

**คณะกรรมการสิทธิบัตรมีคำวินิจฉัยว่าคำขอรับสิทธิบัตรที่แจ้งขอถือสิทธิตามมาตรา 19 ทวิ
ไว้อย่ามีผลทำให้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรไม่ถือเป็นงานที่
ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 วรรคสอง (3)**

โดย ม.ล. พรธณฉัตร สวัสดิวัฒน์
กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

มีความสงสัยกันมานานว่า การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ได้อื่น
คำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ขอให้ระบุวันที่ยื่นคำขอรับ
สิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ยื่นคำขอในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522 มาตรา 19 ทวิ หรือที่เรียกกันว่าการขอใช้ "Right of Priority" มีผลต่อความใหม่ของการ
ประดิษฐ์ที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยเพียงใด

ทางปฏิบัติของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมาถือว่า หากมีการออกสิทธิบัตรสำหรับ
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรก่อนวันยื่นคำขอในประเทศไทย การประดิษฐ์ดังกล่าวย่อมขาดความใหม่
เพราะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความใหม่ของประเทศไทยใช้หลัก Worldwide Novelty ดังนั้น การ
ประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วในต่างประเทศ จึงไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามกฎหมายไทย และมีคำสั่ง
ให้ยกคำขอรับสิทธิบัตรเหล่านั้น โดยให้เหตุผลว่าการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรได้รับสิทธิบัตรแล้ว
ในต่างประเทศ จึงไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เนื่องจากได้รับสิทธิบัตรก่อนวันยื่นคำขอในประเทศไทย
ตามมาตรา 5 (1) ประกอบมาตรา 6 (3) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

มีคำอธิบายเพิ่มเติมว่า⁽¹⁾ การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ในประเทศ
หนึ่งประเทศใดแล้วจะนำไปขอรับสิทธิบัตรในประเทศอื่นไม่ได้ เพราะเมื่อมีการรับจดทะเบียนและออก
สิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ใดแล้วกฎหมายจะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปตรวจดูรายละเอียดในคำ
ขอรับสิทธิบัตรนั้นได้ และบางประเทศยังมีการตีพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร
ออกเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบด้วย หลักกฎหมายดังกล่าวเป็นหลักสากลที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
สิทธิบัตรของทุกประเทศ ดังนั้น หากผู้ประดิษฐ์ต้องการได้รับความคุ้มครองในหลาย ๆ ประเทศ จะต้อง
ดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ พร้อม ๆ กัน หรือในระยะเวลาใกล้เคียงกัน อย่างช้าที่สุด
จะต้องยื่นคำขอก่อนประเทศใดประเทศหนึ่งรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้ เพราะจะยื่นคำขอรับ
สิทธิบัตรหลังจากที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นแล้วในประเทศหนึ่งไม่ได้

¹ ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2543) น.33

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการสิทธิบัตรได้มีคำวินิจฉัยที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553⁽²⁾ ว่าแนวทางปฏิบัติของกรมทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้กับกรณีการใช้ Right of Priority ตามมาตรา 19 ทวิ ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยภายในกำหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ดังนั้น แม้จะมีการออกสิทธิบัตรในต่างประเทศภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก การประดิษฐ์เดียวกันที่ขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยยังเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

ข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยดังกล่าวผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์สารผสมของสารชำระล้างสำหรับซักผ้าที่เป็นของเหลวซึ่งมีสารลดแรงตึงผิวเอทอกซีเลตเอมีนควอเทอนารีเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 และต่อมาได้รับสิทธิบัตรเลขที่ US 5,994,285 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 ผู้ขอได้นำการประดิษฐ์เดียวกันมาขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยตามคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0001002043 โดยขอใช้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ โดยขอให้ระบุว่ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา (คือวันที่ 14 มิถุนายน 2542) เป็นวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยด้วย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ผู้ขอได้รับแจ้งจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่า การประดิษฐ์เดียวกับคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอได้รับสิทธิบัตรแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาดังแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ดังนั้น คำขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอ (ซึ่งยื่นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543) จึงไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามมาตรา 5 (1) ประกอบมาตรา 6 (3) เนื่องจากได้รับสิทธิบัตรแล้วก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีคำสั่งให้ยกคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอ แต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดจะถือว่าคำสั่งของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่สุด

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ผู้ขอได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรโดยให้เหตุผลว่า ผู้ขอได้ใช้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ โดยขอให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา คือวันที่ 14 มิถุนายน 2542 เป็นวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0001002043 ในประเทศไทยด้วย ดังนั้น จึงต้องถือว่าวันที่ผู้ขอยื่นคำขอรับสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2542

² คำวินิจฉัยดังกล่าวได้แนบไว้ท้ายบทความนี้

ผู้ขออธิบายเพิ่มเติมว่าเดิมมาตรา 19 ทวิ บัญญัติว่า “บุคคลใดได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ไว้ก่อนราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ผู้ขอมีสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นคำขอนั้นในวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรก หากประเทศที่ผู้ขอมีสัญชาติให้สิทธิทำนองเดียวกันแก่บุคคลสัญชาติไทย” ต่อมามาตราดังกล่าวถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า พ.ศ. 2537 (ความตกลงทริปส์) ซึ่งข้อ 2 ของความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวได้กำหนดว่าในส่วนที่เกี่ยวกับภาค 2, 3 และ 4 ของความตกลงดังกล่าวสมาชิกจะปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 12 และ ข้อ 19 ของอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ. 1967) ซึ่งอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ. 1967) ข้อ 4 กำหนดว่า บุคคลที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพสามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์เดียวกันในประเทศอื่นซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพได้ภายในกำหนดเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพด้วยกัน โดยกำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีสัญชาติของประเทศสมาชิกสหภาพสามารถยื่นขอรับความคุ้มครองในประเทศอื่น ๆ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ทำให้การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรขาดความใหม่ในประเทศอื่น ซึ่งสิทธิเช่นนี้เรียกว่า “Right of Priority”

ปัจจุบันมาตรา 19 ทวิ ได้ถูกแก้ไขเป็น “บุคคลตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ไว้ก่อนราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุนับว่าวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้”

บทบัญญัติทำนองเดียวกันนี้มีอยู่ในกฎหมายสิทธิบัตรประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกที่สำคัญหลายประเทศ เช่น กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 35 U.S.C. 119⁽³⁾ และกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศออสเตรเลีย คือ PATENT ACT 1990 NO. 83 1990-SECT23⁽⁴⁾ เป็นต้น ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรของทั้งสองประเทศดังกล่าวกำหนดว่าการเผยแพร่ การใช้ และการออกสิทธิบัตรในวันหรือหลังวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ไม่มีผลกระทบต่อคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นในประเทศดังกล่าวที่ได้ขอรับสิทธิ “Right of Priority” ไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศดังกล่าวได้ยกเว้นการพิจารณาความใหม่ในกรณีของการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับ “Right of Priority” โดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกมากยิ่งขึ้น

³ สามารถหาดูได้ที่เว็บไซต์ www.uspto.gov

⁴ สามารถหาดูได้ที่เว็บไซต์ www.comlaw.gov.au

ในเมื่อมาตรา 19 ทวิ ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ถูกแก้ไขโดยมีเจตนารมณ์ให้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยมีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงทริปส์ รวมถึงอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ. 1967) ดังนั้น การขอใช้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ จึงสมควรถูกตีความให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศและทางปฏิบัติของบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก โดยถือว่า "วันที่ขอรับสิทธิบัตร" ในกรณีขอใช้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ คือ วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และการพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ตามมาตรา 6 จะต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 19 ทวิ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องไม่นำการออกสิทธิบัตรในต่างประเทศภายใน 12 เดือน นับจากวัน priority date มาตัดสินสิทธิการขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอในประเทศไทยเช่นกัน

ดังนั้น ผู้ขอจึงเห็นว่าจะต้องถือว่าวันที่ผู้ขอยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยคือวันที่ 14 มิถุนายน 2542 เช่นเดียวกับวันที่ผู้ขอยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และการที่ผู้ขอได้รับสิทธิบัตรเลขที่ US 5,994,285 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ไม่มีผลกระทบต่อความใหม่ของการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอในประเทศไทย

คณะกรรมการสิทธิบัตรพิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรว่า "ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์สารผสมของสารชำระล้างสำหรับซักผ้าที่เป็นของเหลวซึ่งมีสารลดแรงตึงผิวเอทอกซิเลตเอมีนควอเทอนารีที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรรายนี้ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่มีเนื้อหาการประดิษฐ์เช่นเดียวกันเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามคำขอเลขที่ US 09/322,773 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 และผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นแบบ สป/สผ/อสป/002-ก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2543 ตามข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เพื่อขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทย ตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ซึ่งการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและต่อมาได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศไทย อยู่ภายในกำหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงถือได้ว่าคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นประเทศไทย เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 70 (2) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 คณะกรรมการสิทธิบัตรจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ยกคำสั่งของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป"

ข้อสังเกตของผู้เขียน

1. แม้ว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรดังกล่าวไม่ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า พ.ศ. 2537 (ความตกลงทริปส์) และอนุสัญญากรุงปารีสเพื่อการป้องกันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (อนุสัญญากรุงปารีส) กับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 19 ทวิ ไว้ด้วยก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่าคณะกรรมการสิทธิบัตรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใช้ Right of Priority ในระดับเดียวกับสากลโดยเห็นว่าการยื่นแบบสป/สพ/อสป 002-ก ที่ออกตามข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (ที่ถูกต้องฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 เพื่อขอถือสิทธิโดยให้ถือวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มีผลต่อการพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ตามมาตรา 6 ทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถนำสิทธิบัตรที่ออกภายใน 12 เดือนนับจากวันยื่นคำขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก มาตัดสิทธิการขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติของผู้ตรวจสอบในต่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกตามที่อยู่ขอรับสิทธิบัตรยกขึ้นอ้าง

2. อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ระบุว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่จำเป็นต้องยื่นแบบ สป/สพ/อสป 002-ก พร้อมคำขอรับสิทธิบัตร โดยข้อ 10 ระบุว่า "ในการขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือน นับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะมีสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นคำขอนั้นในวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ให้ยื่นคำขออีกฉบับหนึ่งตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกำหนดพร้อมคำขอรับสิทธิบัตร **หรือก่อนวันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบหกเดือน นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก** โดยต้องยื่นสำเนาคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรนั้น ซึ่งแสดงวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตามคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว และมีการรับรองความถูกต้องโดยสำนักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย"

กรณีนี้มีความแตกต่างจากการขอใช้ Right of Priority สำหรับเครื่องหมายการค้า ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ที่ถูกแก้ไขให้สอดคล้องกับความตกลงทริปส์และอนุสัญญากรุงปารีสเช่นกัน มาตรา 28 บัญญัติว่า ผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในในประเทศไทยภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก มีสิทธิขอให้ถือวันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก (priority date) เป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในประเทศไทย โดยประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง การขอให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกเป็น

วันยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา 28 ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ระบุว่า การขอถือสิทธิดังกล่าวให้ยื่นแบบ ก.19 พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น (1) สำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นไว้ก่อนราชอาณาจักรครั้งแรก ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนในประเทศนั้น (2) หนังสือรับรองโดยผู้จดทะเบียนที่แสดงว่าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนราชอาณาจักรครั้งแรกนั้นยังไม่เคยถูกปฏิเสธหรือผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนก่อนยื่นหรือละทิ้งคำขอมาก่อน **พร้อมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า** เฉพาะเอกสารหลักฐานเท่านั้นที่ผู้จดทะเบียนสามารถขอผ่อนผันการจัดส่งได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถขอผ่อนผันการยื่นแบบ ก.19 ภายหลังจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนได้

3. นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทยยังสามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาความร่วมมือทางสิทธิบัตร (คำขอ PCT) อีกด้วยในกรณีดังกล่าวผู้ขอสามารถขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก (Right of Priority) หากยื่นคำขอระหว่างประเทศสำหรับการประดิษฐ์เดียวกันภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำขอเป็นครั้งแรก โดยการระบุนิติสิทธิดังกล่าวไว้ในคำขอระหว่างประเทศ และจัดส่งสำเนาคำขอครั้งแรกที่มีการรับรองความถูกต้องโดยสำนักงานสิทธิบัตรที่ได้ยื่นคำขอดังกล่าวภายใน 16 เดือน นับแต่วันยื่นคำขอครั้งแรกต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) หากการยื่นคำขอครั้งแรกเป็นการยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถยื่นคำร้องให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดส่งสำเนาคำขอครั้งแรกที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้รับรองความถูกต้องไปยังสำนักระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกภายใน 16 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอเป็นครั้งแรก หากผู้ขอไม่อาจยื่นคำขอระหว่างประเทศได้ภายใน 12 เดือน นับแต่วันยื่นคำขอครั้งแรกก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นฟูสิทธิดังกล่าวได้ภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบกำหนด 12 เดือน พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและหลักฐานที่แสดงว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจฟื้นฟูสิทธิให้แก่ผู้ขอ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ข้อ 16 และข้อ 17

(สำเนา)



คำวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร

ที่ 13/2553

เรื่อง สารผสมของสารชำระล้างสำหรับซักผ้าที่เป็นของเหลวซึ่งมีสารลดแรงตึงผิวเอทอกซิเลต
เอมีนควอเทอนารี คำขอเลขที่ 0001002043

คอลเกต-ปาส์มโอลีฟ คัมปะนี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สารผสมของสารชำระล้างสำหรับซักผ้า
ที่เป็นของเหลวซึ่งมีสารลดแรงตึงผิวเอทอกซิเลตเอมีนควอเทอนารี คำขอเลขที่ 0001002043
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 และได้มีการประกาศโฆษณา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีคำสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่
4 เมษายน 2550 โดยเห็นว่าการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรนี้ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 และคำขอรับสิทธิบัตรนี้ ได้รับสิทธิบัตรที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 จึงพิจารณาได้ว่าไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
เนื่องจากได้รับสิทธิบัตรก่อนวันยื่นคำขอในประเทศไทย ตามมาตรา 5(1) ประกอบมาตรา 6(3)
แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำอุทธรณ์คำสั่ง
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร โดยสรุปว่า ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ขอใช้
สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ โดยให้ถือวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำขอเลขที่ US 09/332,773 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542
เป็นวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศโฆษณาคำขอรับ
สิทธิบัตรของผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว ดังนั้นต้องถือว่าวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรรายนี้คือวันที่
14 มิถุนายน 2542 เช่นเดียวกับวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ US 09/332,773 ในประเทศ

/สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา โดยไม่อาจถือได้ว่าวันที่ 8 มิถุนายน 2543 เป็นวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรรายนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 19 ทวิ ที่บัญญัติว่า บุคคลตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์ไว้ในราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นใน ราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็น วันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้ โดยได้ถูกแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงทริพส์ ข้อ 2 และสำหรับอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ. 1967) ข้อ 4 ได้กำหนดว่าบุคคลที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์เดียวกันใน ประเทศอื่นซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพได้ภายในกำหนดเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอรับ สิทธิบัตรครั้งแรก

คณะกรรมการสิทธิบัตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำขอรับ สิทธิบัตรการประดิษฐ์สารผสมของสารชำระล้างสำหรับซักผ้าที่เป็นของเหลวซึ่งมีสารลดแรงตึงผิว เอทอกซิเลตเอมีนควอเทอร์นารีที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริง ว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรรายนี้ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่มีเนื้อหาการประดิษฐ์เช่นเดียวกันเป็นครั้งแรกที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาตามคำขอเลขที่ US 09/332,773 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 และ ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นแบบ สป/สผ/อสป/002-ก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2543 ตามข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เพื่อขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอใน ประเทศไทย ตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ซึ่งการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศ สหรัฐอเมริกาและต่อมาได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศไทย อยู่ภายในกำหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงถือได้ว่าคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่น ประเทศไทย เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 70 (2) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ สิทธิบัตรจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ยกคำสั่งของอธิบดี กรรมการทรัพย์สินทางปัญญาและให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตร คู่กรณีมี สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย หากมิได้ดำเนินการภายใน เวลาดังกล่าวให้ถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ

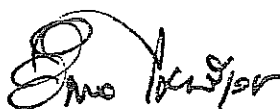
(ลงนาม)



ทำหน้าที่ประธานกรรมการ

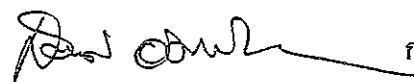
(นายวีระศักดิ์ ว่องปรีชา)

(ลงนาม)



(นายอำพล ไมตรีเวช)

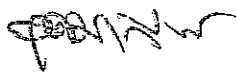
กรรมการ (ลงนาม)



กรรมการ

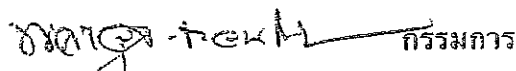
(นายกิตติ อมรรักษา)

(ลงนาม)



(นายอุดมเกียรติ นนทแก้ว)

กรรมการ (ลงนาม)



กรรมการ

(นายพลอาวุธ ชวานโชชิน)

(ลงนาม) พ.ต.อ.



(สุรเชษฐ ชีรวินิจ)

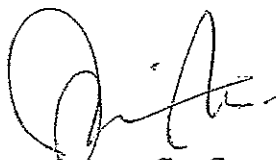
กรรมการ (ลงนาม)



กรรมการ

(ปกรณ์ อุดลพันธ์)

(ลงนาม)



(นายวิม มโนพิโมกษ์)

กรรมการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

26 เมษายน 2553

