัติในกฎหมายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร หรือ สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร รวมพบว่าในประเทศดังกล่าวข้างต้นก็กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมแต่ละคนสามารถ แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่นๆก่อน เช่นเดียวกับประเทศไทย และ ในประเด็นนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่ากฎหมายไทยบัญญัติไว้อย่าง ชัดเจนและมีความเหมาะสมอยู่แล้ว เพราะ สิทธิบัตรนั้นมีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งมีความแตกต่าง จากสังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินรูปร่าง ในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร โดยผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนใดคนหนึ่งจึงไม่เป็นการกีดกัน หรือ ขัดขวางทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคน อื่นๆไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้ดังเช่นทรัพย์สินทั่วไปซึ่งมีลักษณะทางกายภาพ ผู้ทรง สิทธิบัตรรวมแต่ละคนจึงสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรดังกล่าวในเวลาเดียวกันได้โดยที่ไม่ จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบ การบอกกล่าว หรือ การขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่นๆ

<sup>523</sup> จันทิมา แสงจันทร์, "การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ: ศึกษากรณี Patent Troll" (สารนิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554), หน้า 48-49.

<sup>524</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หน้า 95.

ในการใช้สิทธิบัตรก่อน ดังนั้น การที่มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอยู่แล้ว

#### 4.2.2 การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเป็นวิธีปฏิบัติที่แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยสิทธิที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นนอกจากจะมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ด้วยตนเองแล้วยังมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ กล่าวคือ เป็นการผ่อนปรนให้บุคคลอื่นสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิ่งที่กฎหมายสงวนไว้ให้กับผู้ทรงสิทธิบัตร แต่เพียงผู้เดียว<sup>525</sup> กฎกระทรวงฉบับที่ 15 ที่ได้ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้ให้คำนิยามของคำว่า “สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร” ไว้ว่าเป็นความตกลงที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตตามมาตรา 38 ให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา 36 และ มาตรา 37 โดยมีกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือมีข้อตกลงในเรื่องอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจากคำนิยามดังกล่าวจึงสามารถสรุปลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้ว่าเป็นสัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้ทรงสิทธิบัตร) อนุญาตให้บุคคลอื่น (อาจเป็นคู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใดก็ได้) กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายระบุไว้ว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำได้ตามสิทธิบัตร เช่น การผลิต การใช้ การขาย การมีไว้เพื่อขาย การเสนอขาย การนำเข้า เป็นต้น สัญญานั้นจะต้องมีกำหนดระยะเวลาแต่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ได้ แต่โดยปกติแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรมักจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนจากการอนุญาตดังกล่าว<sup>526</sup> นอกจากนี้พระราชบัญญัติยังกำหนดให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย<sup>527</sup>

สาเหตุที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนี้อาจมีหลายประการ เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรที่เป็นผู้ประดิษฐ์การประดิษฐ์ด้วยตนเองอาจขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการตลาด การผลิต หรือ เงินทุนที่จะใช้ในการผลิต เป็นต้น ส่วนเหตุผลสำคัญที่ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรก็เพราะต้องการใช้และเรียนรู้เทคโนโลยีที่จำเป็นโดยเร็วและไม่ต้องเสียเวลาลงทุนทำการวิจัยหรือพัฒนาการประดิษฐ์นั้นขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งไม่แน่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจต้องการสร้างความสัมพันธ์กับ

<sup>525</sup> ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร: กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า 103.

<sup>526</sup> ยรรยง พวงราช, "สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร," วารสารกฎหมาย: หน้า 84.

<sup>527</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 41

เจ้าของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงและอาจให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ในอนาคตด้วย<sup>528</sup>

ในกรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะอนุญาตให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนก่อน<sup>529</sup> เพราะ การอนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้นจึงอาจก่อให้เกิดการโต้แย้งสิทธิต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ขึ้นได้ ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนผู้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไปกับบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นย่อมขัดต่อมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

ตัวอย่างที่ 1 นาย ก. นาย ข. และ นาย ค. เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันในสิทธิบัตร A ปรากฏว่า นาย ง. ต้องการจะทำการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีตามสิทธิบัตร A แต่เนื่องจาก นาย ง. รู้จักกับนาย ก. จึงติดต่อนาย ก. เพื่อขอทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ดังนี้ หาก นาย ก. จะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับนาย ง. ในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากนาย ข. และ นาย ค. ทุกคนด้วย เพราะ เป็นการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

ตัวอย่างที่ 2 นาย ก. นาย ข. และ นาย ค. เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันในสิทธิบัตร A ต่อมา นาย ก. ได้ไปเจรจาตกลงเรื่องธุรกิจกับนาย ง. เห็นเป็นโอกาสในการได้รับประโยชน์ถ้าเสนอให้นาย ง. มาใช้เทคโนโลยีในสิทธิบัตร A เพราะจะทำให้โรงงานของนาย ง. ทำการผลิตสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว นาย ก. ไม่สามารถอนุญาตให้นาย ง. ใช้สิทธิในสิทธิบัตร A ด้วยตนเองคนเดียวได้นอกจากจะได้รับความยินยอมจากนาย ข. และ นาย ค. ด้วย

ถึงแม้ว่าในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรหรือกฎกระทรวงนั้นไม่มีการประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ว่ามีอยู่ในรูปแบบใดบ้าง แต่ในทางปฏิบัตินั้น การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท<sup>530</sup> ได้แก่

<sup>528</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 103-104

<sup>529</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 40

<sup>530</sup> ชีรนันน์ พิวนิล, "ผลของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรภายหลังสิทธิบัตรถูกเพิกถอนเพราะความไม่สมบูรณ์" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), หน้า 12.

1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด คือ สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตร กับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรนั้น ในสัญญาจะกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างเต็มที่ แม้แต่ตัวผู้ทรงสิทธิบัตรเองก็ไม่มีสิทธิที่จะแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรของตน และ ไม่สามารถไปอนุญาตให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นเพิ่มเติมได้อีก อย่างไรก็ตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดนั้นไม่จำเป็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งปวงที่มีอยู่ในสิทธิบัตร แต่อาจเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดเพียงบางสิทธิก็ได้ เช่น ขออนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดในการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเพียงสิทธิเดียว เป็นต้น

ในกรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดไว้ โดยรวมว่าในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนจึงจะสามารถทำได้<sup>531</sup> โดยที่มาตรา 40 มิได้มีการระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนนั้นหมายถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิประเภทใดบ้าง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดแล้วจะพบว่าถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดกับบุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนย่อมทำให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิกลายเป็นผู้มีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรได้แต่เพียงผู้เดียวโดยที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก็จะมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรดังกล่าวด้วยซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจึงไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลอื่นได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนก่อน

2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด คือ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ผู้ทรงสิทธิบัตรให้อনุญาตบุคคลอื่น (ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ) สามารถใช้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรแล้ว แต่ตัวผู้ทรงสิทธิบัตรเองก็ยังคงมีอิสระในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรเดียวกันนั้นอยู่ด้วย นอกจากนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรยังสามารถที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดนี้เป็นสัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตรให้ความนิยมนมากที่สุด เพราะ เป็นสัญญาที่ยังไม่ตัดสิทธิของตนออกไปอย่างสิ้นเชิง แต่ในทางกลับกัน ผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิไม่นิยมที่จะทำสัญญาในรูปแบบนี้ เพราะ อาจทำให้เกิดผู้ใช้สิทธิได้หลายรายซึ่งทำให้มีการแข่งขันกันขึ้นทั้งในเรื่องของคุณภาพและราคาอันก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้าของผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิได้<sup>532</sup>

<sup>531</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 40

<sup>532</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 18.

3. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิถึงเด็ดขาด เป็นรูปแบบของสัญญาที่นำเอาลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด กับ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดมารวมกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรจะไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก แต่ยังคงสงวนสิทธิไว้สำหรับตัวผู้ทรงสิทธิบัตรเอง ให้สามารถใช้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรนั้นได้อยู่<sup>533</sup>

ในกฎหมายต่างประเทศนั้น พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่นในมาตรา 73 (3) บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด หรือ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดกับบุคคลอื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอื่นทุกคน ส่วนกฎหมายเยอรมันไม่มีการบัญญัติเกี่ยวกับประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่ใช้การตีความจากหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันในเรื่องเจ้าของรวมที่ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด และ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด โดยไม่ขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆไม่ได้ สำหรับสหราชอาณาจักรนั้นมาตรา 36 (3) (b) ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเพียงบัญญัติไว้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนจะทำสัญญาอนุญาตให้สิทธิกับบุคคลอื่นได้โดยไม่ขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆไม่ได้โดยที่ที่ไม่ได้แยกประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้แต่อย่างใด ส่วนสหรัฐอเมริกาไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่ใช้การตีความว่าการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถทำได้โดยอิสระไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ

ข้อดีของการที่กฎหมายกำหนดให้การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน เพราะ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นมีความแตกต่างจากการให้ใช้ทรัพย์สินที่มีรูปร่างที่มีเจ้าของรวมอื่นๆที่สามารถแบ่งสัดส่วนการใช้ทรัพย์สินได้เป็นส่วนๆ แต่การอนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถใช้สิทธิในสิทธิบัตรได้นั้น หากมิได้มีการจำกัดสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ไว้จะทำให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะสามารถใช้ประโยชน์ในทุกส่วนของสิทธิบัตร เช่น การผลิต การขาย มีไว้เพื่อขาย นำเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นสิทธิเช่นเดียวกับสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ซึ่งหากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมก่อนอาจเกิดกรณีที่ไปทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดกับคู่แข่งทางการค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆได้ ถึงแม้จะเป็น

<sup>533</sup> เรื่องเดียวกัน



การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดแต่ก็ทำให้คู่แข่งทางการค้ามีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น หรือ ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น ๆ ที่เหลืออยู่เกิดคู่แข่งทางการค้าเพิ่มขึ้นด้วย

ข้อเสียของการที่กฎหมายกำหนดให้การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดต้องของความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น ๆ ทุกคน คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมที่ไม่มีศักยภาพในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรด้วยตัวเอง เช่น บริษัทขนาดเล็กที่ไม่มีกำลังในการผลิต ไม่มีความสามารถทางการตลาดที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรได้ จะขาดความอิสระในการได้แสวงหาประโยชน์จากการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด ทั้งๆที่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดนั้นมีลักษณะที่ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น ๆ ที่จะสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร หรือ สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลอื่นได้อยู่ เช่น บริษัท ก. ข. ค. เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน บริษัท ก. และ บริษัท ข. เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในตลาด ส่วนบริษัท ค. เป็นเพียงบริษัทขนาดเล็กที่ไม่มีศักยภาพในการผลิตสินค้า หรือ ขายสินค้าตามสิทธิบัตรด้วยตนเอง และ บริษัทก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในสิทธิบัตรนั้นกับกิจการของบริษัทโดยตรงแต่ต้องการที่จะใช้สิทธิบัตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงต้องการจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดกับบริษัท ง. ซึ่งการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดนี้บริษัท ก. ข. และ ค. เองก็ยังคงมีสิทธิที่จะแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรอยู่เช่นเดิม นอกจากนี้ยังสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบริษัทอื่นต่อไปได้อีกด้วย แต่เนื่องจากมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรระบุให้บริษัท ค. ต้องขอความยินยอมจากบริษัท ก. และ บริษัท ข. ซึ่งถ้าทั้งสองบริษัทหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ให้ความยินยอมย่อมทำให้บริษัท ค. ไม่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดกับบุคคลอื่นได้ ซึ่งส่งผลเสียต่อความอิสระในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมที่ไม่มีศักยภาพในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรด้วยตนเอง

ในประเด็นนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่าการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด และ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมนั้นควรจะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น ๆ ก่อน เพราะ การที่จะอนุญาตบุคคลอื่นจะเข้ามามีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรรวมได้ ถึงแม้จะเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ หรือ การแสวงหากำไรของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น ๆ ได้ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น ๆ ไม่ต้องการให้เกิดคู่แข่งทางการค้าที่มีความสามารถ หรือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจึงควรมีสิทธิที่จะรับทราบและให้ความยินยอมด้วย อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนใดคนหนึ่งจะไม่ให้ความยินยอมในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดนั้นผู้เขียนเห็นว่าควรจะต้องมีเหตุผลอันสมควรที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเหตุผลใดบ้างที่จะสามารถปฏิเสธการให้ความยินยอมได้ มิใช่ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรรวมสามารถปฏิเสธที่จะให้ความ

ยินยอมได้ในทุกกรณี เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นบริษัท หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กด้วย สำหรับเหตุผลกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถปฏิเสธการให้ความยินยอมในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งได้เช่น การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบริษัทที่ทำกิจการอย่างเดียวกันและอาจเป็นคู่แข่งทางการค้าโดยตรงกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ โดยการทำสัญญาอนุญาตสิทธินั้นจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นว่าหากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งปฏิเสธในการให้ความยินยอมในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้ว กฎหมายควรมีหลักเกณฑ์กำหนดต่อไปด้วยว่าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะสามารถทำอะไรต่อไปได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่น ในกฎหมายของ สหราชอาณาจักร มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถยื่นคำร้องต่ออธิบดี (Comptroller-General) ของสำนักสิทธิบัตรให้พิจารณาเรื่องการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้ด้วย<sup>534</sup> มิฉะนั้นแล้ว หากเกิดการปฏิเสธในการให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่มีวิธีการทางกฎหมายต่อไปย่อมทำให้เกิดภาวะที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่สามารถดำเนินการใดได้ต่อไป (Deadlock)

#### 4.2.3 การโอนสิทธิบัตร

เนื่องจากสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ผู้ทรงสิทธิบัตรจึงมีสิทธิที่จะโอนสิทธิบัตรของตนให้กับบุคคลอื่น<sup>535</sup> ซึ่งกฎหมายกำหนดแบบให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่<sup>536</sup> หากมิได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้การโอนสิทธิบัตรดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ<sup>537</sup> นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเสียชีวิตลง สิทธิบัตรจะเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรม หรือ ทายาททางพินัยกรรม โดยที่ ทายาทจะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป<sup>538</sup>

##### 4.2.3.1 สัญญาโอนสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ประสงค์จะใช้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรของตนอีกต่อไป เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ขาดความชำนาญ

<sup>534</sup> Executive Committee of Singapore, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194)," *AIPPI Resolution*: p. 2.

<sup>535</sup> ยรรยง พวงราช, *สิทธิบัตร: กฎหมายและวิธีปฏิบัติ*, หน้า 107.

<sup>536</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 41

<sup>537</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 152

<sup>538</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 42

ในด้านการตลาด ขาดทุนในการค้นคว้าหรือพัฒนา หรือ เป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องการจะหาประโยชน์จากสิทธิบัตรเพื่อทางการค้าหรือทางธุรกิจโดยการทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิบัตรนั้นแลกกับค่าตอบแทน ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถโอนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้แก่ผู้รับโอนได้ โดยที่ ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถเรียกค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนจากผู้รับโอนเพื่อการนี้<sup>539</sup>

สำหรับสิทธิบัตรนั้นที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม หากไม่ได้มีการทำข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจะทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิบัตรกับบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน<sup>540</sup> มีข้อสังเกตว่าการโอนสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนั้น คือ กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะโอนสิทธิในสิทธิบัตรนั้นทั้งหมดให้กับบุคคลอื่น กล่าวคือ สิทธิในสิทธิบัตรที่รวมถึงสิทธิในส่วนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆด้วย ดังนั้น การโอนสิทธิจึงจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน เพราะ สิทธิในสิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีความเป็นเจ้าของหลายคน หากอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถโอนสิทธิในสิทธิบัตรไปให้กับคนอื่นทั้งหมดได้ ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น สิทธิบัตรฉบับหนึ่งมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม 3 คน คือ ก. ข. และ ค. โดยแต่ละคนมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเท่าๆกัน หาก ข. ต้องการจะโอนสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดไปให้ ง. กล่าวคือ จากสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรสามคนโอนไปให้กับ ง. เพียงคนเดียว ข. ไม่สามารถทำการโอนสิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวโดยลำพังได้ แต่ ข. จะต้องขอความยินยอมในการโอนสิทธิบัตรจาก ก. และ ค. ก่อนจึงจะสามารถทำได้ เพราะ ทั้งสองคนก็มีความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรนั้นด้วย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยมิได้บัญญัติไว้ว่าหากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการโอนสิทธิในสิทธิบัตรตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของตนจะสามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้โดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น สิทธิบัตรฉบับหนึ่งมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม 4 คน คือ ก. ข. ค. และ ง. โดยแต่ละคนมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเท่าๆกัน กล่าวคือ แต่ละคนมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคนละ 25 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก ง. นั้นเป็นการต้องการได้รับค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิในสิทธิบัตรนั้นไปให้กับบุคคลอื่นมากกว่าที่จะแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรด้วยตนเอง กรณีเช่นนี้ ง. จะสามารถโอนสิทธิ 25 เปอร์เซ็นต์ของตนไปให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก ก. ข. ค. ได้หรือไม่ ซึ่งในประเด็น

<sup>539</sup> จีรศักดิ์ รอดจันทร์ และ อรรถยา สิงห์สงบ, "การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร, การโอนสิทธิบัตรและภาวะภาษีที่เกิดขึ้น," วารสารสุโขทัยธรรมมาธิราช: หน้า 95-96.

<sup>540</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 40

นี้เมื่อพิจารณาจากมาตรา 1361 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าเจ้าของรวมคนหนึ่งๆสามารถจำหน่ายส่วนของตนที่มีอยู่ในทรัพย์สินได้ ดังนั้น หากปรับใช้จากมาตรา 1361 นั้นการทำสัญญาโอนสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเฉพาะตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของตนย่อมสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ

ในกฎหมายต่างประเทศนั้น ประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ในมาตรา 73 (1) พระราชบัญญัติสิทธิบัตรว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งไม่สามารถโอนสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนได้ ประเทศเยอรมนีไม่มีบทบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรแต่เมื่อปรับใช้จากประมวลกฎหมายแพ่งแล้ว มาตรา 747 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าหากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะทำสัญญาโอนสิทธิกับบุคคลภายนอกโดยเป็นการโอนสิทธิ “เฉพาะในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรของตน” นั้นสามารถทำได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ สำหรับสหราชอาณาจักร มาตรา 36 (3) (b) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดว่า ในกรณีที่ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีการทำข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการจะทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดไปให้กับบุคคลอื่น จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อนจึงจะสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการโอนสิทธิเฉพาะส่วนแบ่งของตนไปให้กับบุคคลอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อน ส่วนสหรัฐอเมริกาหากมิได้มีความตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถโอนสิทธิในส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรของตน (Individual Share) ไปให้กับบุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ แต่กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการโอนสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด กล่าวคือ สิทธิในสิทธิบัตรทั้งในส่วนของตนเองและสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้นไม่สามารถทำได้แต่เพียงลำพัง แต่จะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อน

ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่าการทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิทั้งหมดของสิทธิบัตรไปให้กับบุคคลอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนนั้นมีความเหมาะสมอยู่แล้ว เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก็มีความเป็นเจ้าของ และมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรเช่นกัน การจะโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรทั้งหมด เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรทุกคนก็ควรจะเป็นความสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมด ซึ่งมาตรา 40 ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยได้บัญญัติไว้อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามการปรับใช้ มาตรา 1361 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่อง การโอนสิทธิในสิทธิบัตรเฉพาะส่วนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องขอความ ยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนนั้น ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีความสอดคล้องกับลักษณะของสิทธิบัตร เท่าใดนัก เนื่องจากมาตรา 1361 เป็นมาตราที่กำหนดไว้เหมาะสมกับกรณีของความเป็นเจ้าของรวม ในทรัพย์สินที่มีรูปร่างอย่างสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถแบ่งสัดส่วนของทรัพย์สินได้อย่าง ชัดเจนทำให้เจ้าของรวมคนหนึ่งๆสามารถแบ่งทรัพย์สินตามส่วนของตนออกมาเป็นส่วนๆแล้วสามารถ จำหน่ายได้โดยที่มีได้ทำให้เจ้าของรวมคนอื่นๆเสียหายแต่อย่างใด เช่น ก. ข. ค. เป็นเจ้าของรวมใน ที่ดินแปลงหนึ่ง ก. จะขายที่ดินในส่วนของตนให้แก่ ง. จำนวน 1 ใน 3 ของที่ดิน เพื่อให้ ง. เข้ามาเป็น เจ้าของแทนที่ ก. ย่อมสามารถกระทำได้ แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสิทธิบัตร รวมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป ดังที่กฎหมายของ ประเทศญี่ปุ่นได้ให้เหตุผลไว้ดังนี้

ประการแรก การเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินอื่น ๆ นั้น เจ้าของรวมแต่ละคนสามารถใช้ สอยทรัพย์สินได้ตามสัดส่วนของส่วนแบ่งที่ตนมีในทรัพย์สินร่วม แต่สำหรับสิทธิในสิทธิบัตร ผู้ทรง สิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถใช้สิทธิบัตรได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องคำนึงถึงส่วนแบ่งที่ตนมีอยู่ใน สิทธิบัตร กล่าวคือ แม้มีสิทธิในสิทธิบัตรเพียงร้อยละ 1 ก็สามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้ อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีสิทธิในสิทธิบัตรร้อยละ 95 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความสัมพันธ์ในระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันก็มีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันที่หลากหลายไม่ ว่าจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ร่วมมือกันก่อให้เกิดอำนาจในทางเศรษฐกิจ การเงิน การบริหารจัดการ สิทธิบัตรร่วมกันได้ หรือ ในทางกลับกันอาจเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ต้องการใช้เทคโนโลยีจากการ ประดิษฐ์เดียวกันและมีการแข่งขันเพื่อหาส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้นให้ได้ผลกำไรทางธุรกิจที่ มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ตัวผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนที่มีสิทธิในสิทธิบัตรย่อมมีความสำคัญในเชิง ธุรกิจเป็นอย่างมาก

ประการที่สอง ในระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีการทำความตกลง เงื่อนไขเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรกันไว้ล่วงหน้า หากกฎหมายอนุญาตให้ผู้ทรง สิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งสามารถทำสัญญาโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกได้โดยอิสระย่อมเป็นการยากต่อ ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เหลืออยู่ หรือ แม้แต่ผู้รับโอนสิทธิในสิทธิบัตรในการทำตาม ข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แล้วล่วงหน้า เพราะ คู่สัญญามีการเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นด้วยกับหลักการตามกฎหมายญี่ปุ่นว่าการทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิบัตรตามส่วนของตนนั้นควรจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อนจึงจะสามารถทำได้

#### 4.2.3.2 การรับมรดก

ถึงแม้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะมีบทบัญญัติที่กำหนดให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรนั้นสามารถรับมรดกกันได้<sup>541</sup> และ กำหนดวิธีการในการขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรในทางมรดกไว้<sup>542</sup> แต่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยนั้นไม่มีบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีที่สิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตกทอดไปในทางมรดก เพราะ สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเสียชีวิต สิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมย่อมตกทอดไปยังผู้รับพินัยกรรมหรือ ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องมรดก<sup>543</sup> ซึ่งตามกฎหมายลักษณะมรดกของไทยนั้นเมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเสียชีวิตจะต้องพิจารณาตามลำดับดังต่อไปนี้

ประการแรก จะต้องพิจารณาว่าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันนั้นมีข้อตกลงกันไว้เป็นพิเศษเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือไม่ เช่น มีข้อตกลงระหว่างกันว่าถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งตายแล้วให้สิทธิในสิทธิบัตรร่วมของบุคคลนั้นตกทอดแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่เหลืออยู่เพื่อนำแบ่งสัดส่วนความเป็นเจ้าของระหว่างกันต่อไป เป็นต้น

ประการที่สอง ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีข้อตกลงใดๆกันไว้เป็นพิเศษเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต จะต้องพิจารณาว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนที่เสียชีวิตนั้นได้ทำพินัยกรรมเพื่อโอนสิทธิในสิทธิบัตรร่วมตามส่วนของตนให้แก่ผู้รับพินัยกรรมคนใดไว้เมื่อตนเสียชีวิตหรือไม่ เพราะ ตามหลักกฎหมายมรดกถ้าเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมไว้การแบ่งมรดกย่อมเป็นไปตามเจตนาของเจ้ามรดก<sup>544</sup> และ สิทธิของผู้รับพินัยกรรมนั้นมีความสำคัญเหนือสิทธิของทายาทโดยธรรม<sup>545</sup>

ประการที่สาม ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่มีข้อตกลงใดๆกันไว้เป็นพิเศษเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต และ ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ด้วย สิทธิในสิทธิบัตรร่วมนั้นย่อมตกทอดสู่กองมรดกและจะต้องแบ่งให้กับทายาทโดยธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามลำดับ

<sup>541</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 10

<sup>542</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 42

<sup>543</sup> ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร: กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า 107.

<sup>544</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1646

<sup>545</sup> เปรียบ หุตางกูร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555), หน้า 42.

ได้แก่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ย่าตายาย ลุงป้า น้าอา ร่วมถึงคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในมรดกโดยขึ้นอยู่กับลำดับชั้นทายาทโดยธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย<sup>546</sup>

ในการขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดกให้ทายาทของผู้ทรงสิทธิบัตร ร่วมยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกำหนดพร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดกตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา<sup>547</sup> เช่น ใบมรณะบัตรที่แสดงว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นถึงแก่ความตาย พิณยกรรมหรือคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก ข้อตกลงของทายาทในการแบ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับสิทธิบัตรของผู้ตาย เป็นต้น

สำหรับกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตกทอดเป็นมรดกนั้นจะมีประเด็นในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนนั้นได้เสียชีวิตลงโดยที่ไม่มีทายาทโดยธรรม และ ไม่มีพิณยกรรมไว้ ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อพิจารณาถึงหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1753 ได้บัญญัติให้ทรัพย์สินของบุคคลใดที่ถึงแก่ความตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพิณยกรรม หรือการตั้งมูลินิตตามพิณยกรรม มรดกของบุคคลนั้นจะต้องตกทอดแก่แผ่นดินในลักษณะที่เป็นสิทธิหวงกันต่อไป การบังคับใช้มาตรานี้กับสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่มี ความเหมาะสม ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. การปรับใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 1753 ที่กำหนดว่าสิทธิส่วนหนึ่งในสิทธิบัตรร่วมตกทอดสู่แผ่นดินนั้นหมายความว่า รัฐจะเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่มีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ ซึ่งจะเกิดความไม่ชัดเจนตามมา เช่น ความหมายของการตกทอดสู่แผ่นดินจะหมายความว่ารัฐจะเป็นผู้เข้ามาได้รับสิทธิหวงกันในสิทธิบัตรตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ต่อไป หรือ หมายความว่าสิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวได้สิ้นสุดลงและสาธารณชนสามารถเข้าถึงการประดิษฐ์ในสิทธิบัตรดังกล่าวได้โดยอิสระ หรือ เรื่องที่ว่าองค์กรใดของรัฐจะเข้ามาเป็นผู้ทรงสิทธิ เพราะ การที่รัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เหลืออยู่เนื่องจากการกระทำบางอย่างของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจำเป็นต้องขอความยินยอมกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ด้วยจึงจะสามารถกระทำได้อีกทั้งในระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมย่อมมีข้อตกลง หรือ เงื่อนไขที่ตกลงไว้ระหว่างกันอยู่ก่อน การที่รัฐเข้ามาสวมสิทธิต่อจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอาจทำให้ข้อเท็จจริงบางอย่าง

<sup>546</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1629

<sup>547</sup> กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) , ข้อ 6 (2)

ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยตนเอง หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกับบุคคลภายนอกมีความเปลี่ยนแปลงไป เพราะ ตัวผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนที่มีสิทธิในสิทธิบัตรมีความสำคัญในเชิงธุรกิจเป็นอย่างมาก

2. การที่กฎหมายมรดกกำหนดให้มรดกซึ่งที่ไม่มีทายาทโดยธรรม หรือ ผู้รับพินัยกรรม ตกทอดเป็นของแผ่นดินนั้นก็เพื่อให้ไม่เกิดการทิ้งร้างทรัพย์สินโดยไม่มีเจ้าของ และ ทำให้รัฐสามารถเข้ามาจัดสรรคเพื่อ นำทรัพย์สินมรดกนั้นมาใช้ประโยชน์กับให้ได้มากที่สุด แต่กรณีของสิทธิบัตรนั้นมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไปตรงที่วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิบัตรแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรก็เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นั้นขึ้นมาด้วยตัวเอง อาจเป็นผู้ลงทุนจ้างบุคคลอื่นเข้ามาสร้างการประดิษฐ์ อาจเป็นผู้เสียค่าตอบแทนเพื่อให้ได้รับสิทธิในสิทธิบัตรนั้นมาดั่งนั้น กฎหมายจึงมุ่งคุ้มครองให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรได้แต่เพียงผู้เดียวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวแล้วสิทธิบัตรนั้นตกเป็นมรดกที่ไม่มีผู้รับ สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวก็ควรสิ้นสุดลงและสังคมควรจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงสิทธิบัตรดังกล่าวได้<sup>548</sup> มิใช่กำหนดให้รัฐเข้ามาสิทธิเด็ดขาดต่อจากผู้ทรงสิทธิบัตรภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพราะรัฐก็มีได้มีจุดเกาะเกี่ยวใดๆในการเข้ามาสวมสิทธิเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรทั้งไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ หรือ ผู้รับโอนสิทธิโดยเสียค่าตอบแทนแต่อย่างใด ในกรณีของสิทธิบัตรซึ่งมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ถึงแม้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ยังสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นได้ต่อไป

จากการศึกษากฎหมายในต่างประเทศนั้นผู้เขียนเห็นด้วยกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ที่มาตรา 76 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้สิทธิในสิทธิบัตรถือว่าสิ้นสุดลงหากสิทธิบัตรนั้นไม่มีผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว และถึงแม้ว่าในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของญี่ปุ่นมิได้กำหนดหลักเกณฑ์กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไว้ แต่ในประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาตรา 255 ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งมีเจ้าของรวมแล้วเจ้าของรวมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตโดยที่ไม่มีทายาทโดยธรรม และไม่มีพินัยกรรมไว้ กฎหมายกำหนดให้สิทธิในทรัพย์สินนั้นตกทอดแก่เจ้าของรวมคนอื่นๆที่เหลืออยู่ นั่นหมายความว่า เมื่อนำมาปรับใช้กับเรื่องผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม สิทธิในสิทธิบัตรในส่วนดังกล่าวย่อมตกเป็นของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่เหลืออยู่ต่อไป ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่เหลืออยู่นั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรอยู่แล้ว และ เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเพียงที่เหลือน้อยอยู่กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เสียชีวิตลงโดยไม่มีทายาทโดยธรรม หรือ พินัยกรรมไว้

<sup>548</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, "ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา," วารสารราชบัณฑิตยสถาน: หน้า 602.



#### 4.2.4 การทำสัญญาจ้างผลิต

สัญญาจ้างผลิต คือ สัญญาระหว่างเจ้าของสินค้ากับบริษัทผู้ผลิตซึ่งไม่ใช่บริษัทของเจ้าของสินค้าเอง โดยเจ้าของสินค้ามีความประสงค์จะให้บริษัทผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าภายใต้ฉลากสินค้า หรือ แบรินด์ของตัวเอง เจ้าของสินค้าเอง โดยบริษัทผู้ผลิตนั้นจะอยู่ในฐานะของผู้ให้บริการเพื่อทำการผลิตสินค้าจากสูตร จากการออกแบบ หรือ จากรายละเอียดของแต่ละสินค้าของลูกค้า<sup>549</sup> ยกตัวอย่าง เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบจ่ายกำลังสำหรับยานพาหนะที่แล่นด้วยไฟฟ้า แต่บริษัทของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นไม่มีทรัพยากรในการผลิตชิ้นส่วนของการประดิษฐ์ดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรพิจารณาแล้วว่าถ้าไปจ้างบริษัท ก. ซึ่งเป็นบริษัทรับผลิตที่มีทรัพยากรการผลิตชิ้นส่วนของระบบจ่ายกำลังสำหรับยานพาหนะอยู่แล้วจะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการผลิตให้กับบริษัทของผู้ทรงสิทธิบัตรเอง บริษัทของผู้ทรงสิทธิบัตรจึงไปทำสัญญาจ้างบริษัท ก. เพื่อให้ทำการผลิตชิ้นส่วนของระบบจ่ายกำลังสำหรับยานพาหนะที่แล่นด้วยไฟฟ้าให้กับบริษัทของผู้ทรงสิทธิบัตร เป็นต้น

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยนั้นมิได้บัญญัติถึงการทำสัญญาจ้างผลิตในผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือ การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรไว้แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 40 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่สิทธิบัตรมีผู้ทรงสิทธิบัตรหลายคน หากมิได้มีข้อตกลงกำหนดกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนย่อมมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อน<sup>550</sup> ดังนั้น การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องการทำสัญญาจ้างผลิตกับบริษัทอื่นนั้นซึ่งผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์ในสิทธิบัตร หรือ ใช้กรรมวิธีในการผลิตตามสิทธิบัตร ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อน<sup>551</sup> ยกตัวอย่างเช่น ก. ข. และ ค. เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันในอุปกรณ์ควบคุมชุดส่งกำลังของยานพาหนะ ก. ข. ค. แต่ละคนย่อมมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การใช้ การขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งอุปกรณ์ควบคุมชุดส่งกำลังของยานพาหนะ ต่อมาบริษัท ค. ไปทำการค้ากับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สนใจนำเทคโนโลยีของการประดิษฐ์นี้ไปติดตั้งในรถยนต์ที่จะวางจำหน่ายในไตรมาสหน้า บริษัท ค. ไม่สามารถทำการผลิตได้ทัน จึงไปจ้างบริษัท ง. พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดในการผลิตเพื่อให้บริษัท ง. ช่วยทำการผลิตอุปกรณ์ควบคุมชุดส่งกำลังของยานพาหนะเพื่อให้สามารถส่งสินค้าไปให้บริษัท

<sup>549</sup> Business Dictionary, "Contract Manufacturing" [Online] Accessed: 20 November 2018. Available from: <http://www.businessdictionary.com/definition/contract-manufacturing.html>

<sup>550</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 40

<sup>551</sup> Chavalit Uttasart and Panisa Suwanmatajam, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (Thailand)

" AIPPI Group Report (2009): p. 2.

รถยนต์ได้ การทำสัญญาจ้างผลิตระหว่าง ค. กับบริษัท ง. นี้ หากระหว่าง ก. ข. ค. มิได้มีข้อตกลงว่า การทำสัญญาในลักษณะนี้ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน ค. ก็สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจาก ก. และ ข. เลย

ในส่วนของกฎหมายของต่างประเทศนั้น ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ไม่มีประเทศใดที่กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างผลิตของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้ในพระราชบัญญัติ โดยประเทศญี่ปุ่นจะใช้วิธีการตีความว่าลักษณะของสัญญาจ้างผลิตที่ได้ทำขึ้นระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างผลิตนั้นถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยตัวผู้ทรงสิทธิบัตรเองหรือไม่ ศาลญี่ปุ่นได้วางหลักเกณฑ์ว่า การทำสัญญาจ้างผลิตจะถือว่าการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเองที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆนั้นจะต้องเป็นการจ้างผลิตที่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้าง โดยการจ้างผลิตนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ควบคุมหรือให้คำแนะนำในการผลิตสินค้าแก่ผู้รับจ้าง และ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบสินค้าทั้งหมดที่ได้ผลิตให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ว่าจ้างดังกล่าว หากครบตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วการทำสัญญาจ้างผลิตของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนนั้นก็ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะถือว่าการแสวงหาประโยชน์โดยตัวผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเองตามที่มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นกำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ส่วนประเทศเยอรมนีใช้วิธีการตีความจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ในทรัพย์สินรวมของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมของเยอรมันมีอิสระในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ แต่กฎหมายจะกำหนดขอบเขตไว้ว่าการแสวงหาประโยชน์นั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ การทำสัญญาจ้างผลิตในกฎหมายเยอรมันถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างผลิตดังกล่าวที่ไม่ถือว่าการกระทำที่สร้างความเสียหาย หรือ ละเมิดต่อผู้ทรงสิทธิบัตรคนอื่นๆ จะต้องเป็นสัญญาจ้างผลิตที่ผู้รับจ้างจะมีแต่เพียงสิทธิในการผลิตสินค้าตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงกันไว้เท่านั้น มิได้มีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์อื่นเพื่อตัวเองดังเช่นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม หากผู้รับจ้างมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ประการอื่นดังเช่นผู้ทรงสิทธิบัตรจำเป็นจะต้องทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรและจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน

กฎหมายสหราชอาณาจักรนั้น ประเด็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งทำสัญญาจ้างผลิตเพื่อให้บุคคลภายนอกมาทำการผลิตการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นจะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆหรือไม่นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่สองแนวคิด แนวแรกเห็นว่าการทำสัญญา

จ้างผลิตจำเป็นต้องทำผ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งต้องขอความยินยอม แต่แนวที่สองเห็นว่าการทำสัญญาจ้างผลิต ผู้รับจ้างกระทำการผลิตไปในฐานะตัวแทนในการผลิตของผู้ทรงสิทธิบัตรไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ

สำหรับสหรัฐอเมริกา การทำสัญญาจ้างผลิตให้บุคคลที่สามมาทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือ ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรในการผลิตนั้นจะทำได้ในรูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก็จะมีข้อสัญญาเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทำการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรอยู่แล้ว และ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดของสหรัฐอเมริกา ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ นอกจากนี้ศาลยังเคยวินิจฉัยไว้ว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรให้มีสิทธิในการผลิต สิทธิในการใช้ และ สิทธิในการจำหน่ายนั้นโดยทั่วไปแล้วย่อมรวมถึงสิทธิที่จะให้บุคคลที่สามมาทำการผลิตให้ (Right To Have Made) ด้วย เว้นเสียแต่ว่าในข้อสัญญาจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน

ในประเด็นเรื่องการทำสัญญาจ้างผลิตของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามกฎหมายไทยนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือ ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรย่อมต้องทำสัญญากับผู้รับจ้างผลิตซึ่งในสัญญาจะมีการกำหนดขอบเขตในการทำงานของผู้รับจ้างเอาไว้ เช่น หน้าที่ในการผลิตสินค้าตามรายละเอียดของสินค้าที่ส่งให้ หน้าที่ในการส่งมอบสินค้า หน้าที่ในการรักษาความลับทางการค้า เป็นต้น และ ผู้ทรงสิทธิบัตรก็มีหน้าที่ในการชำระค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้างผลิต หากพิจารณาถึงลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการทำสัญญาจ้างผลิตจะมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ กล่าวคือ เป็นสัญญาที่มุ่งประสงค์ถึงผลสำเร็จของงานที่ผู้รับจ้างทำให้แก่ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร กล่าวคือ เมื่อผู้รับจ้างทำการผลิตสินค้าตามสิทธิบัตรออกมาแล้วย่อมต้องส่งมอบสินค้าให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรตามที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้น การทำสัญญาจ้างผลิตจึงเป็นการทำสัญญาที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรที่เป็นผู้ว่าจ้าง มิใช่การทำไปเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ผู้เขียนเห็นว่าการทำสัญญาจ้างผลิตของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามกฎหมายไทยนั้นถ้าอยู่ในลักษณะของสัญญาจ้างทำของก็ไม่ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่เป็นผู้ว่าจ้างเองและสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆแต่อย่างใด

#### 4.2.5 การนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

เนื่องจากการจำนำและจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของการส่งมอบทรัพย์สินที่นำมาใช้จำนำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าบางประเภทไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ ประเทศไทยจึงมีพระราชบัญญัติหลักประกัน

ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้คำนิยามของ “สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” ว่าหมายถึง สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้หลักประกัน ตราทรัพย์สินไว้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับหลักประกัน<sup>552</sup> นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้<sup>553</sup> ดังนั้น สิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรจึงสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยนั้นมิได้มีการบัญญัติถึงการก่อให้เกิดภาวะติดพันในสิทธิตามสิทธิบัตร หรือ การนำสิทธิในสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจไว้แต่อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีการบัญญัติในกฎหมายพิเศษไว้โดยเฉพาะจึงต้องกลับมาใช้หลักกฎหมายทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของกรรมสิทธิ์รวมมาตรา 1361 วรรคสอง วางหลักเกณฑ์ให้เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จะจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดภาวะติดพันในตัวทรัพย์สินได้ก็แต่ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน เมื่อบทบัญญัติดังกล่าวนำมาปรับใช้กับสิทธิบัตรจะทำให้ ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำสิทธิในสิทธิบัตรไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ทุกคนได้ เพราะ การนำสิทธิในสิทธิบัตรร่วมไปวางเป็นหลักประกันทางธุรกิจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดสิทธิบัตรนั้นมีภาวะติดพันเมื่อถูกบังคับชำระหนี้จากเจ้าหนี้และเนื่องจากสิทธิในสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกเป็นส่วนตัวได้ดังเช่นทรัพย์สินทั่วไป การนำสิทธิในสิทธิบัตรไปวางเป็นหลักประกันจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิบัตรทั้งหมด<sup>554</sup> หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมฝ่าฝืนนำสิทธิในสิทธิบัตรไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนย่อมมีผลเป็นโมฆะ หรือ บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงไม่ได้<sup>555</sup> สำหรับการให้ความยินยอมนั้นจะเป็นความยินยอมโดยตรง หรือ โดยปริยาย จะทำเป็นหนังสือหรือโดยวาจาก็ได้ เช่น เจ้าของรวมคนอื่นรู้แล้วแต่ไม่คัดค้านถือว่ายินยอม<sup>556</sup> หรือ มีพฤติการณ์ชัดเจนว่าเจ้าของรวมคนหนึ่งมีอำนาจกระทำได้ สัญญานั้นย่อมสมบูรณ์<sup>557</sup> เป็นต้น

ในกฎหมายต่างประเทศไม่ว่าญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร นั้น การนำสิทธิในสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทำได้หากปราศจาก

<sup>552</sup> พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ, มาตรา 5

<sup>553</sup> พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ, มาตรา 8 (5)

<sup>554</sup> Chavalit Uttasart and Khanita Eerkusolkul, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Thailand)," AIPPL Group Reports: p. 6.

<sup>555</sup> วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน, หน้า 167.

<sup>556</sup> คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 591/2508

<sup>557</sup> คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 79/2506

ความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ก่อน เพราะ การกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ เมื่อสิทธิบัตรร่วมถูกบังคับชำระหนี้จากเจ้าหนี้และสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกเป็นส่วนตัวได้ การบังคับชำระหนี้กับสิทธิบัตรร่วมทั้งหมดย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น การนำสิทธิในสิทธิบัตรร่วมไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจจึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน โดยประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนั้นประเด็นนี้ได้ถูกบัญญัติอยู่ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ส่วนประเทศเยอรมนีจะให้การตีความจากเรื่องเจ้าของรวมในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน

สำหรับสหรัฐอเมริกา การนำสิทธิความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรร่วมตามส่วนของตนเองของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ เพราะถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์อย่างหนึ่งของผู้ทรงสิทธิบัตร แต่ก็พบปัญหาว่าเมื่อทรัสต์ เจ้าหนี้ หรือ ศาลต้องการบังคับชำระหนี้จากสิทธิในสิทธิบัตรร่วมในส่วนดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ได้ เพราะ เป้าหมายของศาลที่ทำหน้าที่ในการบังคับเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ คือ การบังคับเอาทรัพย์สินของลูกหนี้มาคืนให้กับเจ้าหนี้ให้ได้มากที่สุด ดังนั้น ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่นำสิทธิในสิทธิบัตรมาใช้เป็นหลักประกันต้องโอนสิทธิตามส่วนของตนไปยังบุคคลที่สามซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจเป็นคู่แข่งทางการค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ได้

ในแง่ของบทบัญญัติทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจนั้น พบว่ากฎหมายต่างประเทศมีแนวทางในการกำหนดเรื่องการนำสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจแตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. ประเทศญี่ปุ่นมีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการนำสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจอยู่ในมาตรา 73 (1) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
2. ประเทศเยอรมนีไม่มีบทบัญญัติในประเด็นนี้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่ให้การตีความจากมาตรา 1274 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
3. สหราชอาณาจักร มีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการนำสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจอยู่ในมาตรา 36 (3) b ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
4. การนำทรัพย์สินที่เป็น Personal Property ไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ จะถูกกำหนดอยู่ในมาตรา 9 ของ Uniform Commercial Code ของสหรัฐอเมริกา และ สำหรับการนำสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจให้การตีความจากเรื่องการแสวงหา

ประโยชน์ในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งตามมาตรา 262 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

ในประเด็นเรื่องการนำสิทธิในสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจนั้น ถึงแม้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจมิได้กล่าวถึงกรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรหลายคนไว้ แต่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 1361 วรรคสองแล้วว่า “ตัวทรัพย์สินนั้นจะจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันได้ก็แต่ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน” ซึ่งสิทธิบัตรนั้นมีลักษณะแตกต่างจากทรัพย์สินที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกได้เป็นส่วนๆ กล่าวคือ เมื่อเจ้าหนี้ต้องการบังคับชำระหนี้ในสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม เจ้าหนี้ไม่สามารถแบ่งแยกบังคับชำระหนี้จากส่วนใดส่วนหนึ่งของสิทธิบัตรได้ เช่น หากสิทธิบัตรนั้นมีข้อถือสิทธิทั้งหมด 20 ข้อ เจ้าหนี้ไม่สามารถแยกบังคับชำระหนี้ในสิทธิบัตรเฉพาะข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ถึง 8 ได้ เพราะสิทธิบัตรนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่เหมือนกับเจ้าของรวมในที่ดินที่สามารถแยกส่วนหรือแบ่งส่วนความเป็นเจ้าของรวมในที่ดินออกเป็นแปลงๆ ได้อย่างชัดเจน เป็นต้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจะนำสิทธิในสิทธิบัตรไปวางเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ด้วยสภาพของสิทธิบัตรนั้นไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปใช้เป็นหลักประกันเฉพาะส่วนของตนได้ แต่จะต้องนำไปเป็นหลักประกันในลักษณะสิทธิบัตรทั้งหมด ซึ่งสิทธิบัตรนั้นมีสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ อยู่ด้วย จึงเข้าลักษณะของมาตรา 1361 วรรคสองที่กำหนดไว้ว่าการจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันในตัวทรัพย์สินทั้งหมดนั้นไม่สามารถกระทำได้จนกว่าจะได้รับความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ทุกคน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว

#### 4.2.6 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์

โดยทั่วไปแล้ว หากมิได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ แต่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยมิได้กำหนดว่าถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรแล้วจะต้องแบ่งผลประโยชน์นั้นระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันหรือไม่ และ จะใช้วิธีการแบ่งอย่างไร จึงทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในประเด็นนี้

สำหรับกฎหมายต่างประเทศนั้น โดยทั่วไปก็จะกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถตกลงระหว่างกันได้ก่อน แต่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร ต่างก็ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ในผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถแบ่งออกเป็น

### 1. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน

สำหรับประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมนีนั้นเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจึงปรับใช้หลักการจากประมวลกฎหมายแพ่งเข้ามาประกอบว่า ถ้าเป็นการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน อันดับแรกจะใช้ความตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน ถ้าไม่มีความตกลงกันไว้ก็ต้องจะแบ่งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตร ถ้าไม่มีความตกลงเรื่องสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรไว้ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนให้ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีส่วนแบ่งในสิทธิบัตรร่วมอย่างเท่าๆกันตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่ง

สำหรับสหราชอาณาจักรก็มีการปรับใช้เช่นเดียวกันกับทั้งสองประเทศข้างต้น เพียงแต่ว่าในเรื่องสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในกรณีที่ไม่มีการตกลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของกันไว้แล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของเท่าๆกันนั้นเป็นหลักการที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 36 (1) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร สหราชอาณาจักรอยู่แล้ว

ส่วนสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายใดๆที่จะนำมาใช้บังคับกับการแบ่งผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเมื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกันทุกคน เพราะ สหรัฐอเมริกาถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนนั้นสามารถทำข้อตกลงระหว่างกันได้อย่างอิสระได้อยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อมีการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมกันก็ย่อมสามารถตกลงกันเองในเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับได้ผ่านทางสัญญา

การแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน เป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนอาจทำธุรกิจร่วมกัน หรือ เป็นส่วนหนึ่งในกิจการเดียวกันอยู่แล้วอย่างเช่นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเป็นหุ้นส่วนกันดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.4.2.2 เพียงแต่ในสิทธิบัตรประกอบไปด้วยผู้ทรงสิทธิบัตรหลายคน ดังนั้น การแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ในลักษณะร่วมกันมิใช่กรณีที่ต่างคนต่างแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร เมื่อเกิดผลประโยชน์ หรือ ผลกำไรขึ้นจากการแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน ผู้เขียนจึงเห็นด้วยว่า หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับก็ควรแบ่งไปตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตร เช่น ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรมีการตกลงเรื่องสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรว่าแต่ละคนจะมีสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ควรแบ่งผลประโยชน์ไปตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ความเป็นเจ้าของดังกล่าว แต่ถ้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมิได้มีการตกลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรไว้ มาตรา 1357 ของประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้สันนิษฐานไว้ว่าแต่ละคนมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของเท่าๆกัน ดังนั้น ผลประโยชน์จึงต้องแบ่งเท่าๆกัน

อย่างไรก็ตาม การแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิบัตรตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของนั้น พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยก็ได้มีการบัญญัติไว้แต่อย่างใด แต่เป็นการอ้างอิงจากบทบัญญัติใน มาตรา 1360 วรรคสองของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งใช้คำว่าดอกผล ซึ่งทำให้เกิดข้อพิพาทต่อไปว่าผลประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้รับจากสิทธิบัตรถือเป็นดอกผลตามมาตรา 148 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ ซึ่งผู้เขียนจะขอยกไปบรรยายอยู่ในหัวข้อต่อไป เรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง

## 2. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง

เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่นนั้นกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ดังนั้น หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อได้รับผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์นั้นไม่จำเป็นต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรแต่ละคนย่อมมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ด้วยตัวเองได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามบทบัญญัติของญี่ปุ่นไม่ได้มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

ส่วนประเทศเยอรมนีแม้ไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม โดยเฉพาะแต่จะปรับหลักเกณฑ์จากประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน กล่าวคือ มาตรา 743 (2) ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันเมื่อนำมาปรับใช้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมก็ให้อำนาจผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ได้โดยอิสระเช่นเดียวกัน ดังนั้น หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งผลประโยชน์ที่แต่ละคนได้รับมาจากสิทธิบัตรแต่อย่างใด จะเห็นได้ว่าถึงแม้การบังคับใช้กฎหมายแตกต่างจากทั้งสองประเทศข้างต้น แต่ผลทางกฎหมายก็มีลักษณะที่เหมือนกัน

สำหรับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกานั้นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีถ้อยคำในบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนนั้นมีสิทธิที่จะแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง โดยที่ไม่มีภาระความรับผิดชอบใดๆที่จะต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ นอกจากนี้ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นไม่เพียงแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการผลิต ใช้ เสนอขาย ขาย หรือ นำเข้า การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรที่ไม่ต้องแบ่ง แต่ยังรวมถึงประโยชน์ที่เกิดจากการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งด้วยที่ไม่จำเป็นต้องแบ่งกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ



แบบไม่เด็ดขาดของสหรัฐอเมริกาผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศข้างต้นพบว่า การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นแม้ในบางประเทศกฎหมายจะไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร หรือ ในประมวลกฎหมายแพ่ง แต่การแบ่งปันผลประโยชน์มักจะอนุมานได้จากกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนแสวงหาประโยชน์ได้โดยอิสระ นอกจากนี้ชนิดของผลประโยชน์ที่ไม่ต้องแบ่งยังอ้างอิงจากสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรที่กฎหมายให้ความคุ้มครองด้วย เช่น กฎหมายให้สิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถทำการขายสินค้าตามสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ดังนั้น ผลกำไรที่ได้จากการขายสินค้าก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ กฎหมายให้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวสามารถทำได้โดยอิสระ สำหรับประเทศไทยนั้นพบว่ามีลักษณะการใช้กฎหมายคล้ายกับประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้อย่างอิสระออกจากกัน แต่ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนดังเช่นสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

การที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจะต้องนำมาแบ่งกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆหรือไม่นั้นเป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะ ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ย่อมต้องกลับมาพิจารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ได้แก่ บทบัญญัติในมาตรา 1360 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า “ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมคนหนึ่ง มีสิทธิได้ดอกผลตามส่วนของตนที่มีในทรัพย์สินนั้น” จะทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าผลประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นถือเป็นดอกผลในนิยามของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่

ดอกผลตามกฎหมายนั้นมาตรา 148 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้สามารถแบ่งออกเป็น ดอกผลธรรมดา และ ดอกผลดินนัย โดยดอกผลธรรมดา หมายความว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์สิน ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์สิน โดยการมีหรือใช้ทรัพย์สินนั้นตามปกตินิยม และสามารถถือเอาได้เมื่อขาดจากทรัพย์สินนั้น เช่น แม้วัวคลอดลูกวัวออกมา ลูกวัวถือเป็นดอกผลธรรมดาเพราะเป็นทรัพย์สินที่ก่อเกิดหรือแยกออกมาจากแม่ทรัพย์สิน (แม้วัว) ผลมะม่วงที่ติดอยู่กับต้น เมื่อมะม่วงหลุดจากต้นแล้ว ก็กลายเป็นผลมะม่วงที่แยกต่างหากจากต้น(แม่ทรัพย์สิน) เป็นต้น จากลักษณะดังกล่าวย่อมเห็นได้ชัดเจนว่าผลประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร

นั้นย่อมไม่ใช่ดอกผลธรรมดา เพราะ ผลประโยชน์จากการใช้สิทธิบัตรไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง ไม่มีใช้สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์สิน และ ไม่มีลักษณะของการขาดออกจากตัวแม่ทรัพย์สิน

ส่วนดอกผลนิตินัย หมายความว่า ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าของทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อการใช้ทรัพย์สินนั้น และสามารถคำนวณและถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือ ประโยชน์ในการให้เข้าไปทำกินในที่ดิน เป็นต้น ผู้เขียนเห็นว่าผลประโยชน์จากการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรไม่ใช่ดอกผลนิตินัยตามความหมายของมาตรา 148 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นรวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดจากการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นด้วยตัวเองด้วย เช่น การผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นต้น จึงไม่ใช่ประโยชน์ที่เจ้าของทรัพย์สินได้มาจากผู้อื่นเพื่อการใช้ทรัพย์สินตามค่านิยมในมาตรา 148

ดังนั้น ในเมื่อผลประโยชน์ที่ได้จากการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรไม่ใช่ทั้งดอกผลธรรมดา และ ดอกผลนิตินัยตามค่านิยมของมาตรา 148 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงไม่อาจปรับใช้บทบัญญัติของมาตรา 1360 กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้ การที่มาตรา 1360 บัญญัติไว้โดยใช้ถ้อยคำว่าดอกผลซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของทรัพย์สินแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบทบัญญัติในมาตรานี้บัญญัติขึ้นเพื่อใช้กับทรัพย์สินที่มีรูปร่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งหามิทรัพย์สิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ จึงไม่เหมาะสมเท่าใดนักในการปรับใช้บทบัญญัติดังกล่าวกับเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมซึ่งเป็นทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง และมีลักษณะเป็นนามธรรม

นอกจากนี้ผู้เขียนยังเห็นว่าหากกฎหมายกำหนดให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งต้องนำมาแบ่งกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆแล้ว จะก่อให้เกิดข้อเสียขึ้น กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมบางคนไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรเลย แต่ก็สามารถได้รับผลประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ได้แสวงหาประโยชน์ด้วยตัวเองที่จะต้องมาแบ่งผลกำไรนั้นให้กับบุคคลอื่น ทั้งๆที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนก็สามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมนั้นได้ด้วยตัวเอง

ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งอาจต้องใช้การตีความจากความมุ่งหมายของมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถแสวงหาประโยชน์ได้อย่างอิสระออกจากกันไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆดังเช่นการตีความ

ของประเทศญี่ปุ่น หรือ ประเทศเยอรมนีที่ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผลประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนได้มาจากการแสวงหาประโยชน์ใน สิทธิบัตรจึงไม่จำเป็นต้องนำมาแบ่งให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ ถึงแม้กฎหมายไทยจะ ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร แล้วจะต้องนำผลประโยชน์นั้นมาแบ่งให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆหรือไม่ แต่ถ้าพิจารณาจาก พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 40 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรง สิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้นก็ควรที่จะต้องนำมาแบ่งให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆด้วย เพราะ ในเมื่อกฎหมายให้อิสระแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในการแสวงหาประโยชน์แยกออกจากกันแล้ว และ สิทธิบัตรก็เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง การแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งก็ไม่ได้เป็น การขัดขวางการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ดังนั้น ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ แสวงหาประโยชน์ก็ควรแยกต่างหากออกจากกัน

อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันความสับสนจากการตีความ บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับเรื่องสิทธิบัตร ประเทศไทยควรที่จะบัญญัติเรื่อง สัดส่วนความเป็นเจ้าของในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงกันไว้ และ การแบ่งปันผลประโยชน์ของผู้ทรง สิทธิบัตรร่วมไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

#### 4.3 การคืนสิทธิในสิทธิบัตรร่วม

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีความประสงค์จะแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรอีกต่อไปตามมาตรา 53 พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยวางหลักเกณฑ์ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถขอคืนสิทธิบัตรได้ เมื่อผู้ ทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตรจะมีผลทำให้สิทธิบัตรนั้นสิ้นผลไป การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นจะตก เป็นสาธารณะ ผู้คนทั่วไปสามารถใช้การประดิษฐ์นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน<sup>558</sup> อย่างไรก็ตาม มาตรา 53 วรรคสอง กำหนดว่าในกรณีที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม การขอคืนสิทธิบัตรจะทำ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน เพราะ การที่สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตร หลายคน หากกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรคนใดคนหนึ่งสามารถคืนสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความ ยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน จะทำให้สิทธิบัตรนั้นสิ้นผลไปซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ทรงสิทธิบัตรคนอื่นๆที่ยังต้องการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ก. ข. ค. เป็นผู้ ทรงสิทธิบัตรร่วมกันในสิทธิบัตร A หากมี ข. เพียงคนเดียวที่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร ดังกล่าวแล้ว มาตรา 53 วรรคสองของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรบัญญัติว่า ข. จะขอคืนสิทธิบัตรกับ สำนักสิทธิบัตรโดยลำพังไม่ได้ การขอคืนสิทธิบัตรนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจาก ก. และ ค. ด้วย

<sup>558</sup> จีระศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 184.

เพราะ หาก ข. สามารถคืนสิทธิบัตรได้เพียงลำพังได้สิทธิบัตร A ย่อมสิ้นผลไป และ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ก. กับ ค. ที่ยังคงต้องการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นอยู่ ดังนั้น การขอคืนสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน

สำหรับประเด็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจะสามารถขอคืนสิทธิบัตรในสิทธิตามส่วนของตนเองได้หรือไม่ กล่าวคือ ขอคืนสิทธิบัตรบางส่วนเฉพาะตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ก. ข. เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันโดยในข้อตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกำหนดให้ ก. มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วน ข. มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร 20 เปอร์เซ็นต์ หาก ข. ต้องการคืนสิทธิบัตรในสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 20 เปอร์เซ็นต์ของตนจะสามารถทำได้หรือไม่ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้เนื่องจากสิทธิบัตรนั้นเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถแบ่งแยกออกได้เป็นส่วนๆ ดังเช่นทรัพย์สินทั่วไป ดังตัวอย่างข้างต้นการที่ ข. จะขอคืนสิทธิบัตรตามส่วนของตนเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของสิทธิบัตรทั้งหมดย่อมไม่สามารถระบุได้ว่า สิทธิ 20 เปอร์เซ็นต์ในสิทธิบัตรนั้นได้แก่ส่วนใดของสิทธิบัตรบ้าง หรือ มีข้อถือสิทธิที่ข้อ เพราะการกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรส่วนใหญ่จะเป็นการกำหนดสัดส่วนเพื่อใช้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสิทธิบัตร มิใช่การกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสำหรับการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร ยกตัวอย่างเช่น หากไม่มีข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งมีสิทธิในสิทธิบัตรร่วมเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ก็ย่อมมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นตามข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรได้ทุกข้อไม่แตกต่างในแง่ของการแสวงหาประโยชน์จากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่มีสิทธิในสิทธิบัตร 99 เปอร์เซ็นต์ แต่อาจแตกต่างในแง่ของการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสิทธิบัตร เป็นต้น ดังนั้น หากพิจารณาถึงลักษณะของสิทธิบัตรที่ไม่มีรูปร่าง เป็นนามธรรม และไม่สามารถแบ่งแยกออกได้เป็นส่วนๆ ดังเช่นทรัพย์สินทั่วไปแล้ว การขอคืนสิทธิบัตรเฉพาะสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรของตนนั้นย่อมไม่สามารถทำได้ เพราะ การขอคืนสิทธิบัตรนั้นย่อมส่งผลให้สิทธิบัตรทั้งหมดสิ้นผลไป อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ด้วย ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจึงไม่สามารถขอคืนสิทธิบัตรตามส่วนของตนได้<sup>559</sup>

ในกฎหมายต่างประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร หรือ สหรัฐอเมริกาการขอคืนสิทธิบัตรทั้งหมดย่อมไม่สามารถทำได้โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง เพราะ การกระทำดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ อย่างไรก็ตามลักษณะของการใช้กฎหมายในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไป เช่น กฎหมายญี่ปุ่นกับเยอรมนีนับปรับใช้จากการตีความบทบัญญัติในเรื่องเจ้าของรวมจากประมวลกฎหมายแพ่ง ส่วน

<sup>559</sup> พระราชบัญญัติสิทธิบัตร, มาตรา 53 วรรคสอง

กฎหมายสหราชอาณาจักรกำหนดให้การขอคืนสิทธิบัตรทั้งหมดต้องให้อธิบดีสำนักสิทธิบัตรได้ทำการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สำหรับสหรัฐอเมริกาใช้การตีความที่ศาลสหรัฐได้เคยวางหลักเกณฑ์ไว้ เป็นต้น

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า มาตรา 53 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีความเหมาะสมอยู่แล้วที่กำหนดให้การขอคืนสิทธิบัตรจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรคนอื่น ๆ ทุกคนจึงจะสามารถกระทำได้ เพราะ การขอสละสิทธิในสิทธิบัตรรวมทั้งหมดเป็นการกระทำที่ใช้สิทธิเกินขอบเขตของตนไปถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ด้วย ส่วนในประเด็นเรื่องการขอคืนสิทธิบัตรในส่วนของตนผู้เขียนเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องบัญญัติไว้เพิ่มเติมแต่อย่างใด เพราะ โดยสภาพของสิทธิบัตรเองก็ไม่สามารถแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ได้อย่างเช่นทรัพย์สินมีรูปร่าง และ การแบ่งสัดส่วนความเป็นเจ้าของก็เป็นการแบ่งสัดส่วนเพื่อใช้รับผลประโยชน์จากสิทธิบัตร มิใช่การแบ่งสัดส่วนความเป็นเจ้าของในตัวทรัพย์สินที่สามารถแบ่งตัวทรัพย์สินออกได้เป็นส่วนๆ ดังนั้น โดยสภาพของสิทธิบัตรซึ่งเป็นที่ไม่มีรูปร่างจึงไม่สามารถทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถขอคืนสิทธิบัตรเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งได้อยู่แล้ว ดังนั้น ในประเด็นเรื่องการขอสละสิทธิในสิทธิบัตรร่วมผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยไม่จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรแต่อย่างใด

#### 4.4 การดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

##### 4.4.1 สิทธิในการดำเนินคดี

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในเรื่องของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ด้วยเหตุนี้ เมื่อบุคคลใดมีการกระทำที่ฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรในระหว่างที่สิทธิบัตรนั้นอยู่ในระยะเวลาการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ ไม่ได้เป็นผู้รับโอนสิทธิในสิทธิบัตร ย่อมถือว่าบุคคลนั้นได้กระทำการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร เมื่อเกิดการกระทำละเมิดขึ้นโดยที่ผู้กระทำละเมิดไม่สามารถยกข้อต่อสู้อันเป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรได้ ผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมสามารถดำเนินคดีต่อผู้กระทำละเมิดไม่ว่าจะในทางแพ่ง หรือ ทางอาญา<sup>560</sup>

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้ทำข้อตกลงระหว่างกันไว้เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง หรือ บุคคลอื่นมีสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำละเมิดในสิทธิบัตรร่วม ความตกลงนั้น ย่อมนำมาใช้บังคับเป็นอันดับแรก และ บุคคลดังกล่าวจะถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคน

<sup>560</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 206-210.

อื่นๆ การกระทำของบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ การทำข้อตกลงระหว่างกัน หรือ การมอบหมายให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง หรือ บุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายลักษณะตัวแทนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การตั้งตัวแทนเพื่อให้ไปยื่นฟ้องต่อศาลแทนผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ นั้นไม่สามารถตั้งตัวแทนในลักษณะเป็นการมอบอำนาจทั่วไปได้แต่จะต้องมีลักษณะเป็นการตั้งตัวแทนเฉพาะการซึ่งเป็นการมอบอำนาจให้ตัวแทนกระทำการอย่างเดียว หรือ หลายอย่างตามที่ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงตามบทบัญญัติในมาตรา 800 และ มาตรา 801

สำหรับสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้มีบทบัญญัติกำหนดไว้เป็นพิเศษ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนหรือไม่ จากการสัมภาษณ์ผู้ประดิษฐ์ พบว่า การที่กฎหมายมิได้กำหนดสิทธิหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนนั้นในทางข้อเท็จจริงนั้นก่อให้เกิดปัญหาในการร่วมมือวิจัย โดยในการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนนั้นโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะให้ความร่วมมือวิจัยกับเอกชน แต่ในมุมมองของเอกชนการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมักจะมีข้อพิพาทระหว่างกันตามมา เพราะ เมื่อเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมภาคเอกชนนั้นมีขอบเขตการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แต่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาผลกำไรจึงแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมในขอบเขตที่น้อยมาก หรือ มิได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วมเลยเพียงแต่รับค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังนั้น เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิบัตรขึ้น มหาวิทยาลัยมักไม่ประสงค์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือ การฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิดเท่าใดนัก เพราะ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดีอาจไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากสิทธิบัตรดังกล่าว ประกอบกับการที่กฎหมายมิได้บัญญัติสิทธิหน้าที่ในเรื่องการดำเนินการทางกฎหมายของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้อย่างชัดเจน จึงทำให้ภาคเอกชนเกรงว่าจะเกิดอุปสรรคในการฟ้องคดีละเมิดขึ้นหากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ซึ่งในที่นี้ได้แก่มหาวิทยาลัย ไม่เข้าร่วม หรือ ไม่ได้ได้รับความยินยอมในการฟ้องคดี<sup>561</sup>

เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1359 ได้วางหลักเกณฑ์ว่า “เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อต่อสู้อุคคลภายนอก แต่ในการเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนนั้น ท่านว่าต้องอยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 302 แห่งประมวลกฎหมายนี้” หลักการตามมาตรานี้เป็นเรื่องการใช้สิทธิชัดเจน

<sup>561</sup> สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐ พิชญากูร, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2 เมษายน 2562.

และสิทธิติดตามเอาคืนทรัพย์สินของเจ้าของรวม เพราะ ความเป็นเจ้าของรวมนั้นเจ้าของรวมแต่ละคนมีความเป็นเจ้าของในทุกส่วนของทรัพย์สิน เจ้าของรวมแต่ละคนจึงสามารถใช้สิทธิในเชิงต่อสู้ครอบไปถึงทรัพย์สินนั้นทั้งหมดที่ตนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยได้ และ การใช้สิทธิในเชิงต่อสู้นี้มีแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของรวมคนอื่นๆในทางเดียวกับการรักษาทรัพย์สิน ดังนั้น ในการเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนต้องเป็นการติดตามเอาคืนมาเพื่อประโยชน์ของเจ้าของรวมคนอื่นๆ<sup>562</sup>

จากหลักเกณฑ์ของมาตรา 1359 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นย่อมสามารถนำมาปรับใช้กับเรื่องการฟ้องคดีของสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้ เพราะ สิทธิบัตรร่วมนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนนั้นมีความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรร่วมกันในทุกส่วนของสิทธิบัตร ไม่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆได้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรคนใดเป็นเจ้าของส่วนใดของสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว เพราะ หากไม่มีข้อตกลงกำหนดไว้เป็นพิเศษ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนย่อมมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในทุกส่วนของสิทธิบัตรได้ ดังนั้น เมื่อเกิดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรขึ้น ผู้กระทำละเมิดย่อมกระทำละเมิดต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน จากหลักเกณฑ์ในมาตรา 1359 ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งย่อมมีสิทธิในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำละเมิดได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน แต่การดำเนินคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนด้วย

สำหรับกฎหมายต่างประเทศนั้น บทบัญญัติอันเกี่ยวกับสิทธิสำหรับการฟ้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถแบ่งออกเป็น หลายแนวทาง ดังนี้

1. ประเทศญี่ปุ่นนั้นยังไม่มี ความชัดเจนในประเด็นนี้ เพราะ ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เป็นสองแนวทาง โดยแนวทางแรกเห็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำอันเป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนด้วยตามมาตรา 252 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น ส่วนแนวทางที่สองเห็นว่า มาตรา 132 (3) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรญี่ปุ่นที่กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่ง หรือ หลายคนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร หรือ ผู้มีสิทธิในสิทธิบัตร ได้ยื่นคำร้องอันเกี่ยวกับสิทธิภายใต้ความเป็นเจ้าของรวมกัน ผู้ทรงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นคำร้องร่วมกันจะต้องนำมาปรับใช้กับเรื่องการฟ้องคดีละเมิดที่ฟ้องโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งด้วย ดังนั้นหากปราศจากการเข้าร่วมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ศาลจะต้องยกฟ้องไป

2. ประเทศเยอรมนีไม่มีบทบัญญัติเรื่องนี้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรแต่ปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 1011 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถบังคับใช้

<sup>562</sup> วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน, หน้า 168.

สิทธิที่มีในสิทธิบัตรร่วมกันทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับ บุคคลภายนอกได้ โดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถดำเนินคดีต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อน แต่ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการดำเนินคดีต้องเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน

3. สำหรับสหราชอาณาจักรนั้น หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น บทบัญญัติในมาตรา 66 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถดำเนินคดีต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก่อน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้อำนาจพิจารณาไปแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมเป็นคู่ความในคดีด้วย

4. สำหรับสหรัฐอเมริกาในกรณีที่มิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งจะดำเนินคดีต่อผู้ที่มาละเมิดสิทธิบัตรนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนได้เข้าร่วมเป็นโจทก์และทำการเริ่มกระบวนการพิจารณา

ข้อดีของการที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถฟ้องคดีได้โดยอิสระไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆนั้นจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบังคับการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตร และ หลีกเลี่ยงปัญหาที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่ให้ความยินยอมในการฟ้องคดีดังเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่การฟ้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆอาจเกิดความเสียหายถึงขั้นที่ศาลยกฟ้องได้ ซึ่งจุดนี้เองจำเลยผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรอาจใช้เป็นการต่อสู้คดีกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้ ดังนั้น การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรได้โดยอิสระนั้นจะเป็นทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถป้องกัน หรือ รักษาสิทธิของตนได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนข้อเสียของการกฎหมายกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถฟ้องคดีได้โดยอิสระไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ คือ ถ้ากฎหมายมิได้ตัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆในการฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิด หรือ ไม่ได้บัญญัติให้คำตัดสินของศาลมีผลใช้บังคับกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับจำเลยว่าอาจการถูกฟ้องคดีจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ไม่ได้เข้าร่วมคดีหลายครั้งหลายคดี เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิดได้อีก นอกจากนี้การพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นในผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนนั้นย่อมเป็นไปได้ที่จะให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งทำการพิสูจน์ เพราะ หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมิได้แสวงหาประโยชน์ร่วมกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน



จากการศึกษาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนควรมีอิสระในการฟ้องคดีได้ โดยอิสระไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ ในเมื่อกฎหมายกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้อย่างอิสระจากกัน ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนก็ควรมีสิทธิในการป้องกันหรือสงวนรักษาสิทธิในสิทธิบัตรนั้น นอกจากนี้ในทางข้อเท็จจริง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรจากการผลิตและขายสินค้าในระดับประเทศและต่างประเทศ กับ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอีกคนไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรหรือแสวงหาประโยชน์เพียงเล็กน้อย เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิบัตรขึ้นการให้ความสำคัญในการรักษาสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน และ ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งปฏิเสธในการให้ความยินยอมในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือ การฟ้องคดีอาจทำให้เกิดปัญหาและความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่ไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายต่อไปได้ ดังนั้น การที่กฎหมายไทยมีมาตรา 1359 อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่นำมาปรับใช้กับเรื่องการฟ้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้น ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถฟ้องคดี หรือ ดำเนินการทางกฎหมายอื่นอันเป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งสิทธิในสิทธิบัตรร่วมโดยอิสระไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆนั้น ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นบทบัญญัติที่มีความเหมาะสมและมีประโยชน์อยู่แล้ว เพราะ นอกจากจะทำให้การรักษาสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วทันทั่วถึงต่อการละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นแล้ว ยังถือเป็นการรักษาสิทธิในแง่ของส่วนรวมเพื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ และ ไม่ทำให้เกิดการฟ้องคดีหลายครั้งหลายคราต่อจำเลยด้วย เพราะ การฟ้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจะต้องเพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจะสามารถฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรได้โดยลำพังไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ แต่ในทางข้อเท็จจริง ในขั้นตอนของการพิสูจน์ความเสียหาย ผู้เขียนเห็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก็จำเป็นต้องเข้าร่วมคดีเพื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นของตนเองอยู่ดี ซึ่งรายละเอียดจะขอบรรยายไว้ในหัวข้อต่อไป

#### 4.4.2 การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากดำเนินคดี

ในกรณีที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำการฝ่าฝืนสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร (ซึ่งเป็นโจทก์ในการฟ้องคดี) โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 77 ตรี ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้จำเลยผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยการพิจารณาค่าเสียหายนั้นศาลจะต้องคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย การสูญเสียผลประโยชน์ของโจทก์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของโจทก์ เช่น ค่าทนายความตามความเป็นจริง ค่าจดทะเบียนสิทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

ในกรณีที่สิทธิบัตรมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งค่าเสียหายของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้แต่อย่างใด ในลำดับแรกผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นสามารถทำข้อตกลงระหว่างกันได้เรื่องการแบ่งค่าเสียหายจากการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรว่าจะให้แบ่งกันอย่างไร แต่ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างกันไว้ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งๆ จะสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการทำละเมิดได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน โดยการฟ้องคดีนั้นจะต้องทำไปเพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน ดังนั้น การเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องเป็นไปเพื่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าในการเรียกค่าเสียหายนั้นโจทก์ต้องมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งของโจทก์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์จริง และ โจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าวมาน้อยเพียงใดอย่างชัดเจน<sup>563</sup> เพราะ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าศาลจะพิจารณาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความร้ายแรงของความเสียหาย การสูญเสียผลประโยชน์ของโจทก์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของโจทก์ ซึ่งในกรณีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นหากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมิได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรในนามของทุกคนร่วมกัน แต่ต่างคนต่างแสวงหาประโยชน์อย่างอิสระ ความเสียหายเกิดขึ้นและการสูญเสียผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ก. ข. เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันในสิทธิบัตรฉบับหนึ่ง โดยทั้งบริษัทมิได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรในนามร่วมกัน เพราะ บริษัทของ ก. เป็นบริษัทใหญ่มีโรงงานเป็นของตนเองสามารถทำการผลิตสินค้าตามสิทธิบัตรเพื่อส่งออกไปขายในต่างประเทศ ส่วนบริษัท ข. เป็นบริษัทขนาดเล็กไม่มีความสามารถในการผลิตด้วยตนเอง จึงเพียงแต่ทำการจำหน่ายสินค้าตามสิทธิบัตรภายในประเทศกรณีเช่นนั้นเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิบัตรขึ้นความเสียหายและค่าเสียหายของบริษัท ก. และ บริษัท ข. ย่อมมีความแตกต่างกัน และ ถึงแม้กฎหมายกำหนดให้บริษัท ข. สามารถฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้โดยการฟ้องคดีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ก. ด้วย แต่ในความเป็นจริงบริษัท ข. ก็จะไม่สามารถพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดกับบริษัท ก. ได้ดีเท่ากับการที่บริษัท ก. เข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีนั้นเองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิสูจน์ความเสียหายในทางปฏิบัติผู้เขียนมีความเห็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมต้องเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นของตนเอง

ในกฎหมายต่างประเทศนั้น ประเทศญี่ปุ่นจะมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทย คือ ปรับใช้หลักการจากกฎหมายละเมิด หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น โดยหลักการแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตรได้อย่างอิสระแยกต่างหาก

<sup>563</sup> จิรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 326.

จากกัน และ สามารถเรียกคืนค่าเสียหายในฐานะลามกนิควรได้ตามส่วนแบ่งในสิทธิบัตรของตน โดยวิธีการคำนวณค่าเสียหายของญี่ปุ่นตามมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะทำให้ผู้ทาละเมิดจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้สอดคล้องกับส่วนแบ่งในสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ในสิทธิบัตร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากรณีที่ขอบเขตการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่สอดคล้องกับส่วนแบ่งในสิทธิบัตรร่วม หรือ กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมฝ่ายหนึ่งแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร แต่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอีกฝ่ายหนึ่งไม่แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรเลย การกำหนดค่าเสียหายให้สอดคล้องกับส่วนแบ่งตามสิทธิบัตรนั้นจึงไม่เกิดความยุติธรรมและไม่สอดคล้องกับค่าเสียหายที่แท้จริงกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

ส่วนกฎหมายเยอรมนี หากไม่ได้มีข้อตกลงระหว่างกันไว้เป็นอย่างอื่น กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนทำการฟ้องคดี การฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งตามกฎหมายเยอรมันนั้นเป็นการฟ้องเพื่อรักษาประโยชน์ในสิทธิตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน ดังนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมในการฟ้องคดีก็ย่อมมีสิทธิในการได้รับค่าเสียหายด้วย<sup>564</sup> นอกจากนี้ในกรณีที่จำนวนค่าเสียหายที่ได้รับจากการฟ้องคดีไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่แท้จริงของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ การฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งนั้น ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆที่จะมาฟ้องจำเลยอีก เว้นแต่ว่า จำเลยได้ทำการฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำตัดสินแสดงสิทธิ์เพื่อเรียกให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนเข้าร่วมในการพิจารณาคดี ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก็จะมีสิทธิในการมาฟ้องจำเลยซ้ำได้อีก

ในสหราชอาณาจักร พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรมิได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการดำเนินคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้<sup>565</sup> ดังนั้น การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการดำเนินคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจึงตกอยู่ภายใต้การตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิในการดำเนินคดีที่ถึงแม้จะกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถฟ้องคดีได้โดยอิสระ แต่สุดท้ายผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆก็จำเป็นต้องเข้าร่วมในการดำเนินกระบวนการพิจารณาด้วยทำให้ศาลสามารถคำนวณค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงได้ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมบางคนไม่ได้เข้าร่วมเป็นคู่ความในคดี มาตรา 66 กำหนดว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนนั้นจะไม่มีส่วนในค่าเสียหายที่ได้รับ

<sup>564</sup> Bruce Banks *et al.*, "Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany," *DAJW Newsletter*: p. 61.

<sup>565</sup> Stephen Bennet *et al.*, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United Kingdom)," *AIPPI Group Report*: p. 7.

สำหรับสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการตกลงกันได้เป็นอย่างอื่น การแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกานั้นจะแบ่งตามส่วนแบ่งในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคน

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าการแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับจากการฟ้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ความตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในสัญญาอันก่อนว่าจะใช้วิธีการในการแบ่งค่าเสียหายที่ได้รับอย่างไรย่อมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในญีปุ่นกรณีการแบ่งค่าเสียหายตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นผู้เขียนเห็นด้วยว่าไม่เกิดความยุติธรรมเท่าใดนักหากจะแบ่งค่าเสียหายจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของ เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถแสวงหาประโยชน์แยกต่างหากจากกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นควรเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคน ไม่ใช่แบ่งค่าเสียหายตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ เพราะ วัตถุประสงค์ของการเรียกร้องค่าเสียหายนั้นเป็นการเรียกร้องเพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิม หรือ ได้รับการชดเชยในสิ่งที่ตนควรจะได้รับ แต่ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดที่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรย่อมไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นในทางข้อเท็จจริง นอกจากนี้ประเด็นเรื่องสัดส่วนความเป็นเจ้าของไม่สอดคล้องกับการแสวงหาประโยชน์ที่แท้จริงก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะ สัดส่วนความเป็นเจ้าของนั้นอาจไม่สอดคล้องกับขนาดการดำเนินธุรกิจของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเรื่องการแบ่งค่าเสียหายระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมนั้นสอดคล้องและมีความต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิในการดำเนินคดีว่า ถึงแม้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถดำเนินการทางกฎหมาย หรือ ฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้โดยอิสระ แต่ในการพิจารณาค่าเสียหายผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ควรจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาเพื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงด้วย การเข้าร่วมในการพิจารณาค่าเสียหายนั้นย่อมผูกพันไม่ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถมาฟ้องเรียกเอาจากผู้กระทำละเมิดได้อีก ส่วนผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาก็ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิในการฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาจากจำเลยไปโดยปริยาย

โดยแนวทางสำหรับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศไทยควรเพิ่มบทบัญญัติอันเกี่ยวกับเรื่องการพิสูจน์ค่าเสียหายในการดำเนินคดีละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมดังกล่าวข้างต้นไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เพราะ สิทธิบัตรนั้นเป็นกฎหมายเฉพาะ อีกทั้งในหมวด 5 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรอยู่แล้วหลายมาตรา ไม่ว่าจะเป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการละเมิดตามกฎหมายสิทธิบัตร คำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับคดีละเมิดสิทธิบัตร หรือ การพิจารณาค่าเสียหายตามกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้น การเพิ่มบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการเรียกให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เข้าร่วมคดีในการพิสูจน์ค่าเสียหายของตนเองเป็นการ

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพียงเล็กน้อยที่นำมาใช้เฉพาะกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเท่านั้น และ มิได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดีในรูปแบบอื่น



## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 บทสรุป

ในอดีตหน่วยงานหรือบุคคลจะเป็นผู้คิดค้นทำการประดิษฐ์ด้วยตนเองผู้เดียว แต่เนื่องจากสังคมมีการพัฒนาขึ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันการคิดค้นการประดิษฐ์จึงมีความเปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วย เพื่อเป็นการประหยัดเวลารวมถึงต้นทุนในการผลิต หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จึงหันมารวมมือในการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์ระหว่างซึ่งทำให้ในการยื่นขอรับสิทธิบัตรจะมีบุคคลหลายคน หรือ หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมและความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

จากสมมติฐานของการวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ว่า “บทบัญญัติที่นำมาปรับใช้เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และการอุดช่องว่างด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความไม่เหมาะสมในบางประการ รวมถึงยังไม่ครอบคลุมเพียงพอกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาในการตีความและการปรับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม จึงสมควรมีบทบัญญัติกฎหมายออกมารองรับให้มีแนวทางและวิธีการปรับใช้เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ชัดเจนเหมาะสม” ผู้เขียนได้ทำการศึกษาและได้วิเคราะห์ปัญหาจากบทบัญญัติทางกฎหมาย รวมถึงคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา พบว่าบทบัญญัติทางกฎหมายของไทยยังคงขาดความชัดเจนเหมาะสมตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ พบว่ามีปัญหาดังต่อไปนี้

#### 1. ปัญหาเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์

ในกรณีที่มีการประดิษฐ์ได้กระทำขึ้นโดยผู้ประดิษฐ์หลายคน บทบัญญัติในกฎหมายของไทยนั้นไม่มีคำนิยามของคำว่าผู้ประดิษฐ์ และ ผู้ประดิษฐ์ร่วมอยู่ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจึงไม่มีแนวทางที่กำหนดว่าการกระทำใดที่เป็นการกระทำที่ถูกระบุว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ อีกทั้งแนวคำพิพากษาของศาลไทยนั้นมีอยู่อย่างจำกัดแตกต่างจากในต่างประเทศ เพราะศาลไทยไม่มีคำพิพากษาเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมในการทำการประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลย มีแต่แนวคำพิพากษาเพียงฉบับเดียวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงไม่เพียงพอที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อตีความการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์ได้ว่าบุคคลใดบ้างที่จะมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม นอกจากนี้การรอให้เกิดข้อพิพาทขึ้นก่อนแล้วให้ศาลเป็นผู้กำหนดแนวทาง

เกี่ยวกับความมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์นั้นไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพราะ ไม่มีตัวบทกฎหมายใดที่ศาลจะนำมาวินิจฉัยตัดสินได้ อาจทำให้เกิดการตีความออกเป็นหลายแนวทาง นอกจากนี้การรอให้เกิดข้อเท็จจริงแล้ว จึงให้ศาลเป็นผู้วางแนวคำพิพากษาเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์นั้นอาจจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา เพราะ กฎหมายสิทธิบัตรของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกาลัยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานกว่าประเทศไทย รวมถึงประเทศต่างๆดังกล่าวเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากกว่า จึงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์เกิดขึ้นมายาวนานและเป็นจำนวนมากกว่าประเทศไทย ถ้าประเทศไทยต้องการจะพัฒนาเพื่อเป็นประเทศอุตสาหกรรมอีกระดับหนึ่งในอนาคต และ รongรับการลงทุนจากต่างประเทศ ควรจะมีบทบัญญัติทางกฎหมาย หรือ หลักเกณฑ์ในเรื่องความมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

## 2. ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์และการกำหนดบำเหน็จพิเศษของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง

ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่แบ่งประเภทการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดเจนว่าการประดิษฐ์ในลักษณะใดที่เรียกว่า “การประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง” หรือ การประดิษฐ์ใดเป็น “การประดิษฐ์อิสระ” เมื่อลูกจ้างก็อยู่ในสถานะที่ด้อยกว่านายจ้างทำให้เกิดปัญหาในการกำหนดความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง เพราะ นายจ้างจะมีสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้การประดิษฐ์ทุกประเภทที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นให้ตกเป็นของนายจ้างได้

นอกจากนี้ในมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่กำหนดให้นายจ้างเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างทำให้เกิดช่องว่างของระยะเวลาในช่วงก่อนที่การประดิษฐ์นั้นจะได้รับการยื่นเป็นคำขอรับสิทธิบัตรว่าใครเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ เพราะในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมิได้มีมาตราที่กำหนดให้ผู้ประดิษฐ์เป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่ตนได้ทำขึ้น และไม่มีการกำหนดประเภทของการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดเจนว่าการประดิษฐ์ใดจะถือเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง หรือ การประดิษฐ์ใดเป็นการประดิษฐ์อิสระดังเช่นในกฎหมายเยอรมัน ดังนั้น ในกรณีที่ลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน แต่นายจ้างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรยังมิได้ยื่นขอรับสิทธิบัตร จะเกิดช่องว่างทางกฎหมายว่าใครเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

สำหรับเรื่องการกำหนดบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้างที่เป็นผู้ประดิษฐ์นั้น มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดเรื่องวิธีการในการกำหนดบำเหน็จพิเศษให้ลูกจ้างเป็นผู้ยื่นขอรับบำเหน็จพิเศษต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้พิจารณา

กำหนดบำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 24 นั้นยังมีปัญหาอยู่หลายประการ ดังนี้

1. ลูกจ้างมิได้มีสิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างโดยอัตโนมัติ แต่ลูกจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อไปยื่นขอรับบำเหน็จพิเศษจากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งโดยทั่วไปในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างจะอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่านายจ้างเพราะนายจ้างย่อมเป็นผู้ครอบครองข้อมูลอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ทำให้เป็นการยากที่ลูกจ้างจะรับทราบเมื่อนายจ้างนำการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์นั้น และ มักมีปัญหาในเรื่องการเข้าถึงเอกสารหลักฐานในการใช้ประโยชน์ของนายจ้าง (แม้ว่าจะยังเป็นลูกจ้างของบริษัทอยู่ก็ตาม) ซึ่งในทางปฏิบัติลูกจ้างอาจต้องพิจารณามูลค่าของการประดิษฐ์นั้นด้วยตนเองเพื่อมาขอรับบำเหน็จพิเศษ<sup>566</sup>

2. แม้ในทางปฏิบัติ เมื่อกฎจ้างทำคำขอรับบำเหน็จพิเศษเข้ามา กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเปิดโอกาสให้ลูกจ้างกับนายจ้างไปตกลงบำเหน็จพิเศษระหว่างกันเองก่อน<sup>567</sup> แต่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรก็มิได้มีบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจนที่รองรับให้นายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงบำเหน็จพิเศษกันเองได้แต่อย่างใด ดังนั้น ลูกจ้างที่เป็นผู้ประดิษฐ์อาจไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองว่าสามารถเจรจาต่อรองกับนายจ้างได้

3. กฎหมายไม่มีความชัดเจนว่าในกรณีที่ลูกจ้างที่เป็นผู้ประดิษฐ์ออกจากบริษัทไปแล้ว จะยังสามารถขอรับบำเหน็จพิเศษจากอดีตนายจ้างได้อยู่หรือไม่

ผู้เขียนเห็นว่ากรณีที่ลูกจ้างได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นภายใต้สัญญาจ้างนั้นเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน ถึงแม้กฎหมายต้องการจะคุ้มครองลูกจ้างที่อยู่ในฐานะที่ด้อยกว่า แต่กฎหมายก็ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงกำหนดบำเหน็จพิเศษระหว่างกันได้ด้วย โดยการตกลงกำหนดบำเหน็จพิเศษอาจอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาใช้ในการพิจารณา และ หากตกลงกันไม่ได้ ควรกำหนดกระบวนการให้คู่กรณีสามารถร้องขออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาวินิจฉัยได้อีกครั้งหนึ่ง

<sup>566</sup> สัมภาษณ์ จักรกฤษณ์ เจริญพงศ์, นิติกรชำนาญการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา. 3 เมษายน 2562.

<sup>567</sup> เรื่องเดียวกัน.



### 3. ปัญหาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เกิดจากข้าราชการ หรือ พนักงานของหน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยไม่มีบทบัญญัติที่เป็นข้อสันนิษฐานไว้ว่าผู้ประดิษฐ์บุคคลที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ของตน แต่เพียงกำหนดไว้ว่าผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร ซึ่งในเรื่องความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากข้าราชการ หรือ พนักงานของหน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ ถึงแม้มาตรา 13 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร กำหนดว่าข้าราชการ หรือ พนักงานนั้นมีสิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษเช่นเดียวกันกับลูกจ้างแต่ก็ให้อำนาจกับหน่วยงานสามารถออกข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างไปจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้

นอกจากนี้ในเรื่องการกำหนดความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์กฎหมายกลับมิได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้บังคับใช้เช่นเดียวกับการประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา 11 หรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาข้อบังคับพบว่าหน่วยงานมักจะกำหนดให้การประดิษฐ์รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากข้าราชการ หรือ พนักงานในหน่วยงาน ให้ตกเป็นของหน่วยงานโดยอัตโนมัติ โดยเขียนถ้อยคำไว้กว้างๆและไม่มีการแยกประเภทของการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดเจน

ผู้เขียนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากลูกจ้างของเอกชน หรือ ข้าราชการ ก็ควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการกำหนดความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ ไม่ควรให้หน่วยงานราชการ หรือ องค์การของรัฐสามารถออกข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์ไว้แตกต่างออกไป

### 4. ปัญหาการให้ความยินยอมในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและสัญญาโอนสิทธิระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามกฎหมายไทยนั้นจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อนจึงจะสามารถทำได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยว่าการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นไม่ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลอื่นในรูปแบบใดก็ตามก็สมควรที่จะต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่เด็ดขาด และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกึ่งเด็ดขาด ซึ่งในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยมิได้แยกประเภทไว้อย่างชัดเจนว่าการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิประเภทใดบ้างที่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคนก่อนจึงจะสามารถทำได้

สำหรับการโอนสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ เช่นกันตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การโอนสิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวหมายถึงการโอนสิทธิทั้งหมดทุกส่วนของสิทธิบัตรที่รวมถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ด้วย หรือ การโอนสิทธิเฉพาะส่วนของตนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่ง หรือ ทั้งสองอย่างข้างต้น เพราะ ไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตราใดกำหนดไว้ นอกจากนี้ตามมาตรา 1361 วรรคสองของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังกำหนดให้ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ สามารถจำหน่ายส่วนของตนได้ด้วย

ผู้เขียนเห็นว่าการโอนสิทธิทุกส่วนในสิทธิบัตร และการโอนสิทธิเฉพาะส่วนของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไปให้กับบุคคลอื่น นั้นควรจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทุกคนก่อน เพราะ สิทธิบัตรนั้นมีผู้ทรงสิทธิบัตรหลายคน การที่จะให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถโอนสิทธิทุกส่วนในสิทธิบัตรย่อมส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ต่อไปได้ สำหรับการโอนสิทธิเฉพาะสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนนั้น หากไม่มีความชัดเจนแล้วทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ได้ เพราะ ตัวผู้รับโอนสิทธิจะเข้ามาเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดเช่นเดียวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ในกรณีที่ผู้รับโอนสิทธิเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หรือ เป็นคู่แข่งทางการค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ ที่แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรอยู่ทำให้ไม่สามารถแสวงหากำไรจากสิทธิบัตรได้อย่างเต็มที่เท่าเดิมได้

สำหรับประเด็นเรื่องการให้ความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม มาตรา 40 หรือ ในประมวลแพ่งและพาณิชย์ก็ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดถึงเหตุผลในการปฏิเสธการให้ความยินยอมในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการทำสัญญาโอนสิทธิว่าต้องเป็นเหตุผลใด หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ อย่างไร ทำให้การปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมนั้นสามารถปฏิเสธได้ในทุกกรณี ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลรองรับแต่อย่างใด ซึ่งในจุดนี้ผู้เขียนเห็นว่าการปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมนั้นควรมีแนวทางของเหตุผลทางกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าเหตุผลใดจึงจะสามารถปฏิเสธในการให้ความยินยอมได้ เหตุผลใดไม่สามารถปฏิเสธได้ นอกจากนี้กฎหมายยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการต่อไปว่า ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ การโอนสิทธิบัตรแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ถูกการปฏิเสธจะสามารถดำเนินการต่อไปอย่างไรได้บ้าง สามารถยื่นคำขอให้สำนักสิทธิบัตรพิจารณา หรือ สามารถฟ้องศาลเพื่อให้พิจารณาประเด็นดังกล่าวได้หรือไม่

## 5. ปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตร ร่วม

การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมโดยทั่วไปแล้วจะใช้ความตกลงระหว่างกัน แต่หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ได้ตกลงกันไว้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรก็ไม่ได้กล่าวถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมเอาไว้แต่อย่างใด และ เมื่อพิจารณาจากมาตรา 148 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรไม่ใช่ทั้งดอกผลธรรมดา และ ดอกผลนิตินัยดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.2.6 ดังนั้นจึง ไม่สามารถปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 1360 วรรคสอง ในเรื่องสิทธิในการได้ดอกผลของเจ้าของรวมจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้

อย่างไรก็ตาม หากมองว่าการใช้มาตรา 1360 วรรคสองเป็นการใช้บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งกับเรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแล้ว ก็ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาอยู่ เพราะ จากมาตรา 1360 วรรคสอง จะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมต้องแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับตามสัดส่วนในความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งสิทธิในความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้นมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป เพราะ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินมีรูปร่างของเจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง อาจเป็นการขัดขวางการใช้ทรัพย์สินของเจ้าของรวมคนอื่นๆได้ แต่การแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งไม่เป็นการขัดขวางการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพราะ สิทธิบัตรเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างและเป็นนามธรรม ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนจึงมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ได้พร้อมๆกัน กรณีปัญหาในการปรับใช้มาตรา 1360 วรรคสอง คือ ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมบางคนแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร แต่บางคนไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร แล้วปรับใช้เรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ย่อมเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น เพราะ ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรแต่มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร ก็จะได้รับผลประโยชน์โดยไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรด้วยตัวเองเลย และ การแบ่งปันผลประโยชน์ดังกล่าวก็จะไม่สอดคล้องกับระดับของการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคน

## 6. ปัญหาการปรับใช้เรื่องมรดกกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

สิทธิบัตรกับการตกทอดทางมรดกนั้น โดยทั่วไปแล้วสิทธิในสิทธิบัตรเมื่อได้รับจดทะเบียนแล้วนั้นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่า “สิทธิในสิทธิบัตรเมื่อได้รับจดทะเบียนแล้ว” สามารถรับมรดกกันได้แต่อย่างใด มีเพียงมาตรา 10 วรรคสองของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้ “สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร” นั้นสามารถโอนและรับมรดกกันได้ อย่างไรก็ตาม สิทธิในสิทธิบัตรเป็น

ทรัพย์สินอย่างหนึ่งตามมาตรา 138 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเจ้าของทรัพย์สินมรดกตาย ทรัพย์สินของบุคคลนั้น ย่อมตกทอดสู่ทายาท ดังนั้น เมื่อผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรตาย สิทธิในสิทธิบัตรจะตกทอดสู่ทายาทตามมาตรา 1599 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมรดกไม่มีทายาทโดยธรรม หรือ ไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆไว้ ทรัพย์สินมรดกจะตกทอดเป็นของแผ่นดิน ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าการตกทอดสู่แผ่นดินนั้น หมายความว่า รัฐจะเป็นผู้เข้ามาได้รับสิทธิหากันในสิทธิบัตรต่อไปหรือไม่ หรือ หมายความว่า สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวได้สิ้นสุดลงและสาธารณชนสามารถเข้าถึงการประดิษฐ์ในสิทธิบัตรดังกล่าวได้โดยอิสระ

เมื่อพิจารณาถึงสิทธิบัตรที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตโดยไม่มีผู้รับมรดก พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ และ การปรับใช้ตามมาตรา 1753 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ไม่มีความชัดเจนรวมถึงไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้กับสิทธิในสิทธิบัตร เพราะ เหตุผลในการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีความแตกต่างจากเหตุผลในการคุ้มครองทรัพย์สินทั่วไป เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรนั้นมุ่งคุ้มครองผู้ที่ได้สร้างสรรค์การประดิษฐ์ที่แท้จริงให้สามารถแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้นได้อย่างเต็มที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนกับการเปิดเผยการประดิษฐ์นั้นสู่สาธารณะและเมื่อครบระยะเวลา 20 ปี สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรได้อย่างเสรี ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตรจะต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสิทธิบัตร ไม่ว่าจะเป็นผู้ประดิษฐ์ ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือ ผู้รับโอนสิทธิบัตร แต่กฎหมายทรัพย์สิน สิ่งสำคัญที่สุดคือความเป็นเจ้าของในตัวทรัพย์สิน หรือที่เรียกว่า กรรมสิทธิ์ ซึ่งกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายดังเช่นสิทธิบัตร เป็นสิทธิที่มุ่งคุ้มครองเอกชนให้สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ตนเองเป็นผู้หามาได้ให้สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตนได้อย่างเต็มที่ การที่กฎหมายคุ้มครองเจ้าของกรรมสิทธิ์มิได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินแต่อย่างใด ดังนั้น ในเรื่องมรดกไม่มีผู้รับกับสิทธิบัตรร่วมหากปรับใช้เรื่องมรดกไม่มีผู้รับกับสิทธิบัตรร่วมโดยให้รัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นย่อมไม่สอดคล้องกับหลักการในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร เพราะ รัฐมิได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ มิได้เป็นผู้รับโอนสิทธิโดยเสียค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น รัฐจึงไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใดๆที่จะสามารถเข้ามาเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมได้

## 7. ปัญหาการแบ่งค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือ การฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิดของสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นกรณีของผู้ทรงสิทธิบัตรแต่

เพียงผู้เดียว หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม แต่จะพิจารณาว่าการกระทำของบุคคลดังกล่าวละเมิดต่อสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือไม่

สำหรับบทบัญญัติที่ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนจะสามารถดำเนินการทางกฎหมาย หรือ การฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิดของสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือไม่ นั้นไม่มีปรากฏในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่จากบทบัญญัติในมาตรา 1359 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่วางหลักเกณฑ์ว่า “เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อต่อสู้อุบัติภายนอก” ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนสามารถดำเนินการทางกฎหมาย หรือ ฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ เพียงแต่การกระทำดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ทุกคน ถึงแม้ว่าในตัวบทกฎหมายมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนหนึ่งฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตร จำเป็นจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ด้วยหรือไม่ แต่โดยหลักการของมาตรา 1359 นั้นเป็นหลักการเกี่ยวกับสิทธิขัดขวางและสิทธิติดตามเอาคืนที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของรวมคนอื่นๆ ด้วยมิใช่การกระทำที่นำไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้สิทธิติดตามเท่านั้น<sup>568</sup> จึงหมายความว่า ในการเรียกร้องค่าเสียหายจำเป็นที่จะต้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม การปรับใช้กฎหมายจากมาตรา 1359 ของประมวลแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย หรือ ฟ้องคดีละเมิดได้อย่างอิสระของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ยังก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนอยู่ 3 ประการ คือ

1. ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ ยังมีสิทธิในการฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิดอยู่หรือไม่
2. ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์แยกออกจากกันอย่างอิสระ จึงไม่จำเป็นต้องแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรพร้อมๆ กัน กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมบางคนแสวงหาประโยชน์มาก บางคนแสวงหาประโยชน์น้อย หรือ ไม่แสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ฟ้องคดีจะสามารถพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ อย่างไร ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมมิได้เข้าร่วมในการฟ้องคดีด้วย
3. หากศาลตัดสินแล้วให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจากการฟ้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งจริง ค่าเสียหายจากการฟ้องคดีนั้นหากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่สามารถตกลงกันได้ จะแบ่ง

<sup>568</sup> วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน, หน้า 168.

ค่าเสียหายที่ได้รับจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของในสิทธิบัตร หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคน (โดยที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆได้เข้าร่วมในการฟ้องคดี)

ถึงแม้การวางหลักเกณฑ์ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งสามารถดำเนินการทางกฎหมายหรือ ฟ้องคดีละเมิดได้โดยอิสระจะมีข้อดีในแง่ของการรักษาสิทธิในสิทธิบัตรของตนได้อย่างทันท่วงที และมีความสะดวกไม่ต้องรอให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆให้ความยินยอมก่อน แต่ผู้เขียนเห็นว่าในการพิสูจน์ค่าเสียหายนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนจึงจำเป็นต้องเข้าร่วมในการพิสูจน์ค่าเสียหายด้วยตัวเอง เพราะ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำแทนกันได้ หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดที่ไม่ได้เข้าร่วมในการพิสูจน์ค่าเสียหายแล้วย่อมเป็นการยากที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆจะสามารถพิสูจน์ค่าเสียหายที่แท้จริงของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนดังกล่าวได้

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

### 1. การเพิ่มคำนิยามคำนิยามเกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม

ผู้เขียนเห็นว่าควรเพิ่มคำนิยามของคำว่า “ผู้ประดิษฐ์” และ “ผู้ประดิษฐ์ร่วม” ลงในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยกำหนดบุคคลที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์สำหรับการประดิษฐ์ใดได้จะต้องเป็น “บุคคลที่ทำการประดิษฐ์ที่แท้จริงของการประดิษฐ์เท่านั้น” กล่าวคือ บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ความคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์ ส่วนคำว่า “ผู้ประดิษฐ์ร่วม” ควรให้ใช้การพิจารณาความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามของคำว่าผู้ประดิษฐ์

เมื่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 3 มีคำนิยามเกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์และผู้ประดิษฐ์ร่วมแล้ว จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการบัญญัติหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อตีความคำนิยามนั้นออกไปได้ ยกตัวอย่างเช่น คู่มือตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หัวข้อที่ 4.5 สามารถเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการพิจารณาคำนิยาม หรือ การยกตัวอย่างของคำว่าผู้ประดิษฐ์ร่วมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาต่อไปได้ เช่น ผู้ที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมนั้นนอกจากจะเป็นผู้ที่ทำการประดิษฐ์ที่แท้จริงของการประดิษฐ์แล้วยังจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของการประดิษฐ์อย่างมีนัยสำคัญ บุคคลที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม ได้แก่ บุคคลที่เป็นเพียงผู้ช่วยที่ทำงานเพียงแต่ทำตามคำสั่ง

เท่านั้นไม่มีการใช้ความคิดริเริ่ม และไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใดๆที่นอกเหนือจากคำสั่งที่ได้รับ บุคคลที่เป็นผู้สั่งงานให้สำเร็จไปตามเป้าหมายแต่ไม่ได้ลงมือทำการประดิษฐ์ บุคคลที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา บุคคลที่เป็นเพียงผู้ให้สนับสนุนเงินทุน หรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคคลที่**อาจถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์**ร่วม ได้แก่ ผู้มีส่วนร่วมอย่างเป็นสาระสำคัญในความคิดทางเทคนิคตามการประดิษฐ์ ผู้มีส่วนร่วมอย่างเป็นสาระสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่การประดิษฐ์นั้นจะทำการแก้ไข บุคคลที่ได้ดำเนินการทดลองหรือดำเนินการในกระบวนการอื่นอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ได้บรรยายเนื้อหาไว้ในคำขอรับสิทธิบัตร โดยบุคคลดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มในการคิดค้น และ/หรือ การทำให้การประดิษฐ์นั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติของการประดิษฐ์ ผู้ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของการประดิษฐ์และทำการจำแนกลักษณะที่สำคัญของผลลัพธ์ของการประดิษฐ์นั้น เป็นต้น

**2. ปัญหาความเป็นเจ้าของและการกำหนดบำเหน็จพิเศษของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ดังนี้**

**2.1** เพิ่มเติมคำนิยามของคำว่า**การประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง**ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร โดยกำหนดให้การประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างสามารถแบ่งออกเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง (Service Invention) และ การประดิษฐ์อิสระ (Free Invention)

การประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง ให้หมายถึง “การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นในระหว่างที่มีการจ้างงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ซึ่งลูกจ้างได้รับมอบหมายจากนายจ้างโดยตรง” และ “การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ทำโดยอาศัยข้อมูล หรือ ประสบการณ์ที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท”

การประดิษฐ์อิสระ ให้หมายถึง “การประดิษฐ์อื่นๆ ของลูกจ้างที่ไม่อยู่ในขอบเขตข้อใดข้อหนึ่งของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างตามคำนิยามของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง”

**2.2** เพิ่มเติมเนื้อหาในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ โดยสามารถเพิ่มเติมว่า “ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ และ เป็นผู้ที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร”

การเพิ่มเติมนี้จะแก้ปัญหาในเรื่องความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร หากการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์อิสระ ผู้ประดิษฐ์ที่เป็นลูกจ้างจะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของการประดิษฐ์

**2.3 แก้ไขมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในเรื่องสิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง**  
**สำหรับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง** โดยกำหนดให้ “**นายจ้างมีสิทธิได้รับโอนสิทธิในความเป็น**  
**เจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง รวมถึงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ดังกล่าว และ**  
**ลูกจ้างมีสิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้าง**”

การแก้ไขมาตรานี้เป็นการยืนยันยืนยันความเป็นเจ้าของของความประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างต่อจาก  
 มาตรา 10 ว่า นายจ้างจะไม่ได้เป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างโดยอัตโนมัติ แต่ในเบื้องต้น  
 ความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์และสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรจะยังเป็นของลูกจ้างอยู่ เพื่อก่อให้เกิด  
 อำนาจในการต่อรองบำเหน็จพิเศษระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอนสิทธิในการ  
 ประดิษฐ์ดังกล่าวแก่นายจ้าง โดยขอบเขตของคำว่า การประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างนั้นก็จะใช้บังคับ  
 จากคำนิยามในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่ได้เสนอให้มีการแก้ไข

**2.4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและกฎกระทรวงฉบับที่ 24**  
**ในเรื่องวิธีการในการกำหนดบำเหน็จพิเศษสำหรับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้าง** ในลำดับแรกควร  
 กำหนดให้สิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างและลูกจ้างที่ออกจากบริษัทไปแล้วเกิดขึ้นโดย  
 อัตโนมัติไม่ต้องไปทำเรื่องขอกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือ เมื่อการประดิษฐ์นั้นเป็นการ  
 ประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถทำข้อตกลงในเรื่องการกำหนดบำเหน็จพิเศษ  
 ได้ โดยการกำหนดบำเหน็จพิเศษระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎกระทรวง  
 ฉบับที่ 24 เรื่องวิธีการในการกำหนดบำเหน็จพิเศษ หากนายจ้างไม่ยอมทำความตกลงในการกำหนด  
 บำเหน็จพิเศษให้กับลูกจ้างความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์และสิทธิในคำขอรับสิทธิบัตรนั้นจะยังคง  
 เป็นของลูกจ้างอยู่ตามบทสันนิษฐานความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์และสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรของ  
 ผู้ประดิษฐ์ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรตามที่ได้เขียนได้เสนอให้มีการแก้ไขข้างต้น

โดยแก้ไขมาตรา 12 วรรคแรกว่า “**เพื่อส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์และเพื่อความเป็นธรรมแก่**  
**ลูกจ้างในกรณีที่การประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างตามมาตรา 11 ถ้านายจ้างได้รับประโยชน์จากการ**  
**ประดิษฐ์หรือนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใช้ ให้ลูกจ้าง รวมถึงลูกจ้างที่ทำการประดิษฐ์ซึ่งพ้นสภาพจากความ**  
**เป็นลูกจ้างแล้ว มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้”**

เมื่อผู้เขียนได้เสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 11 ไปแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขมาตรา 12 วรรค  
 สอง เพื่อให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว โดยสามารถตัดออกให้เหลือเพียง “**สิทธิที่**  
**จะได้รับบำเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจ้างหาได้ไม่”**



หากนายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนบำเหน็จพิเศษ บทบัญญัติใน มาตรา 12 วรรคสามช่วงท้ายเดิมและกฎกระทรวงฉบับที่ 24 สามารถเป็นบทบัญญัติเพื่อเปิดช่องให้ ลูกจ้างสามารถทำคำร้องต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนบำเหน็จพิเศษที่นายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถตกลงกันได้ให้ อีกชั้นหนึ่งได้

โดยการแก้ไขมาตรา 12 วรรคสาม สามารถแก้ไขเป็น “การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้ประดิษฐ์สามารถตกลงกันเกี่ยวกับบำเหน็จพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ยังไม่สามารถตกลงบำเหน็จพิเศษกันได้ การประดิษฐ์ดังกล่าวจะยังคงเป็นการประดิษฐ์อิสระภายใต้มาตรา 10 และ ลูกจ้างมีสิทธิทำคำขอให้อธิบดีพิจารณาจำนวนบำเหน็จพิเศษตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงค่าจ้าง ความสำคัญในการประดิษฐ์ ประโยชน์ ที่นายจ้างได้รับหรือจะได้รับจากการประดิษฐ์ดังกล่าว และเงื่อนไขอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

เพิ่มเติมมาตรา 12 วรรคสี่ โดยกำหนดให้ “แม้ นายจ้างกับลูกจ้างจะมีข้อตกลงในการกำหนดบำเหน็จพิเศษระหว่างกันแล้ว ลูกจ้างยังคงมีสิทธิในการเรียกบำเหน็จพิเศษเพิ่มเติมจากนายจ้างได้ในภายหลัง หากลูกจ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่าบำเหน็จพิเศษที่ได้รับไม่สอดคล้องกับประโยชน์ที่นายจ้างได้รับจากการประดิษฐ์ดังกล่าว” การเพิ่มเติมกฎหมายไว้เช่นนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกจ้างที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ของนายจ้างได้ในขณะที่มีการตกลงบำเหน็จพิเศษ ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ปรากฏอยู่ในกฎหมายการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างของประเทศเยอรมัน

ส่วนกฎกระทรวงฉบับที่ 24 ข้อ 3 สามารถยกเลิกฉบับเดิมแล้วแก้ไขเป็น

“ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถตกลงกันในเรื่องการขอรับบำเหน็จพิเศษ ลูกจ้างสามารถยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้พิจารณาบำเหน็จพิเศษได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถตกลงกัน โดยให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (2) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนด

3. เพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ในเรื่องความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างของข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้เขียนเห็นว่ามาตรา 13 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ควรบังคับใช้ทั้งเรื่องสิทธิในความเป็นเจ้าของ

การประดิษฐ์ การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และ สิทธิในการได้รับบำเหน็จพิเศษของการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างของข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกันกับการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างแรงงานดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 2 เพื่อไม่ให้หน่วยงานต่างๆสามารถออกหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับที่สามารถกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้ และ มีความสอดคล้องกันในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายระหว่างการประดิษฐ์ที่เกิดจากการจ้างของเอกชนและการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ

โดยมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร สามารถแก้ไขเป็น “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างตามความในมาตรา 11 และ มาตรา 12”

**4. แก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 40 และ มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในเรื่องการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและสัญญาโอนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม เหตุผลของการให้ความยินยอม และ กระบวนการทางกฎหมายหลังจากที่ถูกปฏิเสธ**

มาตรานี้ควรแก้ไขให้ชัดเจนว่าการขอความยินยอมผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิรวมทั้งสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด และ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด รวมถึงเรื่องการทำสัญญาโอนสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ควรแก้ไขให้การโอนสิทธิในสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิทั้งหมดในสิทธิบัตร หรือ การโอนสิทธิส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆทุกคน

นอกจากนี้ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า เพื่อไม่ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมสามารถปฏิเสธการให้ความยินยอมต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆอย่างไร้เหตุผล (Unreasonable refusal)<sup>569</sup> ซึ่งเป็นการปิดกั้นโอกาสในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ กฎหมายควรกำหนดขอบเขตในการปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้ด้วย และ กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งถูกผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมก็ควรมีกระบวนการทางกฎหมายไว้รองรับสำหรับกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จริงๆ

<sup>569</sup> Executive Committee of Singapore, "The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194)," AIPPI Resolution: p. 2.

โดยการแก้ไขมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร สามารถแก้ไขเป็น

“ภายใต้บังคับมาตรา 42 ในกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิใช้สิทธิตามมาตรา 36 และ มาตรา 37 โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น แต่การกระทำดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนก่อนจึงจะสามารถกระทำได้

(1) การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด

(2) การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด

(3) การโอนสิทธิส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม และ

(4) การโอนสิทธิทั้งหมดในสิทธิบัตร

การปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ปฏิเสธต้องแสดงเหตุผลอันสมควรว่า การกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรร่วม หากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ถูกปฏิเสธในการให้ความยินยอมไม่เห็นด้วยสามารถยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้พิจารณาเหตุผลที่ปฏิเสธในการให้ความยินยอมดังกล่าวได้”

เนื่องจากการแก้ไขมาตรา 40 ดังกล่าวข้างต้นที่เสนอให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่ถูกปฏิเสธในการให้ความยินยอมสามารถร้องขอต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีคำวินิจฉัยได้ หากมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน จึงควรเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรได้ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขอำนาจของคณะกรรมการสิทธิบัตรในมาตรา 70 เป็น “คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (2) วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 45 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 55 มาตรา 65 ฉ หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 45 มาตรา 49 มาตรา 50 หรือมาตรา 72”

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ในมุมมองของกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้น รัฐมีหน้าที่ในการก่อตั้งสิทธิโดยการออกสิทธิบัตรให้กับเอกชนเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ การทำสัญญาโอนสิทธินั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าเป็นเรื่องการบริหารจัดการสิทธิระหว่างเอกชนด้วยกันซึ่งเอกชนควรจะต้องตกลงกันเอง รัฐไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง นอกจากนี้หากกฎหมายกำหนดให้

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่สามารถตกลงกันได้แล้วให้มีกระบวนการทางกฎหมายให้รัฐเข้าแทรกแซงยังจะต้องคำนึงถึงเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของรัฐตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์ด้วย เพราะ ในแต่ละชั้นตอนย่อมมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากต้องกำหนดทั้งกระบวนการ เจ้าหน้าที่ และอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน<sup>570</sup>

**5. เพิ่มวรรคสามของมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม** เพื่อให้มีบทสันนิษฐานของกฎหมายไว้เป็นเครื่องรองรับในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงกันไว้ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม และ เป็นการแก้ไขปัญหาในการโต้เถียงกันว่าผลประโยชน์ หรือ ผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมที่คนใดคนหนึ่งหามาได้นั้นจำเป็นต้องแบ่งให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆด้วยหรือไม่ การบัญญัติกฎหมายไว้เช่นนี้ยังสอดคล้องกับมาตรา 40 วรรคแรก เพราะ ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น กฎหมายกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนนั้นสามารถแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตรได้อย่างอิสระ ดังนั้น หากไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นพิเศษ ผลประโยชน์ที่ได้มาก็ไม่ควรที่จะต้องนำมาแบ่งกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นๆ

ในการเพิ่มเติมมาตรา 40 วรรคสามของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร สามารถเพิ่มเติมว่า “ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนไม่มีหน้าที่ในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร”

**6. เพิ่มมาตรา 81 ในหมวดเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับเหตุสิ้นสุดของสิทธิบัตรกรณีไม่เหลือผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่ และ เพิ่มมาตรา 40/1 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสำหรับเรื่องสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งตกเป็นมรดกไม่มีผู้รับ**

โดยทั่วไป หากสิทธิบัตรไม่มีผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว เมื่อสิทธิบัตรดังกล่าวถึงระยะเวลาที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีแต่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้มาชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จะทำให้คณะกรรมการสิทธิบัตรมีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าวได้ตามมาตรา 73 อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้ชำระค่าธรรมเนียมปีทั้งหมดในคราวเดียวแล้วภายหลังได้เสียชีวิต หรือ สิ้นสภาพบุคคลลงทำให้สิทธิบัตรดังกล่าวไม่มีผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่ โดยที่สิทธิบัตรยังอยู่ในระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง มาตรา 73 นั้นมิได้กำหนดให้คณะกรรมการสิทธิบัตรมีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิบัตรในกรณีดังกล่าว จึงทำให้เกิด

<sup>570</sup> สัมภาษณ์ จักรกฤษณ์ เจริญพงศ์, นิติกรชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 3 เมษายน 2562.

ความไม่ชัดเจนว่าสิทธิบัตรที่ไม่มีผู้ทรงสิทธิบัตรแล้วจะตกทอดเป็นของแผ่นดินที่รัฐเข้ามามีสิทธิหวงกั้นต่อไปตามมาตรา 1753 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวควรจะสิ้นสุดไปเพื่อให้สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระ

ผู้เขียนเห็นว่าเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป กฎหมายควรกำหนดให้สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวสิ้นสุดลงไปเพื่อให้สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากสิทธิบัตรดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดปัญหาเรื่องการนำมาตรา 1753 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับควรเพิ่มบทบัญญัติมาตรา 81 ลงในหมวดเบ็ดเตล็ดว่า “ในกรณีที่สิทธิบัตรอยู่ในระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง แต่ไม่มีผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าความคุ้มครองในสิทธิบัตรดังกล่าวสิ้นสุดลง”

นอกจากนี้ในกรณีผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนใดคนหนึ่งสิ้นสภาพบุคคลโดยที่ไม่มีทายาทโดยธรรม หรือ ผู้รับพินัยกรรม ควรเพิ่มบทบัญญัติมาตรา 40/1 ลงในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรโดยกำหนดให้ “ในกรณีผู้ขอรับสิทธิบัตรรวม หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตลงโดยที่ไม่มีทายาทโดยธรรมและไม่มีทายาททางพินัยกรรม ให้สิทธิในคำขอรับสิทธิบัตร หรือ สิทธิในสิทธิบัตรในส่วนของบุคคลนั้นตกทอดแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรรวม หรือ ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่นๆที่เหลืออยู่ต่อไป”

**7. เพิ่มมาตรา 40/2 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสำหรับเรื่องสิทธิในการฟ้องคดี และการแบ่งค่าเสียหายของผู้ทรงสิทธิบัตรรวม โดยกำหนดให้**

“ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมแต่ละคนมีสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือ การฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่นๆก่อน แต่การฟ้องคดีนั้นจะต้องเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน

ผู้ทรงสิทธิบัตรรวมแต่ละคนจะต้องเข้ามาพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำละเมิดนั้นด้วยตนเอง หากผู้ทรงสิทธิบัตรรวมคนใดมิได้เข้าร่วมในการพิสูจน์ค่าเสียหายให้ถือว่าสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวเอาจากจำเลย”

## บรรณานุกรม

### ภาษาไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปรับปรุงปี 2555 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

[http://www.ipthailand.go.th/images/780/Guide\\_to\\_determine\\_the\\_application.pdf](http://www.ipthailand.go.th/images/780/Guide_to_determine_the_application.pdf) [เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2561]

จักรกฤษณ์ ควรพจน์. กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2560.

จันทิมา แสงจันทร์. การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ: ศึกษากรณี Patent Troll. สารนิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2554.

จิรศักดิ์ รอดจันทร์ และ อรรยา สิงห์สงบ. การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร, การโอนสิทธิบัตรและภาระภาษีที่เกิดขึ้น. วารสารสุขโขทัยธรรมมาธิราชปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2540).

จิรศักดิ์ รอดจันทร์. สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

ชนิตา รักษ์พลเมือง. การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา. วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2557.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. วารสารราชบัณฑิตยสถาน 36 (ตุลาคม-ธันวาคม 2554).

———. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555

ทิพย์ชนก รัตโนสถ. คำอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.

ธีรนนันท์ ผิววิล. ผลของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรภายหลังสิทธิบัตรถูกเพิกถอนเพราะความไม่สมบูรณ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2559.

เนชั่นจ๊อบส์. จ้างแรงงาน VS จ้างทำของ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<http://www.nationjobs.com/content/legal/labour/template.php?conno=373> [เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2561]

ผ่องศรี เวสาร์ช. สิทธิของผู้ประดิษฐ์ตามกฎหมายไทย อังกฤษ และ เยอรมนี. วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552.

เพรียบ หุดากูร. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555.

มานิตย์ จุมปา. ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

ยรรยง พวงราช. คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2542.

———. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร. วารสารกฎหมาย 6 (2524).

———. สิทธิบัตร: กฎหมายและวิธีปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัท บพิศการพิมพ์ จำกัด, 2533.

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2551.

สมยศ เชื้อไทย. ความรู้กฎหมายทั่วไป. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2558.

สาณี สุรเศรษฐบุรณะ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของผู้ว่าจ้างทำของ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2555.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สิทธิบัตร [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

[http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general/!ut/p/c4/04\\_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g\\_A2czO0cTO89ApyAnA0\\_EIOAOGdXA6CofkG2oyIAJK7dKA!!/?PC\\_7\\_NO\\_C61A41IACP70IO37A2SV2G07\\_WCM\\_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ksdkwebcontent/internet+site/home/law+for+people/patent](http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A2czO0cTO89ApyAnA0_EIOAOGdXA6CofkG2oyIAJK7dKA!!/?PC_7_NO_C61A41IACP70IO37A2SV2G07_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ksdkwebcontent/internet+site/home/law+for+people/patent) [เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2561]

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

[http://www.nesdb.go.th/ewt\\_dl\\_link.php?nid=6422](http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422) [เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561]

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส. กระบวนการจัดทำกฎระเบียบเพื่อประกาศใน Federal Register [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<https://www.thaitradeusa.com/home/?p=22669> [เข้าถึงเมื่อ 24 กันยายน 2561]

สิริธรรม เย็นทรวง. การเลิกจ้างตามหลัก Employment at Will ของสหรัฐอเมริกา [ออนไลน์].

แหล่งที่มา: [http://www.oia.coj.go.th/doc/data/oia/oia\\_1503992796.pdf](http://www.oia.coj.go.th/doc/data/oia/oia_1503992796.pdf) [เข้าถึงเมื่อ 26 กันยายน 2561]

สุกัญญา ตลับเพ็ชร. การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการประดิษฐ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2555.

## ภาษาต่างประเทศ

- A.A. Thornton & Co. Shanks V Unilever Plc & Others [Online]. Available from:  
<https://www.aathornton.com/shanks-v-unilever-plc-others/> [21 September 2018]
- AIPPI. The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation Q194. AIPPI Summary Report (2009).
- Alicia B. Oliver. Top Ten Ip Concerns When Working with Independent Contractors [Online]. Available from:  
<https://www.acc.com/legalresources/publications/topten/ip-concerns-with-independent-contractors.cfm> [27 September 2018]
- American Intellectual Property Law Association. Inventor Compensation in the U.S. [Online]. Available from:  
<https://www.aipla.org/.../Jang%20inventor%20compensation%20in%20the%20U.S.ppt> [27 September 2018]
- Andrea Fosfuri, Christian Helmers, and Catherine Roux. Shared Ownership of Intangible Property Rights: The Case of Patent Coassignments. The Journal of Legal Studies 46, 2 (2017/06/01 2017): 339-369.
- Andrea Tosato. Security Interests over Intellectual Property. Intellectual Property Law & Practice, February 2011.
- Andreas Von Falck, Klaus Haft, Volkmar Henke, Gerd Jaekel, and Michael Loschelder Christian Lederer, Mary-Rose Mcguire, Martin Viefhues, Ludwig Von Zumbusch The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Germany). AIPPI Group Report (2007).
- Bardehle Pagenberg. Employee Invention Law. Bardehle Pagenberg IP Brochure, July 2015.
- Brenda Do. U.S. Independent Contractor Laws: What Every Company Should Know [Online]. Available from: <https://www.upwork.com/hiring/enterprise/u-s-independent-contractor-laws-every-company-know/> [27 September 2018]
- Bruce Banks, Philip Datlow, Andreas Felder, and Markus Wolfram. Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the Us and Germany. DAJV Newsletter 36 (2011 2011): 58-63.



Business Dictionary. Contract Manufacturing [Online]. Available from:

<http://www.businessdictionary.com/definition/contract-manufacturing.html> [20

November 2018]

Charlotte Musgrave. Exploiting a Uk Patented Invention [Online]. Available from:

[http://www.eurekamagazine.co.uk/design-engineering-features/ip-](http://www.eurekamagazine.co.uk/design-engineering-features/ip-advice/exploiting-a-uk-patented-invention/111259/)

[advice/exploiting-a-uk-patented-invention/111259/](http://www.eurekamagazine.co.uk/design-engineering-features/ip-advice/exploiting-a-uk-patented-invention/111259/) [30 September 2018]

Chavalit Uttasart and Panisa Suwanmatajam. The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (Thailand)

Chavalit Uttasart, and Khanita Eerkusolkul. The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Thailand). AIPPI Group Reports (2007).

Christian Wende. Patent Law: Who Is the Inventor in the Light of One of the Latest Decisions of the German Supreme Court? MBP Milestones 5/2012.

Connor M., Dobrowitsky M., Gray B., Altman D., McGurk M., and Sparkler A. The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (United States of America). AIPPI Study Reports (2009).

Cornelius Herstatt, Christoph Stockstrom, Hugo Tschirky, and Akio Nagahira.

Management of Technology and Innovation in Japan. Berlin, Heidelberg:

Springer, 2006.

Dietmar Harhoff, and Karin Hoisl. Institutionalized Incentives for Ingenuity - Patent

Value and the German Employees' Inventions Act. Discussion Paper 2006-12,

January 2006.

Eiichiro Kubota. The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (Japan). AIPPI Group Report (2007).

———. The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (Japan). AIPPI Group Report (2009).

Eisenführ Speiser. Recent Case Law in German Patent Law 2013 [Online]. Available from:

[https://www.eisenfuhr.com/files/recent\\_case\\_law\\_in\\_german\\_patent\\_law\\_2013\\_0.pdf](https://www.eisenfuhr.com/files/recent_case_law_in_german_patent_law_2013_0.pdf) [9 August 2018]

European Patent Academy. The Effects of Licences under Patents Essentials [Online].

Available from:

[https://www.bardehle.com/fileadmin/Webdata/.../Licensing\\_2014\\_Germany.pdf](https://www.bardehle.com/fileadmin/Webdata/.../Licensing_2014_Germany.pdf)

[23 April 2018]

Executive Committee of Singapore. The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194). AIPPI Resolution.

Findlaw. Estate Planning Issues and Intellectual Property [Online]. Available from:

<https://corporate.findlaw.com/law-library/estate-planning-issues-and-intellectual-property.html> [2 October 2018]

———. Independent Contractors: Overview [Online]. Available from:

<https://employment.findlaw.com/hiring-process/independent-contractors-overview.html> [26 September 2018]

———. What's the Difference between Joint Tenancy and Tenancy in Common?

[Online]. Available from: <http://realestate.findlaw.com/buying-a-home/difference-between-joint-tenancy-and-tenancy-in-common.html> [20 February 2018]

Gordon Harris, and Alisa Carter. The Basics of Patent Law - Assignment and Licensing

[Online]. Available from:

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c4f8c628-3d98-4bb9-966c-c9cf96679957> [13 September 2018]

Heiko Gewald, and Matthias Birkle. Open Innovation in the German Sme Sector -

Development and Test of a Diffusion Model. ResearchGate Vol. 1, January 2012.

Herbert J. Zeh. The Federal Funding of R&D: Who Gets the Patent Rights? [Online].

Available from: <https://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9004.html> [27 September 2018]

Hogan Lovells. Patents - Law on Employees' Inventions - Germany [Online]. Available

from: <http://limegreenip.hoganlovells.com/article/104/patents-law-on-employees-inventions-germany> [10 April 2018]

———. Patents - Law on Employees' Inventions - Japan [Online]. Available from:

<http://limegreenip.hoganlovells.com/article/107/patents-law-on-employees-inventions-japan> [7 April 2018]

Ichiro Nakayama. Patent Ownership and Rewards for Inventions in Japanese Public Research Organizations. The Innovation Journal: The public sector innovation journal 7 (2) (2002).

Intellectual Property Office. Manual of Patent Practice (Mopp) [Online]. Available from: [www.ipo.gov.uk/downloads/practice-manual.pdf](http://www.ipo.gov.uk/downloads/practice-manual.pdf) [4 September 2018]

———. Patents: Deciding Disputes [Online]. Available from: [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/354747/Patents\\_Deciding\\_Disputes\\_Rebrand\\_2014.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/354747/Patents_Deciding_Disputes_Rebrand_2014.pdf) [3 September 2018]

Investopedia. Joint Tenancy [Online]. Available from: <https://www.investopedia.com/terms/j/joint-tenancy.asp> [20 February 2018]

IPR Helpdesk. Joint Ownership in Intellectual Property Rights. Competitiveness and Innovation Framework Programme, February 2009.

Jennifer Pierce. Employees Inventions in the UK. les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society No. 3 (June 2017).

Jochen Ehlers, Matthias Rößler, Dietma Haug, and Christod Karl. Inventorship of Multinational Inventions (Q224) (Germany). AIPPI Group Report (2015).

K.R. Wotherspoon. Employee Invention Revisited. Industrial Law Journal 22, June 1993.

Kawaguti & Partners Intellectual Property Law Firm. Law & Rules Overview of the Patent Term Extension in Japan [Online]. Available from: [https://www.kawaguti.gr.jp/aboutlaw/jp\\_practices/01\\_1.html](https://www.kawaguti.gr.jp/aboutlaw/jp_practices/01_1.html) [29 June 2018]

Kenneth J. Rose, and Esquire. Determining Ownership of Employee Inventions in the U.S. International Legal Strategy XI-11 (November 2002).

Ladas & Parry. Rights of Co-Owners to License Patent Rights [Online]. Available from: <https://ladas.com/education-center/rights-co-owners-license-patent-rights/> [23 April 2018]

Law360. Lessons from Stanford [Online]. Available from: [https://www.brinksgilson.com/files/law360\\_823\\_lessons\\_from\\_stanford.pdf](https://www.brinksgilson.com/files/law360_823_lessons_from_stanford.pdf) [26

September 2018]

Lucy Trueman. Who Owns Your Great Idea? [Online]. Available from:

<https://www.barkerbrettell.co.uk/protect-your-invention/> [6 September 2018]

Margaret A. Dobrowitsky, Ward Y. Olivete, Joan M. Mcgivern, Jennifer L. Co, and Mary Parvaneh. The Impact of Co–Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United States of America). AIPPI Study Reports (2007).

Mary LaFrance. A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of Those Laws on Technology Transfers. Scholarly Works 436, 2005.

Masanori Ikeda. 16 Basic Study on the Intellectual Property Security System in Germany – Security Systems as Distribution and Management Schemes for Intellectual Property Rights. IIP Bulletin (2007).

McDermott Will & Emery. Patent Ownership in Germany: Employers V Employees [Online]. 2013. Available from: <http://documents.jdsupra.com/50726278-60c4-4deb-9139-bd24bf8910bb.pdf> [11 August 2018]

Mewburn Ellis LLP. Inventorship & Ownership [Online]. Available from:

<http://mewburn.com/resource/inventorship-and-ownership/> [22 March 2018]

Michael Cheary. Types of Employment Contracts [Online]. Available from:

<https://www.reed.co.uk/career-advice/types-of-employment-contracts/> [6 September 2018]

Michael Edenborough, Lucy Harrold, Paul Harris, Tom Faulnker, Nicholas MacFarlane, Catriona Smith, and James Tumbridge. The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (United Kingdom). AIPPI Group Report (2009).

Naohisa Akashi, and Manabu Hirata. Revisions Made to the Japan Patent Law Relating to Employee Invention System (Made Effective on April 1, 2016). Seiwa IP News (2016).

Nobuhiro Nakayama. Patent Law. 2nd Ed. (Law Lectures Series). Tokyo: Koubundou Publishers, 2012.

Openjurist. 932 F. 2d 981 - Continental American Corporation V. Barton C M [Online].

Available from: <https://openjurist.org/932/f2d/981/continental-american->

- [corporation-v-barton-c-m](#) [1 October 2018]
- Pauline Stevens. Security Interests in Patents and Patent Applications? Journal of Technology Law and Policy Volume VI - Article 3, 2005.
- Philipp Reichl. Germany: Employee Inventions in Germany [Online]. Available from: <http://www.mondaq.com/germany/x/645260/Patent/Artificial+Intelligence> [14 April 2018]
- Preu Bohlig & Partner. Employee's Inventions Guide for Germany 2016 [Online]. Available from: <https://www.preubohlig.de/de/Patent-Guide/Employees-Inventions/Employees-Inventions.pdf> [12 August 2018]
- Robert P. Merges, and Lawrence A. Locke. Journal of the Patent and Trademark Office Society Vol. 72, June 1990.
- Robin Koon. A Primer on Contract Manufacturing Contracts [Online]. Available from: <https://www.naturalproductsinsider.com/contract-manufacturing/primer-contract-manufacturing-contracts> [30 September 2018]
- Scott Beeser. Court of Appeal Clarifies Meaning of "Inventive Concept" [Online]. Available from: <http://www.aitkenlee.com/court-of-appeal-clarifies-meaning-of-inventive-concept/> [22 March 2018]
- Sebastian Wündisch. Employee-Inventors Compensation in Germany-Burden or Incentive? les Nouvelles Vol. 2, June 2017.
- SEQ Legal LLP. Manufacturing Agreement [Online]. Available from: <https://www.website-contracts.co.uk/manufacturing-agreement.html> [30 September 2018]
- Shin Ushijima, and Hiroyasu Kageshima. Outline of New Employee Invention System [Online]. 2016. Available from: [https://www.ushijima-law.gr.jp/articles/20160329UP\\_Ushijima\\_Kageshima.pdf](https://www.ushijima-law.gr.jp/articles/20160329UP_Ushijima_Kageshima.pdf) [8 July 2017]
- Shuwa IP Firm. Guidebook for Japanese Intellectual Property System [Online]. 2015. Available from: [www.shuwa.net/english/file/Guidebook\\_for\\_Japanese\\_IP\\_2nd.pdf](http://www.shuwa.net/english/file/Guidebook_for_Japanese_IP_2nd.pdf) [23 July 2018]
- Simon Chalkley, Trevor Cook, Stephen Gare, Miles Gaythwaite, David Harrison, Nicholas Macfarlane, and Gareth Morgan. Contracts Regarding Intellectual Property Rights (Assignments and Licenses) and Third Parties. AIPPI Group Report.

Stephen Bennet, Daniel Brook, Trevor Cook, Barbara Cookson, Ian Coates, Michael Edenborough, Paul Harris, *et al.* The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194) (United Kingdom). AIPPI Group Report (2007).

Supreme court of Japan. 2001 (Gyo-Hi) 154 [Online]. Available from:

[http://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/detail?id=578](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=578) [22 February 2018]

———. 2010 (Gyo-Ke) 10363 [Online]. Available from:

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120106135839.pdf> [22 February 2018]

———. 2011 (Wa) 32776 [Online]. 2011. Available from:

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131031143849.pdf> [4 July 2018]

———. Judgments of Intellectual Property High Court, Fourth Division Case Number 2009 (Ne) 10028 [Online]. Available from:

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110511102142.pdf> [16 July 2018]

———. Judgments of Intellectual Property High Court, Fourth Division, Case Number: 2009 (Ne) 10028 [Online]. 2010. Available from:

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110511102142.pdf> [26 July 2018]

———. Judgments of Tokyo District Court, 46th Civil Division Case Number: 2002(Wa) No.84962002 (Wa) No.8496 [Online]. 2006. Available from:

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627143323.pdf> [5 July 2018]

———. Judgments of Tokyo District Court, 47th Civil Division Case Number: 2004(Wa)No.26283 [Online]. 2006. Available from:

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110809171601.pdf> [5 July 2018]

Susie Middlemiss, Laura Balfour, Slaughter, and May. Patent Litigation in the UK (England and Wales) [Online]. Available from:

[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-623-](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-623-0277?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1)

[0277?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-623-0277?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1) [17 September 2018]

Sutherland Asbill & Brennan LLP. Analysis of International Work-for-Hire Laws [Online].

Available from: [https://us.eversheds-](https://us.eversheds-sutherland.com/portalresource/lookup/poid/Z1tOl9NPluKPtDNIqLMRV56Pab6TfzcRXncKbDtRr9tObDdEuS3Dr0!/fileUpload.name=/WorkforHireLaws.pdf)

[sutherland.com/portalresource/lookup/poid/Z1tOl9NPluKPtDNIqLMRV56Pab6TfzcRXncKbDtRr9tObDdEuS3Dr0!/fileUpload.name=/WorkforHireLaws.pdf](https://us.eversheds-sutherland.com/portalresource/lookup/poid/Z1tOl9NPluKPtDNIqLMRV56Pab6TfzcRXncKbDtRr9tObDdEuS3Dr0!/fileUpload.name=/WorkforHireLaws.pdf) [7

September 2018]

Takeo Nasu, Yuzuru Okabe, Atsushi Aoki, Makoto Asano, Katsuomi Isogai, Kan Otani, Kay Konishi, *et al.* Inventorship of Multinational Inventions (Q224) (Japan). AIPPI Group Report (2015).

The Editors of Encyclopaedia Britannica. Real and Personal Property [Online]. Available from: <https://www.britannica.com/topic/real-property> [15 September 2018]

The Government of United Kingdom. Contract Types and Employer Responsibilities [Online]. Available from: <https://www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities/freelancers-consultants-and-contractors> [7 September 2018]

———. Intellectual Property and Your Work [Online]. Available from: <https://www.gov.uk/intellectual-property-an-overview> [7 September 2018]

Thorsten Bausch. "You Are Not Alone" Co-Inventorship Requirements Further Clarified in Germany [Online]. 2013. Available from: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2013/04/25/you-are-not-alone-co-inventorship-requirements-further-clarified-in-germany/> [10 August 2018]

United States Group. Inventor Remuneration. AIPPI Group Report, July 2017.

USLegal. Exclusive License Law and Legal Definition [Online]. Available from: <https://definitions.uslegal.com/e/exclusive-license/> [1 October 2018]

———. Government Employee Law and Legal Definition [Online]. Available from: <https://definitions.uslegal.com/g/government-employee/> [27 September 2018]

———. Non Exclusive License Law and Legal Definition [Online]. Available from: <https://definitions.uslegal.com/n/non-exclusive-license/> [1 October 2018]

USPTO. Abandonment of Patent Application [Online]. Available from: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s711.html> [6 October 2018]

Volkmar Henke, Mary-Rose Mcguire, Stefan Schweyer, Stefan Schohe, Stefan Abel, Kristofer Bott, Gert Jaekel, and Ralph Nack. The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on Their Exploitation (Q194ba) (Germany). AIPPI Group Reports (2009).

WIPO. Collaboration in Intellectual Property: An Overview [Online]. Available from: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2012/06/article\\_0008.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/06/article_0008.html) [28 February

2018]

———. International Exhaustion and Parallel Importation [Online]. Available from:  
[http://www.wipo.int/sme/en/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm)  
[27 February 2018]

———. Main Ip Laws: Enacted by the Legislature of Germany [Online]. Available from:  
<http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=DE> [11 August 2018]

Wolters Kluwer. Bundesgerichtshof Urt. V. 17.05.2011, Az.: X Zr 53/08 [Online].

Available from: [https://www.jurion.de/urteile/bgh/2011-05-17/x-zr-53\\_08/](https://www.jurion.de/urteile/bgh/2011-05-17/x-zr-53_08/) [10  
August 2018]







จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**CHULALONGKORN UNIVERSITY**

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ชยุตม์ ศรีทิพโพธิ์
วัน เดือน ปี เกิด	30 กรกฎาคม 2532
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2556) นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. 2562)



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
CHULALONGKORN UNIVERSITY