



การกระทำต่อสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตร

3.1 สิ่งที่ได้รับ ความคุ้มครองตามสิทธิบัตร

3.1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 ได้กำหนดนิยามของคำว่า “การประดิษฐ์” ไว้ว่า การคิดค้นหรือทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดสิ่งใหม่ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี ด้วยเหตุนี้ การประดิษฐ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ กล่าวได้ว่า กฎหมายสิทธิบัตรของไทยได้กำหนดความหมายของการประดิษฐ์ไว้ชัดเจนกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดไว้แต่เพียงประเภทของการประดิษฐ์อันสามารถขอรับสิทธิบัตรไว้ในบทบัญญัติมาตรา 101 ของ the Patent Act 1953 เท่านั้น ในขณะที่เดียวกัน กฎหมายสิทธิบัตรของอังกฤษก็ได้ให้คำนิยามของ “การประดิษฐ์” ไว้เช่นกัน โดยนักกฎหมายอังกฤษให้เหตุผลว่า เป็นการยากที่จะกำหนดความหมายที่แน่นอนของถ้อยคำดังกล่าว และจะทำให้ขาดความยืดหยุ่นในการที่จะระบุว่า สิ่งใดที่จะเกิดจากการคิดค้นของมนุษย์ในอนาคตเป็นการประดิษฐ์หรือไม่ ดังนั้น การให้คำนิยามจึงไม่เกิดประโยชน์ใดๆ อย่างไรก็ตาม แนวความคิดดังกล่าวเป็นของนักกฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ แต่ในการกำหนดนิยามของคำว่า “การประดิษฐ์” ในกฎหมายสิทธิบัตรของไต้หวัน ถือเป็นเหตุผลสมควรตามระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นรากฐานแห่งกฎหมายของประเทศไทย เมื่อพิจารณาตามคำนิยามของ “การประดิษฐ์” ตามมาตรา 3 แล้ว สามารถกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นอันตรงกับหลักสากลของการที่จะถือว่าการค้นคิด หรือคิดทำใดๆ เป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมาย ดังนี้¹

¹ ไชยยศ เหมะรัชตะ, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2540), หน้า 132-133.

(1) เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต

การประดิษฐ์อันเป็นที่มาแห่งทรัพย์สินทางปัญญาก็คือ ความคิดในการค้นคิดขึ้น ทำให้ปรากฏออกมาเป็นผลผลิต มิใช่หมายถึงตัววัตถุอันเกิดจากการคิดค้นนั้น เพราะสิ่งนั้นควรเรียกว่า สิ่งประดิษฐ์ ดังนั้น การประดิษฐ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร จึงได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดการผลิต ไม่ว่าจะ เป็นความคิดอันเกี่ยวกับวิธีการใหม่ ๆ หรือ ความคิดอันเกี่ยวกับวิธีการผลิตสิ่งใหม่ ๆ โดยต้องแยกต่างหากจากสิ่งที่เป็นผลิตผลจากความคิดสร้างสรรค์ เช่น ในการผลิตกล้องถ่ายรูปแบบโพลารอยด์ สิ่งที่น่ามาขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดทำกล้องถ่ายรูปแบบดังกล่าว มิใช่ตัวกล้องถ่ายรูปอันเป็นผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นต้น

(2) เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

หลักเกณฑ์นี้เป็นหลักการพื้นฐานอันกำหนดไว้เช่นเดียวกับทรัพย์สินทางปัญญาแขนงอื่น ซึ่งจะต้องเป็นการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของมนุษย์เท่านั้น มิใช่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติ ส่วนในเรื่องการประดิษฐ์กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การประดิษฐ์ต้องเกิดจากการคิดค้นหรือคิดทำโดยมนุษย์สร้างขึ้น (human-made) ดังนั้น จึงเป็นข้อยกเว้นทางกฎหมายโดยทั่วไปว่า ผู้ที่ค้นพบสิ่งใดๆ ก็ตามที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ไม่อาจเรียกร้องสิทธิบัตรในการค้นพบดังกล่าวของตนได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์จากความคิดของมนุษย์ เช่น การที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ค้นพบสูตร $E = mc^2$ ซึ่งมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เป็นต้น

(3) เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตผลตามที่กฎหมายกำหนดไว้

การประดิษฐ์อันได้แก่ความคิดสร้างสรรค์โดยการคิดค้นหรือคิดทำขึ้น จะต้องเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตผลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย โดยพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 3² จะเห็นได้ว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นใหม่อันถือว่าเป็นการประดิษฐ์นั้น ต้องเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น ผลิตผลอันเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดไว้ จึงได้แก่

² มาตรา 3 แห่งพ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า "...การประดิษฐ์" หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใดชิ้นใหม่ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี..."

- (ก) ผลิตภัณฑ์ (Products)
- (ข) กระบวนการ (Processes) หรือ
- (ค) การกระทำใดๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ (Any improvements of products and processes)

กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศต่างก็กำหนดถึงสิ่งที่เป็นผลิตผลจากการประดิษฐ์ไว้อย่างเดียวกัน เนื่องจากเป็นหลักสากลของการคุ้มครองการประดิษฐ์ ดังเช่น มาตรา 101 ของกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา บัญญัติให้สิทธิบัตรการคิดทำหรือคิดค้นในกรรมวิธี (Process) เครื่องจักรกล (Machine) ผลิตผล (Manufacture) หรือส่วนประกอบของวัตถุ (Composition of matter) ใดๆ ซึ่งใหม่และเป็นประโยชน์หรือการกระทำใดๆ ให้ดีขึ้นซึ่งใหม่และเป็นประโยชน์ในสิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

ด้วยเหตุนี้จึงสามารถพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นผลิตผลที่เกิดจากการประดิษฐ์ได้ดังนี้
คือ

3.1.1.1 ผลิตภัณฑ์

แม้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้ให้นิยามของคำว่า “ผลิตภัณฑ์” ไว้ แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงของสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันและแนวทางที่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ นั้น ลักษณะของผลิตภัณฑ์จึงหมายถึงวัตถุที่เป็นรูปร่าง อันได้แก่

1) เครื่องจักรกล

คือ เครื่องมือที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบทางจักรกลซึ่งรวมเข้ากันเพื่อใช้ในการผลิต เช่น เครื่องจักรกลซึ่งใช้ในการผลิตแก้วพลาสติก และรถยนต์ เป็นต้น ดังนั้น เครื่องจักรกลจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งใช้ในการผลิตนั่นเอง

2) ผลิตผล

คือ สิ่งที่เกิดจากการผลิตเพื่อการใช้สอยอันมีที่มาจากวัตถุดิบซึ่งได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบ คุณลักษณะหรือส่วนประกอบไม่ว่าโดยแรงงานมนุษย์ หรือโดยเครื่องจักรกล อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตัวของมันเอง เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เครื่องรับวิทยุ เป็นต้น ดังนั้น ผลิตผลจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากการทำขึ้นโดยมนุษย์ มิใช่ผลิตผลของธรรมชาติ อันได้แก่ การทดลองแล้วค้นพบจุลชีพบางชนิดซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ

3) ส่วนประกอบของวัตถุ

คือ ส่วนประกอบทั้งปวงของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป และสิ่งที่ประกอบเข้ากัน ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของแก๊ส ฝุ่นผง ของเหลว หรือของแข็งก็ตาม เช่น สูตรส่วนผสมของยา สีสัน ยารักษาโรค พลาสติก เป็นต้น ส่วนประกอบของวัตถุจึงเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งซึ่งต้องประกอบด้วยสิ่งของอื่นๆ เข้าด้วยกัน หากเป็นสสารหรือวัตถุที่ประกอบกันซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติย่อมไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์จากการคิดค้น จึงไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ด้วยเหตุนี้ ส่วนประกอบของวัตถุอันจะถือว่าเป็นการประดิษฐ์นั้น จึงไม่ต้องคำนึงถึงว่าสิ่งที้นำมาประกอบแต่ละสิ่งนั้นจะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือไม่

3.1.1.2 กรรมวิธี

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 ได้ให้คำนิยามของคำว่า “กรรมวิธี” หมายความว่า “วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้น หรือการปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย” จากคำนิยาม ดังกล่าว กรรมวิธี จึงเป็นการกระทำเพียงขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุต่างๆ จากลักษณะหนึ่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ประสงค์ เมื่อพิจารณาคำนิยามดังกล่าวแล้ว กฎหมายสิทธิบัตรของไทยได้กำหนดลักษณะของกรรมวิธีไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- 1) วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต เช่น กรรมวิธีในการผลิตยาฆ่าแมลงและปุ๋ย เป็นต้น
- 2) วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการเก็บรักษาให้คงสภาพ หรือให้มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น กรรมวิธีในการบรรจุยาฆ่าแมลงไว้ในกระป๋อง เป็นต้น
- 3) การใช้กรรมวิธีทั้งสองลักษณะดังที่กล่าวมา โดยการขอรับสิทธิบัตรจะมีขอบเขตเฉพาะในการใช้กรรมวิธีเท่านั้น มิได้รวมถึงสิ่งที้นำมาใช้เป็นกรรมวิธีนั้นแต่อย่างใด

3.1.1.3 การทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี

การทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น เช่น การคิดค้นให้ใส่ปากกา ลูกกลิ้งสามารถบรรจุหมึกได้มากกว่าเดิม หรือกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยที่ลดขั้นตอนการผลิตบางขั้นตอนลง เป็นต้น การประดิษฐ์ประเภทนี้ แท้จริงแล้ว ก็คือ ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั่นเอง

การประดิษฐ์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ทั้งหมดเสียทีเดียว หากแต่เป็นการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น³

3.1.1.4 เงื่อนไขสำหรับการประดิษฐ์ที่จะขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้นั้นต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ ดังนี้

3.1.1.4.1 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty)

ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการประดิษฐ์ใหม่ว่า เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นในเรื่องเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรที่มีอยู่ ณ เวลาที่กฎหมายกำหนดและในวรรคสองของมาตราดังกล่าวก็ได้ระบุถึงสิ่งที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ “

- 1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว
- 2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดแล้ว
- 3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว
- 4) การประดิษฐ์ที่ได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศแล้ว
- 5) การประดิษฐ์ที่ได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ในประเทศไทยแล้วและได้ประกาศโฆษณาแล้ว

³ ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร. พิมพ์ครั้งที่สอง. (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544), หน้า 27.

3.1.1.4.2. เป็นการประดิษฐ์ที่มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step)

นอกจากความใหม่แล้ว เงื่อนไขประการที่สองของการประดิษฐ์ที่สามารถขอจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ คือ ต้องมีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น กล่าวคือ เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถเป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (Nonobviousness) แก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น (the person having ordinary skill in the art) โดยไม่ต้องถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ

การพิจารณาชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นอาจพิจารณาได้จากงานที่ปรากฏอยู่แล้วกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หากการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นมีลักษณะทางเทคนิคไม่ว่าทางด้านโครงสร้าง องค์ประกอบ หรือกลไกที่แตกต่างไปจากเดิม ถือว่าเป็นงานที่มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องพิจารณาจากงานที่ปรากฏอยู่เพียงชั้นเดียว เนื่องจากการประดิษฐ์ที่จะมีการพิจารณาว่ามีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่นั้น ย่อมผ่านการพิจารณาว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ใหม่แล้ว การประดิษฐ์ดังกล่าวจึงมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วแต่ละชั้น ดังนั้นการพิจารณาเรื่องชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น จึงเป็นการนำเอางานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมดที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรมาพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาเรื่องชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตร เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเป็นจำนวนมาก ผู้เขียนจึงไม่ขอนำมากกล่าวในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

3.1.1.4.3. เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ได้ในทางอุตสาหกรรม (Industrial applicability)

เงื่อนไขประการสุดท้ายที่จะทำให้การประดิษฐ์ครบองค์ประกอบในการขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ คือ การประดิษฐ์นั้นต้องสามารถประยุกต์ได้ในทางอุตสาหกรรม โดยการประดิษฐ์นั้นต้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ความหมายของคำว่า "อุตสาหกรรม" ในที่นี้มีความหมายอย่างกว้าง โดยหมายถึงวิธีการทางเทคนิคใดๆ ตามมาตรการที่แน่นอน มิได้หมายถึงเฉพาะการผลิตอันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตามความหมายทั่วไปเท่านั้น ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ในมาตรา 8 ว่า การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ด้วย

3.1.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 3 วรรคสี่ ได้ให้คำนิยามของ "การออกแบบผลิตภัณฑ์" ว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้

จากคำนิยามดังกล่าว อาจแบ่งประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภท คือ

(1) รูปร่างของผลิตภัณฑ์

คือ ลักษณะหรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะเป็น 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูงของผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นได้จากภายนอก เช่น รูปร่างของขวดน้ำหอม ทั้งนี้ไม่ว่ารูปร่างดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยใช้วิธีการใดก็ตาม

(2) องค์ประกอบของลวดลายหรือสี

คือ ลวดลายหรือสีที่ทำให้เกิดขึ้นบนพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น ลวดลายของพรมปูพื้น ลวดลายของเนคไท ทั้งนี้ไม่ว่าลวดลายดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยใช้วิธีการอย่างใดก็ตาม เช่น การถักทอ การใช้กรดกัดเซาะ การมัดย้อม เป็นต้น

การออกแบบผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยลักษณะทั้งสองประเภท หรือเป็นการออกแบบรูปร่าง หรือลวดลายอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะก็ได้

การออกแบบผลิตภัณฑ์มีลักษณะใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ คือ ต่างก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกัน แต่ต่างกันที่การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับลักษณะภายนอก (ornamental aspects) ของผลิตภัณฑ์ กล่าวคือเป็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกผลิตภัณฑ์ซึ่งมองเห็นได้ แต่การประดิษฐ์เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการทำงาน (technical or functional aspects) ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในของผลิตภัณฑ์

3.1.2.1 เงื่อนไขสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอจดทะเบียนสิทธิ

บัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้นั้นต้องประกอบด้วยลักษณะ 2 ประการ ดังนี้

3.1.2.1.1 เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

กฎหมายไม่ได้ให้นิยามของการออกแบบใหม่ไว้ เพียงแต่ระบุถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นการออกแบบใหม่ทำนองเดียวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วในเรื่องการประดิษฐ์ แบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมีความคล้ายคลึงกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว แต่มีความแตกต่างบางประการในรายละเอียด กล่าวคือ

- (1) เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว
- (2) เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ
- (3) เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการประกาศโฆษณาก่อนวันขอรับสิทธิ

บัตร

- (4) เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ประเภทที่ (1) ถึงที่ (3)

มากจนเห็นได้ว่าเป็นการเลียนแบบ

ความแตกต่างของการประดิษฐ์ที่ไม่ใช่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วกับการออกแบบใหม่ คือ การประดิษฐ์ใหม่แม้แตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ใหม่ แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะขอรับสิทธิบัตรนั้นต้องมีความแตกต่างกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในข้อที่เป็นสาระสำคัญ มิใช่เพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นแบบผลิตภัณฑ์เหยือกน้ำที่มีลักษณะ

ภรณ์ใหม่⁴ แต่แบบผลิตภรณ์ที่ปากกาลูกสั้นที่ขอรับสิทธิบัตรมีส่วนแตกต่าง กับปากกาลูกสั้นที่มี อยู่แล้ว คือ ที่ท่อนล่างของตัวปากกาทำเป็นเหลี่ยมและร่องตัด ทำให้เกิดมีลักษณะเป็นผลึก จำนวน 144 ผลึก ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนและมีช่องสำหรับดูดน้ำหมึกที่ท่อนล่างดังกล่าว ถือเป็น การออกแบบผลิตภรณ์ใหม่⁵

3.1.2.1.2 เป็นการออกแบบผลิตภรณ์เพื่ออุตสาหกรรมหรือ ทัศนกรรม

การออกแบบผลิตภรณ์นี้เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในด้านศิลปะมา ใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม ทำให้ผลิตภรณ์นั้นมีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเงื่อนไขในข้อนี้เป็น เช่นเดียวกับการประดิษฐ์ คือ แบบผลิตภรณ์ดังกล่าวต้องสามารถนำไปใช้เป็นแบบผลิตภรณ์อุตสาหกรรม หรือทัศนกรรมที่ผลิตได้จริง

3.1.3 อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตรเพิ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 โดยได้นำหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรมาใช้กับ อนุสิทธิบัตรโดยอนุโลม

3.1.3.1 เงื่อนไขสำหรับการประดิษฐ์ที่จะขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรได้นั้นต้องประกอบด้วยลักษณะ 2 ประการ ดังนี้

3.1.3.1.1 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

⁴ คำพิพากษาฎีกาที่ 5340/2533

⁵ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตร ที่ 8/2530

การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรได้นั้นต้องเป็นการประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งเงื่อนไขในข้อนี้เป็นเงื่อนไขประการแรกเช่นเดียวกับการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตร กล่าวคือ ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว⁶

3.1.3.1.2 เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

เงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การประดิษฐ์ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ก็คือ เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่า อุตสาหกรรม ในที่นี้หมายความรวมถึงหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรมด้วย เช่น สร้างเครื่องมือเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าแมลง หรือเครื่องมือทอผ้าให้มีคุณภาพดีขึ้น เป็นต้น

เงื่อนไขในการขอรับอนุสิทธิบัตรนี้มีเพียง 2 ประการ ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับการขอรับสิทธิบัตร เนื่องจาก การประดิษฐ์ระดับอนุสิทธิบัตรจะเหมาะสมกับระดับเทคโนโลยี และขีดความสามารถของนักประดิษฐ์ในประเทศมากกว่า การให้ความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรจึงเป็นการกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์ภายในประเทศมากขึ้น แต่การที่กฎหมายมิได้บัญญัติห้ามการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นมาขอรับอนุสิทธิบัตร ฉะนั้น การประดิษฐ์ที่มีองค์ประกอบครบตามเงื่อนไขที่จะขอรับสิทธิบัตรอาจมาขอรับอนุสิทธิบัตรแทนก็ได้ หากผู้ประดิษฐ์ต้องการนำการประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายไปใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบการประดิษฐ์ ซึ่งอาจใช้เวลานาน และไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม อายุการคุ้มครองอนุสิทธิบัตรย่อมมีน้อยกว่าอายุคุ้มครองสิทธิบัตร คือเพียง 6 ปีเท่านั้น

3.2 ความหมายและประเภทของการละเมิดสิทธิบัตร

3.2.1 ความหมายของการละเมิดสิทธิบัตร

คำว่า ละเมิด หรือ "Infringement" มีความหมายว่า การบุกรุก หรือล่วงล้ำ การละเมิดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ สัญญา หรือสิทธิ ซึ่งจะใช้เฉพาะการละเมิดสิทธิที่คุ้มครองโดยสิทธิบัตร

⁶ โปรดดูมาตรา 6 วรรคสอง

ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า เท่านั้น⁷

(A breaking into; a trespass or encroachment upon; a violation of a law, regulation, contract, or right. Used especially of invasions of the rights secured by patents, copyrights and trademarks.)

ส่วนคำว่า ละเมิด หรือ "Tort" มีความหมายว่า การกระทำผิดในทางแพ่งหรือโดยส่วนตัว รวมทั้งการกระทำละเมิดต่อสัญญาโดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งศาลจะสั่งให้มีการใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อชดเชยความเสียหาย หรือการละเมิด ในกรณีนี้เป็นการละเมิดต่อหน้าที่ซึ่งบังคับโดยกฎหมายทั่วไป หรือหน้าที่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ⁸

(A private or civil wrong or injury , including action for bad faith breach of contract, for which the court will provide a remedy in the form of an action for damages. A violation of a duty imposed by general law or otherwise upon all persons occupying the relation to each other which is involved in a given transaction.)

ดังนั้น ถ้อยคำดังกล่าวแม้จะใช้ในภาษาไทยว่า ละเมิด เช่นเดียวกัน แต่แท้จริงแล้ว มีนัยของความหมายที่แตกต่างกัน คือ คำว่า Infringement จะใช้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิที่ก่อตั้งและมีกฎหมายพิเศษคุ้มครองโดยเฉพาะ เช่น การละเมิดสิทธิบัตร การละเมิดเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ส่วนคำว่า Tort จะใช้ในความหมายของการละเมิดทั่วไปตามหลักกฎหมายแพ่ง ซึ่งเป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริต

3.2.2 ประเภทของการละเมิดสิทธิบัตร

ลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร หรือการกระทำก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิบัตรนั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

3.2.2.1 การละเมิดโดยตรง (Direct Infringement)

⁷ Black's Law Dictionary 6ed. West Publishing., St. Paul Minn

⁸ Ibid,

การกระทำอันเป็นการละเมิดโดยตรง คือ การแสดงออกใดๆ ซึ่งในตัวเอง หมายความว่า เป็นการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยตรง ซึ่งการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรนั้นอาจทำได้หลายวิธี เช่น หากเป็นสิทธิบัตรที่ออกให้กับสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ การผลิต ใช้ ขาย เสนอขายมิไว้เพื่อขาย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากเป็นสิทธิบัตรที่ออกให้แก่กรรมวิธี ได้แก่ การใช้กรรมวิธีหรือขายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร เป็นต้น และการกระทำดังกล่าวได้ทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ถึงลักษณะของการกระทำดังกล่าวในรายละเอียดต่อไป

การละเมิดสิทธิบัตรโดยตรงนี้อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้กระทำไม่รู้ข้อเท็จจริง ผู้กระทำละเมิดไม่จำเป็นต้องรู้ถึงความมีอยู่ของสิทธิบัตร เนื่องจากการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวทำให้มีสิทธิห้ามการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยสุจริตหรือความไม่รู้ อย่างไรก็ตามผู้ทรงสิทธิบัตรต้องแสดงเครื่องหมายว่าผลิตภัณฑ์ของตนได้รับสิทธิบัตร หรือประกาศแจ้งไปยังผู้ละเมิดหากตนประสงค์จะเรียกค่าเสียหาย

ในคดี *Wine Railway Appliance Co. v. Enterprise Railway Equipment Co.*,⁹ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า เงื่อนไขนี้อาจได้รับการยกเว้น แม้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรจะไม่ทำเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์และประกาศแจ้งต่อผู้ละเมิดรายต่อๆ ไป ก็ไม่ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเสื่อมสิทธิในการเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากผู้ละเมิดจะยกข้อต่อสู้ได้ว่า ตนได้ละเมิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการทำเครื่องหมายและไม่มีการประกาศแจ้ง กรณีนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรจึงไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่ดังกล่าว

ลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดโดยตรงนี้ กฎหมายสิทธิบัตรของบางประเทศได้มีบทบัญญัติไว้ชัดเจนแยกจากสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เช่น กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ เป็นต้น แต่ในหลายประเทศก็มิได้ระบุถึงการกระทำอัน

⁹ คดี *Wine Railway Appliance Co. v. Enterprise Railway Equipment Co.*, 297 U.S. 387, 56 S.Ct. 528, 80 L.Ed. 736 (1936). Quoted in Arthur R. Miller and Michael H. Davis, *Intellectual Property Patent, Trademarks and Copyright*. (West Publishing, ,1988), p.128.

เป็นการละเมิดโดยตรงแต่จะพิจารณาจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร เช่น กฎหมายสิทธิบัตรของประเศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา และประเทศไทย เป็นต้น¹⁰

3.2.2.2 การละเมิดโดยทางอ้อม (Indirect Infringement)

การกระทำอันเป็นการละเมิดโดยทางอ้อมนั้น หมายถึง การกระทำซึ่งในตัวเองมิได้ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิบัตร แต่ไม่ว่าผู้กระทำจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตามการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ หรือเป็นการช่วยเหลือ หรือเป็นการจัดการให้ หรือเป็นการกระทำด้วยประการใดๆ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการละเมิดสิทธิบัตรโดยการกระทำของผู้อื่น เช่น การจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการนำไปใช้ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร และต่อมาภายหลังผู้อื่นก็ใช้วัสดุหรือชิ้นส่วนนั้นในการประกอบชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิบัตร¹¹

ในคดี *Fromberg, Inc. v. Thornhill*¹² แม้ว่าผู้ขายจะไม่ได้ทำละเมิดโดยตรง แต่หากได้ร้องขอ หรือชักจูงใจบุคคลอื่นให้กระทำเช่นนั้น หรือหากเขาได้ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการโฆษณา หรือมีการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ที่เป็นการละเมิด โดยตั้งใจจะให้ผู้ซื้อผลิต ใช้ หรือขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ก็มีความรับผิดชอบเพื่อการละเมิดโดยทางอ้อม

เหตุที่กฎหมายถือว่าการกระทำในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการละเมิดสิทธิบัตรประเภทหนึ่ง เนื่องจากการกระทำนั้นเป็นสาเหตุหรือชักจูงใจหรือเป็นช่องทางให้ผู้อื่นกระทำละเมิดสิทธิบัตรได้สะดวกยิ่งขึ้น แม้ว่าการกระทำนั้นไม่ได้เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรโดยตรงก็ตาม จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระทำที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิบัตรอย่างใกล้ชิด ดังนั้นในกฎหมายสิทธิบัตรของหลายประเทศจึงถือว่าเป็นการละเมิดโดยทางอ้อม

¹⁰ ทศนัย ชัยมงคล, “หลักและปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร.” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาคณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2528), หน้า 17-18.

¹¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 49-50.

¹² *Fromberg, Inc. v. Thornhill*, 315 F.2d 407 (5 th Cir. 1963) Quoted in Arthur R. Miller and Michael H. Davis, *Intellectual Property Patent, Trademarks and Copyright*. (West Publishing , 1988), p.129.

แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดหลักเกณฑ์การละเมิดโดยอ้อมก็มีได้ปรากฏอยู่ในกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศ ในประเทศที่ไม่รับหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ก็ไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตร สำหรับในประเทศที่ไม่ยอมรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยตรง บางประเทศก็ได้ขยายขอบเขตการคุ้มครองด้านสิทธิบัตรให้กว้างยิ่งขึ้น โดยยอมให้มีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดได้ หากปรากฏการกระทำบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับการกระทำละเมิดโดยทางอ้อม¹³

3.2.2.3 การสนับสนุนการละเมิด (Contributory infringement)

การสนับสนุนการละเมิดนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีมีการติดต่อเพื่อขายส่วนประกอบ ซึ่งรู้ว่าจะถูกนำไปใช้ผลิต หรือดัดแปลงเข้ากับผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร และส่วนประกอบดังกล่าวไม่ใช่ส่วนสำคัญของการประดิษฐ์เพื่อการใช้ที่ไม่ได้ละเมิดในสาระสำคัญ ดังนั้นผู้กระทำการโดยเป็นผู้สนับสนุนการอาจมีความรับผิดชอบเพื่อการละเมิด แม้ว่าสิ่งที่ตนได้ขายไปนั้นจะเป็นสิ่งที่สาธารณชนสามารถใช้ได้และไม่มีความคุ้มครองทางสิทธิบัตร การสนับสนุนการละเมิดนี้จึงสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับระบบสิทธิบัตรในการขยายการคุ้มครองไปยังสิ่งซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิบัตร¹⁴

แม้ว่าความสุจริตหรือความไม่รู้จะไม่ใช่ข้ออ้างในการละเมิดโดยตรง แต่สำหรับการสนับสนุนการละเมิด ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนการละเมิดสามารถยกข้อต่อสู้ได้ โดยแสดงให้เห็นว่า ตนกระทำไปโดยไม่รู้ว่สินค้านั้นเหมาะที่จะใช้เพื่อการละเมิด อย่างไรก็ตามการสร้างหลักเกณฑ์เรื่องนี้ขึ้น เนื่องจากสิ่งที่ขายในกรณีนี้ก็เพื่อการละเมิดสิทธิบัตร และไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าผู้ขายซึ่งนำสินค้าไปวางตลาดโดยไม่รู้ว่าการละเมิดได้เกิดขึ้นแล้ว¹⁵

3.3 การกระทำอันเป็นการละเมิดตามกฎหมายต่างประเทศ

3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

¹³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 50.

¹⁴ Ibid., p.129.

¹⁵ Ibid., p.130.

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (United State Code - Title 35 Patents)

3.3.1.1 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการละเมิดโดยตรง

กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา มาตรา 271(a) บัญญัติว่า "เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายนี้เป็นอย่างอื่น ผู้ใด ทำขึ้น ใช้ หรือขายการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร โดยไม่มีสิทธิภายในสหรัฐอเมริกา ระหว่างอายุของสิทธิบัตร ผู้นั้นเป็นผู้ทำละเมิดสิทธิบัตร"¹⁶

แต่เดิมนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัติห้ามการกระทำอันเป็นการละเมิดไว้แต่เพียงการผลิต ใช้ และขายเท่านั้น จึงเกิดปัญหาว่า ในกรณีที่การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเป็นกรรมวิธี ผู้ที่ใช้หรือขายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรจึงไม่เป็นการละเมิด ดังนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรในกรรมวิธีจึงไม่สามารถฟ้องบุคคลที่นำกรรมวิธีตามสิทธิบัตรของตนออกไปนอกประเทศได้ และในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถฟ้องผู้ขายที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าวเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้ ต่อมาจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนนี้ ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1989 จึงมีผลให้การนำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

3.3.1.1.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการละเมิดโดยตรง มีดังนี้

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น กฎหมายได้ห้ามบุคคลอื่นใดนอกจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในการผลิต ใช้ หรือขาย แม้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นการละเมิดโดยไม่ต้องกระทำร่วมกับการกระทำอื่น เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นละเมิดโดยตนเอง

¹⁶ Section 271 "Infringement of Patent

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses or sells any patented innovation, within the United States during the term of patent therefore, infringes the patent."

ศาลได้ตัดสินว่า จำเลยเพียงแต่ผลิตเครื่องจักรตามสิทธิบัตร แม้ต่อมา จะไม่ได้นำมาใช้ หรือขายก็เป็นการละเมิด¹⁷ นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์และนำมาใช้ โดยไม่ได้เป็นผู้ผลิต หรือผู้ขาย ถือได้ว่าเป็นการละเมิด¹⁸ หรือในกรณีผู้ซื้อซื้อสินค้ามาและได้ขาย ต่อไป โดยไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือใช้ ก็เป็นการละเมิดเช่นกัน¹⁹

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์ประกอบภายในจิตใจของผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ใช่ สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด แต่หากผู้กระทำกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ตามที่เข้าข้อยกเว้น (ซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไป) ก็ไม่เป็นการละเมิด

(1) การผลิต

การผลิตตามมาตรานี้จะครอบคลุมถึงการกระทำใดบ้างนั้น อาจพิจารณาได้ดังนี้

ประเด็นเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ศาลวินิจฉัยว่า จำเลยในคดีได้ละเมิดผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ซึ่งเป็นเครื่องจักรด้วยการ (1) ผลิตชิ้นส่วนทั้งหมด ของเครื่องจักร (2) ทดสอบการรวมกันของส่วนประกอบในขั้นตอนต่างๆ และ (3) ส่งชิ้นส่วนต่างๆ ไปยังลูกค้าในต่างประเทศซึ่งตกลงว่าจะนำชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบกันภายหลังจากหมดอายุ สิทธิบัตร กรณีนี้แม้ว่าจะยังไม่มี การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์ก็ตามก็เป็น การละเมิดสิทธิบัตร²⁰

¹⁷ คดี Underwood Typewriter Co. v. Elliott-Fisher Co., 156 F. 588 (S.D.N.Y. 1907) quoted in Donald S. Chisum and Michael A. Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, (New York: Matthew Bender, 1992), p.2-217.

¹⁸ คดี Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. Inc., 773 F.2d 858, 221 U.S.P.Q. 937(Fed.Cir.1984) quoted in Ibid.

¹⁹ คดี American Chem. Paint Co. v. Thompson Chem. Corp. quoted in Ibid.

²⁰ คดี Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphic Corp., 745 F. 2d 11, 16 223 U.S.P.Q. 591, 594 (Fed. Cir. 1984) quoted in Ibid.

เดิมในคดีดังกล่าวศาลได้ตัดสินต่างจากคดี *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.* ซึ่งศาลตัดสินว่าไม่เป็นความผิด เนื่องจากยังไม่มีกรรมชิ้นส่วนต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

การผลิต ใช้ หรือขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์ แต่ไม่ใช่ในส่วนของข้อถือสิทธิก็ไม่ใช่การละเมิด²¹ แต่ถ้าผู้ใดได้ละเมิดข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งก็เพียงพอที่จะเป็นการละเมิด ไม่ว่าในการประดิษฐ์นั้นจะมีข้อถือสิทธิที่ไม่ได้เป็นการละเมิดอยู่ด้วยก็ตาม²²

ในคดี *Bloomer v. Gilpin*²³ จำเลยได้รับอนุญาตให้สร้างเครื่องจักรและใช้เครื่องจักรเพียงนั้นเครื่องเดียว แต่ข้อเท็จจริง มีการสร้างเครื่องจักรถึง 2 เครื่อง แต่มีการใช้งานเครื่องเดียวและเพียงครั้งเดียว ศาลตัดสินว่ามีการละเมิดโดยการผลิต เนื่องจากมีการผลิตเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต แม้จะไม่มีการใช้เครื่องจักรที่ผลิตเกินมานั้นก็ตาม ในคดีนี้พิจารณาได้ว่า แม้จำเลยจะได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องจักรก็ตาม แต่ได้ผลิตเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการทำละเมิด และแม้ว่าสิ่งที่ผลิตนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจะมีเพียงชิ้นเดียวก็ตาม ศาลก็ตัดสินว่าเป็นการละเมิด จะเห็นได้ว่า ศาลมิได้พิจารณาถึงจำนวนของสิ่งที่ละเมิดว่าจะต้องมีจำนวนมากหรือน้อยเพียงใด การกระทำโดยปราศจากความยินยอมเพียงชิ้นเดียว หรือครั้งเดียวก็เป็น การละเมิด ไม่จำเป็นต้องทำหลายครั้งหรือต่อเนื่องแต่อย่างใด

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการกระทำตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนั้น เป็นความผิดในตัวเอง ฉะนั้น หากมีการผลิตสินค้าตามสิทธิบัตรภายในประเทศ แม้จะมีการขายในต่างประเทศ ก็เป็นการละเมิดโดยการผลิต

²¹ คดี *Fulton Co. v. Power Reg. Co.*, 263 Fed. 578, 580, C.C.A.2 (1920) quoted in Anthony Walker Deller, *Walker on Patent Volume 3*, Deller's ed. (New York: Baker, Voorhis and Company, 1937), p.1744.

²² คดี *McComb v. Ernest*, 1 Woods 195, Fed. Cas. No. 3,155, C. C., La (1872) quoted in *Ibid.*, p.1745.

²³ คดี *Bloomer v. Gilpin*, 3 F. Cas. 726, 729 (No. 1558) (C.C.S.D. Ohio 1895) quoted in Donald S. Chisum, *A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement Volume 4*, 8thed. (New York: Matthew Bender, 1986), p.16-11 – 16-12.

คำพิพากษาจำนวนมากของศาลตัดสินว่า การผลิตสินค้าซึ่งสามารถใช้โดยละเมิดก็ถือว่ามี การละเมิดเกิดขึ้น แม้ว่าจะสามารถใช้อย่างอื่นได้โดยไม่เป็นละเมิด เช่น ในคดี Sandusky Foundry & Mach Co. v. De Lavaud²⁴ ศาลตัดสินว่า จำเลยได้ผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้โดยละเมิดและมีการขายโดยจงใจจะให้มีการใช้เช่นนั้นก็เป็นการละเมิด แม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นก็สามารถ ใช้ในลักษณะอื่นโดยไม่เป็นการละเมิดได้เช่นกัน

(2) การใช้

การใช้ หมายถึง การได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ปัญหาที่ต้องพิจารณาคือ การใช้ได้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่และขอบเขตของการใช้มีเพียงใด การผลิตสินค้าจะอยู่ในขอบเขตของการใช้หรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีการขายเกิดขึ้น

ในกรณีนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาว่า การผลิตสินค้าก็อาจเป็นละเมิดโดยการใช้ได้ ฉะนั้นการผลิตสินค้าแม้จะยังไม่มีการขายเกิดขึ้น ก็เป็นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้²⁵ แต่การแสดงตัวอย่างสินค้า²⁶ และการแสดงนิทรรศการในงานแสดงสินค้าเพื่อ

²⁴ คดี Sandusky Foundry & Mach Co. v. De Lavaud, 247 F. 607, 610-11 (6th Cir. 1921) quoted in supra note 14 Donald S. Chisum, A Treatise on the Law of Patentability. Validity and Infringement Volume 4, 8th ed. (New York: Matthew Bender, 1986), p.16-13.

²⁵ คดี Grinnell Corp v. American Monorail Co., 285 F. Supp. 219, 158 U.S.P.Q 129 (D.S.C. 1967) quoted in Supranote 6 Donald S. Chisum, A Treatise on the Law of Patentability. Validity and Infringement Volume 4, 8th ed. (New York: Matthew Bender, 1986), p.16-16.

²⁶ คดี Hoegger v. F.H. Lawson Co., 35 F. 2d 219 (S.D.N.Y 1929) quoted in Ibid., supra note 6.

เปรียบเทียบกับสินค้าของบริษัทอื่นไม่เป็นการละเมิดโดยการใช้²⁷ นอกจากนี้การจำกัดระดับเตรียมอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก และการสังเกตการณ์บุคคลอื่นในการสาธิตไม่ถือเป็นการใช้²⁸

ส่วนกรณีการซื้อสินค้า เช่น การซื้อสินค้าที่ละเมิด หรือซื้อสินค้าที่ได้มาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าเป็นการกระทำละเมิด ผลจะเป็นอย่างไรหากมีการซื้อเกิดขึ้น ในประเด็นนี้ศาลได้ตัดสินว่า การเป็นเจ้าของหรือการตั้งโชว์เป็นตัวอย่างเท่านั้นไม่เป็นการละเมิด²⁹ เนื่องจากจำเลยมิได้มีเจตนาไว้เพื่อขาย และได้ใช้เครื่องจักรนั้นเฉพาะในการแสดงนิทรรศการ ฉะนั้นการซื้อสินค้าที่ละเมิด หรือสินค้าที่ได้จากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรก็ไม่ถือเป็นการละเมิด ตราบใดที่ยังไม่มีการใช้ หรือการขายเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ซื้อสินค้าที่ละเมิดแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ หรือขายต่อไป

ในทางตรงกันข้าม ศาลตัดสินว่ารัฐมีความรับผิดชอบละเมิดโดยมีปืนใหญ่เพื่อไว้ใช้ในกรณีเกิดสงคราม การนำเข้ามาในประเทศ และมีการใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น เช่น เพื่อป้องกันประเทศ ในกรณีนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่า มีการใช้การประดิษฐ์ของโจทก์ ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับชดใช้ความเสียหาย³⁰

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการกระทำตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นเป็นการละเมิดโดยตัวเองไม่จำเป็นต้องมีการกระทำร่วมกับการกระทำอื่น ฉะนั้น แม้ผู้ซื้อเป็นผู้สุจริต แต่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรก็ไม่อาจใช้เป็นข้ออ้างได้

²⁷ คดี Standard Measuring Mach. Co. v. Teague, 15 F. 590 (C.C.D.Mass 1883) quoted in Ibid.

²⁸ คดี Douglas v. United States, 181 U.S.P.Q. 170 (Ct. Cl. Trial Div. 1974) quoted in Ibid.

²⁹ คดี Beidler v. Photostat Corp., 10 F. Supp.628, 26 U.S.P.Q. 237 (W.D.N.Y. 19315) quoted in Donald S. Chisum and Michael A. Jacobs, Understand Intellectual Property Law, p. 2-217.

³⁰ คดี Olsson v. United States, 25 F. Supp. 495, 497-98 (Ct. Cl. 1983) quoted in Donald S. Chisum, A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement Volume 4, p.16-16 – 16-16.1.

กรณีการใช้อาคารซึ่งสร้างโดยประกอบด้วยชั้นซึ่งใช้สิทธิบัตรของโจทก์ ศาลตัดสินว่าจำเลยมีความผิดฐานละเมิด เนื่องจากใช้อาคารในฐานะเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ครอบครองอาคารนั้น³¹ เป็นซึ่งข้อเท็จจริงต่างกับ กรณีที่ผู้ครอบครองเป็นผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่า ซึ่งศาลในคดีนี้ศาลตัดสินว่า ผู้ครอบครองไม่ได้ทำละเมิด³² ทั้งสองคดีนี้ การพิจารณาว่าเป็นละเมิดหรือไม่ มีจุดแบ่งแยกอยู่ที่สถานะและวัตถุประสงค์ของผู้ครอบครอง ซึ่งศาลตัดสินว่าผู้เช่าไม่ได้ทำละเมิด โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากผู้เช่าไม่ได้มีส่วนในการควบคุมจัดการ หรือสามารถสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นเป็นพิเศษ หรือใช้ได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับเจ้าของอาคาร

การใช้ของจำเลยนั้นอาจเป็นการละเมิด แม้เป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีการเปิดเผย หรือคาดคิดมาก่อน เช่น ข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรของโจทก์เป็นการปรับปรุงชิป และได้มีการสาธิตบนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ศาลตัดสินว่าจำเลยทำละเมิด โดยวินิจฉัยครอบคลุมถึงการที่จำเลยใช้ชิปกับหนังสือด้วย³³

การใช้นั้น แม้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โดยส่วนตัว หรือเพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่มีการขายก็เป็นการละเมิด³⁴ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่ได้บัญญัติให้การใช้โดยส่วนตัวเป็นข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร นอกจากนี้แม้จะเป็นการใช้การประดิษฐ์ที่ไม่สมบูรณ์ ก็ไม่อาจเป็นการหลีกเลี่ยงการละเมิดได้³⁵ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเสนอให้ใช้ หรือตั้งใจจะใช้ ตามกฎหมายสิทธิบัตรอเมริกายังไม่ถือว่ามีการใช้เกิดขึ้น จึงยังไม่เป็นการละเมิด

(3) การขาย

³¹ คดี Flat Slabs Patent Co. v. Wright, Barrett Stilwell Co., 283 F. 345, 349 (D.Minn. 1920) quoted in Ibid., p.16-15.

³² คดี Turner v. Quincy Market Cold Storage & Warehouse Co., 225 F.41 (1st Cir. 1915) quoted in Ibid., Supra note 3.

³³ คดี Zinn v. Weiss, 7 F. 914 (C.C.E.D.N.Y. 1881) quoted in Ibid.

³⁴ Francis J. Ludes, Corpus Juris Secundum a Complete Restatement of the Entire American Law Volume LXIX. (New York: West Publishing, 1951), p.848.

³⁵ Ibid.,

การกระทำอันเป็นการละเมิดโดยการขายนั้นอาจมีปัญหาคือต้องพิจารณา ดังนี้คือ

การขายโดยปราศจากอำนาจเป็นการละเมิด แม้ว่าเป็นสิ่งที่ผลิตโดยบุคคลอื่น เนื่องจากการขายเป็นการละเมิดโดยตัวเอง ฉะนั้นจึงไม่ต้องกระทำร่วมกับ การกระทำอื่นที่ย่อมเป็นการละเมิด หรือการขายโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร แต่ได้กระทำนอกเหนือข้อตกลงในสัญญา ก็ถือว่ากระทำโดยปราศจากอำนาจเช่นกัน

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ซื้อขายกันนั้น การขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรลักษณะใดบ้างที่จะเป็นการละเมิด การขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรทั้งหลาย ล้วนเป็นการละเมิดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะได้ขายผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรที่ผลิตขึ้นในประเทศ หรือผลิตขึ้นในต่างประเทศแล้วมีการนำเข้ามาขายในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการขายนั้นเป็นการละเมิดโดยตัวเอง เป็นการรบกวนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรโดยตรงในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรของตน

การขายจะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญญาซื้อขายเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่ามีการส่งมอบแล้วหรือไม่³⁶ ดังนั้นเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายสมบูรณ์ก็ถือว่าการละเมิดได้เกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าผู้ซื้อยังไม่ชำระราคา หรือผู้ขายยังไม่ส่งมอบสินค้าหรือโอนกรรมสิทธิ์ก็ตาม

โดยปกติผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือเครื่องจักรตามสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิสามารถขายสิ่งที่ตนซื้อต่อไปได้ (resale) โดยไม่เป็นการละเมิด แต่การขายในครั้งต่อไปนั้น หากเป็นการละเมิดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขบางอย่างก็ถือเป็นการละเมิด ดังเช่นตัวอย่างในคดี *Winchester Repeating Arms Co. v. Olmsted*³⁷ เว้นแต่เงื่อนไขหรือข้อจำกัดนั้นจะไม่มีผลหรือถูกยกเลิกไป

³⁶ *Ibid.*, p.850.

³⁷ คดี *Winchester Repeating Arms Co. v. Olmsted.*, III., 203 F. 493, 121 C.C.A. 615 quoted in *Ibid.*, p.851.

สำหรับการเสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายหรือโดยประการอื่นไม่เป็นการละเมิดตามกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการละเมิดโดยการเสนอขาย หรือการมีไว้เพื่อขายหรือโดยประการอื่น ดังนั้นการกระทำเพียงการเสนอขายหรือมีไว้เพื่อขายยังถือไม่ได้ว่ามีการขายเกิดขึ้น ผู้กระทำจึงยังไม่มีควมรับผิดชอบ

(4) การนำเข้า

การนำเข้า หมายถึง การนำผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีเข้ามาในราชอาณาจักร เดิมการนำเข้าไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรเนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ แต่การกระทำที่เกิดขึ้นภายหลังจากการนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นการขาย หรือใช้ผลิตภัณฑ์อาจเป็นการละเมิด ซึ่งศาลตัดสินว่า การนำเข้าเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในต่างประเทศโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือเครื่องจักรตามสิทธิบัตรไม่เป็นการละเมิด³⁸

แต่ต่อมาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 กำหนดว่าบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ทรงสิทธิบัตร ไม่มีอำนาจในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไม่มีสิทธิบัตรก็ตาม ถ้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในต่างประเทศโดยกรรมวิธีตามสิทธิบัตร แต่ก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัตินี้ เนื่องจากเหตุผลที่ว่า การละเมิดอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำที่ปราศจากอำนาจ ภายใต้หลักการขายครั้งแรก (First sale Doctrine) ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้ หรือขายผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปได้ เมื่อนำมาปรับกับหลักการนำเข้าแล้วผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ทรงสิทธิบัตรในต่างประเทศก็ควรมีสิทธินำเข้าและขายผลิตภัณฑ์นั้นในสหรัฐอเมริกา³⁹

³⁸ คดี Keplinger v. De Young, 23 U.S.(10 Wheat.) 358, 6 L. Ed.341 (1825) quoted in Donald S. Chisum and Michael A. Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, p.2-220.

³⁹ คดี Holiday v. Mattheson, 24 F. 185 (S.D.N.Y. 1885) quoted in Ibid. Supra note 44.

(5) การส่งออก

การผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรทั้งหมดในอเมริกาอาจเป็นการละเมิดสิทธิบัตร แม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

ก่อนปี ค.ศ. 1984 การผลิตและส่งออกชิ้นส่วนการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร ซึ่งยังไม่ได้นำมารวมกันไม่ถือเป็นการละเมิด ดังเช่น ในคดี *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*⁴⁰ การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเป็นเครื่องจักรสำหรับฆ่าแมลงกึ่ง จำเลยได้ผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดของเครื่องจักรและได้แยกบรรจุเพื่อส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศ Supreme Court ตัดสินว่า ไม่เป็นการละเมิด เนื่องจากสิทธิบัตรจะคุ้มครองเฉพาะชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องจักรอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น และในคดีนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีการผลิตหรือขายเครื่องจักรในสหรัฐอเมริกา

ต่อมาในปี ค.ศ. 1884 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิด 2 ประการ คือ (1) เกี่ยวกับการจูงใจโดยการส่งออกส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ และ (2) การส่งออกผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษ⁴¹ ซึ่งเป็นการกลับหลักในคดี *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.* โดยครอบคลุมถึงเฉพาะการส่งออกชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบบางส่วนของ

⁴⁰ คดี *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 173 U.S.P.Q. 769 (1972) quoted in *Ibid.*, p.2-219.

⁴¹ Section 271(f)(2)

Under this provision, a person commits infringement by, without authority, (1) supplying or causing to be supplied in or from the United States, (2) any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity or commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, (3) knowing that such component is so made or adapted, (4) intending that such component will be combined outside of the United States in manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States.

สิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจากการรวมกัน (combination patent) แต่ไม่รวมถึงการส่งออกส่วนประกอบซึ่งจะนำไปใช้ในกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งออก ไม่ถือเป็นการละเมิด⁴²

(6) การละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธี

กรรมวิธีตามสิทธิบัตรอาจถูกละเมิดโดยบุคคลซึ่งใช้ส่วนสำคัญของกรรมวิธีตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีนี้ศาลตัดสินว่าเป็นการละเมิดไม่ว่าจะได้ใช้เครื่องมือซึ่งได้กำหนดเป็นพิเศษไว้ในข้อถือสิทธิหรือไม่⁴³ และได้วินิจฉัยในทำนองเดียวกันว่าเป็นการละเมิด สำหรับการกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะได้ใช้วัสดุตามที่กำหนด หรือใช้วัสดุอื่นที่ให้ผลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ การกระทำอาจถือเป็นการละเมิด แม้ว่าจะไม่มีการใช้กรรมวิธีที่เหมือนกันทุกประการกับที่ระบุในข้อถือสิทธิก็ตาม⁴⁴

ศาลได้กล่าวว่า แม้ว่าการผลิตจะทำให้ได้ผลที่แตกต่างหรือคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กรรมวิธีตามสิทธิบัตรผลิตได้ ก็ไม่อาจนำมาเป็นข้อแก้ตัวได้ ศาลตัดสินว่าจำเลยไม่อาจอ้างได้ว่าตนไม่ได้ทำละเมิดสิทธิบัตร เนื่องจากตนผลิตสินค้าไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของโจทก์⁴⁵

การพิจารณาถึงสิ่งที่มีความเท่าเทียมกันในการละเมิดกรรมวิธีจะพิจารณาอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาว่า การกระทำ 2 รูปแบบ เป็นการกระทำที่เท่าเทียมกันหรือแตกต่างกัน ในเรื่องนี้ Supreme Court มิได้วางหลักไว้เป็นพิเศษ จึงพิจารณา

⁴² คดี Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow, 235 U.S. 641 (1913) quoted in *Ibid.*, p.220.

⁴³ คดี Smith v. Snow, 294 U.S. 1, 20, 79 L. Ed. 921 (1935) quoted in Anthony Walker Deller, *Walker on Patent Volume 3*, p.1730.

⁴⁴ คดี Kansas City Southern Ry Co. v. Silica Product Co., 48 F.(2d) 503, 508, C.C.A. 8 (1931) quoted in *Ibid.*

⁴⁵ Hobbs v. Beach, 180 U.S. 383, 401, 21S. Ct. 409, 45 L.Ed. 586 quoted in *Ibid.*, p.1731.

เช่นเดียวกับหลักแห่งความเท่าเทียมกันในการละเมิดผลิตภัณฑ์ คือ พิจารณาจากวิธีการ ผลที่ได้ รับ ถ้าได้รับผลเช่นเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เท่าเทียมกัน

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ในกรณีที่มีการประดิษฐ์เป็นกรรมวิธี ให้มีสิทธิแต่ผู้ เดียวที่จะใช้ ขาย ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือนำเข้ามาในประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น จากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร กล่าวคือ นอกจากจะมีสิทธิใช้หรือขายแล้ว ยังสามารถนำเข้าผลิต ภัณฑ์ที่ผลิตในต่างประเทศซึ่งใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อหาประโยชน์ได้ ด้วย กรณีนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ต้องพิจารณา 4 ประการ ดังนี้

ประการแรก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยวิธีการตามสิทธิบัตรอาจ ไม่ได้เป็นสิ่งที่สิทธิบัตรในตัวเอง แต่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีตามสิทธิบัตรตั้งแต่เรื่องใกล้ชิด เช่น กรรมวิธีในการสังเคราะห์สารเคมีกับตัวสารเคมีนั่นเอง กับเรื่องไกลออกไป เช่น กรรมวิธีการ ติดตั้งระบบทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานนั้นๆ รัฐสภาได้ เล็งที่จะใช้คำว่า (สิ่งที่ได้มาจากกรรมวิธี) โดยตรง เช่นที่ใช้ในกฎหมายสิทธิบัตรประเทศต่างๆ เพื่อ อธิบายความเกี่ยวพันระหว่างผลิตภัณฑ์และกรรมวิธี โดยมีวิธีการให้คำจำกัดความในเชิงปฏิเสธ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะไม่ถูกพิจารณาว่าได้มาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร

- (1) ผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื่องจากกรรมวิธีในลำดับต่อมา
- (2) ผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นส่วนที่ไม่สำคัญของอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงในคดีต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

ประการที่สอง มาตรา 271(g) ได้กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ลิ่นสิทธิเรียกค่าเสียหาย⁴⁶ กล่าวคือ เจ้าของกรรมวิธีตามสิทธิบัตรไม่อาจเรียกค่าเสียหายต่อบุคคล

⁴⁶ Section 271 (g)

"In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use or sale of that product."

ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตรซึ่งได้มาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรในลักษณะที่เป็นผู้ใช้ โดยไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นผู้ขายปลีก หากเจ้าของกรรมวิธีดังกล่าวได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเหมาะสมจากบุคคลอื่น เช่น ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า

สภา Senate ได้มีรายงานเกี่ยวกับ “การใช้ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์” ว่า คณะกรรมการประสงค์ที่จะจำกัดการเรียกค่าเสียหายและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยเป็นการใช้ในทางส่วนตัว หรือเป็นการบริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากกรรมวิธีซึ่งถูกอ้างว่าละเมิดสิทธิบัตร เช่น การที่คนไข้กินหรือใช้ผลิตภัณฑ์ยา การที่คนสวนใช้ยาฆ่าแมลง เป็นต้น แต่ไม่ต้องการคุ้มครองคู่ความซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องหรือช่วยส่งเสริมการผลิต การดำเนินการในทางอุตสาหกรรม หรือใช้ในเชิงธุรกิจ

ประการที่สาม มาตรา 295 ได้บัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานว่า ผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีตามสิทธิบัตร สิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์สำหรับผู้ทรงสิทธิบัตรก็คือ ต้องพิสูจน์ว่ามีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา เนื่องจากการผลิตไม่ได้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่อาจทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของกรรมวิธีที่ดำเนินการโดยผู้ผลิตในต่างประเทศ การมีข้อสันนิษฐานทำให้ภาระการพิสูจน์หมดไป

ประการสุดท้าย มาตรา 287(b) บัญญัติแก้ไขในเรื่องค่าเสียหาย ทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อเป็นผู้บริสุทธิ์ ในการขายผลิตภัณฑ์ในความครอบครอง⁴⁷

3.3.1.1.2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในจิตใจของผู้กระทำ

การละเมิดโดยทางตรงนั้น จากการศึกษาค้นคว้าองค์ประกอบภายในจิตใจของผู้กระทำไม่เป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา แม้ว่าผู้กระทำจะมีได้ตั้งใจทำละเมิดหรือไม่รู้ข้อเท็จจริง แต่เนื่องจากการกระทำของผู้ละเมิดเป็นการรบกวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร ด้วยเหตุนี้ศาลจึงตัดสินว่าผู้ผลิต ใช้ หรือ ขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร แม้ไม่ตั้งใจ หรือไม่รู้ข้อเท็จ

⁴⁷ Donald S. Chisum and Michael A Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, p.2-222 – 2-225.

จริงก็เป็นการละเมิด เช่น ผู้กระทำไม่จำต้องรู้ถึงความมีอยู่ของสิทธิบัตร⁴⁸ หรือแม้จะรู้ถึงความมีอยู่ของสิทธิบัตร แต่ไม่รู้ว่าการกระทำของตนเป็นการละเมิดก็ถือเป็นการละเมิด⁴⁹ และแม้จะรู้ถึงความมีอยู่ของสิทธิบัตร แต่ไม่รู้ว่าการกระทำของตนเป็นการละเมิดก็ถือเป็นการละเมิด

3.3.1.1.3 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร

การกระทำที่เป็นการละเมิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้กระทำละเมิดไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร ฉะนั้น หากผู้กระทำได้กระทำการต่างๆ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมไม่เป็นการละเมิด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้กระทำจะได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร แต่ได้กระทำผิดเงื่อนไข ก็อาจเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจซึ่งมีผลเป็นการละเมิดได้ เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรทำสัญญาอนุญาตให้บริษัทเอ ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี กรณีจะเป็นการละเมิดต่อเมื่อบริษัทเอได้ผลิตและขายนอกบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ หรือได้ผลิตและขายในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ เป็นต้น⁵⁰

นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังได้ยอมรับหลักการระงับสิทธิของสิทธิในสิทธิบัตรหากมีการขายครั้งแรกเกิดขึ้น ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาได้วางหลักการขายครั้งแรกไว้ในคดี *Adam v. Burke* ว่า “หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้จำหน่ายสินค้าเป็นครั้งแรกภายใต้สิทธิบัตรของตนแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมไม่มีสิทธิควบคุมการจำหน่ายสินค้าเช่นนั้นโดยบุคคลอื่นในดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก” ดังนั้น หากการกระทำบางอย่างเกิดขึ้นโดยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร หรือเป็นสินค้าที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับประโยชน์จากการขายครั้งแรกแล้วการกระทำนั้นๆ ไม่เป็นการละเมิด เนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่มีสิทธิเหนือสินค้านั้นอีกต่อไป

3.3.1.1.4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอายุสิทธิบัตร

⁴⁸ คดี *Bate Refrigerating Co. v. Gillet*, 31 Fed. 809 (1887) quoted in Anthony Walker Deller, *Walker on Patent Volume 3*, p.1684.

⁴⁹ คดี *Norton v. Automatic Can Co.*, 57 Fed. 929 (1893) quoted in *Ibid.*

⁵⁰ Federal Judicial Center, *Patent Law & Practice*, 2nded. (Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1995), p.75.

การให้ความคุ้มครองโดยการให้สิทธิบัตรแม้จะเป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของสิทธิบัตรในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ แต่ก็เป็นการคุ้มครองที่มีอยู่ชั่วระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น ซึ่งตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาได้คุ้มครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 20 ปี ดังนั้น เมื่ออายุการคุ้มครองสิ้นสุดลงสาธารณชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ได้ ในประเด็นนี้มีข้อที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และช่วงที่คาบเกี่ยวกับระยะเวลาดังกล่าว

จากหลักการคุ้มครองภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของสิทธิบัตรจะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองก่อนยื่นขอรับสิทธิบัตร เนื่องจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้ว และการกระทำละเมิดภายหลังหมดอายุการคุ้มครองไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร

มีปัญหาว่า หากมีการเริ่มกระทำละเมิดบางส่วนภายในระยะเวลาคุ้มครอง แต่การกระทำได้เสร็จสิ้นในขณะที่อายุการคุ้มครองสิ้นสุดลง จะถือว่าผู้กระทำได้กระทำละเมิดหรือไม่ สำหรับในกรณีนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่า แม้ว่าจะมีการเริ่มกระทำละเมิดในระหว่างอายุของสิทธิบัตร แต่การกระทำได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์หลังสิ้นอายุสิทธิบัตร ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เนื่องจากในขณะที่อายุการคุ้มครองยังไม่เกิดการละเมิดที่สมบูรณ์ แต่หากการละเมิดเกิดโดยสมบูรณ์ภายในอายุสิทธิบัตร(การผลิตผลิตภัณฑ์) แม้จะได้ขายหรือใช้ภายหลังอายุสิทธิบัตรก็เป็นการละเมิด⁵¹

3.3.1.1.5 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเขตแดน

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นจะมีสิทธิเด็ดขาดอยู่ภายในประเทศที่ขอรับความคุ้มครองเท่านั้น ดังนั้น หากมีการละเมิดข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรเกิดขึ้นนอกดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ถือว่าการกระทำนั้นเป็นการรบกวนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมาย

3.3.1.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการละเมิดโดยทางอ้อม (Indirect Infringement)

⁵¹ คดี White v. Walbridge, 46 Fed. 526, C.C., Vt (1981) quoted in Anthony Walker Deller, *Walker on Patent Volume 3*, p.1682.

นอกจากจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดโดยตรงแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกายังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการละเมิดโดยทางอ้อม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การจูงใจให้บุคคลอื่นกระทำละเมิด และการสนับสนุนการละเมิด

3.3.1.2.1 การกระทำอันเป็นการจูงใจให้บุคคลอื่นกระทำละเมิดสิทธิบัตร (Induce Infringement)

การกระทำอันเป็นการจูงใจให้บุคคลอื่นละเมิดสิทธิบัตรได้บัญญัติไว้ในมาตรา 271(b) ซึ่งกำหนดว่า บุคคลใดเป็นผู้ชักจูงใจให้มีการละเมิดสิทธิบัตร มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ละเมิด⁵²

Federal Court of Appeal อธิบายว่า การกระทำอันเป็นการจูงใจให้มีการละเมิด เป็นการกระทำของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ หรือเป็นการกระตุ้น หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นให้เกิดการละเมิด⁵³ จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจแยกเป็นองค์ประกอบความรับผิดชอบได้ดังนี้

1. จำเลยต้องรู้ว่าเป็นการละเมิดโดยบุคคลอื่น
2. จำเลยมีเจตนาที่จะให้บุคคลอื่นผลิต ใช้ ขาย ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
3. มีบุคคลอื่นได้กระทำละเมิดเกิดขึ้น

เนื่องจากกฎหมายต้องการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิบัตร ไม่ว่าจะตนจะได้ลงมือกระทำละเมิดด้วยตนเอง หรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการละเมิดโดยผู้อื่นก็ตามสมควรจะได้รับโทษ เนื่องจากมีเจตนาทุจริต ฉะนั้น หากบุคคลใดกระทำความผิดโดยไม่มีเจตนาหรือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ จึงไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบความผิด

ศาลได้ตัดสินว่า แม้ว่าผู้ขายจะมีได้กระทำละเมิดโดยตนเอง แต่หากได้กระตุ้นช่วยเหลือ หรือชักจูงใจบุคคลอื่นให้กระทำเช่นนั้น หรือหากได้ขายผลิตภัณฑ์โดยมีการโฆษณา

⁵² Section 271...

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

⁵³ Earl W. Kinter and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.79.

หรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้ที่เป็นละเมิด โดยมีเจตนาที่จะให้ผู้ซื้อผลิต ใช้ ขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรจะมีความรับผิดชอบสูงใจผู้อื่นให้ละเมิดสิทธิบัตร หรือเป็นผู้ละเมิดโดยทางอ้อม⁵⁴

ส่วนอีกคดีหนึ่ง ผู้ควบคุมการสร้างทางรถไฟได้รับสิทธิบัตรทั้งผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีในการแก้ไขการสร้างแนวรถไฟ และได้อนุญาตให้ผู้ผลิตผลิตอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาทางรถไฟ ต่อมาคู่แข่งทางการค้าได้เริ่มขายเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินการและคู่มือในการบำรุงรักษาซึ่งมีการอธิบายถึงวิธีปฏิบัติในกรรมวิธีตามสิทธิบัตร เจ้าของและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิฟ้องว่าจำเลยได้จงใจเพื่อให้เกิดการละเมิด Federal District Court ได้ตัดสินว่า จำเลยมีความผิดเมื่อพิสูจน์ได้ครบองค์ประกอบดังกล่าวขั้นต้น ประการแรก มีการใช้เครื่องจักรโดยลูกค้าของจำเลยซึ่งเป็นผู้ละเมิด ประการที่สองจำเลยรู้ว่าลูกค้าของตนไม่มีสิทธิใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร และประการสุดท้าย การให้คู่มือและคำแนะนำอื่นๆ สรุปได้ว่าจำเลยมีเจตนาในการจงใจลูกค้าของตนให้มีการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร⁵⁵

ศาลได้วินิจฉัยในคดีที่มีข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจงใจให้มีการละเมิดดังนี้ บุคคลซึ่งอ้างว่ามีสัญญาอนุญาตให้ใช้การประดิษฐ์ในสิทธิบัตรของบุคคลอื่นก็อาจมีความรับผิดชอบสูงใจให้ละเมิดได้หากได้กระทำครบองค์ประกอบของการละเมิด⁵⁶ พนักงานในบริษัทอาจมีความรับผิดชอบส่วนตัว หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าตนได้จงใจให้บริษัทกระทำละเมิด⁵⁷ แต่การเป็นแต่เพียงเจ้าของหุ้น ศาลตัดสินว่า ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นการละเมิดตามมาตรานี้⁵⁸

⁵⁴ คดี Fromberg, Inc. v. Thornhill, 315 F.2d 407 (5 th Cir. 1963) Arthur R. Miller and Michael H. Davis, Intellectual Property Patent, trademarks and Copyright, 4th ed. (St. Paul Minnesota: West Publishing Company), p.129.

⁵⁵ Earl W. Kinter and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Premier. (New York: Macmillan Publishing, 1975), p.80.

⁵⁶ คดี Tenneco Oil Co. v. Vector Magnetics, Inc., 7 U.S.P.Q. 2d 1591 (N.D.N.Y 1988) Peter D. Rosenberg, Patent Law Basic. (New York: Clark Boardman Callaghan, 1995), p.16-14

⁵⁷ คดี Power Lift, Inc. v. Lang Tools, Inc., 774 F.2d 478, 227 U.S.P.Q.435 (C.A.F.C. 1985) quoted in Ibid.

⁵⁸ คดี A. Stucki Co. v. Worthington Indus., Inc., quoted in Ibid.

ในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้ละเมิดทางอ้อม ในเบื้องต้นต้องมีการพิสูจน์การละเมิดโดยตรงก่อน กล่าวคือ ต้องมีผู้ละเมิดโดยตรงอย่างน้อยคนหนึ่งเป็นจำเลยร่วมในคดีที่ผู้ละเมิดโดยทางอ้อมเป็นจำเลย แต่อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์การละเมิดโดยทางอ้อมไม่ต้องอาศัยหลักฐานจากการละเมิดทางตรงเสมอไป การพิสูจน์ความผิดอาจเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อมก็ย่อมได้

ความรับผิดตามมาตรานี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ละเมิดสิทธิบัตรตามการจงใจหรือช่วยเหลือดังกล่าว

3.3.1.2.2 การสนับสนุนการละเมิด (Contributory Infringement)

การละเมิดสิทธิบัตรโดยทางอ้อมโดยเป็นผู้สนับสนุน นั้น แม้ว่าแนวความคิดจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870 แต่เริ่มปรากฏใน Patent Act เมื่อปี ค.ศ. 1952 โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 271(c) ดังนี้ “ผู้ใดขายส่วนประกอบสำคัญของการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร หรือวัตถุ หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในกรรมวิธีตามสิทธิบัตร โดยรู้หรือรู้ว่าสิ่งของเหล่านั้นผลิตขึ้นเพื่อใช้ หรือเหมาะสมที่จะใช้ในการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวโดยเฉพาะ และไม่ใช่สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญทางการค้าที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้โดยไม่มีการละเมิด ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการละเมิด”⁵⁹

การสนับสนุนการละเมิดตามมาตรานี้ อาจแบ่งองค์ประกอบได้ดังนี้

1. สิ่งที่ถูกขายต้องเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรตามสิทธิบัตรกรรมวิธี หรือส่วนประกอบ หรือวัสดุ หรือเครื่องมือ ที่จะใช้ในกรรมวิธีตามสิทธิบัตร และสิ่งที่ถูกขายต้องสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีสิทธิบัตรในตัวเอง

⁵⁹ Section 271...

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

2. สิ่งที่ถูกขายต้องสามารถประกอบเป็นชิ้นส่วนในการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร
3. สิ่งที่ถูกขายต้องมีการทำขึ้นเป็นพิเศษ หรือใช้เพื่อการละเมิดโดยเฉพาะ
4. ผู้ขายต้องรู้ข้อเท็จจริงต่างๆ
5. สิ่งที่ถูกขายต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญทางการค้าหรือสินค้าทั่วไป ซึ่งเหมาะที่จะใช้โดยไม่เป็นละเมิด

หลักการละเมิดโดยทางอ้อมเป็นหลักเกณฑ์ความยุติธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้กระทำผิด หรือผู้ร่วมกระทำละเมิดที่ผู้พิพากษาได้สร้างขึ้น

หลักเกณฑ์นี้เคยถูกยกเลิกโดย Supreme Court ในปี ค.ศ. 1944 ในคดี *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*⁶⁰ ศาลตัดสินว่าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่อาจฟ้องผู้ขายสิ่งที่ไม่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งการนำมารวมกันเป็นผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเป็นการละเมิด อย่างไรก็ตาม สภาของเกรสได้นำหลักนี้กลับมาใช้อีกครั้งโดยนำมาบัญญัติในมาตรา 271 และ Supreme Court ก็ได้ประนีประนอมการใช้หลักนี้

หลักการดังกล่าวนี้ได้ถูกเรียกว่า *Mercoid Doctrine* ได้มีการนำมาใช้ในคดี *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*⁶¹ สิทธิบัตรในคดีนี้เกี่ยวกับรถยนต์เปิดประทุนที่สามารถพับเก็บหลังคาได้ แต่เนื่องจากส่วนของผ้าใบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรมักจะชำรุดภายหลังจากใช้งานประมาณ 3 ปี จำเลยต้องการผลิตผ้าใบเพื่อใช้เปลี่ยนแทนส่วนที่ชำรุดซึ่งผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนและประกอบเองได้ เจ้าของสิทธิบัตรฟ้องบริษัทผู้ผลิตส่วนประกอบดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดโดยทางอ้อม

Supreme Court พบว่าเมื่อองค์ประกอบทุกข้อเกิดขึ้นยกเว้น ข้อ 3 กล่าวคือ ผ้าใบซึ่งถูกผลิตเพื่อเป็นอะไหล่เป็นส่วนประกอบของสิทธิบัตรซึ่งเกิดจากการรวมกัน แต่ไม่ใช่สิ่งที่มีสิทธิบัตรในตัวเอง จำเลยผู้ขายจะรู้ว่าสิ่งที่ตนขายผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการละเมิด และผ้าใบดัง

⁶⁰ คดี *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661, 64 S.Ct. 268, 88 L.Ed. 376(1944) quoted in Earl W. Kinter and Jack L. Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, p.81.

⁶¹ คดี *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.* quoted in *Ibid.*

กล่าวไม่ใช่ส่วนสำคัญของการประดิษฐ์ที่เหมาะสมที่จะใช้โดยไม่เป็นละเมิด ส่วนข้อเท็จจริงในข้อ 3 ซึ่งเกี่ยวกับการรู้ข้อเท็จจริง ศาลยังฟังไม่เป็นที่พอใจ โดยอธิบายว่า แม้ว่าผ้าใบดังกล่าวจะถูกผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการละเมิด แต่ผู้ขายไม่รู้ข้อเท็จจริงอื่น คือไม่รู้ว่าการรวมกันของส่วนที่เปิดประทุนของรถมีสิทธิบัตร และไม่รู้ว่าการผลิตอะไหล่ซึ่งใช้เปลี่ยนกรณีผ้าใบชำรุดเป็นการละเมิดสิทธิบัตร กรณีนี้จำเลยจึงไม่ตกเป็นผู้ละเมิดโดยทางอ้อม

ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดอาจพ้นจากความรับผิดได้ โดยแสดงหลักฐานว่า ตนไม่รู้ข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น ไม่รู้ว่าสินค้าดังกล่าวเหมาะสมที่จะใช้ในการละเมิด ไม่รู้ถึงโครงสร้างภายในของสิ่งที่ขาย อย่างไรก็ตาม กรณีจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดโดยทางอ้อม แม้ว่าเป็นการขายวัสดุซึ่งไม่สามารถใช้อย่างอื่นได้นอกจากการใช้ในการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้ขายไม่รู้ว่ามีกรณีการนำไปวางตลาดจะมีการละเมิดเกิดขึ้น⁶²

เงื่อนไขอีกประการหนึ่งก็คือ ส่วนประกอบสำคัญ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะขายนั้น กฎหมายใช้คำว่า “not a staple article” ซึ่งไม่ได้มีการให้คำนิยามว่าเป็นสินค้าประเภทใด แต่จากการศึกษาพบว่ามีมาให้ความหมายไว้ใน McCarthy’s Desk Encyclopedia of Intellectual Property ดังนี้

คำว่า staple หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่จะใช้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากการละเมิด⁶³ กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะการใช้โดยทั่วไปไม่เป็นการละเมิด เช่น เกลือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้โดยไม่เป็นการละเมิด แม้ผู้ขายได้ขายเกลือให้แก่บุคคลที่จะนำไปใช้ในการละเมิดกรรมวิธีตามสิทธิบัตรย่อมไม่เป็นการละเมิดโดยทางอ้อม

ส่วนคำว่า not a staple หรือ nonstaple หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะใช้อย่างอื่นนอกจากใช้เพื่อการละเมิด⁶⁴ คือ ต้องเป็นสิ่งที่ผลิตเพื่อใช้ในการละเมิดเท่านั้น หรือเหมาะสมที่จะใช้ในการละเมิดโดยเฉพาะ ซึ่งการใช้หรือขายวัสดุ อุปกรณ์ประเภทนี้จะเป็นการ

⁶² Arthur R. Miller and Michael H. Davis, Intellectual Property Patent, trademarks and Copyright, p.130.

⁶³ McCarthy J. Thomas, McCarthy’s Desk Encyclopedia of Intellectual Property (Washington D.C.: The Bureau of National Affairs Inc., 1991), p.313.

⁶⁴ Ibid.

กระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนการละเมิด เช่น การขายสารเคมีโพรพานิล (chemical propanil) ให้แก่ชาวนา โดยรู้ว่าจะมีการนำไปใช้ตามกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ดังนั้นเป็นการสนับสนุนการละเมิดเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกรรมวิธีตามสิทธิบัตรโดยเฉพาะ

ดังนั้น ถ้าปรากฏว่า สิ่งของเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อีก นอกจากการละเมิดแล้ว การขายสิ่งของดังกล่าวย่อมไม่เป็นการสนับสนุนการละเมิด

ในกรณีการสนับสนุนการละเมิด ผู้ขายส่วนประกอบจะมีความรับผิดชอบสนับสนุนการละเมิด ส่วนผู้ซื้อจะเป็นผู้ละเมิดโดยตรงเมื่อใช้การประดิษฐ์ที่ประกอบขึ้นจากของทั้งหมด

การสนับสนุนการละเมิดจะเกิดขึ้นในกรณีมีการติดต่อเพื่อขายส่วนประกอบโดยรู้ว่าสิ่งนั้นผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร และส่วนประกอบดังกล่าวไม่ใช่สินค้าทั่วไปซึ่งเหมาะที่จะใช้โดยไม่เป็นการละเมิด ดังนั้นผู้สนับสนุนการละเมิดอาจมีความรับผิด แม้ว่าสิ่งที่ตนขายนั้นจะเป็นสิ่งที่สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยทั่วไปและเป็นสิ่งที่ไม่มียุติบัตร⁶⁵

ในการพิจารณาปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรนั้น นอกจากจะพิจารณาลักษณะหรือวิธีของการกระทำแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือ การกระทำที่เป็นการละเมิดนั้นตกอยู่ในขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรหรือไม่ หากการกระทำดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิยอมเป็นการละเมิดสิทธิบัตร แต่ถ้าไม่ปรากฏว่าตกอยู่ภายใต้การคุ้มครอง แม้จะเป็นการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตร ก็ย่อมไม่เป็นการละเมิด

การพิจารณาว่ามีการละเมิดสิ่งใดที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อถือสิทธินั้น อาจพิจารณาได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. การพิจารณาการละเมิดตามตัวอักษร (Literal Infringement)

⁶⁵ Arthur R. Miller and Michael H. Davis, Intellectual Property Patent, trademarks and Copyright, p.129.

การพิจารณาการละเมิดตามตัวอักษร หมายถึง การที่ศาลพิจารณาการละเมิด จากคำยื่นขอรับสิทธิบัตร และถ้อยคำเฉพาะตามที่ระบุในข้อถือสิทธิ ซึ่งศาลจะได้พิจารณาเป็น เบื้องต้น หากสิ่งที่ถูกกล่าวหาตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิก็จะเป็นการละเมิดตามตัวอักษร ไม่ต้อง พิจารณาในขั้นตอนที่สอง แต่หากไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิ ก็ต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

2. การพิจารณาการละเมิดตามหลักแห่งความเท่าเทียมกัน (Doctrine of Equivalents)

การกระทำที่ไม่เข้าข่ายเป็นการละเมิดตามตัวอักษรอาจเป็นการละเมิดโดยหลัก แห่งความเท่าเทียมกันได้ หากผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีที่ถูกกล่าวหา มีลักษณะดังนี้

- 1) มีการทำงานในลักษณะเดียวกัน
- 2) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ
- 3) ได้รับผลเช่นเดียวกัน แม้จะใช้ชื่อเรียกที่ต่างกัน หรือมีรูปทรงหรือรูปทรงที่แตก

ต่างกัน

Supreme Court ได้ให้ความสำคัญแก่หลักนี้ โดยกล่าวถึงการพิจารณาว่า

ประการแรกต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ ต้องการให้มีการทำงานเกิดขึ้น เมื่อมีการนำส่วนประกอบต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน หากมีการนำ ส่วนประกอบต่างๆ มารวมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์และวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ตาม สิทธิบัตรก็เป็นการละเมิด

ประการที่สองก็คือ ต้องพิจารณาว่าบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญ (persons reasonably skilled) ของการประดิษฐ์สาขานั้นๆ สามารถทราบหรือไม่ว่าส่วนประกอบ ที่แตกต่างกันนั้นสามารถใช้แทนกันได้ หรือมีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน หากบุคคลที่มีความชำนาญ ระดับสามัญสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นสิ่งที่ใช้แทนกันได้ก็ถือเป็นการละเมิดตามหลักแห่งความ

เท่าเทียมกัน เช่น ในคดี Graver Tank & Mfg. Co., Inc v. Linde Air Prods. Co.⁶⁶ ผลิตภัณฑ์ที่ ถูกกล่าวหาจะมีลักษณะที่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

ประการที่สาม ศาลต้องพิจารณาหลายปัจจัยที่จะทำให้ทราบว่าเป็นการละเมิด โดยหลักแห่งความเท่าเทียมกันหรือไม่ รวมทั้งต้องพิจารณาว่า การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นเป็นการคิดค้นใหม่ (pioneer patent) หรือเป็นเพียงการปรับปรุงงานที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น (improves upon existing technology) การประดิษฐ์ที่เป็นการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใหม่ย่อมได้รับการคุ้มครองที่กว้างกว่าสิทธิบัตรที่เป็นเพียงการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว

และประการสุดท้ายศาลจะพิจารณาจากประวัติการยื่นขอรับสิทธิบัตรว่าสำนักตรวจสอบเคยมีการปฏิเสธ หรือจำกัดขอบเขตของข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรหรือไม่ ถ้าเคยถูกปฏิเสธก็จะไม่เป็นการละเมิดโดยหลักแห่งความเท่าเทียมกัน

การกระทำอันเป็นละเมิดที่ตกอยู่ภายใต้หลักแห่งความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ประเทศอเมริกาอาจเป็นการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ดังนี้⁶⁷

1. การเพิ่มส่วนประกอบ

การเพิ่มส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตรไม่ทำให้สามารถผลิต ใช้ หรือขายสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตรโดยไม่เป็นการละเมิด แม้ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้าไปทำให้การทำงานของชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของสิทธิบัตรสะดวกขึ้น และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ แม้ชิ้นส่วนที่เพิ่มเข้าไปจะเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรจากข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ก็เป็นการละเมิด

แต่ถ้ากรณีสิทธิบัตรที่เกิดจากการรวมกันแตกต่างจากสิทธิบัตรที่มีอยู่ก่อน จะได้รับยกเว้นเฉพาะชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาภายหลัง และมีผลการทำงานที่ต่างกัน การซ่อมโครงสร้างเดิมโดยเพิ่มชิ้นส่วนซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ถือเป็นการทำละเมิด

⁶⁶ คดี Graver Tank & Mfg. Co., Inc v. Linde Air Prods. Co. quoted in Epstein, M.,A., Modern Intellectual property. (New York: Prentice Hall Law & Business Clifton, 1988) Supra note 12, p.126.

⁶⁷ Anthony Walker Deller, Walker on Patent Volume 3. p.1691-1695.

แต่ถ้ากรณีสิทธิบัตรที่เกิดจากการรวมกันแตกต่างจากสิทธิบัตรที่มีอยู่ก่อน จะได้รับยกเว้นเฉพาะชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาภายหลัง และมีผลการทำงานที่ต่างกัน การซ่อมโครงสร้างเดิม โดยเพิ่มขึ้นส่วนซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ถือเป็นการทำเลเมิด

2. การสับเปลี่ยนตำแหน่ง

แม้จะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือหน้าที่การทำงาน ก็ไม่อาจเลี่ยงการละเมิดตามหลักแห่งความเท่าเทียมกันได้ ซึ่งกรณีนี้ศาลได้วินิจฉัยในคดีหนึ่ง ข้อเท็จจริงในคดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรในเครื่องมือในการฆ่าและปลาสารดินโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ก่อนหน้านี้ เครื่องจักรที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันนี้มีประสิทธิภาพเพียง 50 - 60 เปอร์เซ็นต์ จำเลยซึ่งเป็นผู้บรรจุกระป๋องได้ศึกษาการประดิษฐ์ดังกล่าว และทำการปรับเปลี่ยน และดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้มีโครงสร้างแตกต่างไปจากเดิม แต่ผลของการทำงานยังคงเดิม ศาลตัดสินว่าการสับเปลี่ยนตำแหน่งก็ไม่อาจเลี่ยงการละเมิดได้ เนื่องจากการทำงานยังได้รับผลเช่นเดียวกัน

3. การเปลี่ยนแปลงรูปทรง

การเปลี่ยนแปลงรูปทรง หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็อาจเป็นการละเมิดได้ เว้นแต่รูปทรงดังกล่าวจะแสดงอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือรูปทรงนั้นมีลักษณะที่แตกต่างเป็นพิเศษจากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร หรือรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเป็นส่วนสำคัญต่อการได้รับสิทธิบัตร หรือผู้ทรงสิทธิบัตรได้ระบุถึงรูปทรงพิเศษ

แม้การออกแบบโครงสร้างหรือรูปทรงเพื่อต้องการจะเลี่ยงการละเมิด แต่ประกอบไปด้วยข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรทั้งหมดก็เป็นการละเมิด ในทำนองเดียวกันแม้จะอ้างว่าโครงสร้างดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ และมีการใช้โดยสุจริตก็ตาม ก็ถือเป็นการละเมิดเช่นกัน

4. การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของส่วนประกอบ

ศาลวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของส่วนประกอบไม่สามารถทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นการละเมิดได้ ถ้าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่มีผลกับลักษณะสำคัญ

ใดๆ ก็ตาม มากไปกว่าการทำให้มีปริมาณมากขึ้น หรือราคาสูงขึ้น⁶⁸ แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบซึ่งเกี่ยวกับส่วนประกอบของลักษณะการทำงาน เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการทำงาน หรือวิธีการผลิต ก็อาจสรุปได้ว่าการกระทำนั้นไม่เป็นการละเมิด⁶⁹

3.3.2 ประเทศสหราชอาณาจักร

กฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักร (British Patent Act)

3.3.2.1 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการละเมิดโดยตรง

กฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรได้บัญญัติถึงนิยาม หรือลักษณะของ การกระทำอันเป็นการละเมิดไว้โดยชัดเจน ในมาตรา 60(1) ดังนี้

"ภายใต้บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ การกระทำของบุคคลใดที่ได้กระทำอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ กับสิ่งประดิษฐ์ซึ่งสิทธิบัตรนั้นยังมีผลบังคับอยู่ในสหราชอาณาจักร และมีได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

(a) ในกรณีที่สิ่งประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ ได้ทำขึ้น ขาย เสนอขาย ใช้ หรือนำเข้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือมีไว้เพื่อขาย หรือด้วยประการอื่น

(b) ในกรณีที่การประดิษฐ์เป็นกรรมวิธี ได้ใช้หรือจัดให้มีการใช้กรรมวิธีใน สหราชอาณาจักร โดยรู้หรือวิญญูชนในพฤติการณ์นั้นควรคาดหมายได้ว่าเป็นการใช้โดย ปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร

(c) ในกรณีที่การประดิษฐ์เป็นกรรมวิธี ได้ขาย เสนอขาย ใช้ หรือนำเข้าผลิต ภัณฑ์ใดๆ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการใช้กรรมวิธีดังกล่าว หรือมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ว่าจะไว้เพื่อ ขายหรือโดยประการอื่น"⁷⁰

⁶⁸ คดี Eastman v. Hinckel, 5 Bann. & Ard. 1, Fed. Cas. No. 4,256 (1879). quoted in Anthony Walker Deller, Walker on Patent Volume 3, p.1691.

⁶⁹ คดี Atlantic Dynamite Co. v. Climax Powder Mfg. Co., 72 Fed. 925, 935, C.C., Pa. (1895) quoted in Ibid.

⁷⁰ Section 60 " (1) Subject to the provisions of this section, a person infringes a patent for an invention if, but only if, while the patent is in force, he does any of the

การกระทำอันเป็นการละเมิดโดยตรงตามกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรอาจแยกพิจารณาได้ 5 ลักษณะ ดังนี้คือ

- 1) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำ
- 2) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเจตนาของผู้กระทำ
- 3) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร
- 4) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอายุสิทธิบัตร และ
- 5) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเขตแดน

3.3.2.1.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำ อาจแยกตามลักษณะของการกระทำประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

(1) การผลิต

การละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยการผลิตนั้น มีปัญหาว่าอย่างไรจึงจะถือเป็นการผลิตซึ่งเป็นการละเมิดได้เกิดขึ้น

การกระทำที่เป็นการทำขึ้นที่จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้นต้องเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ แม้ว่าภายหลังจะไม่ได้มี

following things in the United Kingdom in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say

- (a) Where the invention is a product, he makes, disposes of, offers to dispose of, uses or imports the product or keeps it whether for disposal or otherwise;
- (b) Where the invention is a process, he uses the process or he offers it for use in the United Kingdom where he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent;
- (c) Where the invention is a process, he disposes of, offers to dispose of, uses or imports any product obtained directly by means of the process or keeps any such product whether for disposal or otherwise."

การขายสิ่งที่ได้ผลิตขึ้นก็ตาม⁷¹ ในกรณีนี้อาจเกิดปัญหาว่า ขั้นตอนสุดท้าย หรือการได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์นั้น หมายถึงกรณีใด

สำหรับในประเด็นนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่า ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเป็นกระดานโต้คลื่น ซึ่งข้อถือสิทธิประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน ดังนั้นหากมีการจัดหาส่วนประกอบทั้งหมดซึ่งผู้ซื้อสามารถประกอบเองได้ก็ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิบัตรเช่นกัน แม้ว่าส่วนประกอบบางอย่างที่ไม่สำคัญจะไม่ได้ให้มาด้วย เช่น นี้อต หรือ ตะปูต่างๆ⁷²

ดังนั้นหากเป็นการผลิตแต่ยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ยังไม่เป็นการละเมิด แต่อย่างไรก็ตาม การผลิตส่วนประกอบตามข้อถือสิทธิจนครบถ้วน แม้ยังไม่ได้มีการประกอบรวมกัน ศาลวินิจฉัยว่าการนำมาประกอบรวมกันไม่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากผู้ซื้อสามารถประกอบเองได้โดยง่าย จึงตีความได้ว่าเป็นการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ การผลิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในทางการค้าก็เป็นการละเมิดในตัวเอง แม้ภายหลังจะไม่มีการขายเกิดขึ้นก็ตาม⁷³

ตามกฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักร นอกจากผลิตภัณฑ์ และกรรมวิธีการผลิตแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายสิทธิบัตรคุ้มครองยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรด้วย ดังนั้นเมื่อสิ่งใดหรือวัตถุใดถูกสร้างขึ้นตามกรรมวิธีการผลิต ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรเช่นกัน ตัวอย่างเช่น กรรมวิธีตามสิทธิบัตรเป็นวิธีการทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ไปยังอีกที่หนึ่ง ต่อมาได้มีสิ่งของที่สามารถเคลื่อนที่ไปตามทฤษฎีนั้น ถือได้ว่าสิ่งของที่เคลื่อนที่ไปตาม

⁷¹ T.A. Blanco White, Patents for Invention and the Registration of Industrial Designs, 3rd ed. (London: Steven & Sons, 1962), p.82.

⁷² คดี Rotocorp International v. Genbourne (1982) F.S.R. 241 at. 257-260 quoted in W.R. Cornish, Intellectual Property: Patents Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 4th ed. (London : Sweet & Maxwell, 1999), p.248.

⁷³ คดี British Motor Syndicate, Ltd. v. John Taylor & Son, Ltd., (1900) 17 R.P.C. 723 at 729 (C.A.) quoted in T.A. Blanco White, Patents for Invention and the Registration of Industrial Designs, p.82.

ทฤษฎีนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ต่างกับการที่ศาลตัดสินเกี่ยวกับการใช้รถบรรทุกที่ได้รับสิทธิบัตร หรือการรับขนคนโดยสาร หรือการขนส่ง⁷⁴

โดยปกติการผลิตนั้นจะไม่รวมถึงการซ่อม แต่ในความเป็นจริงผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตรย่อมสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของตนได้โดยชอบโดยอาศัยหลักการสิทธิ ในคดี Solar Thomson v. Barton (1977) โจทก์เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในล้อสำหรับสวมสายพาน (pulley) ซึ่งสามารถซ่อมแซมได้โดยไม่เป็นการละเมิด หากมีการใช้แล้วเกิดการชำรุดสึกหรอ แต่การซ่อมนี้ไม่ได้ขยายความรวมถึงการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้การดัดแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เกินไปกว่าการซ่อมแซม ส่วนในคดี Dellareed v. Delkin (1988) จำเลยบรรยายในคำให้การว่าตนกับพวกได้ซ่อมแซมอุปกรณ์ตกลาที่มีสิทธิบัตรโดยสร้างขึ้นใหม่โดยสมบูรณ์ ศาลได้วินิจฉัยว่า เป็นการกระทำที่นอกเหนือการกระทำเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงเป็นการละเมิด⁷⁵

(2) การใช้

การใช้ หมายความว่า การใช้ผลิตภัณฑ์นั้นโดยครอบคลุมถึงข้อถือสิทธิที่ได้จดทะเบียน ส่วนการเป็นเจ้าของ การขนส่ง หรือการเก็บรักษานั้นไม่ถือเป็นการใช้ในความหมายนี้ ฉะนั้น เพียงการขนส่ง หรือการครอบครองในฐานะเจ้าของจึงไม่ถือเป็นการละเมิด เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการใช้ในทำนองเดียวกับสิทธิบัตร การเป็นเจ้าของและเป็นผู้ขนส่งโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในเชิงธุรกิจ เช่น เพื่อที่จะขายต่อไป ศาลสันนิษฐานว่าถือเป็นการใช้แล้ว เนื่องจากศาลได้ขยายขอบเขตของถ้อยคำในกฎหมายสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรในเชิงพาณิชย์⁷⁶ ดังนั้นผู้เป็นเจ้าของสิ่งที่จะละเมิดจึงอาจถูกดำเนินคดีได้

⁷⁴ Chartered Institute of Patent Agents, Guide to the Patent Act, 4th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1995), p.504.

⁷⁵ Catherine Colston, Principles of Intellectual Property Law, (London: Cavendish, 1999), p.124.

⁷⁶ Phillip W. Grubb, Patents for Chemicals Pharmaceuticals and Biotechnology. (New York: Oxford University Press, 1999), pp.155 -156.

นอกจากนี้ ศาลยังตีความว่าการใช้ยังรวมถึงกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะใช้งาน เช่น การเตรียมเครื่องดับไฟไว้ใช้เมื่อเกิดไฟไหม้⁷⁷ เป็นต้น หากใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นโดยวิธีอื่นซึ่งไม่ได้เป็นวิธีที่ระบุในข้อถือสิทธิ ไม่ถือว่าจำเลยทำละเมิดสิทธิบัตร เพราะมิได้มีเจตนาใช้การประดิษฐ์ตามที่กำหนดในข้อถือสิทธิ⁷⁸

สำหรับกรณีที่มีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ศาลตีความว่า เฉพาะการกระทำของพนักงานคลังสินค้า (warehouseman) เท่านั้นที่ไม่เป็นการละเมิด⁷⁹ เนื่องจากเหตุผลที่ว่า การมีไว้ครอบครองไม่ได้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของคลังสินค้า หรือพนักงานคลังสินค้า หรือผู้ขนส่งนั้น กล่าวคือ ไม่ได้ทำให้ได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์ นอกจากนี้ การคิดค่าบริการก็คิดในอัตราเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงว่าสินค้านั้นจะได้รับสิทธิบัตรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การเก็บวัสดุที่ได้รับสิทธิบัตรในโรงเก็บสินค้านั้น หากพนักงานคลังสินค้าเก็บไว้เพื่อใช้ หรือได้ประโยชน์จากการนั้น การกระทำนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บรักษา แต่ถือเป็นการกระทำละเมิด⁸⁰

(3) การขายหรือจำหน่าย

การขายที่จะเป็นการละเมิดในสหราชอาณาจักรนั้น ได้แก่

- 1) การขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
- 2) การขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือ
- 3) การขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

คำว่า จำหน่าย (dispose of) มีความหมายกว้างกว่า ขาย (vend) โดยคำว่า dispose of มีความหมายกว้างโดยครอบคลุมถึงการสูญเสียการครอบครองทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงการทำลาย หรือโดยการโอนเปลี่ยนการครอบครองไปยังผู้อื่นโดยวิธีทางการค้าด้วย⁸¹

⁷⁷ คดี BUSM v. Simon Collier. (1910) 27 RPC 567 (HL.) quoted in Ibid., p.156.

⁷⁸ คดี Furr. v. Truline (1985 F.R.S. 553) quoted in Chartered Institute of Patent Agents, Guide to the Patent Act, p.505

⁷⁹ คดี Smith, Kline & French v. Harbottle (1980) R.P.C. 363 quoted in Ibid., p.504.

⁸⁰ คดี McDonald v. Graham [1994] R.P.C 407. quoted in Ibid.

⁸¹ Ibid.

ส่วนคำว่า vend นั้น ก็มีความหมายความกว้างกว่าคำว่า sale กล่าวคือ ไม่ได้หมายความว่า ขาย เท่านั้น แต่รวมถึงการค้าโดยทั่วไปด้วย ตัวอย่างเช่น แม้ว่าการซื้อและการเป็นเจ้าของจะไม่เป็นการละเมิด แต่การเข้าถือสิทธิและเป็นเจ้าของสิ่งทีละเมิด โดยมีเจตนาที่จะใช้ในทางการค้าถือเป็นการขาย (vend) อย่างหนึ่งซึ่งเป็นการละเมิด กรณีที่เป็นการค้าโดยการส่งออก ซึ่งการขายจะต้องเกิดในต่างประเทศ การส่งออกโดยมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ในกรณีนี้เป็นการละเมิดเช่นกัน⁸² นอกจากนี้ การจำหน่าย ยังอาจเป็นการแจกจ่ายในทางการค้า และอาจรวมถึงการเช่า⁸³ และในบางกรณีก็ขยายไปถึงการให้เป็นของขวัญหรือการแลกเปลี่ยนด้วย⁸⁴

อย่างไรก็ตาม ในทางตำราก็มีการใช้คำที่มีความหมายในเชิงเป็นการขายหรือจำหน่ายต่างๆ ปะปนกันอยู่โดยมิได้แยกให้เห็นถึงความแตกต่างแต่อย่างใด

หากมีการกระทำที่ต่อเนื่องกันในหลายประเทศ เช่น การเสนอจำหน่าย การตกลงซื้อ การขนส่ง การให้เป็นตัวอย่าง แต่มีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ก็เป็นการละเมิด เช่น คำสั่งซื้อสารยอมสืได้เกิดขึ้นในประเทศ โดยให้ตัวแทนขนส่งมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม้ว่า การขาย และการส่งจะเกิดในสวิตเซอร์แลนด์ แต่การสั่งซื้อซึ่งถือเป็นการเสนอได้เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ดังนี้ จำเลยมีความรับผิดชอบละเมิด

การขายในแต่ละครั้ง หากได้เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรย่อมเป็นการละเมิด แม้การผลิตอาจเกิดในต่างประเทศ ศาลได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรนั้นๆ การ

⁸² T.A. Blanco White, Patents for Invention and the Registration of Industrial Designs, p.83.

⁸³ Paul Marett, Intellectual Property Law. (London: Sweet & Maxwell; 1996), pp.90-91.

⁸⁴ Catherine Colston, Principles of Intellectual Property Law, p.124.

ที่บุคคลอื่นนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนอกราชอาณาจักรเข้ามาขายในลอนดอน (สหราชอาณาจักร) ย่อมเป็นการละเมิดทั้งสิ้น⁸⁵

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์นี้ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยตรงจากการใช้กรรมวิธีในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์ หากสิทธิบัตรเป็นเพียงการปรับปรุงเครื่องจักรเพียงเล็กน้อยหรือเป็นกรรมวิธีที่รู้จักกันเป็นอย่างดี การนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นการละเมิด

กรณีที่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรในการผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์และมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยขั้นตอนทั้งหมดจะถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ เดิมผู้พิพากษาในคดี *Saccharin Corporation, Ltd. v. Anglo-Continental Chemical Works* ศาลได้ตัดสินว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรเป็นการละเมิด ไม่ว่าจะได้มีการใช้เฉพาะบางขั้นตอน หรือใช้ครบทุกขั้นตอนจนได้ผลิตภัณฑ์ตามกรรมวิธีตามสิทธิบัตร⁸⁶

แต่เดิมในการผลิตหรือขายโดยแยกชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องนำมารวมกันไม่เป็นการละเมิด แม้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ขายจะรู้ว่าชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกนำมาประกอบกันในที่สุด แต่กฎหมายสิทธิบัตร ปีค.ศ. 1977 มีการบัญญัติถึงการละเมิดโดยทางอ้อม การขายในลักษณะนี้จึงเป็นการละเมิด

สำหรับการขายอาจมีปัญหว่า การขายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเครื่องจักรนั้นจะเป็นการละเมิดหรือไม่ แต่เดิมมีความเห็นว่า การขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเครื่องจักรตามสิทธิบัตรเป็นการละเมิด แต่ภายหลังจากที่มีกฎหมายสิทธิบัตร ปีค.ศ. 1977 มาตรา 60 (1)(c) ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “ผลิตภัณฑ์” ในความหมายตามมาตรานี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเครื่องจักรตามสิทธิบัตรจึงไม่ได้รับการคุ้มครอง

⁸⁵ คดี *Wright v. Hitchcock* L.R. 5 Ex. 37 at p.47 quoted in *Aldous Guy et al., Terrell on the Law of Patents*, 11th ed.(London: Sweet & Maxwell, 1962), p.159.

⁸⁶ คดี *Saccharin Corporation, Ltd. v. Anglo-Continental Chemical Works*, 17 R.P.C.307 quoted in *Ibid*.

ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ การนำออกแสดงเพื่อจำหน่าย (exposure sale) จะเป็นการละเมิดหรือไม่ สำหรับในประเด็นนี้ ศาลได้มีคำตัดสินว่า การครอบครองโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำออกแสดงเพื่อจำหน่ายเป็นการละเมิดประการหนึ่ง เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้เฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้การประดิษฐ์ในระหว่างอายุสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การนำออกแสดงเพื่อจำหน่ายนั้นก็ยังมีลักษณะเป็นการเสนอจำหน่ายนั่นเอง⁸⁷

ปัญหาเกี่ยวกับคำว่า คำว่า “เสนอจำหน่าย” นั้นควรจะตีความตามวัตถุประสงค์มากกว่าจะตีความตามตัวอักษร ดังนั้น การเสนอที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรก็เป็นการชอบด้วยกฎหมาย หากการจัดหาดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่อายุสิทธิบัตรสิ้นสุดลง⁸⁸ เนื่องจากในเวลานั้นสิทธิบัตรไม่ได้รับการคุ้มครองอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การตีความคำว่า “เสนอ” ควรตีความโดยเคร่งครัดตามความหมายที่ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสัญญา เช่น ไม่รวมถึงการซื้อเชิญให้เข้าทำสัญญา นอกจากนี้ ความเห็นของบุคคลทั่วไปเห็นว่า การแนะนำ โฆษณา เพื่อขาย หรือ การวางสินค้าไว้ในตู้สินค้า ก็อยู่ในความหมายของการเสนอเช่นกัน⁸⁹

(4) การนำเข้า

การนำเข้า หมายถึง การนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศ ไม่ว่าจะสินค้านั้นจะมีแหล่งผลิตจากที่ใด เช่น อาจมีแหล่งผลิตจากประเทศอื่น แต่ก็อาจมีกรณีที่สินค้าซึ่งถูกนำเข้ามีแหล่งผลิตในประเทศนั่นเอง คือ กรณีเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศแล้วมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ และต่อมาได้มีการนำสินค้าเข้ามาในประเทศที่ผลิตนั้นอีก

การนำเข้าซึ่งจะเป็นการละเมิดตามกฎหมายสหราชอาณาจักร นั้น ได้แก่

⁸⁷ คดี British Motor Syndicate, Ltd. V John Taylor & Son, Ltd., 17 R.P.C. 723 at p.729 quoted in Ibid., p.151.

⁸⁸ คดี Gerber Garment v. Lectra Systems ([1995] RPC 383) quoted in Chartered Institute of Patent Agents, Guide to the Patent Act, p.504.

⁸⁹ Paul Marett, Intellectual Property Law, p.91.

- 1) การนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือ
- 2) การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร

ปัญหาที่ควรพิจารณาในการนำเข้าก็คือ การนำเข้าในทุกกรณี จะถือว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ ข้อยกเว้นซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่นำเข้ายกขึ้นต่อผู้นั้น ผู้นำเข้า จะสามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ได้หรือไม่

ในประเด็นนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่า กรณีที่ผู้นำเข้าได้นำผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรซึ่งผลิตในต่างประเทศเข้ามาในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศ ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนับแต่ขณะที่นำผลิตภัณฑ์นั้นเข้ามาในประเทศ⁹⁰

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตในต่างประเทศเพื่อแสดงนิทรรศการภายในประเทศ ศาลได้วินิจฉัยว่า ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการแม้โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายหรือขาย ก็ถือเป็นการละเมิดโดยการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว⁹¹

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การนำเข้ามาสหราชอาณาจักร แม้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย แต่หากเพื่อใช้ในการละเมิดในลักษณะอื่นก็ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิบัตรทั้งสิ้น

ปัญหาการนำเข้าซึ่งเกี่ยวข้องกับต่างประเทศในกรณีการทำสัญญาเพื่อส่งสินค้ามาสหราชอาณาจักร ศาลได้ตัดสินว่าจำเลยเป็นผู้สั่งให้ผลิตผ้าไหมโดยกรรมวิธีซึ่งละเมิดสิทธิบัตรโจทก์ โดยการสั่งนั้นเกิดขึ้นใน สหราชอาณาจักร ก็ถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้

⁹⁰ คดี Pfizer Corporation v. Minister of Health, (1965) R.P.C. 261 quoted in William Aldous et al., *Terrell on the Law of Patents*, 13th ed. (London: Sweet & Maxwell; 1982), supra note 14, p.161.

⁹¹ คดี Dunlop Pneumatic tyre Co., Ltd v British & Colonial Motor Car Co., Ltd. (1901) 18 R.P.C. 313 อ้างถึงใน ทศนัย ชัยมงคล, "หลักและปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), หน้า 36.

ผลิตหรือใช้การประดิษฐ์ของโจทก์ แม้ว่าข้อเท็จจริงผ้าไหมจะถูกผลิตขึ้นโดยตัวแทนของจำเลยก็ตาม⁹² ในคดีนี้แม้การผลิตได้เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร แต่ก็เกิดขึ้นเนื่องจากคำสั่งของผู้สั่งในสหราชอาณาจักร ผู้สั่งจึงมีฐานะเป็นผู้ผลิตด้วยแม้จะไม่ได้ทำการผลิตด้วยตนเองก็ตาม และหากเป็นผู้นำเข้าด้วยก็จะมีคามรับผิดชอบทั้งสองประการ

ลักษณะของการนำเข้าผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศก็ถือเป็นการละเมิดเช่นกัน โดยการนำเข้าไม่จำเป็นต้องนำเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ในประเทศเสมอไป แต่อาจเป็นการนำเข้าเพื่อการค้าในประเทศที่สามก็ได้

คดี Hoffman n-La Roche v. Harris Pharmaceutical จำเลยเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีการละเมิด และได้ขายแก่ผู้ซื้อ 3 ราย รายแรก นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการทดลอง ซึ่งเป็นการกระทำที่ได้รับการยกเว้นตาม มาตรา 60(5)(b) รายที่สอง ผู้ซื้อ มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และรายที่สามมีการส่งออกไปยังลูกค้าซึ่งอยู่ต่างประเทศ Whitford J. ได้ตัดสินว่า แม้สิทธิของการเป็นผู้ขนส่งจะได้รับการคุ้มครอง แต่การที่จำเลยเป็นเจ้าของโดยมีเจตนาที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการการค้าและผลกำไร เป็นการทำละเมิด⁹³ และการที่ผู้ซื้อรายแรกซื้อเพื่อนำไปใช้ในการทดลองนั้น ข้อยกเว้นก็ไม่อาจนำมาใช้แก่ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากการกระทำของผู้จัดหาเป็นการกระทำที่แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากผลิตภัณฑ์ที่นำเข้านั้น

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้นแม้มิได้นำเข้าเพื่อจำหน่ายก็ถือเป็นการละเมิด และข้อต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าได้รับการยกเว้นไม่สามารถนำมาใช้กับผู้นำเข้า (หรืออีกในฐานะหนึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้า) ได้ และนอกจากนี้ การนำเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าเพื่อจำหน่าย ใช้ หรือเพื่อส่งออกต่อไป การกระทำที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรซึ่งทำให้จำเลยได้รับประโยชน์ก็ย่อมเป็นการละเมิด โดยไม่ต้องพิจารณาว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการนี้หรือไม่

⁹² คดี Gibbon and Campbell v Brand, 1 W.P.C. 631, quoted in Aldous Guy et al., *Terrell on the Law of Patents*, 11th ed., p.160.

⁹³ คดี Hoffman n-La Roche v. Harris Pharmaceutical quoted in Catherine Colston, *Principles of Intellectual Property Law*, p.124.

(5) การละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธี

การละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธีตาม Subsection (1)(b) นั้น ระบุถึงการใช้กรรมวิธีหรือเสนอให้ใช้กรรมวิธี ในกรณีเสนอให้ใช้ต้องสามารถคาดเห็นได้โดยวิญญูชนว่าเป็นการใช้โดยมีเจตนาละเมิด

เช่นเดียวกับคดีการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ในกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ซื้อใช้สิ่งของนั้นโดยวิธีอื่นซึ่งต่างจากวิธีตามที่ระบุในข้อถือสิทธิ ถือว่าจำเลยมิได้ละเมิดสิทธิบัตร เพราะมิได้มีเจตนาใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อถือสิทธิดังที่กล่าวมาแล้ว

ข้อถือสิทธิซึ่งระบุว่าให้ใช้วัสดุในวิธีพิเศษโดยเฉพาะ อาจถือว่ามี การละเมิดโดยการนำเข้าสู่วัสดุนั้นได้ หากเป็นวัสดุซึ่งใช้เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อถือสิทธิ ซึ่งดูเหมือนว่าจะมาจากการใช้ข้อถือสิทธิโดยพิจารณาว่าเป็นกรรมวิธีโดยตรงและสิ่งที้นำเข้าเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงจากกรรมวิธีนั้น

ประเด็นเกี่ยวกับการละเมิด "ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร" คดีละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่ง เนื่องจากคุณค่าในเชิงพาณิชย์ของสิทธิบัตรในกรรมวิธีจะถูกทำลายเมื่อมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีไปยังต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ได้ถูกขายเพื่อการแข่งขันทางการค้าในสหราชอาณาจักร กฎหมายสิทธิบัตร ปีค.ศ. 1949 ศาลได้ตัดสินเป็นแนวทางเดียวกันว่า ข้อถือสิทธิในกรรมวิธีอาจถูกละเมิดโดยการนำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกรรมวิธี เดิมนั้นมีการพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีตามหลัก Saccharin Doctrine ซึ่งเกิดขึ้นจากคดี Saccharin Corp. v. Anglo-Continental Chemical Works ในปีค.ศ. 1900 โดยเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร กล่าวคือ หากมีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกหรือบางขั้นตอนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ โดยขั้นตอนดังกล่าวมีความสำคัญต่อกรรมวิธีทั้งหมด ก็อาจถือได้ว่าเป็น "ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร"⁹⁴ ไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลโดยตรงจากการผลิตอาจไม่ได้ใช้กรรมวิธีทุกขั้นตอนก็ได้ หรืออาจมีขั้นตอนอื่นใดมาคั่นก็ได้ การกระทำต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในลักษณะที่มีการห้ามโดยกฎหมายจึงเป็นการละเมิด

⁹⁴ Ibid., p.125.

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายสิทธิบัตร ปีค.ศ. 1977 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรรมวิธีกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงเท่านั้น หากมีขั้นตอนอื่นมาแทรกก็ไม่เป็นการละเมิด ดังนั้น การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงจากกรรมวิธีจึงไม่เป็นการละเมิด

ในกรณีนี้มีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า คำว่า “โดยตรง” จากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรจะมีความหมาย และขอบเขตกว้างเพียงใด เนื่องจากยังเป็นที่ยกเถียงกันถึงการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม มีความเห็นที่ไม่ควรตีความคำว่า “โดยตรง” อย่างเข้มงวดนัก และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงนี้ต้องได้มาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรเท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเครื่องจักรตามสิทธิบัตรไม่ได้รับการคุ้มครอง

ประเด็นในคดี Pioneer Electronics Capital Inc. v. Warner Music Manufacturing⁹⁵ โจทก์ได้รับสิทธิบัตรในขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตคอมแพคดิสก์ (compact discs) จำเลยถูกฟ้องว่าเป็นผู้ผลิตแผ่นดิสก์ในประเทศเยอรมัน แล้วนำมาขายในสหราชอาณาจักร จำเลยยอมรับว่าตนใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรจริง แต่โต้แย้งว่าแผ่นคอมแพคดิสก์ที่ได้ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรของโจทก์ ข้อเท็จจริงพบว่ากรรมวิธีในการผลิตคอมแพคดิสก์ของโจทก์นั้นมีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ขั้นตอนที่จำเลยใช้ก็เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่ง

ศาลตัดสินว่าแผ่นดิสก์ที่จำเลยขายให้แก่ลูกค้าไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงจากกรรมวิธี เนื่องจากมิได้ลอกเลียนมาจากคอมแพคดิสก์ต้นแบบ กล่าวคือมีความแตกต่างในวัสดุที่ใช้ในการผลิต นอกเหนือจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรโจทก์ยังมีกรรมวิธีอื่นอีก 3 กรรมวิธีที่ใช้ผลิตดิสก์ของจำเลย แผ่นต้นแบบของโจทก์ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกับแผ่นคอมแพคดิสก์ของจำเลย กล่าวคือ ไม่อาจนำมาใช้กับเครื่องเล่นคอมแพคดิสก์ได้ ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ของกรรมวิธีทั้งหมดที่จำเลยใช้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตให้ได้ซึ่งแผ่นดิสก์ที่สมบูรณ์ ดังนั้น จำเลยจึงมิได้ละเมิดสิทธิบัตรโจทก์

⁹⁵ คดี Pioneer Electronics Capital Inc. v. Warner Music Manufacturing, [1997] quoted in Ibid.

สิ่งที่สำคัญในการพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าขั้นตอนตามกรรมวิธีของโจทก์ที่จำเลยนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตนนั้น มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยยังคงลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรโจทก์หรือไม่ ถ้ายังคงลักษณะสำคัญ ถือว่าการใช้กรรมวิธีของโจทก์เพียงบางขั้นตอนก็เป็นการละเมิดแล้ว แต่หากกรรมวิธีที่จำเลยนำมาใช้ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์นั้นเสียลักษณะสำคัญ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้แตกต่างไปจากเดิมก็ไม่เป็นการละเมิด

(6) การกระทำอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

การกระทำอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร เช่น การซื้อ การเป็นเจ้าของ การครอบครอง หรือการขนส่ง ไม่ได้เป็นการละเมิด เว้นแต่จะเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ใช้การประดิษฐ์นั้นๆ

1) การขนส่ง

ในคดี Neilson v. Betts โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ฝาที่ใช้ปิดขวดบรรจุของเหลวเพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับบรรยากาศ สิทธิบัตรดังกล่าวออกให้ในสหราชอาณาจักรโดยไม่ขยายความคุ้มครองไปถึงสกอตแลนด์ จำเลยกับพวกเป็นผู้บรรจุเบียร์ในเมืองกลาสโกว์เพื่อส่งขายในตลาดอินเดียโดยได้ใช้ฝาปิดขวดดังกล่าวที่ผลิตขึ้นในเยอรมันตามสิทธิบัตรของโจทก์ พวกของจำเลยขนส่งเบียร์ดังกล่าวโดยทางเรือมาที่ท่าเรือลิเวอร์พูลเพื่อบรรจุทุกสินค้าอื่นๆ และบางครั้งก็มีการขนเบียร์ขึ้นบนท่าดังกล่าว แต่ไม่มีการเปิดลังบรรจุและไม่มีการขายเบียร์นั้นในอังกฤษ ศาล House of Lord วินิจฉัยยืนตามคำพิพากษาของศาลล่างว่า วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ของโจทก์ คือการผลิตฝาซึ่งใช้เก็บรักษาเบียร์ขณะที่อยู่ในสหราชอาณาจักร ย่อมถือว่ามี การเก็บรักษาโดยใช้การประดิษฐ์ของโจทก์ จึงเป็นการละเมิดสิทธิบัตร⁹⁶ กรณีนี้เป็นการละเมิดเนื่องจากการเก็บรักษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หากเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ไม่ถือเป็นการละเมิด

2) การเป็นเจ้าของหรือครอบครอง

⁹⁶ คดี Neilson v. Betts, L.R. 5 H.L.1. quoted in William Aldous et al., Terrell on the Law of Patents, 13th ed., p.162.

ในคดี *Adair v. Young* ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งละเมิดสิทธิบัตรโจทก์บนเรือของสหราชอาณาจักร แต่ไม่มีหลักฐานว่ามีการใช้เกิดขึ้น ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าไม่เป็นการละเมิด แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานว่ามีเจตนาที่จะใช้ ดังนั้นจึงมีการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยห้ามการใช้เครื่องสูบน้ำดังกล่าว⁹⁷ จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จำเลยเพียงแต่ครอบครองหรือเป็นเจ้าของเครื่องสูบน้ำโดยยังไม่มีการใช้เกิดขึ้น จึงยังไม่เป็นการละเมิด ในกรณีนี้มีการครอบครองแต่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์จึงไม่เป็นการละเมิด

3) การเป็นตัวแทนในการขนถ่ายสินค้า

ในคดี *Nobel's Explosives Co. v. Jones, Scott & Co.*, ซึ่งเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนในการขนถ่ายสินค้าระหว่างลำเรือนั้น ศาลได้วินิจฉัยว่า จำเลยเพียงกระทำการในฐานะตัวแทนของศุลกากรเพื่อขนถ่ายสินค้าตามสิทธิบัตรระหว่างเรือสองลำ โดยไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือใช้อำนาจควบคุมเหนือสินค้าเหล่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการละเมิด⁹⁸

4) การเช่า

กฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรมิได้ระบุว่าการเช่าเป็นการละเมิด แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากมีค่าตอบแทน จึงเป็นการรบกวนสิทธิในการแสวงประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรทางหนึ่ง ดังนั้น หากมีการทำสัญญาเช่า มีการตีความว่า ผู้ให้เช่าจะมีฐานะเป็นผู้เก็บรักษาโดยมิไว้ในครอบครองเพื่อขายหรือโดยประการอื่น ส่วนผู้เช่าหากไม่มีการใช้ก็จะเป็นเพียงผู้เก็บรักษาเช่นกัน แต่หากมีการใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการละเมิดโดยการใช้⁹⁹ จึงอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

การที่กฎหมายใช้คำว่า “หรือโดยประการอื่น” ทำให้กฎหมายมีความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้กับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไว้ในครอบครองโดยวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการขาย แต่ก็เป็นการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่นกัน

⁹⁷ คดี *Adair v. Young*, 12 Ch.D. 13 quoted in *Ibid.*, p.163.

⁹⁸ คดี *Nobel's Explosives Co. v. Jones, Scott & Co.*, 17 Ch.D. 721 p. 151 11th ed. quoted in *Aldous Guy et al., Terrell on the Law of Patents*. 11th ed., p.151.

⁹⁹ W.R. Cornish, *Intellectual Property : Patents Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, p.251.

5) การส่งออก

ในคดี *British Motor Syndicate, Ltd. v. John Taylor & Son, Ltd.*, จำเลยได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตร 27 ชิ้น จากผู้ขายในประเทศ และได้ขายต่อให้ผู้ซื้อในประเทศ 8 ชิ้น ส่วนที่เหลือ 19 ชิ้น ถูกส่งไปยังประเทศฝรั่งเศสและมีการขายให้บริษัทต่างๆ กรณีนี้การขายที่ได้กระทำในประเทศย่อมเป็นการละเมิด แต่มีปัญหว่าส่วนที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นเป็นการละเมิดหรือไม่ *Stirling J.* ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก (making use of) ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าการนำมาใช้ (put in practice) ในคดีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดนั้น ระหว่างขนส่งจำเลยไม่ได้มีการใช้การประดิษฐ์ ในขณะที่นั้น แต่การที่จำเลยส่งออกสินค้าออกนอกราชอาณาจักรก็เพื่อเจตนาที่จะได้รับผลประโยชน์ จึงย่อมเป็นการละเมิด¹⁰⁰

แม้ว่าในกฎหมายสิทธิบัตรจะมีได้บัญญัติว่าการส่งออกเป็นการละเมิด แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การส่งออกนั้นได้เกิดขึ้นภายใต้สัญญาซื้อขาย และมีผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การส่งออกภายใต้สัญญาซื้อขายไม่ว่าจะได้กระทำในประเทศหรือต่างประเทศก็ถือเป็นการละเมิดทั้งสิ้น

3.3.2.1.2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในจิตใจของผู้กระทำ

การพิจารณาเกี่ยวกับเจตนาของผู้กระทำกับลักษณะการประดิษฐ์ อาจแบ่งได้ 2 ประการ ดังนี้

ประการแรก ในกรณีสิ่งประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ หากผู้ใดได้ผลิต จำหน่าย เสนอจำหน่าย ใช้ หรือ นำเข้า หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์หรือมีไว้โดยประการอื่น แม้มิได้มีเจตนาทุจริต มิได้รู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ไม่รู้ถึงความมีอยู่ของสิทธิบัตรใดก็ตาม ก็ถือว่าการกระทำของตนไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิ หรือเชื่อว่ามิได้มีสัญญาอนุญาตที่มีผลสมบูรณ์ก็

¹⁰⁰ คดี *British Motor Syndicate, Ltd. v. John Taylor & Son, Ltd.*, 17 R.P.C. 189,723 quoted in *Aldous Guy et al., Terrell on the Law of Patents*, 11th ed., p.149.

เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เนื่องจากกฎหมายมิได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความรู้ของผู้ละเมิดไว้แต่อย่างใด

ดังนั้นความรู้ของจำเลยจึงไม่อาจนำมาเป็นข้อแก้ตัวได้ Cotton L.J. ได้กล่าวไว้ในคดี Proctor v. Bennis ว่าสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า จำเลยจะรู้ว่า เป็นการละเมิดหรือไม่ แม้กระทำโดยสุจริตก็ไม่ได้รับการคุ้มครอง¹⁰¹

ประการที่สอง ในกรณีที่สิ่งประดิษฐ์เป็นกรรมวิธี ผู้ที่ได้ใช้ จัดให้มีการใช้ กรรมวิธีในสหราชอาณาจักร ต้องรู้หรืออาจคาดหมายได้ตามความรู้ลึกของวิญญูชนในพฤติการณ์ นั้นๆ ว่าเป็นการกระทำโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร จึงจะเป็นการละเมิด ดังนั้น หากผู้กระทำไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่เป็นการละเมิด

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สิ่งประดิษฐ์เป็นกรรมวิธีแต่การกระทำมิใช่การใช้ หรือการจัดหาให้ใช้กรรมวิธี แต่เป็นการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิ บัตรในลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิต ใช้ จำหน่าย แม้ไม่มีเจตนาทุจริต หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงต่างๆ ก็เป็นการละเมิด

3.3.2.1.3 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร

กฎหมายประเทศสหราชอาณาจักรกำหนดว่า การกระทำต่างๆ ตามที่ กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นการผลิต ใช้ จำหน่าย เสนอขาย การนำเข้า หรือมีไว้เพื่อขายหรือโดย ประการอื่น โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของสิทธิบัตรเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ดังนั้นหาก ต้องการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรก็ควรทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับเจ้าของ สิทธิบัตรโดยจ่ายค่าตอบแทน (Royalty fee)

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร แต่หากได้ทำเกิน ขอบเขต หรือทำผิดเงื่อนไขจากข้อตกลงก็เป็นการละเมิดในส่วนที่ผิดเงื่อนไขนั้นๆ นอกจากนี้ การ ละเมิดอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ใช้การประดิษฐ์ใช้โดยเชื่อว่ามีสัญญาอนุญาตที่มีผลสมบูรณ์ แต่ตาม ข้อเท็จจริงสัญญาอนุญาตมิได้เกิดขึ้น

¹⁰¹ Proctor v. Bennis, 4 R.P.C. 333 at 356 quoted in Ibid., p. 156.

นอกจากนี้ศาลของสหราชอาณาจักรได้วางหลักการอนุญาตโดยปริยาย ในคดี *Betts v. Willmott* ซึ่งข้อเท็จจริงมีว่า Betts โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในประเทศสหราชอาณาจักรได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรในประเทศฝรั่งเศส ต่อมา Willmott จำเลย ได้นำผลิตภัณฑ์นั้นเข้ามาจำหน่ายในสหราชอาณาจักร ศาลพิพากษาว่าจำเลยมิได้ทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ จำเลยสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายได้เพราะโจทก์มิได้ทำข้อห้ามโดยชัดแจ้งมิให้จำเลยทำเช่นนั้น ศาลได้วางหลักว่า ภายหลังจากที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนแล้วจะไม่มีสิทธิเด็ดขาดเหนือผลิตภัณฑ์นั้นอีก เว้นแต่ว่าตนจะแสดงเจตนาสงวนสิทธิไว้ในขณะที่ได้ทำการขายครั้งแรก ดังนั้น การกระทำใดต่อผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จำหน่ายและมิได้มีข้อตกลงสงวนสิทธิไว้จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร

3.3.2.1.4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอายุสิทธิบัตร

การคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศสหราชอาณาจักรก็เป็นไปตามหลักเดียวกับนานาประเทศ กล่าวคือ เป็นการให้ความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาจำกัด โดยให้ความคุ้มครอง 20 ปี นับแต่วันที่ได้รับสิทธิบัตร หากมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรก่อนหรือภายหลังจากอายุการคุ้มครองก็ไม่ถือเป็นการละเมิด

ในคดี *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra System Ltd.* (1995) ศาลตัดสินว่า การเจรจาตกลงกับลูกค้าในระหว่างอายุสิทธิบัตรเพื่อที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรภายหลังหมดอายุการคุ้มครอง ไม่ถือเป็นการละเมิด¹⁰² ข้อเท็จจริงในคดีนี้แม้ว่าจะมีการเจรจาภายในอายุสิทธิบัตรก็ตาม แต่ยังไม่มีการกระทำอันเป็นการรบกวนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร การกระทำจะเกิดขึ้นเมื่อหมดอายุสิทธิบัตร ดังนั้นไม่ถือว่ามี การละเมิดภายในอายุการคุ้มครอง

3.3.2.1.15 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเขตแดน

¹⁰² คดี *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra System Ltd* (1995) R.P.C. 383. quoted in David Bainbridge, *Intellectual Property*, 3rd ed.(London: Pitman, 1996), p. 329.

การกระทำต่างๆ ที่จะเป็นการละเมิดก็ต่อเมื่อได้กระทำในสหราชอาณาจักรเท่านั้น ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงดินแดนของสหราชอาณาจักร กล่าวคือ ต้องเป็นการกระทำในดินแดนซึ่งรวมถึงน่านน้ำที่เป็นของสหราชอาณาจักรด้วย

ในการละเมิดนั้นการกระทำต่างๆ อาจเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ กัน เช่น มีการทำสัญญาในประเทศเพื่อสั่งให้ผลิตสินค้าในต่างประเทศ แม้ไม่ได้ทำการผลิตในประเทศก็อาจเป็นการละเมิดได้ กล่าวคือ สินค้าที่ผลิตในต่างประเทศและมีการส่งขายไปยังประเทศอื่นๆ โดยสัญญาที่ทำในสหราชอาณาจักร จะเป็นการละเมิดหากได้มีการนำสินค้าเข้ามาในสหราชอาณาจักร หรือนำเข้ามาในสหราชอาณาจักรเพื่อส่งออกต่อไป เนื่องจากเป็นการรบกวนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร มีข้อสังเกตคือสินค้ามีการเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายขณะที่อยู่ในสหราชอาณาจักร¹⁰³

ประเด็นนี้มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าในสหราชอาณาจักร เพื่อส่งออก จะขอกว่าถึง 2 กรณี

กรณีแรก ถ้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่เกิดจากการรวมกัน (patented combination) มีการส่งออกโดยไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบชิ้นส่วน กล่าวคือส่งออกเฉพาะบางชิ้นส่วน แม้จะมีการประกอบรวมกันภายหลังก็ไม่เป็นการละเมิด

กรณีที่สอง หากข้อถือสิทธิในการประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรครอบคลุมเฉพาะการใช้ หรือการปรับปรุงเพื่อใช้งาน กรณีนี้ไม่เป็นการละเมิดแม้ว่าจะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่สมบูรณ์ นอกจากว่าจะมีการทดสอบเครื่องจักรดังกล่าวในสหราชอาณาจักรก่อนการส่งออก เพราะถือได้ว่ามีการใช้เกิดขึ้น¹⁰⁴

3.3.2.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการละเมิดโดยทางอ้อม

¹⁰³ คดี *Badische Anilin Fbk. v. Hickson*, (1906) 23 R.P.C. 433 (H.L.) quoted in T.A. Blanco White, *Patents for Invention and the Registration of Industrial Designs*, p.88.

¹⁰⁴ *Ibid.*

กฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรได้บัญญัติเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรโดยทางอ้อม ไว้ในมาตรา 60(2) ดังนี้ คือ

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรานี้ การกระทำของบุคคลใดนอกเหนือจากเจ้าของสิทธิบัตรซึ่งได้กระทำในขณะที่สิทธิบัตรยังมีผลบังคับ และโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร เป็นการจัดหาหรือเสนอที่จะจัดหาส่วนประกอบสำคัญของการประดิษฐ์ซึ่งจะใช้ในการประดิษฐ์นั้นให้แก่ผู้อื่น นอกเหนือจากผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้มีสิทธิจะใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์นั้นภายในราชอาณาจักร โดยรู้หรือตามพฤติการณ์วิญญูชนควรคาดเห็นได้ว่าส่วนประกอบดังกล่าวนั้นเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการประดิษฐ์ และประสงค์ที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดการประดิษฐ์นั้นเกิดในสหราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร¹⁰⁵

จากบทบัญญัตินี้ดังกล่าว กฎหมายกำหนดลักษณะของการกระทำไว้ 2 ประการ คือ การจัดหาส่วนประกอบสำคัญของการประดิษฐ์ประการหนึ่ง และการเสนอจัดหาส่วนประกอบดังกล่าวอีกประการหนึ่ง ซึ่งทั้งสองกรณีต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ส่วนประกอบนั้นจะนำมาใช้กับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเท่านั้น

องค์ประกอบของการละเมิดโดยทางอ้อม มีดังนี้ คือ

- 1) มีการจัดหา หรือเสนอจัดหาส่วนประกอบสำคัญของการประดิษฐ์แก่ผู้อื่น
- 2) ผู้จัดหา หรือควรรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนจัดหาเหมาะที่จะใช้ในการละเมิด
- 3) มีการละเมิดโดยทางตรงเกิดขึ้น
- 4) การกระทำดังกล่าวเกิดในสหราชอาณาจักร

¹⁰⁵ Section 60(2)

" Subject to the following provisions of this section, a person (other than the proprietor of the patent) also infringes a patent for an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom."

การตีความถึงระดับการรู้ถึงข้อเท็จจริงของผู้จัดหาว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนจัดหาเหมาะที่จะถูกใช้ในการละเมิดนั้น ต้องเป็นความรู้ในระดับวิญญูชน แต่จะหมายถึง บุคคลทั่วไป หรือเป็นผู้ทำธุรกิจ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก็ขึ้นอยู่กับ การตีความของศาล

ปัญหาก็คือ ส่วนประกอบที่จะถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของการประดิษฐ์นั้นๆ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร ซึ่งในเรื่องนี้ยังไม่มี การกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน จึงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แต่ก็อาจนำหลัก Pith and Marrow ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อถือสิทธิซึ่งเป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์มาใช้ โดยพิจารณาว่า ส่วนประกอบใดที่เป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์ หรืออาจพิจารณาในแง่ผลของการใช้การประดิษฐ์ กล่าวคือ ส่วนประกอบนั้นจะทำให้การประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ หากปรากฏว่าการประดิษฐ์ไม่อาจนำไปใช้ได้โดยปราศจากส่วนประกอบดังกล่าวแล้ว ส่วนประกอบนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการประดิษฐ์

การที่กฎหมายยินยอมให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำละเมิดโดยทางอ้อมนี้ก็เป็นการยากที่จะจำกัดขอบเขตของลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดโดยทางอ้อม และแยกความแตกต่างระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรและสิทธิของสาธารณชน ดังนั้นจึงยังมีความคลุมเครือของขอบเขตดังกล่าว จึงต้องอาศัยการวางบรรทัดฐานในคดีขึ้น

กฎหมายได้แสดงให้เห็นว่าการกระทำที่ผู้กระทำไม่เต็มใจกระทำก็อาจถือว่าเป็นการละเมิดโดยทางอ้อมได้ หากบุคคลนั้นได้ช่วยเหลือในการเตรียมการภายในขอบเขตของข้อถือสิทธิ แม้ไม่ได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง แต่ได้สั่งให้กระทำการทั้งหมด มีส่วนร่วม หรือสมรู้ร่วมคิด หรือให้ความปลอดภัย รู้ว่าเป็นการจูงใจบุคคลอื่นให้เข้ากระทำการ บุคคลนั้นมีความรับผิดชอบทางละเมิด¹⁰⁶

ในคดี Furr v. Truline ศาลตัดสินว่า ในการปฏิเสธคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาของโจทก์ เนื่องจากจำเลยไม่มีเจตนาจะใช้สิ่งนั้นตามวิธีการที่ระบุในข้อถือสิทธิ และวิญญูชนไม่สามารถคาดเห็นได้ว่าจะมีการนำสิ่งนั้นมาใช้ในวิธีการดังกล่าว ส่วนในคดี Helitune v.

¹⁰⁶ W.R. Cornish, Intellectual Property: Patents Copyright, Trade Marks and Allied Rights, p.254.

Stewart Hughes ศาลตัดสินว่าต้องเมืองค์ประกอบที่จำเลยรู้ว่าลูกค้าของตนจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ตนซื้อ¹⁰⁷ จำเลยจึงจะมีความรับผิดชอบละเมิดโดยทางอ้อม

อย่างไรก็ตาม การละเมิดสิทธิบัตรโดยทางอ้อมตามมาตรา 60(2) ดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่นำไปใช้บังคับกับการจัดหาหรือเสนอจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการค้า เว้นแต่เป็นการจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการอันการละเมิดโดยตรงตามมาตรา 60(1)¹⁰⁸ กล่าวคือ ต้องเป็นการกระทำที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดโดยตรง และมีการละเมิดโดยตรงลักษณะใดลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นด้วย

คำว่า ผลิตภัณฑ์ทางการค้า (staple commercial product) นั้น กฎหมายมิได้มีการให้นิยามไว้ จึงต้องพิจารณาว่า อย่างไรจึงจะเข้าลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญทางการค้า ด้วยเหตุนี้ Patent County Court ได้ตีความไว้ในคดี Pavel v. Sony ว่า เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถหาได้โดยทั่วไป และการใช้โดยปกติไม่เป็นการละเมิด¹⁰⁹

มาตรา 60(3) นี้มีที่มาจากกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอธิบายว่า การใช้โดยวิธีอื่นหรือในลักษณะอื่น โดยถือว่าเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าที่สำคัญซึ่งการใช้โดยปกติไม่เป็นการละเมิด แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าทุกๆ ไป 2 ชนิด หากนำมารวมกันก็อาจจะไม่เป็นสินค้าทั่วไปอีกต่อไป ในสหรัฐอเมริกา ศาลได้ตัดสินว่า ยาสีฟันซึ่งมีส่วนผสมของโปตัสเซียมไนเตรตไม่ถือเป็น

¹⁰⁷ คดี Helitune v. Stewart Hughes ([1991] FSR 171) อ้างถึงใน Chartered Institute of Patent Agents, Guide to the Patent Act, p.508.

¹⁰⁸ Section 60(3)

Section (2) Above shall not apply to the supply or offer of a staple commercial product unless the supply or the offer is made for the purpose of inducing the person supplied or, as the case may be, the person to whom the offer is made to do an act which constitutes an infringement of the patent by virtue of subsection (1) above.

¹⁰⁹ คดี Pavel v. Sony, SRIS CC/14/93, noted IPD 16070 อ้างถึงใน Chartered Institute of Patent Agents, Guide to the Patent Act, p.509.

ภัณฑ์ทั่วไปทางการค้า¹¹⁰ แม้ว่า โปดัสเซียมไนเตรตและยาสีฟีนก็เป็นสินค้าทั่วไปซึ่งการใช้โดยปกติไม่เป็นการละเมิด ฉะนั้นการใช้โปดัสเซียมไนเตรตเพื่อผสมในยาสีฟีนจึงเป็นการละเมิด

3.3.2.3 การตีความข้อถือสิทธิในสหราชอาณาจักร

นอกจากจะต้องพิจารณาการกระทำของผู้ละเมิดแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงขอบเขตของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรด้วย เพราะหากการกระทำของผู้ละเมิดไม่อยู่ในขอบเขตของข้อถือสิทธิแล้ว แม้เป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดก็ไม่ต้องรับผิดชอบ การพิจารณาว่ามีการละเมิดสิ่งที่ได้รับคุ้มครองตามข้อถือสิทธินั้น ย่อมต้องตีความตามข้อถือสิทธิ ซึ่งอาจพิจารณาได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้

3.3.2.2.1 การละเมิดตามตัวอักษร

ข้อถือสิทธิเปรียบเสมือนเขตแดนของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร หากผู้ใดได้กระทำการตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิก็ถือเป็นการละเมิด แต่อย่างไรก็ตาม นักวิชาการมีความเห็นว่า การตีความเช่นนี้เป็นการตีความอย่างแคบ ซึ่งบางกรณีก็อาจทำให้การกระทำซึ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร แต่ใช้ถ้อยคำต่างจากข้อถือสิทธิทำให้ไม่เป็นการละเมิด ดังนั้น จึงอาจมีบุคคลผู้มีความรู้หรือเจตนาทุจริตแสวงหาประโยชน์จากช่องว่างของการร่างข้อถือสิทธิได้

3.3.2.2.2 การตีความหลักแห่งความเท่าเทียมกัน

เมื่อศาลได้พิจารณาข้อถือสิทธิแล้ว การกระทำของจำเลยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิ ก็ต้องพิจารณาตามหลักแห่งความเท่าเทียมกัน ซึ่งการตีความตามหลักแห่งความ

¹¹⁰ คดี Milton Hodosh v. Block drug [USA], (1987) 4 USPQ (2d) 1935. อ้างถึงใน Chartered Institute of Patent Agents, Guide to the Patent Act, p.509.

เท่าเทียมกันใน สหราชอาณาจักรจะเรียกว่าหลัก Pith and Marrow ซึ่งเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของการประดิษฐ์ว่า ความแตกต่างของข้อถือสิทธิบางอย่างก็ไม่เป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงว่าการประดิษฐ์ 2 ชิ้น มีความแตกต่างกันอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นในการตีความข้อถือสิทธิอย่างถูกต้องนั้นต้องตีความตามวัตถุประสงค์¹¹¹ ความแตกต่างบางอย่างอาจเป็นเพียงการหลบเลี่ยงจากถ้อยคำของข้อถือสิทธิที่มีอยู่แล้ว ซึ่งองค์ประกอบภายนอกอาจดูแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาแล้วก็เป็น การประดิษฐ์ที่ได้รับผลของการทำงานเช่นเดียวกัน ลักษณะเช่นนี้ก็ถือเป็นการละเมิด¹¹² นอกจากนี้ ผู้ละเมิดไม่อาจจะอ้างว่าตนไม่ได้ทำละเมิด เนื่องจากการใช้เครื่องจักรตามสิทธิบัตรของตนไม่บรรลุผลตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แต่ได้ผลด้อยกว่าปกติที่ควรจะเป็น

ในคดี C Van de Lely N.V. v. Bamfords (1963) ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ข้อถือสิทธิของโจทก์ได้ระบุถึงการทำงานของเครื่องจักรตามสิทธิบัตรว่าเป็นการเคลื่อนที่ของล้อหลังซึ่งหมุนไปด้านหน้า ส่วนการทำงานของจำเลยใช้เหตุผลในการทำงานอย่างเดียวกัน แต่เป็นการเคลื่อนที่ของล้อหน้าซึ่งหมุนไปด้านหลัง Lord Reid ได้ให้ความเห็นว่า การนำสาระสำคัญในการประดิษฐ์ไปใช้โดยมิได้มีผลเป็นการละเมิดตามตัวอักษร แต่ก็เป็น การละเมิดโดยสาระสำคัญ จึงเป็นการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมาย

ส่วนในคดี Beecham v. Bristol Laboratories (1978) โจทก์ได้รับสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ยาเพนนิซิลินประเภทหนึ่ง เรียกว่า แอมพิซิลลิน (Ampicillin) จำเลยได้นำสารเฮตาซิลลิน (Hetacillin) เข้ามาในสหราชอาณาจักร ซึ่งสารชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับผลิตภัณฑ์ยาของโจทก์ เมื่อสารเฮตาซิลลินทำปฏิกิริยากับน้ำจะสลายตัวไปและเปลี่ยนรูปเป็นสารแอมพิซิลลิน ดังนั้นจึงมีผลออกฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะในกระแสโลหิตได้เช่นเดียวกัน House of Lords วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดโดยอาศัยหลัก Pith and Marrow ซึ่งเป็นการตีความอย่างกว้าง Lord Diplock ยอมรับว่า ในข้อถือสิทธิของผลิตภัณฑ์สองชนิดอาจใช้ถ้อยคำแตกต่างกัน แต่มีวิธีหรือลักษณะการทำงานที่เหมือนกันได้

¹¹¹ T.A. Blanco White, Patents for Inventions. and the Protection of Industrial Designs. 5th ed. London Stevens & Son 1983. P.44.

¹¹² Lake & Elliott v. Rotax (1911) 28 R.P.C. 532 at 540 อ้างถึงใน T.A. Blanco White, Patents for Inventions. and the Protection of Industrial Designs. 1983, p.44

จากการนำหลัก Pith and Marrow มาใช้ในคดีนี้ แสดงให้เห็นว่า House of Lords ไม่ได้จำกัดการให้หลักดังกล่าวเฉพาะการประดิษฐ์สาขาเครื่องจักรกลเท่านั้น แต่ได้นำมาใช้ในการประดิษฐ์ในสาขาเคมีด้วย

ในคดี Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd. การประดิษฐ์ของโจทก์เป็นคานรับน้ำหนัก (lintel) ซึ่งมีลักษณะตั้งฉากกับฐาน จำเลยได้ประดิษฐ์คานเหล็กเช่นเดียวกับของโจทก์ แต่ส่วนที่รับน้ำหนักด้านหลังเอียงมุมเพียงเล็กน้อยประมาณ 6-8 องศา ไม่ได้ตั้งฉากเช่นเดียวกับของโจทก์ ศาลวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิบัตรโจทก์ จำเลยโต้แย้งว่าตนไม่ได้ทำละเมิดตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แต่ House of Lords ให้เหตุผลว่า การตีความคำว่า “ตั้งฉาก” ในข้อถือสิทธินั้น ควรตีความว่า ตั้งฉากเป็นแนวตั้งหรือมีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งสามารถทำงานให้ผลเช่นเดียวกัน (In this context the word “vertical” meant “vertical or sufficiently close to vertical to be able to perform the same function as it would have done if it were vertical”)¹¹³

จากคดี Catnic นี้ Lord Diplock ได้วางหลักในการพิจารณาว่าการกระทำของจำเลยจะเป็นการละเมิดหรือไม่ โดยการตอบคำถาม 3 ข้อ คือ

1. มีความแตกต่างกันในวัตถุประสงค์สำคัญที่มีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือไม่ ถ้ามีความแตกต่าง ไม่เป็นการละเมิด แต่ถ้าไม่มีความแตกต่าง ให้ถามคำถามข้อ 2
2. ในขณะที่มีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ ผู้มีทักษะในงานสาขานั้นๆ สามารถทราบหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของจำเลยไม่มีความแตกต่างกันทางด้านคุณสมบัติ ถ้าไม่ทราบก็ไม่เป็นการละเมิด แต่ถ้าทราบ ให้ถามคำถามข้อ 3
3. ผู้มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าผู้ทรงสิทธิบัตรตั้งใจจะบังคับให้เป็นไปตามข้อถือสิทธิโดยเคร่งครัด ถ้าใช่ก็ไม่เป็นการละเมิด แต่ถ้าไม่ใช่ถือว่าละเมิด

ในกรณีนี้ศาลได้นำหลัก Pith and Marrow มาใช้ตีความข้อถือสิทธิโดยมุ่งถึงวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์เป็นสำคัญ แม้การกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิด

¹¹³ คดี Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd., (1982) R.P.C.183 อ้างถึงใน Jeremy Phillips and Alison Firth, Introduction to Intellectual Property Law, 2nd ed. (London : Butterworths,1990), p.86.

ตามตัวอักษรก็ตาม แต่หากพิจารณาถึงสาระสำคัญของการประดิษฐ์แล้ว การกระทำของจำเลย ก็ถือว่าตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิจึงยอมเป็นการละเมิด

การละเมิดที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจเป็นกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกอ้างว่า ละเมิดได้ใช้ส่วนประกอบ หรือวัสดุบางอย่างที่สามารถใช้แทนกันได้และให้ผลการทำงานเท่าเทียมกัน ซึ่งก็มีปัญหาว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญหรือสาระสำคัญตามหลัก Pith and Marrow ในประเด็นนี้อาจสรุปได้ว่าส่วนประกอบสำคัญคือส่วนประกอบหรือลักษณะเฉพาะซึ่งหากเปลี่ยนเป็นลักษณะอื่นก็จะให้ผลที่แตกต่างไป เช่น คดี Rodi & Wienenberger AG v. Henry Showell Ltd. ศาลตัดสินว่าการแทนที่คันทันรูปเป็นรูปตัว U ด้วยรูปตัว C ไม่เป็นการละเมิด เนื่องจากลักษณะที่เป็นรูปตัว U ของคันทันเป็นลักษณะสำคัญ¹¹⁴ ซึ่งหากเปลี่ยนเป็นรูปตัว C แล้ว จะได้รับผลที่ต่างกัน

ในทางตรงกันข้าม ในคดี Marconi v. British Radio Telegraph & Telephone การแทนที่ auto-transformer ด้วย two-coil transformer ถือว่าเป็นการละเมิด เนื่องจาก auto-transformer ไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญหรือสาระสำคัญของการประดิษฐ์¹¹⁵ ดังนั้นหากมีการนำสาระสำคัญของการประดิษฐ์มาใช้ก็ถือว่าเป็นละเมิด แม้จะมีความแตกต่างในส่วนอื่นๆ แต่เป็นส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

3.3.3 ประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่น (Japanese Patent Law) ก็มีการแบ่งเป็นการละเมิดเป็น 2 ประเภทเช่นกัน คือ

3.3.3.1 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการละเมิดโดยตรง

3.3.3.1.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำ

¹¹⁴ คดี Rodi & Wienenberger AG v. Henry Showell Ltd., (1969) R.P.C. 367 อ้างถึงใน David Bainbridge, *Intellectual Property*, p. 330.

¹¹⁵ คดี Marconi v. British Radio Telegraph & Telephone, (1911) 28 R.P.C. 181. อ้างถึงใน David Bainbridge, *Intellectual Property*, p.334.

กฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่นได้บัญญัติสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้อย่างกว้างๆ ในมาตรา 68¹¹⁶ ดังนี้

"ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรในทางการค้า แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรก็จะไม่อยู่เหนือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้ทำขึ้น"

เดิมเมื่อกฎหมายสิทธิบัตรปี 1921 ใช้บังคับกฎหมายมิได้ระบุว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรต้องเป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือในทางการค้า ทำให้การกระทำของผู้บริโภคที่ซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรภายในครอบครัวเป็นการละเมิด ต่อมาจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำว่า "เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ" เพื่อให้การกระทำที่ไม่เป็นการแสวงหากำไรไม่เป็นการละเมิด เนื่องจากมิได้กระทบถึงผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น การกระทำที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรต้องกระทำเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจึงจะเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการละเมิดโดยตรง นั้นมิได้ระบุว่า การใดบ้างที่เป็นการละเมิด แต่บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในอันที่จะใช้การประดิษฐ์อย่างใดก็ได้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า (an exclusive right to commercially work) ซึ่งสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีเพียงใดนั้น ตามมาตรา 2(3) ได้ให้คำนิยาม "การใช้" (work) ว่า ถ้าเป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ หมายถึง การผลิต ใช้ โอน ขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า หรือนำเข้า หากเป็นสิทธิบัตรกรรมวิธี หมายถึง การใช้กรรมวิธีในการผลิตนั้นๆ และสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้กรรมวิธี หมายถึง การผลิต ใช้ โอน ขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า หรือนำเข้า¹¹⁷ เช่นเดียวกับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาจาก

¹¹⁶ Section 68 "A patentee shall have an exclusive right to commercially work the patented invention. However, where the patent right is the subject of an exclusive license, this provision shall not apply to the extent that the exclusive licensee exclusively possess the right to work the patented invention."

¹¹⁷ Section 2 (3)

การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรก็ถือเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรประการหนึ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่นก็มีการบัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรโดยชัดแจ้งเช่นกัน แต่ได้บัญญัติไว้คนละมาตรากับมาตราที่กล่าวถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรโดยเฉพาะ

การกระทำที่เป็นการล่องสิทธิต่อผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของผู้อื่นก็คือ การกระทำโดยปราศจากอำนาจ เช่น บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่มีสิทธิ หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น

ในประเด็นเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานว่ามีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธีพบว่ามีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรของตน ยากที่จะพิสูจน์ว่ามีการใช้กรรมวิธีตามที่ตนได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ กฎหมายจึงกำหนดข้อสันนิษฐานไว้ตามมาตรา 104 ว่า “ในกรณีที่สิทธิบัตรออกให้แก่การประดิษฐ์สำหรับกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆ ถ้าปรากฏว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่มีลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น ให้สันนิษฐานว่าผลิตขึ้นโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร”¹¹⁸ หลักการนี้เป็นหลักการผลักภาระการพิสูจน์ซึ่งจะมีปรากฏในกฎหมายสิทธิบัตรของนานาประเทศ เนื่องจากการยากแก่ใจท์ที่จะพิสูจน์ว่าจำเลยใช้กรรมวิธีของตนหรือไม่ จึงทำให้เสียเปรียบในการต่อสู้คดีและจำเลยควรจะทราบดีว่าตนได้ใช้กรรมวิธีของใจท์หรือไม่

(i) As a thing, acts of producing, using, assigning, leasing, displaying for the purpose of assignment or lease, or importing such thing;

(ii) As to the invention of a process, acts of using such process;

(iii) As to the invention of a process of producing a thing, in addition to the acts mentioned in item (ii), acts of using, assigning, leasing, displaying for the purpose of assignment or lease, or importing the thing produced by such process.

¹¹⁸ Section 104 “Presumption of manufacture by patent process

In the case of a patent for an invention of a process for manufacturing a product, where such product was not publicly know in Japan prior to the filing of the patent application concerned, any identical product shall be presumed to have been manufactured by that process.”

ในประเทศญี่ปุ่นยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคำว่า “ก่อนจะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร” แต่ศาล Tokyo District Court เคยมีคำพิพากษาในคดีหนึ่งว่า น่าจะหมายถึงการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในทุกประเทศไม่เฉพาะในญี่ปุ่น¹¹⁹ กล่าวคือ ในเวลาที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร กรรมวิธีการประดิษฐ์นี้ไม่เป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่นไม่ว่าจะได้ยื่นคำขอในญี่ปุ่นหรือต่างประเทศ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ บริษัท Merck Anlagen GmbH โจทก์ได้ยื่นคำขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 1960 ในกรรมวิธีการผลิตวิตามินบี 6 และได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 1961 บริษัท Advance Kasei K.K. จำเลยได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และได้ขายให้จำเลยร่วมคือบริษัท Nihon Kayaku K.K. ศาลตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีของโจทก์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในเวลาที่โจทก์ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในเยอรมนี ผลิตภัณฑ์ที่จำเลยนำเข้าและนำออกขายจึงสิ้นนิษฐานได้ว่าใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของโจทก์ เนื่องจากในวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตไม่เป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่น นอกจากนี้ คดี A.H. Rooins Co. v. Kemia Boeki K.K.¹²⁰ ก็ได้ตัดสินในทำนองเดียวกัน

3.3.3.1.2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในจิตใจของผู้กระทำ

การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าผู้กระทำต้องรู้ข้อเท็จจริงแห่งการกระทำนั้นหรือไม่ ดังนั้น แม้ผู้กระทำไม่รู้ว่าการกระทำของตนเป็นการละเมิด หรือไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนละเมิดนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตร ก็ย่อมเป็นการละเมิดแล้ว

3.3.3.1.3 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร

มาตรา 68 ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร แต่มิได้บัญญัติเกี่ยวกับความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม ย่อมเป็นไปตามหลักความยินยอมทำให้ไม่เป็น

¹¹⁹ คดี Merck Anlagen GmbH v. Advance Kasei K.K. and Nihon Kayaku K.K. quoted in Teruo Doi, The Intellectual Property Law of Japan, (Alphen ann den Rijn: SIJTHOFF & NOORDHOFF, 1980), p.45

¹²⁰ Teruo Doi, The Intellectual Property Law of Japan, p.47.

การละเมิด ดังนั้น หากผู้ละเมิดได้กระทำภายใต้การรับรู้ของผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดแต่อย่างใด นอกจากนี้หากเป็นการกระทำที่ร้ายขกเว้น แม้ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่ถือเป็นการละเมิดเช่นกัน

3.3.3.1.4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอายุสิทธิบัตร

แต่เดิมนั้นกฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่นกำหนดให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรมีอายุ 15 ปี นับแต่วันที่ให้สาธารณชนคัดค้านความมีผลของสิทธิบัตร แต่ไม่เกิน 20 ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ดังนั้นถ้าการตรวจสอบเกิน 5 ปี ช่วงเวลาที่คุ้มครองก็จะต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี แต่ต่อมาก็มีการแก้ไขให้เป็นเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ คือ อายุสิทธิบัตรมี 20 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

3.3.3.1.5 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเขตแดน

แม้กฎหมายจะมีได้บัญญัติว่า การกระทำที่จะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายญี่ปุ่นนั้นจะต้องเป็นการกระทำที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ก็เป็นหลักสากลว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรจะมีได้ในเฉพาะประเทศที่ขอรับความคุ้มครองเท่านั้น ฉะนั้น หากมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น สิทธิบัตรก็จะมีผลไปถึงการกระทำที่เกิดนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย

3.3.3.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการละเมิดโดยทางอ้อม

บทบัญญัติคุ้มครองการละเมิดโดยตรงนั้นไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่นจึงได้บัญญัติถึงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดโดยทางอ้อม ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการละเมิด ตามมาตรา 101 ดังนี้¹²¹

¹²¹ Section 101 "The following acts shall be deemed to be an infringement of a patent right or an exclusive license :

- (i) in the case of a patent for an invention of a product, acts of manufacturing, assigning, leasing, displaying for the purpose of

(i) กรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ การกระทำโดยการผลิต การโอน การให้เช่า การแสดงออกโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการโอนหรือให้เช่า หรือการนำเข้าซึ่งสิ่งของที่จะใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า

(ii) กรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี การกระทำโดยการผลิต การโอน การให้เช่า การแสดงออกโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการโอนหรือให้เช่า หรือการนำเข้าเพื่อธุรกิจซึ่งสิ่งของที่จะใช้สำหรับการทำงานของการประดิษฐ์นั้นโดยเฉพาะ

ภายใต้มาตรา 101 นี้ บุคคลใดผลิตส่วนประกอบ หรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตเครื่องจักรที่ไม่ได้รับสิทธิบัตร หรือเครื่องมือเพื่อใช้ในกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผู้นั้นมีความรับผิดชอบละเมิดสิทธิบัตร หากการกระทำเข้าข่ายเป็นการละเมิดและเกี่ยวข้องกับสิทธิตามสิทธิบัตร

เนื้อหาในมาตรา 101 นั้น นักกฎหมายญี่ปุ่นได้ให้ความเห็นว่า นำแบบอย่างมาจากกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา มาตรา 271 (c) ในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการละเมิด¹²² อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในวรรค (i) ใช้ถ้อยคำแตกต่างไปจากกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ การสนับสนุนการละเมิดตามกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา ผู้กระทำจะต้องรู้ว่ามีสิทธิบัตรในการประดิษฐ์นั้น และสิ่งของดังกล่าวเหมาะสมที่จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดโดยเฉพาะ ซึ่งเดิมสภาทนายนิทานทางปัญญาของญี่ปุ่น (Intellectual Property Council) มีความพยายามในการเพิ่มเติมบทบัญญัติว่า "โดยมีเจตนาละเมิดสิทธิบัตร" และ "รู้ว่าจะนำไปใช้เป็นส่วนสำคัญในการละเมิดสิทธิบัตร" ไว้ในร่างกฎหมาย Patent Law, 1959 แต่มติดังกล่าวก็ตกไปเมื่อ

assignment or lease, or importing, in the course of trade, the article to be used exclusively for the manufacture of the product :

- (ii) in the case of a patent for an invention of a process, act of manufacturing, assigning, leasing, displaying for the purpose of assignment or lease, or importing, in the course of trade, the article to be used exclusively for the working of such invention.

¹²² Tetsu Tanabe & Harold C. Wegner, Japanese Patent Law, Tokyo AIPPI Japan, Supra note 6, p.145.

มีการตราเป็นกฎหมายสิทธิบัตรฉบับปัจจุบัน ดังนั้น การพิจารณาว่ามีการกระทำละเมิดโดยอ้อมหรือไม่ ก็พิจารณาเพียงลักษณะของการกระทำเท่านั้น ส่วนองค์ประกอบภายในด้านจิตใจไม่ต้องนำมาพิจารณา

ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ อะไรคือสิ่งที่จะนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรโดยเฉพาะ หรือสิ่งที่จะนำมาใช้กับกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ปัญหาอยู่ที่การตีความ คำว่า “โดยเฉพาะ” ซึ่งอาจมีความหมาย 2 นัย คือ

ความหมายแรก หมายถึง สิ่งที่จะนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเท่านั้นแต่ไม่อาจนำไปใช้ในการผลิตอื่นๆ ได้ หรือสิ่งที่จะนำไปใช้ได้กับกรรมวิธีตามสิทธิบัตรเท่านั้น แต่ไม่อาจนำไปใช้กับกรรมวิธีอื่นๆ ได้

ความหมายที่สอง หมายถึง สิ่งที่จะนำไปใช้ได้ทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือสิ่งที่จะนำไปใช้ได้ทั้งกรรมวิธีตามสิทธิบัตรและกรรมวิธีอื่นๆ แต่ตั้งใจจะใช้กับผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตรเท่านั้น

สิ่งของ วัสดุหรืออุปกรณ์ตามความหมายแรกจะพบได้น้อยกว่าสิ่งของตามความหมายที่สอง แต่ในการพิจารณาว่าสิ่งใดจะตกอยู่ภายใต้ความหมายนัยที่สองควรต้องพิจารณาเจตนาของบุคคลด้วย ซึ่งก็เป็นการยากที่จะให้มาตราบังคับ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้พิจารณาเฉพาะการกระทำที่เป็นการละเมิดโดยอ้อมเท่านั้น ดังนั้น การตีความคำว่า “โดยเฉพาะ” ต้องตีความโดยเคร่งครัด และบทบัญญัติตามมาตราบังคับจึงควรใช้กับสิ่งของหรือวัสดุตามความหมายแรกเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของมาตรา 101(i) นั้นโดยหลักแล้ว แม้ว่า การใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไม่ถือเป็นการละเมิด ถ้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งถูกผลิตขึ้น หรือมีการโอนให้แก่กัน หรือนำมาประกอบรวมกันจนเป็นผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลผู้นำส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้มารวมกัน วรรคหนึ่งของมาตรานี้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรต่อการกระทำซึ่งไม่เป็นละเมิดจึงเป็นการขยายขอบเขตของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น ความหมายของคำว่า “สิ่งที่จะนำมา

ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรโดยเฉพาะ” ควรจะตีความโดยเคร่งครัดเพื่อมิให้เป็นการขยายขอบเขตของข้อถือสิทธิให้กว้างจนเกินไป¹²³

ในคดี *Badische Anilin und Soda Fabrik A.G. v. Sekisui Kagaku Kogyo K.K. and Sekisui Sponge* ศาลได้ตัดสินว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร จะตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 101(ii) แต่หากกรณีกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์แตกต่างไปจากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเหมือนกันก็ตาม ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติที่ว่า มีการใช้บางสิ่งในการทำงานตามการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร¹²⁴

การกระทำอันเป็นการละเมิดโดยอ้อมมิได้เป็นการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร และก็มีได้หมายความว่าหากมีการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับความเสียหายเสมอไป เช่น การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเป็นคู่แข่งโดยใช้ไอของก๊าซฟลูออโรคาร์บอนเหลว หากมีผู้ผลิตก๊าซดังกล่าวก็มีได้หมายความว่ากระทำนั้นจะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับความเสียหาย แต่ในขั้นนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจขอให้ผู้ผลิตก๊าซดังกล่าวหยุดผลิต หากสันนิษฐานได้ว่าก๊าซนี้ไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้อีก แต่ในกรณีนี้ยังไม่อาจเรียกค่าเสียหายได้¹²⁵

บทบัญญัติของมาตรา 101 มิได้เป็นการขยายความที่มีการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร แต่ขยายขอบเขตของการกระทำที่กฎหมายถือว่าเป็นการละเมิดโดยอ้อมเพื่อให้สามารถเรียกค่าเสียหายได้ เนื่องจากเป็นการกระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อซึ่งเข้าข้อสันนิษฐานตามมาตรา 103 ที่เป็นข้อสันนิษฐานให้ต้องรับผิด เว้นแต่มีหลักฐานมานำสืบหักล้าง

ตัวอย่างเกี่ยวกับการละเมิดโดยอ้อม เช่น คดี *Belcro Societe Anonyme v. Chiba* โจทก์ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีที่จำเลยผลิตและขาย Fabric และ Knitwear sheet โดยเหตุผลที่ว่า จำเลยละเมิดสิทธิบัตร Fastener ของโจทก์ ซึ่งประกอบด้วย Fabric bearing hook และ Knitwear sheet จำเลยยกต่อสู้ว่า มาตรา 101(i) ควรจะตีความโดย

¹²³ Masami Hanabusa, *An analysis of Japanese Patent Law: Translated from the Original Treatise*. (Lawrenceville, V.A.: Brunswick Publishing, 1992), pp.239-241.

¹²⁴ *Badische Anilin und Soda Fabrik A.G. v. Sekisui Kagaku Kogyo K.K. and Sekisui Sponge* quoted in Teruo doi, *Intellectual property Law of Japan*, p.43.

¹²⁵ Masami Hanabusa, *An analysis of Japanese Patent Law*, p.242.

เครื่องครัดและ การใช้ Fabric ของจำเลยได้ใช้ในวิธีที่แตกต่างไปจาก Fastener ของโจทก์ นอกจากนี้ Knitwear sheet ก็มีวางขายในตลาดทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของจำเลยจึงมิได้ละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ ศาลได้ตัดสินว่า จากพยานหลักฐานไม่พบว่า มี Knitwear sheet วางขายในตลาดทั่วไป และไม่มีการใช้ในลักษณะอื่นตามที่จำเลยอ้าง อีกทั้ง Fabric ของจำเลยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นส่วนประกอบกับ Knitwear sheet เท่านั้น จึงสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้ขายเพื่อนำไปผลิต Fastener ของโจทก์¹²⁶

กล่าวโดยสรุปก็คือ บทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรโดยทางอ้อมหรือการสนับสนุนการละเมิดในประเทศญี่ปุ่น แตกต่างจากบทบัญญัติของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ไม่มีการพิจารณาองค์ประกอบด้านจิตใจของผู้กระทำ บุคคลใดจะเป็นผู้สนับสนุนการละเมิดหรือไม่นั้น ไม่จำเป็นต้องรู้ถึงความมืออยู่ของสิทธิบัตร และไม่ต้องรู้ว่าสิ่งของดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

3.3.3.3 การตีความข้อถือสิทธิในญี่ปุ่น

นอกจากจะต้องพิจารณาการกระทำของผู้ละเมิดแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงขอบเขตของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรด้วย เพราะหากการกระทำของผู้ละเมิดไม่อยู่ในขอบเขตของข้อถือสิทธิแล้ว แม้เป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดก็ไม่ต้องรับผิด การพิจารณาว่ามีการละเมิดสิ่งใดที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อถือสิทธินั้น ย่อมต้องตีความตามข้อถือสิทธิ ซึ่งอาจพิจารณาได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้

3.3.3.3.1 การละเมิดตามตัวอักษร

การละเมิดตามตัวอักษรจะเกิดขึ้นมีการกระทำของบุคคลอื่นที่เป็นไปตามข้อถือสิทธิ ในการพิจารณาว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่ประการแรกต้องพิจารณารายละเอียดของข้อถือสิทธิ ถ้อยคำที่ใช้ในข้อถือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของการประดิษฐ์ การประดิษฐ์ที่

¹²⁶ Belcro Societe Anonyme v. Chiba, quoted in Teruo doi, *Intellectual property Law of Japan*, p.43.

ปรากฏอยู่ก่อน และคำขอรับสิทธิบัตร หลังจากที่ได้พิจารณาจนได้ขอบเขตและความหมายที่เหมาะสมของข้อถือสิทธิแล้ว ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการละเมิดการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิหรือไม่¹²⁷

3.3.3.3.2 การละเมิดตามหลักแห่งความเท่าเทียมกัน

การตีความตามหลักแห่งความเท่าเทียมกันนี้มีปรากฏในประเทศญี่ปุ่น โดย Osaka Court ได้ตีความไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ช่วยขยายการตีความข้อถือสิทธิให้ครอบคลุมไปถึงกรณีต่างๆ ที่มีผู้ที่พยายามละเมิดสิทธิบัตรโดยการหลีกเลี่ยงการตีความข้อถือสิทธิอย่างเคร่งครัด สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือการประดิษฐ์มีการใช้วัสดุหรือกรรมวิธีที่เท่าเทียมกันหรือใช้แทนกันได้หรือไม่ ถ้าความคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรที่มีอยู่ก่อนสามารถทดแทนสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งอาจให้ผลผลิตที่เหมือนกันทุกประการ หรือมีลักษณะการทำงานที่เหมือนกัน หรือสามารถนำมาใช้แทนกันได้ตามความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้มีวิชาชีพในสาขานั้นๆ¹²⁸

3.4 วิเคราะห์การกระทำต่างๆอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายไทย

3.4.1 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการละเมิดโดยตรง

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ไม่ได้บัญญัติว่าการกระทำใดบ้างที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร แต่ได้บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 36 ซึ่งหากผู้ใดกระทำการต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้นั้นย่อมกระทำละเมิดสิทธิบัตร จากการศึกษาลักษณะการกระทำอันเป็นการละเมิดของกฎหมายต่างประเทศ อาจนำแนวทางมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ดังนี้ คือ

3.4.1.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นละเมิดโดยทางตรง

¹²⁷ <http://www.autm.net/patent/nacua.html>, p.1

¹²⁸ Ibid.

3.4.1.1.1 การผลิต

(1) การผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร (product patent)

การผลิตเป็นการกระทำซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ เช่น การประดิษฐ์เครื่องจักรทอผ้าที่มีส่วนประกอบหรือลักษณะที่สำคัญอย่างเดียวกับที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนไว้ หรือผลิตสูตรเคมีที่มีลักษณะสำคัญอย่างเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าการผลิตดังกล่าวจะใช้วิธีการผลิตเช่นเดียวกับผู้ทรงสิทธิบัตรหรือไม่ เนื่องจากลักษณะการคุ้มครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สูงกว่าสิทธิบัตรกรรมวิธี กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์จะมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร บุคคลอื่นไม่มีสิทธิผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ว่าจะใช้กรรมวิธีใดๆ

การผลิตนั้นเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิบัตรสิทธิบัตรในตัวเอง โดยไม่ต้องมีการใช้ หรือการขายผลิตภัณฑ์ประกอบแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถห้ามบุคคลอื่นจากการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่แรก โดยมีต้องรอให้มีการนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเสียก่อน

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ใช้คำว่า ผลิต (Manufacture) ซึ่งหมายถึง การทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นในลักษณะของอุตสาหกรรม ในปริมาณมาก หรือด้วยวัตถุประสงค์ทางการค้า แต่เจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายสิทธิบัตรนั้น มุ่งคุ้มครองการแสวงประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร การทำขึ้นเพียงขึ้นเดียว ครั้งเดียว และไม่ต้องทำหลายครั้งหรือต่อเนื่องกันแต่อย่างใดก็เป็นการละเมิดแล้ว ดังนั้น การผลิตตามความหมายในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมิได้ใช้ในความหมายทั่วไป ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความว่า การทำขึ้นในปริมาณเท่าใดจะถือเป็นการผลิต จึงควรใช้ถ้อยคำว่า “ทำขึ้น” แทนคำว่าผลิต ดังเช่นกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรที่ใช้คำว่า “make”

สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ ผลจะเป็นอย่างไร หากปรากฏว่ามีทั้งผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งและผู้ทรงสิทธิบัตรในกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

หากเป็นกรณีที่มีทั้งผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาแล้วกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สูงกว่าสิทธิกรรมวิธี ดังนั้นแม้ผู้ประดิษฐ์ที่สามารถคิดค้นกรรมวิธีการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น แต่หากผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตรเช่นกัน และผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธีหากต้องการใช้สิทธิของตนผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร แม้จะใช้กรรมวิธีของตนก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์เสียก่อน มิฉะนั้นอาจเป็นการละเมิดได้

ข้อควรพิจารณาอีกประการหนึ่งก็คือ แม้ว่า “การผลิต” จะมีความหมายดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมิได้ให้คำจำกัดความโดยเฉพาะเจาะจงว่า หมายถึงกรณีใดบ้าง จึงมีข้อควรพิจารณาว่าจำเป็นต้องเป็นการผลิตเพื่อขายหรือมีวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการผลิตเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรในตัวเอง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตขึ้นมาโดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่น หรือผลิตขึ้นเพื่อขายก็ย่อมเป็นการละเมิดทั้งสิ้น

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมิได้ให้คำนิยามของคำว่า “ผลิตภัณฑ์” ไว้ ในทางปฏิบัติผลิตภัณฑ์มีความหมายตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ซึ่งมีความหมายอย่างกว้าง หมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างหรือคุณสมบัติทางกายภาพทั้งหมด การประดิษฐ์ในประเภทที่เป็นผลิตภัณฑ์อาจแบ่งตามลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ และประโยชน์ใช้สอยหลายลักษณะด้วยกัน ที่สำคัญมีดังนี้

- (1) เครื่องจักรกล
- (2) เครื่องสำเร็จ
- (3) อุปกรณ์
- (4) เครื่องมือ
- (5) ผลิตผล
- (6) ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

ในการพิจารณาถึงลักษณะของการผลิต โดยปกติการผลิตมักจะประกอบด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน เช่น ขั้นตอนเตรียมการผลิต อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต หรือได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แล้ว สิ่งใดที่จะใช้แบ่งแยกว่าการผลิตอยู่ในขั้นตอนใด จะมีวิธี

พิจารณาอย่างไรมันควรพิจารณาเป็นกรณีไป เนื่องจากข้อเท็จจริงอาจ ให้ผลที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้เขียนได้จำแนกขั้นตอนคร่าวๆ ได้ดังนี้

(1) ขั้นตอนเตรียมการผลิต เป็นขั้นตอนที่รวบรวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุดิบต่างๆ สิ่งที่ต้องพิจารณาประการต่อไปคือ "ขั้นตอนเตรียมการผลิต" ถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตหรือไม่ เช่น การเขียนแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิบัตร จะถือว่าเป็นการผลิตเครื่องจักรอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่

กฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ เช่น กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐเยอรมนี ถือว่าการผลิตที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้น หมายถึง การผลิตในขั้นตอนสุดท้าย ที่มีผลทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ดังนั้น การที่เขียนแบบพิมพ์เพื่อเตรียมไว้ใช้ผลิตเครื่องจักรจึงยังไม่ถือว่ามี การละเมิดโดยการผลิตเกิดขึ้น เป็นเพียงการรวบรวมสิ่งที่จำเป็นต่อการผลิตเท่านั้น ตัวอย่างการเตรียมการผลิตในกรณีอื่นๆ เช่น มีเครื่องจักรมีแท่นพิมพ์เตรียมพร้อมที่จะฉีดพลาสติกเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีไม่ได้มีการฉีดพลาสติก จึงถือว่าอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการผลิตยังไม่เป็นการละเมิด

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจมีขึ้น หรืออาจขยายตัวได้ด้วยตัวเอง การเตรียมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นเกิดมีขึ้นหรือขยายตัวเพิ่มจำนวนขึ้นด้วยตัวเอง ก็อาจเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิบัตรได้¹²⁹

(2) ขั้นตอนการผลิต เป็นขั้นตอนที่มีการกระทำเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆ มารวมกัน หรือได้ส่วนประกอบทางเคมีใหม่เกิดขึ้น ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมี หรือเป็นการทำให้เกิดขึ้น มีขึ้นซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือของเครื่องจักรจนกระทั่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่สมบูรณ์ ขั้นตอนการผลิตนี้ อาจแบ่งได้ 2 กรณี คือ

กรณีที่หนึ่ง ถ้าการประดิษฐ์เป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหลายส่วนมาประกอบกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้ผลต่างไปจากเดิม เช่น มอเตอร์ สายไฟ สวิตช์ เป็นต้น การจัดหาส่วนประกอบต่างๆ เพื่อนำมารวมกัน หรือประกอบเข้ากันนั้นเป็นเพียง

¹²⁹ จักรกฤษณ์ ครอบพจน์, สิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่สอง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544), หน้า291-292.

การเตรียมการผลิต แต่เมื่อได้นำส่วนประกอบต่างๆ เหล่านั้นมาประกอบเข้ากันจึงเป็นการเริ่มการผลิตแล้ว แต่หากยังไม่สำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดเกิดขึ้น

กรณีที่สอง แต่ถ้าการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่ต้องผลิตขึ้นทั้งหมดและมีลักษณะเฉพาะ เช่น เครื่องจักรที่ใช้ผลิตในโรงงาน เป็นต้น การผลิตแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องจักรก็เป็นการเริ่มการผลิตแล้ว แต่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์หรือไม่ต้องพิจารณาต่อไป

ข้อควรพิจารณาประการต่อไปก็คือ กรณีที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรขึ้นแต่เพียงบางส่วน โดยมีได้เป็นการทำขึ้นทั้งหมด จะถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่

ในประเด็นนี้ ศาลในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มีความเห็นตรงกันว่า การผลิตขึ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรจะเป็นการละเมิดหากเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ดังนี้คือ ประการแรก ชิ้นส่วนนั้นเป็นส่วนสำคัญของการผลิต และประการที่สอง ชิ้นส่วนนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรได้ในทันที ตามคำพิพากษาของศาลสหราชอาณาจักรในคดี *Dunlop Pneumatic Tyre Ltd. v. David Moseley and Sons Ltd.* ((1904) 1 Ch. 612) และคดี *Rotocrop International Ltd. v. Genbourne Ltd.* ([1982] F.S.R. 241)¹³⁰ และตามคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาในคดี *Paper Converting Machine Co. v. Magna Graphic Corp.*, 745 F.2d 11, 16223 U.S.P.Q. 591, 594.

ทั้งการเตรียมการผลิต การเริ่มการผลิต ขึ้นตอนในการผลิต หากยังไม่มีผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่สมบูรณ์เกิดขึ้นก็ยังไม่ถือว่ามี การละเมิดเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 77 ทวิ ให้อำนาจผู้ทรงสิทธิบัตรขอให้ศาลใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวได้ ในกรณีที่มีหลักฐานว่ากำลังจะมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ดังนั้น แม้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการผลิต หรือกำลังผลิต ผู้ทรงสิทธิบัตรก็สามารถบังคับตามสิทธิของตนได้โดยที่ยังไม่มีการละเมิดเกิดขึ้น เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ใกล้เคียงกับการละเมิดอย่างมาก

¹³⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 292.

(3) การผลิตในขั้นตอนสุดท้าย จากการศึกษาอาจแบ่ง 3 ประการ ดังนี้คือ

ประการแรก การผลิตผลิตภัณฑ์จนครบชิ้นส่วน ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ตามข้อถือสิทธิและมีลักษณะเหมือนผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรทุกประการ

ประการที่สอง การผลิตที่จะมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นได้โดยตัวเอง การเตรียมการต่างๆ ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์นั้น ก็ถือเป็นการเริ่มการผลิตและการผลิตในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเตรียมการต่างๆ แล้วเสร็จ

ประการสุดท้าย การผลิตส่วนประกอบที่สำคัญและสามารถทำให้เกิดผลตามข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรได้ทันที ก็ถือเป็นการผลิตที่สมบูรณ์แล้วแม้ยังไม่มีส่วนประกอบมารวมกัน ซึ่งเป็นแนวคำตัดสินของประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศญี่ปุ่น เห็นว่า ต้องมีการนำมารวมกันก่อนจึงจะเป็นการละเมิด

3.4.1.1.2 การใช้

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมิได้ให้คำนิยามของคำว่า “การใช้” ไว้ ว่าการใช้ในลักษณะใดที่จะเป็นการละเมิด แต่มีนักกฎหมายบางท่านได้อธิบายว่า “การใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรมิได้หมายถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แต่หมายถึงการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์นั้น” การใช้ในความหมายนี้จึงหมายถึงกระทำตามลักษณะของกรรมวิธีที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ตามมาตรา 36 ทวิ วรรคแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะหรือขั้นตอนที่มีได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อถือสิทธิ แม้จะมีการเปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ก็ไม่ได้ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นจึงมีต้องพิจารณาถึงลักษณะของกรรมวิธีที่ไม่ได้ระบุถึงในข้อถือสิทธิ การใช้ที่จะเป็นการละเมิดนั้นมี 3 กรณี คือ

- (1) การใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
- (2) การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร และ
- (3) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร

ปัญหาที่ต้องพิจารณาเบื้องต้นคือ การใช้ในลักษณะใด เช่นไร จึงเป็นการละเมิด เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นมีความแตกต่างทางกายภาพ และมีความหลากหลายมาก จึงยากจะจำกัดว่าต้องใช้ในลักษณะใด ผู้เขียนเห็นว่าการใช้ไม่ควรถูกจำกัดรูปแบบ เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาคือ ผลที่ได้รับจากการใช้นั้นเป็นประโยชน์ หรือเป็นไปตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือไม่ ถ้าเป็นไปตามคุณสมบัติของข้อถือสิทธิที่ได้จดทะเบียนก็ถือเป็นการใช้ที่ละเมิดแล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นการใช้คงรูปหรือไม่ เช่น การใช้เครื่องจักร หรือเป็นการใช้สิ่งเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น การใช้ยาฆ่าแมลงโดยการฉีดพ่น หรือเป็นการใช้โดยการบริโภค เช่น การกินยาที่ได้รับสิทธิบัตร เป็นต้น

ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ หากบุคคลใดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเป็นส่วนประกอบ เช่น นาย ก. ขายรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ที่ นาย ข. มีสิทธิบัตร จะถือว่า นาย ก. ทำละเมิดหรือไม่

ในประเด็นนี้เห็นว่า การกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรเฉพาะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังคงทำหน้าที่เดิมตามที่ได้มีการขอรับสิทธิบัตรไว้ ดังนั้นกรณีตามตัวอย่างเครื่องยนต์ตามสิทธิบัตรมีการใช้ตามหน้าที่เดิม จึงเป็นการละเมิด แต่หากผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรมิได้ทำหน้าที่เดิมตามที่ได้ขอรับสิทธิบัตรไว้ แต่มีการนำไปใช้ในลักษณะอื่น เช่น นาย ก. ขอรับสิทธิบัตรในสารแซคคารีน (saccharine) โดยระบุว่า เป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ถ้ามีการนำสารแซคคารีนมาใช้เพื่อคุณสมบัติอื่น เช่น ใช้ผสมในยาเพื่อให้ดูดซึมเข้าสู่ลำไส้เร็วขึ้น ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติที่ระบุในข้อถือสิทธิ การใช้สารแซคคารีนในลักษณะนี้จึงไม่ถือเป็นการละเมิด

การใช้ที่จะเป็นการละเมิดนั้น จะต้องเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรเท่านั้นหรือไม่ กรณีนี้อาจพิจารณาได้ว่าสิทธิของเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่ซื้อสินค้ามาโดยชอบย่อมมีสิทธิที่จะใช้สอยและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานได้โดยไม่เป็นการละเมิด ตามหลักการจะจับสั้นไปแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่ผู้ที่ใช้สอยและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรย่อมเป็นการละเมิดโดยการใช้ ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าการใช้ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้นต้องเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรเท่านั้น

สำหรับในประเด็นการเป็นเจ้าของ การครอบครอง การขนส่ง การเก็บรักษา ศาลสหราชอาณาจักรได้ตัดสินว่ากรณีนี้ไม่ถือเป็นการใช้ แต่หากการกระทำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การครอบครองเพื่อนำไปขายในอนาคต ถือว่าการครอบครองนั้นเป็นการใช้ จึงเป็นการละเมิด ส่วนในสหรัฐอเมริกา ศาลเคยมีคำพิพากษาว่า การสาธิตสินค้าเป็นการใช้อย่างหนึ่ง แต่การแสดงเป็นตัวอย่างสินค้าเพื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นไม่เป็นการละเมิดโดยการใช้

เมื่อพิจารณาแล้ว การใช้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตรจะเป็นการละเมิดนั้นต้องเป็นการนำผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แล้ว ส่วนการกระทำก่อนการใช้ เช่น การเสนอให้ใช้ หรือตั้งใจจะใช้ นั้นยังไม่ถือว่าเป็นการละเมิด

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ การสาธิตสินค้าจะเป็นการละเมิดโดยการใช้หรือไม่ การสาธิตสินค้านั้นเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงาน ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสาธิตสินค้านั้นมักจะทำควบคู่กับการขาย เป็นการกระทำโดยมุ่งถึงการขาย แม้ขณะสาธิตจะยังไม่มีการขายเกิดขึ้นแต่ก็คาดหมายได้ว่าจะมีการซื้อขายตามมา การสาธิตสินค้าจึงถือว่าเป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า

อย่างไรก็ตาม มีการสาธิตก็ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเสมอไป เช่น การสาธิตในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หรือการสาธิตที่เข้าข่ายเพื่อการวิจัย เป็นต้น ในกรณีนี้เห็นว่า ควรตีความว่าเป็นการสาธิตเพื่อการศึกษาวิจัยเป็นการกระทำที่ได้รับการยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร เนื่องจากการกระทำที่จะเป็นการล่องสิทธิในสิทธิบัตรนั้นควรเป็นการกระทำที่แสวงประโยชน์จากสิทธิบัตร

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นการละเมิดโดยการใช้ แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ เป็นการกระทำที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่ กฎหมายในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เป็นต้น กำหนดยกเว้นว่า หากเป็นการใช้โดยส่วนตัว ไม่เป็นการละเมิด ส่วนประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาไม่มีบทบัญญัติยกเว้นในกรณีนี้ หากเกิดการใช้โดยส่วนตัวในประเทศไทย ผลจะเป็นอย่างไร

สำหรับในประเด็นนี้เห็นว่า เมื่อกฎหมายมิได้บัญญัติว่าการใช้โดยส่วนตัวเป็นข้อยกเว้น ก็อาจตีความว่าเมื่อมีการใช้เกิดขึ้นแม้เป็นการใช้โดยส่วนตัว มิได้เป็นการแสวง

หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็เป็นการละเมิดแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมายและให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงประโยชน์จากสิทธิบัตร ดังนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีตามสิทธิบัตรที่จะเป็นการละเมิดนั้นควรจะเป็นการใช้โดยมีวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์เท่านั้น เนื่องจากการใช้โดยส่วนตัวย่อมไม่ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องเสียหายจากการนั้น

3.4.1.1.3 การขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย

(1) การขาย

สิทธิเด็ดขาดในการขายผลิตภัณฑ์เป็นสิทธิที่แยกต่างหากจากสิทธิในการผลิตผลิตภัณฑ์และการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร สิทธิดังกล่าวนี้มุ่งที่จะคุ้มครองผลประโยชน์จากการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร กล่าวคือ เป็นการให้ความคุ้มครองช่วงที่สองต่อการคุ้มครองช่วงแรก คือ การผลิตสินค้า

สิทธิในการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายนี้ เป็นสิทธิเด็ดขาดอีกประการหนึ่งของผู้ทรงสิทธิบัตร บุคคลอื่นไม่มีสิทธิกระทำการดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร และเมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ขายแล้วก็ไม่มีความเด็ดขาดในผลิตภัณฑ์ที่ตนได้อนุญาตอีกต่อไป

สิทธิเด็ดขาดในการขายนี้มีขอบเขตที่กว้างขวางมาก โดยครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ไม่ว่าจะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตขึ้นเอง หรืออนุญาตให้ผู้อื่นผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร

การขายตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง นี้ หมายความว่าถึง การทำสัญญาซื้อขายตามมาตรา 453 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและมีการชำระราคา ดังนั้น จึงน่าจะรวมความถึงการซื้อขายเงินผ่อน การทำสัญญาแลกเปลี่ยน และการทำสัญญาเช่าซื้อด้วย ส่วนการทำนิติกรรมสัญญาที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาเช่า สัญญายืม ไม่น่าจะรวมอยู่ในความหมายของการขาย แต่อาจเป็นการละเมิดโดยการใช้ ผลิตภัณฑ์

เนื่องจากลักษณะของสัญญาซื้อขายนั้นเป็นสัญญาต่างตอบแทน ก่อให้เกิดหน้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องชำระต่อกัน กล่าวคือ ผู้ขายต้องส่งมอบทรัพย์สิน และโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนผู้ซื้อนั้นต้องชำระราคาจนครบถ้วน ดังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ จะถือว่าการขายได้เกิดขึ้นเมื่อใด

ในกรณีนี้ศาลสหรัฐอเมริกาได้เคยพิพากษาว่า การขายได้เกิดขึ้นเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายโดยไม่ต้องพิจารณาถึงการส่งมอบสินค้าแต่อย่างใด ดังนั้น ในขณะที่คู่สัญญาทำสัญญาซื้อขายเสร็จสิ้น ก็เป็นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการขายแล้ว แม้ว่ายังไม่มีมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ซื้อยังมีได้ชำระราคาสินค้าก็ตาม นอกจากนี้ การทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรถือเป็นการละเมิด แม้ว่าตัวผลิตภัณฑ์จะไม่ได้เป็นทรัพย์สินที่ละเมิดโดยตรงก็ตาม

การขายผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นการละเมิดนั้นต้องเป็นการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเครื่องจักรตามสิทธิบัตรนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ฉะนั้น การขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร

ส่วนปัญหาการขายส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่งยังมีได้ประกอบรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์จะเป็นการละเมิดโดยการขายหรือไม่ กรณีนี้เทียบเคียงได้กับการผลิตส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หากผู้ซื้อสามารถนำมาประกอบเองได้ก็ถือเป็นการขายโดยละเมิดสิทธิบัตรที่สมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การขายผลิตภัณฑ์หลังจากที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีสิทธิเด็ดขาดในผลิตภัณฑ์ที่ได้อนุญาตหรือยินยอมให้ขายอีกต่อไป เพราะสิทธิเด็ดขาดได้ระงับไปแล้วตามมาตรา 36 วรรคสอง (7)

(2) การมีไว้เพื่อขาย

หมายถึง การเก็บรักษา หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้านั้นออกขายต่อไป กรณีนี้เป็นการปราบปรามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่แรก จึงทำให้การควบคุมการละเมิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากบุคคลมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร แต่ไม่ใช่เพื่อขาย อาจเพียงมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้นำมาใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้แล้วแต่กรณี ดังนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิด เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรของไทยกำหนดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้แต่เพียงมีไว้เพื่อขายเท่านั้น จากการศึกษาพบว่ากฎหมายสิทธิบัตรของต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ได้บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นละเมิดโดยการมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ไม่ว่าจะมิใช่เพื่อขายหรือโดยประการอื่น ผู้เขียนเห็นว่า การที่กฎหมายใช้ถ้อยคำว่า “หรือโดยประการอื่น” ทำให้กฎหมายมีความยืดหยุ่น สามารถนำมาปรับใช้กับผู้ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไว้ในครอบครองโดยมีวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการขาย แต่ก็เป็น การกระทำที่แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่นกัน แต่กฎหมายในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ก็ได้บัญญัติให้การมีไว้เพื่อขายเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดแต่อย่างใด

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีการมีไว้เพื่อขาย เช่น หากนาย ก เจ้าของบริษัท สั่งให้โรงงาน ข ผลิตเครื่องกรองอากาศที่ได้รับสิทธิบัตร ระหว่างที่โรงงานยังผลิตไม่ครบจำนวนและยังไม่มีส่งมอบสินค้าถูกเจ้าพนักงานจับกุมและยึดสินค้าที่ผลิต นาย ก และ บริษัท ข จะมีความรับผิดหรือไม่

กรณีนี้โรงงาน ข เป็นผู้ละเมิดโดยการผลิต ส่วนนาย ก แม้จะมีได้ผลิตเองแต่เป็นผู้ก่อให้เกิดการผลิตย่อมมีความรับผิดด้วย ในประเด็นเรื่องการมีไว้เพื่อขาย นาย ก จะมีความรับผิดฐานมีไว้เพื่อขายด้วยหรือไม่ ในกรณีนี้ต้องตีความคำว่า “มีไว้” ว่าควรจะหมายความว่า ต้องมีสินค้าอยู่ในความครอบครองแล้วหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า การที่โรงงาน ข ครอบครองสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วและยึดถือไว้เพื่อนาย ก น่าจะถือว่าเป็นกรณีที่นาย ก มีสินค้าไว้เพื่อขายแล้ว

ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ การที่ผู้ขายมีผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไว้ในครอบครองในลักษณะที่เป็นชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบ มิใช่ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ จะมีความรับผิดหรือไม่ ในกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ขายยังมีได้มีผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่สมบูรณ์ไว้เพื่อขาย จึงยังไม่มีมีความรับผิดฐานมีไว้เพื่อขาย เนื่องจากลักษณะของสิ่งครอบครองนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การมีไว้เพื่อขายนี้ต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขเบื้องต้นของการละเมิดคือต้องเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นภายในราชอาณาจักร ดังนั้น หากบุคคลใดเก็บ

รักษามลพิษที่วันออกอากาศเพื่อที่จะส่งเข้ามาในประเทศยังไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรในประเทศไทย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักดินแดนของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

(3) การเสนอขาย

การเสนอขาย หมายถึง การเสนอสินค้าแก่ผู้อื่นเพื่อให้ซื้อสินค้า เช่น การวางจำหน่ายในตลาด หรือด้วยวิธีอื่นใดที่เข้าข่ายเป็นการขายสินค้า เช่น ส่งแคตตาล็อกสินค้าให้แก่ผู้ซื้อทางจดหมาย โทรเลข หรือแฟกซ์ เป็นต้น การที่กฎหมายกำหนดให้การเสนอขายเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรก็เพื่อเป็นการให้สิทธิในการระงับการละเมิดไว้ตั้งแต่ในเบื้องต้นเช่นเดียวกับการมีไว้เพื่อขาย ซึ่งอาจยังไม่เกิดความเสียหายมากนักและสามารถเยียวยาความเสียหายได้ทันที่

ประเทศต่างๆ ได้กำหนดให้การเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเป็นการละเมิด เช่น สหราชอาณาจักร แต่กฎหมายสิทธิบัตรของบางประเทศก็ไม่ถือว่าการเสนอขายเป็นการละเมิดสิทธิบัตรแต่เป็นการสนับสนุนการละเมิด เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น แต่หากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการส่งมอบสินค้าในลักษณะที่พร้อมใช้งานไปกับการโฆษณาหรือเชิญชวนให้ซื้อสินค้านั้นด้วย ถือได้ว่าการกระทำนี้เป็นการละเมิดโดยการขาย

ความเห็นในทางตำราเห็นว่า การเสนอขายควรหมายถึงความรวมถึง การเสนอให้ทำนิติกรรมที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น เสนอให้เช่าซื้อ หรือการเสนอแลกเปลี่ยนสินค้า แต่ถ้านิติกรรมที่มีการทำค่าเสอนมิได้มีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น การปิดประกาศให้เช่ารถยนต์ ไม่ถือเป็นการละเมิด

ปัญหาที่ต้องพิจารณาคือ การเสนอขายสินค้านั้นต้องกระทำควบคู่กับการทำสัญญาซื้อขายหรือไม่ หากมีบุคคลใดได้เสนอขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร กล่าวได้ว่าบุคคลนั้นได้กระทำละเมิดสิทธิบัตร แม้จะยังมิได้มีการทำสัญญาซื้อขายก็ตาม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงสิทธิบัตรป้องกันการเสนอขายสินค้าซึ่งมีเจตนาที่จะทำการซื้อขายกันภายหลังจากที่สิทธิบัตรหมดอายุการคุ้มครองด้วย

ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า การเสนอขายได้กระทำลงก่อนที่จะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรจะถือว่าการเสนอขายนั้นเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ การ

เสนอขายนั้นเป็นการละเมิดโดยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจะมีการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรขึ้นแล้วหรือไม่ หรือมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุแห่งการซื้อขยเกิดขึ้นแล้วหรือไม่

ส่วนในประเด็นที่ว่า การให้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรจะเป็นการละเมิดหรือไม่ การให้อาจไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรหากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม แต่การเสนอให้ทดลองใช้เพื่อชักจูงใจให้ซื้อสินค้า เช่น การแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้ ก็น่าจะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรเพราะถือได้ว่ามีการรบกวนการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว

3.4.1.1.4 การนำเข้ามาในราชอาณาจักร

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรดังที่กล่าวมาแล้ว คือ การผลิต การใช้ การขาย การเสนอขาย หรือการมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หมายถึงการกระทำในประเทศไทยเท่านั้น การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวหากกระทำในต่างประเทศ ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีสิทธิห้ามการกระทำนั้น เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิบัตรในประเทศอื่นด้วย กฎหมายจึงบัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการนำเข้ามาผลิตตามสิทธิบัตรเพื่อป้องกันมิให้ผู้ผลิตในต่างประเทศส่งสินค้าดังกล่าวเข้ามาขายในประเทศไทย เจตนารมณ์ของการให้สิทธิเด็ดขาดในการนำเข้าก็คือ เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถผูกขาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร โดยไม่ต้องกังวลกับการแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ

จากการศึกษาพบว่า การนำเข้าที่จะเป็นละเมิด อาจเป็นการนำเข้าสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ หรือเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและได้มีการส่งออก ต่อมาได้มีการนำเข้ามาในประเทศอีกครั้งหนึ่ง แต่ต้องไม่ใช่การนำเข้ามาผลิตที่จำหน่ายโดยผู้ทรงสิทธิบัตร

ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ การนำเข้ามาผลิตโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย จะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ การนำเข้าสินค้าตามสิทธิบัตรเพื่อที่จะนำสินค้าออกจำหน่ายภายหลังจากที่สิทธิบัตรหมดอายุการคุ้มครองตามแนววินิจฉัยของศาลต่างประเทศเห็นว่าไม่เป็นการละเมิด เพราะมิได้เป็นการรบกวนขัดสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร

นอกจากนี้ควรต้องพิจารณาว่า วัตถุประสงค์การนำเข้าผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ แนวทางการวินิจฉัยของศาลต่างประเทศได้ตัดสินว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร เป็นการละเมิด และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เข้ามาในประเทศเพื่อแสดงนิทรรศการแม้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายก็เป็นการละเมิด นอกจากนี้ยังได้ตัดสินว่า การนำเข้าอาจไม่จำเป็นต้องนำเข้าเพื่อการใช้ประโยชน์ในประเทศเสมอไป แม้เป็นการนำเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สามก็ถือเป็นการละเมิด จึงอาจสรุปได้ว่า ในต่างประเทศนั้นเห็นว่าหากมีการนำผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการละเมิดในทุกกรณี ไม่ว่าจะมิวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ นอกจากนี้ อาจเป็นกรณีที่นำผลิตภัณฑ์เข้ามา แต่มิได้ใช้ประโยชน์ในประเทศก็เป็นการละเมิดเช่นกัน

กฎหมายสิทธิบัตรมีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถผูกขาดตลาดในประเทศ ดังนั้นการกระทำที่จะเป็นการละเมิดควรจะมีผลเป็นการรบกวนขัดสิทธิในทางเศรษฐกิจของผู้ทรงสิทธิบัตรด้วย ดังนั้น สำหรับแนวการตีความในประเทศไทยเห็นว่า หากการนำเข้ามิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิผูกขาดในประเทศที่มีการคุ้มครองสิทธิบัตร ก็ไม่ควรถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิด และเพื่อมิให้เป็นการกีดกันทางการค้ามากเกินไปเกินควร เช่น นาย ก. นำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของนาย ข. จากประเทศญี่ปุ่น โดยประสงค์จะส่งผลิตภัณฑ์ไปขายในประเทศมาเลเซีย ดังนี้ การกระทำของนาย ก. ไม่น่าจะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของนาย ข. เนื่องจากมิได้มีการรบกวนสิทธิของนาย ข. ในประเทศไทย เว้นแต่ประเทศที่สามที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไปนั้นเป็นประเทศที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ในประเทศนั้นด้วย

สำหรับประเด็นเรื่องการส่งออก ความตกลง TRIPs ข้อ 28(1)¹³¹ มิได้กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดในการส่งออก แต่แท้จริงแล้วการส่งออกน่าจะมีความ

¹³¹ Article 28 Right Conferred

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:
 - (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having his consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product;

หมายเช่นเดียวกับการขาย ซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น บุคคลอื่นจึงไม่อาจส่งออกผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรโดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร

(2) กรรมวิธีการผลิต (process patent)

ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรในกรรมวิธีจะมีสิทธิเด็ดขาด 2 ประการ คือ

1. สิทธิเด็ดขาดเหนือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
2. สิทธิเด็ดขาดเหนือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิ

บัตร

คำว่า "ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร" หมายถึงการกระทำตามลักษณะของกรรมวิธีที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ตามมาตรา 36 ทวิ วรรคแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะหรือขั้นตอนที่มีได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อถือสิทธิ แม้จะมีการเปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ก็ไม่ได้ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาถึงลักษณะของกรรมวิธีที่ไม่ได้ระบุถึงในข้อถือสิทธิและการจะพิจารณาว่ากรรมวิธีใดเป็นกรรมวิธีตามสิทธิบัตรหรือไม่นั้น ต้องตีความตามถ้อยคำในข้อถือสิทธิเช่นเดียวกับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับความคุ้มครองในกรรมวิธี ย่อมมีสิทธิเด็ดขาดในกรรมวิธีนั้น บุคคลอื่นไม่มีสิทธิใช้กรรมวิธีดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น แม้จะได้กระทำเพียงครั้งเดียวก็เป็นการละเมิดสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธีนั้นมีสิทธิเด็ดขาดเฉพาะการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของตนเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิเด็ดขาดในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น ฉะนั้น บุคคลอื่นมีสิทธิผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกับที่ผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธีผลิตโดยใช้กรรมวิธีอื่นได้

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

ในคดี *Furr. v. Truline* จำเลยซึ่งเป็นผู้ซื้อโดยตรงใช้การประดิษฐ์นั้น โดยวิธีอื่นซึ่งไม่ได้เป็นวิธีที่ระบุในข้อถือสิทธิ ถือว่าจำเลยมิได้เสนอให้ใช้กรรมวิธี เพราะมิได้มีเจตนาใช้การประดิษฐ์ตามที่กำหนดในข้อถือสิทธิ¹³²

กฎหมายได้แยกการคุ้มครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ออกจากสิทธิบัตรกรรมวิธีโดยให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สูงกว่าสิทธิบัตรกรรมวิธี กล่าวคือ เจ้าของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร บุคคลอื่นไม่มีสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้กรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากกรรมวิธีตามที่อยู่ของสิทธิบัตรใช้ก็ตาม ผู้ที่คิดค้นกรรมวิธีใหม่และได้รับสิทธิบัตรสำหรับกรรมวิธีนั้น หากประสงค์จะผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้แล้ว แม้จะใช้กรรมวิธีของตนเองก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งได้รับความคุ้มครองในผลิตภัณฑ์นั้นก่อน จึงเป็นการยืนยันว่าผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์มีสิทธิเด็ดขาดสมบูรณ์เหนือกว่าผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธีอยู่มาก

นอกจากกรรมวิธีการผลิตแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่กฎหมายคุ้มครองยังรวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรด้วย

การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรที่จะเป็นการละเมิดนั้น จะต้องเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการที่ระบุไว้ในคำขอรับสิทธิบัตรเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้ใช้วิธีการบางขั้นตอน ก็ยังอาจเป็นการละเมิดได้หากส่วนที่ไม่ได้ใช้ไม่เป็นส่วนที่สำคัญของกรรมวิธีตามสิทธิบัตร

การที่กฎหมายสิทธิบัตรบัญญัติสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในเชิงนิเสธ กล่าวคือ มิได้บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรไว้โดยตรง เพียงแต่ได้บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น (มาตรา 36 วรรคแรก) ซึ่งหมายความว่า หากผู้อื่นกระทำการตามที่กฎหมายกำหนดย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ มีปัญหาว่า การที่กฎหมายมิได้กำหนดลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรให้ชัดเจนจะเป็นการเหมาะสมต่อการบังคับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือไม่ อย่างไร

¹³² Chartered Institute of Patent Agents, *Guide to the Patent Act*, p.505.

จากการศึกษากฎหมายสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ พบว่า บางประเทศมีการกำหนดลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรไว้อย่างชัดเจน แต่บางประเทศก็บัญญัติถึงเฉพาะสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นเช่นเดียวกับประเทศไทย ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือในการบังคับใช้กฎหมายต้องแปลความว่า ผู้ใดกระทำการตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่จะเป็นการละเมิด แต่ในความเป็นจริงผู้ที่ละเมิดมักหาวิธีการเลี่ยงกฎหมายเสมอ ในกรณีนี้อาจมีการกระทำโดยแสวงประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยกระทำการอื่นที่ต่างไปจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้เขียนเสนอให้เพิ่มเติมถ้อยคำว่า “.....หรือโดยประการอื่น” เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและสามารถคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติโดยการบัญญัติการกระทำอันเป็นการละเมิดไว้โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมถ้อยคำดังกล่าว เพื่อมิให้มีการแปลความว่า สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นนอกจากจะสามารถผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย และนำเข้าแล้ว ยังมีสิทธิกระทำการโดยประการอื่นอีก อันเป็นการขยายขอบเขตสิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรจนเกินสมควร

นอกจากจะได้ศึกษาถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เงื่อนไขในการพิจารณาว่าการกระทำนั้นเป็นการละเมิดหรือไม่ในประการอื่นๆ มีดังนี้ คือ

3.4.1.2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในจิตใจของผู้กระทำ

จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบภายในจิตใจของผู้กระทำไม่เป็นที่ต้องนำมาพิจารณา แม้ว่าผู้กระทำจะมีได้จงใจทำละเมิดหรือไม่รู้ข้อเท็จจริง แต่เนื่องจากการกระทำของผู้ละเมิดเป็นการรบกวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร แม้ผู้กระทำไม่จงใจหรือไม่รู้ข้อเท็จจริงก็เป็นการละเมิด เช่น ผู้กระทำไม่จำต้องรู้ถึงความมีอยู่ของสิทธิบัตร หรือแม้จะรู้ถึงความมีอยู่ของสิทธิบัตร แต่ไม่รู้ว่าการกระทำของตนเป็นการละเมิดก็ถือเป็นการละเมิด และแม้จะรู้ถึงความมีอยู่ของสิทธิบัตร แต่ไม่รู้ว่าการกระทำของตนเป็นการละเมิดก็ถือเป็นการละเมิด

3.4.1.3 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร

ความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นข้อยกเว้นประการหนึ่งที่กฎหมายกำหนดให้ไม่เป็นการละเมิด หากผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ แต่ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง มิฉะนั้นก็อาจมีความรับผิดชอบละเมิดได้หากไม่ปฏิบัติตาม

3.4.1.4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอายุสิทธิบัตร

การให้ความคุ้มครองโดยการให้สิทธิบัตรเป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของสิทธิบัตรในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรของไทยคุ้มครองเป็นเวลา 20 ปี นับแต่วันที่ขอรับสิทธิบัตร ดังนั้น เมื่ออายุการคุ้มครองสิ้นสุดลงสาธารณชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ได้ จากหลักการคุ้มครองภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของสิทธิบัตรจะไม่สามารถเรียกร้องก่อนยื่นขอรับสิทธิบัตร เนื่องจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้ว และการกระทำละเมิดภายหลังหมดอายุการคุ้มครองไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร

3.4.1.5 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเขตแดน

การคุ้มครองสิทธิบัตรจะมีได้เฉพาะประเทศที่ขอรับความคุ้มครองเท่านั้น ฉะนั้น หากมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเฉพาะในราชอาณาจักร สิทธิบัตรก็จะมีผลไปถึงการกระทำที่เกินนอกประเทศด้วย กล่าวคือ การกระทำที่จะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรจะต้องเป็นการกระทำในดินแดนซึ่งรวมถึงน่านน้ำที่เป็นของประเทศด้วย

3.4.3 การตีความข้อถือสิทธิในประเทศไทย

3.4.3.1 การละเมิดตามตัวอักษร

นอกจากจะพิจารณาลักษณะหรือวิธีของการกระทำแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือ การกระทำที่เป็นการละเมิดนั้นตกอยู่ในขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรหรือไม่ หากการกระทำดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิย่อมเป็นการละเมิดสิทธิบัตร การพิจารณาการละเมิดตามตัวอักษรเป็นการที่ศาลพิจารณการละเมิดจากคำยื่นขอรับสิทธิบัตร และถ้อยคำเฉพาะตามทีระบุในข้อถือสิทธิ ซึ่งศาลจะได้พิจารณาเป็นเบื้องต้น

หากสิ่งที่ถูกกล่าวหาตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิก็จะเป็นการละเมิดตามตัวอักษร ไม่ต้องพิจารณาในขั้นตอนที่สอง แต่หากไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิ ก็ต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

3.4.3.2 การละเมิดตามหลักแห่งความเท่าเทียมกัน

การตีความตามหลักแห่งความเท่าเทียมกันเป็นที่ยอมรับกันในประเทศต่างๆ ที่มีระบบสิทธิบัตร ซึ่งการตีความตามหลักนี้จะไม่ตีความข้อความในข้อถือสิทธิอย่างเคร่งครัด ทำให้สิทธิตามสิทธิบัตรมีขอบเขตที่กว้างขวางมาก แนวทางการตีความตามหลักดังกล่าวอาจแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังนี้¹³³

แนวทางที่ 1 หากข้อความในข้อถือสิทธิไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีของจำเลย และผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นไม่มีลักษณะที่สำคัญ (essential feature) ที่เหมือนกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น สิ่งที่ยกบรรยายไว้ในข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรของนาย ก. เป็นเครื่องดูดฝุ่นชนิดหนึ่ง ที่ทำงานโดยใช้แรงดูดจากเครื่องมือมอเตอร์ แต่ผลิตภัณฑ์ของนาย ข. ที่อ้างว่าละเมิดสิทธิบัตร เป็นเครื่องมือทำความสะอาดหนัง ที่ทำงานโดยใช้การขัดโดยอาศัยแรงหมุนของเครื่องมือมอเตอร์ เช่นนี้ การประดิษฐ์ทั้งสองประเภทดังกล่าวมิได้มีลักษณะสำคัญอย่างเดียวกัน จึงถือไม่ได้ว่า นาย ข. ทำละเมิด

แนวทางที่สอง หากข้อความในข้อถือสิทธิครอบคลุมผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีของจำเลยแต่ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นไม่มีลักษณะที่สำคัญเหมือนกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร ไม่เป็นการละเมิด ตัวอย่างเช่น สิ่งที่ยกบรรยายไว้ในข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรของนาย ก. เป็นเครื่องดูดฝุ่นชนิดหนึ่ง ที่ทำงานโดยใช้แรงดูดจากเครื่องมือมอเตอร์ แต่ผลิตภัณฑ์ของนาย ข. ที่อ้างว่าละเมิดสิทธิบัตร เป็นเครื่องมือที่ใช้ดูดสีบนใบหน้า ทำงานโดยใช้ความร้อนทำให้รูขุมขนขยายตัวแล้วทำให้สีหลุดออกมา แม้ข้อความในข้อถือสิทธิจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของนาย ก. แต่การประดิษฐ์ทั้งสองก็มีลักษณะสำคัญที่แตกต่างกัน จึงไม่ถือว่า ข. กระทำละเมิด

แนวทางที่สาม หากข้อความในข้อถือสิทธิครอบคลุมผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีของจำเลย และผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นมีลักษณะที่สำคัญเหมือนกับการประดิษฐ์ตาม

¹³³ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, สิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 288-289..

สิทธิบัตร กรณีนี้ถือว่าจำเลยละเมิดสิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น สิ่งที่ยุทธยาโยไว้ในข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรของนาย ก. เป็นเครื่องดูดฝุ่นชนิดหนึ่งทำงานโดยใช้แรงดูดจากเครื่องมอเตอร์ และผลิตภัณฑ์ของนาย ข. ที่อ้างว่าละเมิดสิทธิบัตร ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีลักษณะทางเทคนิคและหน้าที่การทำงานเหมือนกัน แต่อาจมีรูปร่างหรือขนาดที่แตกต่างกัน ถือว่า นาย ข. ละเมิดสิทธิบัตร ก.

แนวทางที่สี่ หากข้อความในข้อถือสิทธิไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีของจำเลยแต่ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นมีลักษณะที่เหมือนกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของนาย ก. เป็นเก้าอี้นั่งสำหรับผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยพลังงานไฟฟ้า นาย ข. ได้จำหน่ายหรือผลิตส่วนประกอบสำคัญของเก้าอี้ดังกล่าว ถือว่า ข. ละเมิดสิทธิบัตรของ ก.

การตีความดังกล่าวต้องทำด้วยความรอบคอบ เพราะมิฉะนั้นจะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่กว้างขวางมากโดยปราศจากขอบเขต

3.4.4 การกระทำอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานอันมีสิทธิบัตร

การกระทำอื่นที่กฎหมายมิได้กำหนดไว้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร แต่การกระทำดังกล่าวอาจกระทบซึ่งสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรได้ จึงต้องมีการวิเคราะห์ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือไม่ ผู้เขียนจึงจะได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ด้วย

3.4.4.1 การปรับปรุง

การกระทำที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร ยังเป็นปัญหาว่าจะเป็นการทำละเมิดหรือไม่ และบุคคลอื่นจะมีสิทธิกระทำเพียงใด หากเป็นการสร้างขึ้นใหม่อาจถือเป็นการละเมิดเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร แต่ถ้าหากเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร จะถือเป็นการใช้หรือไม่ เช่น มีการนำผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรมาเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบบางอย่างให้ดีขึ้น หรือมีการสร้างผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรแต่ลอกเลียนเพียงบางส่วนจะถือเป็นการทำละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่

3.4.4.2 การซ่อม

กฎหมายสิทธิบัตรของไทยไม่ได้กำหนดว่าการซ่อมจะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ ฉะนั้นจึงยังเป็นประเด็นปัญหาว่า ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรมีสิทธิกระทำต่อผลิตภัณฑ์นั้นเพียงใด เนื่องจากโดยปกติแล้ว เมื่อมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมไม่มีสิทธิเหนือผลิตภัณฑ์นั้นอีกต่อไป

แม้ว่าเจ้าของสิทธิบัตรจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ สร้างขึ้น หรือขายการประดิษฐ์ใดๆ แต่เมื่อได้ขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไปแล้ว สิทธิเหนือต่างๆผลิตภัณฑ์นั้นย่อมระงับไปตามหลักการระงับสิ้นไปในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ย่อมมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เหนือทรัพย์สินที่ตนซื้อมาทุกประการ เป็นต้นว่า การใช้ประโยชน์ตามความประสงค์ หรือการจำหน่ายจ่ายโอน แต่สิทธิที่จะระงับไปนั้นเฉพาะสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้ขายไปเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างการซ่อมแซมกับการสร้างขึ้นใหม่ ปัญหาว่าผู้ซื้อสามารถซ่อมแซมการประดิษฐ์ได้หรือไม่ หรือประกอบขึ้นใหม่และใช้ ขายสิ่งนั้นตามที่ตนมีสิทธิได้หรือไม่ สิทธิในการซ่อมแซมเป็นสิทธิที่มีควบคู่กับการซื้อการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม การสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นสิทธิในการผลิต ตามคำพิพากษาในคดี *Cinema Patents Co. v. Craft Film Laboratories, Inc.*,¹³⁴

ส่วนคำถามที่ว่าอย่างไรจึงเป็นการซ่อมแซมที่สามารถทำได้ ต้องเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเล็กน้อยของสิ่งที่มาใช้แทนที่กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และลักษณะคุณภาพของของสิ่งนั้น รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการนำมาใช้แทนที่นั้นเป็นปกติของสิ่งที่นำมาซ่อม การแบ่งแยกระหว่างการซ่อมแซมกับการสร้างขึ้นใหม่ กรณีนี้ถือเป็นสาระสำคัญของกฎหมายว่าการแทนที่ชิ้นส่วนที่เสียด้วยส่วนประกอบสำคัญสามารถให้ทำได้ ซึ่งส่วนที่นำมาซ่อมแซมนั้นต้องมีอายุใช้งานที่สั้นกว่าเมื่อรวมกันเป็นการประดิษฐ์ทั้งหมด การซ่อมแซมทั้งหมดโดยการนำชิ้นส่วนมาแทนที่เป็นเพียงความพยายามที่จะให้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะหมดสภาพซึ่งเจ้าของสิทธิบัตรควรพิจารณาถึงการซ่อมแซมว่าเป็นส่วนน้อยหรือส่วนใหญ่ด้วย และการซ่อม

¹³⁴ *Cinema Patents Co. v. Craft Film Laboratories, Inc.*, 56 F.2d 265 (D.Del. 1932), affirmed 64 F.2d 42 (3d Cir. 1933) Quoted in Arthur R. Miller Michael H. Davis, *Intellectual property Patent, Trademarks and Copyrights* West Publishing Company 4th edition 1988 St. Paul Minnesota p. 134.

แซมโดยสร้างขึ้นใหม่นั้นเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นหรือไม่ ตามคำพิพากษาในคดี Aro Manufacturing co. v. Convertible Top Replacement Co.,¹³⁵

ในประเด็นเรื่อง "ส่วนประกอบสำคัญ" ของแต่ละส่วนประกอบ ในการประดิษฐ์หนึ่งๆ จะมีส่วนประกอบต่างๆที่หลากหลาย ต่างคุณสมบัติ แต่ทฤษฎีของการรวมกันของสิทธิบัตร จะไม่มีส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งที่จะได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะ ดังนั้นการซ่อมแซมส่วนใดเพียงส่วนเดียวไม่ถือเป็นการละเมิด เว้นแต่การประดิษฐ์นั้นเป็นการสร้างขึ้นใหม่

136

3.4.4.3 การเก็บรักษา

ในคดี Smith, Kline & French v. Harbottle (1980) R.P.C. 363 มีการตีความเกี่ยวกับการเก็บรักษาว่า เฉพาะการกระทำของพนักงานคลังสินค้า (warehouseman) ไม่เป็นการละเมิด อย่างไรก็ตาม การเก็บของในโรงเก็บสินค้านั้น หากพนักงานคลังสินค้าเก็บไว้เพื่อใช้ หรือเมื่อพนักงานดังกล่าวได้ประโยชน์จากการนั้น การกระทำนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บรักษา แต่ถือเป็นการกระทำละเมิด¹³⁷

การกระทำที่เข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์ของการละเมิดทุกประการ แต่ก็ไม่ถือเป็นการละเมิดตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นมีวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้น ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป

¹³⁵ Aro Manufacturing co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 346, 81 S.Ct. 599, 604-605, 5 L.Ed. 2d 592 (1961) Quoted in Arthur R. Miller Michael H. Davis, 4th ed. Intellectual property Patent, Trademarks and Copyrights (St. Paul Minnesota: West Publishing, 1988) p.134-135.

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Chartered Institute of Patent Agents, Guide to the Patent Act.p.504.