

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



250313



สิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

ดั้น ประสมพิชัย

วิทยานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2553



สิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม



ฉิน ประสบพิชัย

วิทยานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2553
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

THE INTERESTS OF JOINT PATENT HOLDERS

CHIN PRASOPPICHAI

A THESIS PRESENTED TO RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS

2010

COPYRIGHTED BY RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

ชื่อผู้เขียน นายฉิ้น ประสบพิชัย

สาขาวิชา นิติศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภาศรี บัวสุวรรณค์ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์นิวัฒน์ มีลาภ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต



.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พุพิพิธ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์



.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี วงษ์วิฑิต)



.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภาศรี บัวสุวรรณค์)



.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์นิวัฒน์ มีลาภ)



.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันศิริ)



.....กรรมการ

(อาจารย์นันทน อินทนนท์)

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

ชื่อผู้เขียน นายฉิน ประสบพิชัย

ชื่อปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2553

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภาศรี บัวสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ นวัตกรรม มีลาภ

250313

บทบัญญัติมาตรา 40 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ไม่ได้บัญญัติถึง ประโยชน์ที่เกิดจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมใช้สิทธิตามสิทธิบัตรแสวงหาประโยชน์ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตร จะต้องแบ่งระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมหรือไม่ และในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจะใช้สิทธิอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตร แล้วผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ยินยอมจะมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างไร นอกจากนี้กรณีค่าเสียหายที่ได้รับจากการฟ้องคดีละเมิด ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมฟ้องคดี จะต้องแบ่งระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นหรือไม่

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องที่กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้บัญญัติไว้ อันเป็นช่องว่างของกฎหมายจึงอาศัยการอุดช่องว่าง โดยนำหลักกฎหมายใกล้เคียงมาปรับใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีปัญหาดังกล่าว

ปัญหากรณีประโยชน์ที่เกิดจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตร ลักษณะการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น ๆ กล่าวคือผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนสามารถที่จะใช้สิทธิในคราวเดียวกันได้พร้อมกันหลายคน ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ไม่เป็นดอกผลทางกฎหมายที่จะตกแก่เจ้าของรวมหรือกรรมสิทธิ์รวม ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมใดใช้สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่บุคคลผู้นั้น ประเด็นนี้จึงสรุปได้ว่า

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมในการแสวงประโยชน์ตามสิทธิบัตร ไม่ต้องแบ่งให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นแต่ประการใด อันสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิบัตรต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เพียงแต่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศดังกล่าวได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน

กรณีปัญหา ประโยชน์ที่เกิดจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตร พบว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นดอกผลชนิดนี้ เพราะเกิดจากผู้อื่นได้ใช้ทรัพย์สิน ดังนั้นเจ้าของรวมหรือกรรมสิทธิ์รวมย่อมได้รับดอกผลตามส่วนแห่งการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สรุปในประเด็นนี้ ผลประโยชน์กรณีนี้ต้องแบ่งระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมด้วยกัน

กรณีปัญหา ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ยินยอมให้ใช้สิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือโอนสิทธิบัตร พบว่าเมื่อกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสารบัญญัติที่บัญญัติให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน ดังนั้นการได้รับความยินยอมจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญ การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ยินยอมให้ใช้สิทธิในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล โดยเสนอเป็นคำฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กรณีปัญหา ค่าเสียหายที่ได้รับจากมูลคดีละเมิดสิทธิบัตรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมฟ้องคดีต่อผู้ฝ่าฝืนสิทธิบัตร ถือเป็นการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของรวม ซึ่งหมายความว่ารวมถึงการฟ้องคดีด้วยและครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของรวมทั้งสิ้น ดังนั้นค่าเสียหายที่ได้รับจากการฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรย่อมตกแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน จึงต้องแบ่งค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่ากฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้บัญญัติถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไว้ ทั้งไม่ได้บัญญัติว่าจะแบ่งหรือไม่แบ่ง ผลประโยชน์ดังกล่าวระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมหรือไม่ ดังเช่นกฎหมายสิทธิบัตรต่างประเทศที่บัญญัติชัดเจนว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องแบ่งระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ดังนั้นการที่จะบัญญัติไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรว่าจะแบ่งหรือไม่แบ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล เมื่อคำนึงถึง

250313

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนาประเทศต่อไป

ABSTRACT

Thesis Title The Interests of Joint Patent Holders
Student's Name Mr. Chin Prasoppichai
Degree Sought Master of Laws
Academic Year 2010
Advisory Committee

1. Asst. Prof. Dr. Prapasri Buasawan Chairperson
2. Assoc. Prof. Niwat Meelarp

250313

In this thesis, the researcher studies problems regarding the benefits accruing to joint patent holders using the rights of a patent holder and cases in which permission is granted by one of the joint holders of a patent to the other holder of the patent to make use of the patent or otherwise allowing the transfer of patent ownership. The researcher also investigates the damages incurred from infringements on the rights of single holders of joint patents in order to ascertain whether or not benefits must be divided between the joint patent holders. In addition, in cases in which one of the joint patent holders has not given consent to exercise the right or to allow transference of the right, the researcher examines legal criteria which should be used in judging the resulting legal situation. In any event, the researcher has found that extant patent law does not address this issue.

Therefore, the upshot is that there is a legal loophole which needs to be plugged. The principles of the law that can be used to close this loophole is found in the parts of the Civil and Commercial Code dealing with property, co-ownership, the use of the rights of individual owners in co-ownership, and the benefits flowing from co-ownership. The researcher is of the opinion that these principles can be used in the present connection provided that they are adjusted so as to fit the Code of Civil Procedure as follows:

1. The problem of patent holders using rights accorded patent holders to gain benefits is a problem of salience. Such benefits may accrue from manufacturing the patented items for sale, selling the patented items, or importing patented products into a country. Benefits accruing from exercising the rights of a patent holder can be compared with owners belonging to a co-ownership accruing benefits from co-owned property. Anyone who is an owner has the right to use the property he or she owns. However, such use must not violate the rights of other co-owners. The use of the right to accrue benefits from holding a patent can be used at the same time by many joint patent holders. There are no restraints in the use of the right or the loss of such a right. Benefits gained from the exercise of such a right is not legally considered to accrue to joint patent holders in the same way as co-owners have the right to accrue benefits in the proportion to which they own the property in question. The benefits accruing from the rights of holding a joint patent accrue to the patent holder actually accruing the benefits. The benefits accrued under such circumstances are, therefore, not divided between joint

patent holders.

2. An additional problem stems from benefits being accrued because of permission having been granted to exercise or transfer the patent rights in question. Such benefits can be compared with the legally validated benefits accruing to other individuals who are a partner in co-owned property. Therefore, in such a case, legally validated benefits accrue to all co-owners in accordance with the proportion of the property they owned. However, the benefits accruing from the exercise of the right to a patent cannot be divided proportionately even when there are joint patent holders. Such benefits must instead be divided among all joint patent holders.

3. Problems stem from benefits having accrued on the basis of damages brought about through the infringement of the patent rights of joint patent holders bringing such cases to court. The use of such rights is analogous to co-owners using the right to make use of their property, such as the right to take cases regarding the property to court, including the authority to take civil cases to court and to receive damages as compensation as authorized through specific prescriptions of the patent law. Therefore, damages accrue from taking such cases to court must be divided among all joint patent holders.

4. An important problem also stems from circumstances in which a single holder in a joint patent partnership has not consented to the use of patent rights or has agreed for such rights to be transferred. The law stipulates that in cases in which there are joint patent holders, consent must be given by all joint patent holders for exercising or transferring rights. It is considered

that such consent is a key condition in giving permission the rights to patents to be used or transferred. Therefore, not giving consent is considered to be a revocation of the partnership of the joint patent holders. When such disputes arise, enforcement, however, requires the filing of a complaint with the Central Intellectual Property and International Trade Court. Filing such cases requires that an actual dispute has ensued, inasmuch as the law only applies to disputed cases.

The researcher would like to recommend that state policy should determine whether benefits accruing from the exercise of patent rights should be divided among all joint patent holders. The state should take into account differences in capacities and readiness as evidenced by having command over sufficient capital in addition to having manufacturing and marketing capacities. Examined also should be whether a single holder of a jointly held patent is able to employ inventors, technicians, or designers so as to be able to conduct research and experimentation determining what would be the exact advantages or disadvantages flowing from exercising the rights over a patented product or process. More importantly, after framing guidelines leading to the solution of the problem involving the division of benefits accruing to all holders as joint patent holders, the law should be stated in clear and unequivocal language just as is the case with patent laws in the United States of America or the United Kingdom.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ก็ด้วยความช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์นิวัฒน์ มีลาภ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี บัวสวรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลืออนุเคราะห์ในทุกด้าน ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ นอกจากนี้ ยังได้รับความช่วยเหลืออนุเคราะห์จาก คุณอนันตพงศ์ เทพช่วยสุข ประธานนักศึกษาสาขากฎหมายธุรกิจ ที่กรุณาช่วยเหลืออนุเคราะห์ตรวจทานต้นฉบับ และช่วยเหลือในด้านวิชาการด้วยดีตลอดมา คุณสุภาวัฒน์ พรหมทอง ที่ได้ช่วยเหลือแนะนำการจัดรูปเล่มและอนุเคราะห์ด้านตำราและอำนวยความสะดวกในการจัดทำวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือในด้านการพิมพ์ต้นฉบับจากคุณนุชาดา ประสบพิชัย คุณกิริติ ประสบพิชัย บุตรสาว/บุตรชาย ตลอดจน คุณสัตยชัย นวลเปลี่ยน ที่ได้ช่วยเหลือด้านการจัดรูปเล่มและที่สำคัญยิ่งในด้านกำลังใจคือครอบครัว

ขอขอบพระคุณ คุณพัชรินทร์ ประสบพิชัย ที่คอยให้กำลังใจตลอดมา ทั้งขอขอบพระคุณผู้ให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่มีได้เอื้อนาม ผู้จัดทำขอรำลึกถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือให้ผู้จัดทำมีโอกาสศึกษา

ท้ายสุดนี้ ผู้จัดทำขอน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้เป็นพระพรหมของบุตร

ฉิน ประสบพิชัย

6. วัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตร	29
7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร	31
7.1 ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right Theory).....	31
7.2 ทฤษฎีการให้รางวัล (Reward Theory).....	31
7.3 ทฤษฎีการเป็นเครื่องจูงใจ (Incentive to Invent Theory).....	31
7.4 ทฤษฎีการเปิดเผยข้อมูลความรู้ต่อสังคม (Disclosure of Information Theory).....	32
8. ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทั่วไป.....	32
8.1 เจตนารมณ์ของการคุ้มครอง.....	32
8.2 วัตถุประสงค์.....	34
8.3 ลักษณะของสิทธิ.....	35
8.4 อายุการคุ้มครอง.....	36
8.5 หน้าที่ในการใช้สิทธิ.....	37
9. แนวคิดหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน.....	38
10. แนวคิดหลักกรรมสิทธิ์รวม.....	41
11. แนวคิดการแบ่งปันผลประโยชน์ตามหลักกรรมสิทธิ์รวม.....	43
12. แนวคิดกฎหมายเอกชน.....	45
3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม.....	47
1. กฎหมายสิทธิบัตร.....	47
1.1 ประเภทของสิทธิบัตร.....	47
1.1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรกรรมวิธี.....	47
1.1.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์.....	51
1.1.3 อนุสิทธิบัตร.....	53

1.2 บุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร.....	57
1.2.1 ผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และทายาท.....	57
1.2.2 นายจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง หน่วยราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ.....	58
1.2.3 ผู้รับโอนสิทธิในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร.....	59
1.3 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม.....	60
1.3.1 การเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม.....	60
1.3.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม.....	61
1.4 สิทธิการฟ้องคดีที่ฝ่าฝืนสิทธิในสิทธิบัตร.....	64
1.5 กฎหมายสิทธิบัตรต่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม.....	66
1.5.1 ประเทศอังกฤษ.....	66
1.5.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	67
1.5.3 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.....	68
2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน.....	68
2.1 กรรมสิทธิ์.....	69
2.1.1 ลักษณะของกรรมสิทธิ์.....	70
2.1.2 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์.....	71
2.2 กรรมสิทธิ์รวม.....	71
2.3 ดอกผล.....	76
3. กฎหมายละเมิด.....	80
3.1 คดีละเมิดทั่วไป.....	80
3.2 คดีละเมิดสิทธิบัตร.....	83

บทที่	หน้า
4. อำนาจฟ้องคดี.....	83
4.1 การฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.....	83
4.2 การฟ้องคดีทรัพย์สินทางปัญญา.....	86
4 วิเคราะห์ปัญหาสิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม.....	88
1. วิเคราะห์ปัญหากรณีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิในการ แสวงหาผลประโยชน์จากสิทธิบัตร ผลประโยชน์ที่เกิดจากการ ใช้สิทธิบัตร จะต้องแบ่งให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นหรือไม่.....	88
2. วิเคราะห์ปัญหากรณีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิในการ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิหรือการ โอนสิทธิบัตรผลประโยชน์ เกิดขึ้นจะต้องแบ่งปันให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นหรือไม่.....	96
3. วิเคราะห์ปัญหากรณีค่าเสียหายที่ได้รับจากการฟ้องคดีละเมิด สิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม จะต้องแบ่งให้แก่ ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่นที่ไม่ได้ฟ้องคดีหรือไม่.....	98
4. วิเคราะห์ปัญหา กรณีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมไม่ยินยอมให้ผู้ทรงสิทธิบัตร ร่วมอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือโอนสิทธิบัตร.....	101
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	106
1. บทสรุป.....	106
2. ข้อเสนอแนะ.....	109
บรรณานุกรม.....	110
ประวัติผู้เขียน.....	113